

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

**Revue suisse  
de la propriété intellectuelle  
(RSPI)**

**Früherer Titel dieser Zeitschrift:  
“Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht”  
“Revue Suisse de la Propriété industrielle  
et du Droit d’Auteur”**

**Heft 1 1986 Fascicule 1**



## Inhaltsverzeichnis

### Aufsätze

<i>Urheberrechtsschutz für Computer-Software</i> KASPAR SPOENDLIN, BASEL	7
<i>Rechtsschutz und Vertragsgestaltung bei Computer-Software aus Schweizer Sicht</i> GERT LÜCK, BADEN	17
<i>La protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur</i> IVAN CHERPILLOD, LAUSANNE	41
<i>Prüfung der Geschmacksmusterfähigkeit durch das Bundesamt für geistiges Eigentum?</i> JÜRIG MÜLLER, BERN	57
<i>Das "Panel" der Europäischen Uhren- und Schmuckmesse – Muster zur Beilegung von Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz</i> PAUL RÜST, BASEL	63

### Schweizerische Rechtsprechung

#### I. Patentrecht

"CONVECTEURS". Utilisation illicite et imitation de l'invention brevetée. Qualité pour agir. TC FR du 29 décembre 1982	71
"OBERHEMD". Methode der Streitwertberechnung bei Patent- berühmung nach Anerkennung der Patentnichtigkeitsklage. Verteilung der Kosten. HGer SG vom 13. Dezember 1985 mit Bemerkungen von René Wenger	73
"STREITWERTBERECHNUNG". Streitwert bei einer Patent- Feststellungsklage. Rückzug der Klage. Abschreibungsbeschluss HGer ZH vom 1. März 1985/ KGer ZH vom 13. August 1985	78

“SCHADENERSATZ”. Schadenersatzklage wegen ungerechtfertigter vorsorglicher Massnahme. ZGer FR vom 21. Oktober 1981	81
“AKTENEINSICHT I”. Anspruch eines Dritten, in Einspruchsakten Einsicht zu nehmen. BGE vom 2. Oktober 1984	82
“AKTENEINSICHT II”. Zuständigkeit des BAGE zur Beurteilung von Akteneinsichtsgesuchen Dritter. BGE vom 30. April 1985	83
“ERFOLGSKONTROLLE”. Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag. Vorsorgliche Massnahmen. Zuständigkeit. Vollstreckung. Beschlüsse des FL OGH vom 30. November 1981 und 9. September 1982	85
<b>II. Kennzeichnungsrecht</b>	
“SWISS PANZER”. Herkunftsbezeichnung. Wiederholungsgefahr. HGer ZH vom 5. Februar 1986	95
“CUBIC”. Marques descriptives. Protection des dessins et modèles industriels. ATF du 16 décembre 1985	97
“SEFAG”. Verwechslungsgefahr zwischen zwei Firmen. Streitwert. HGer ZH vom 13. Juni 1985	101
“INVEST CONSULT”. Firmen mit Sachbezeichnung. Keine deutliche Unterscheidbarkeit. Verwechslungsgefahr. HGer ZH vom 11. April 1985 mit Anmerkung von Lucas David	105
“ROMANDE”. Illicéité d’une désignation territoriale, not. “romande”, dans une raison et commerce. ATF du 2 septembre 1985	107
“SUR LES SCEX”. Nom géographique. ATF du 25 avril 1985 mit Anmerkung von Lucas David	110
“KONFISKATION”. Strafverfahren wegen Markenrechtsverletzung. Verfahren auf Konfiskation gemäss der Basler StPO. AG BS vom 28. November 1984 mit Anmerkung von Christian Englert	111

### III. Muster- und Modellrecht

- “POLO”. Offizialmaxime im Privatstrafverfahren. Folgen der Duldung der Modellverletzung Dritter. Gesamteindruck. Eventualvorsatz bei Fachleuten. 115  
 OGer AG vom 9. Mai 1985
- “LE ROY”. Vorsorgliche Verfügung. Gesamteindruck. Beschlagnahme nur aufgrund erfolgter Zivil- oder Strafklage. 119  
 AH BE vom 15. Mai 1985  
 mit Anmerkung von Christian Englert

### IV. Urheberrecht

- “MAN NANNT IHN STONE”. Keine Legitimation des Inhabers von Filmverleih-Rechten gegen unbefugte audiovisuelle Verwertung. 123  
 OGer TG vom 12. Januar 1984
- “BILLET 100 Frs.”. Photo-montage. 124  
 ATF du 21 mars 1985  
 mit Anmerkung von Christian Englert
- “BAUEINSPRACHE”. Errichtung eines Einfamilienhauses ohne Zustimmung des urheberrechtlich berechtigten Architekten. Abweisung des Antrages auf vorsorgliche Massnahme. 127  
 LG-Präs. UR vom 28. November 1983
- “TOSCA”. Hinweis auf publizierten Entscheid betreffend Klage ausübender Künstler wegen Verletzung von Urheber- und Persönlichkeitsrechten. 129

### V. Wettbewerbsrecht

- “DUAL”. Répression pénale; volonté de créer la confusion. 130  
 Tribunal d'accusation du TC VD du 24 août 1984  
 et ATF du 11 janvier 1985
- “HOTEL BÄREN”/“HOTEL BERN”. Verwechselbarkeit von zwei Firmen im Gastgewerbe. Zuständigkeit zur Beurteilung. Recht der Enseigne. 132  
 HGer BE vom 22. Oktober 1984  
 mit Bemerkungen von Lucas David

“ELEKTRONISCHER LECKSUCHER”. Schadensbeweis beim sklavischen Nachbau. OGer TG vom 13. Oktober 1981	140
“NACHGEAHMTE BAUELEMENTE II”. Territorialitätsprinzip im StGB und UWG. UWG-Vergehen als blosse Tätigkeitsdelikte. Gerichtskommission Unterreintal vom 10. Mai 1985	141
<b>VI. Buch- und Zeitschriftenbesprechungen</b>	
Brandt, Dominique: La protection élargie de la marque de haute renomée au-delà des produits identiques et similaires (Lucas David)	145
Revue de droit des affaires internationales International business law review (Ivan Cherpillod)	146
Keller, Max/Siehr, Kurt: Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts	147
<b>VII. Eingegangene Bücher</b>	148
<b>VIII. Mitteilungen</b>	149

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

**Revue suisse  
de la propriété intellectuelle  
(RSPI)**

**Heft 2 1986 Fascicule 2**



## Inhaltsverzeichnis

### Aufsätze

- 100 Jahre Berner Übereinkunft:  
"Vom Wunsch geleitet, die Rechte der Urheber zu schützen ..."* 157  
MARIO M. PEDRAZZINI, ST. GALLEN/ZÜRICH
- Erfindungshöhe, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen* 165  
ALOIS TROLLER, LUZERN
- Erfindungshöhe, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen* 179  
Korreferat: VALENTIN BALASS, ZÜRICH, und  
ALFRED BRINER, ZÜRICH
- Die Täuschungsgefahr im Firmenrecht* 185  
EDUARD ACHERMANN, BERN
- Teilrevision des liechtensteinischen Markenschutzgesetzes* 199  
LUCAS DAVID, ZÜRICH
- Computersoftware im Prozess* 205  
MARTIN J. LUTZ, ZÜRICH, und MICHAEL RITSCHER, ZÜRICH

### Schweizerische Rechtsprechung

#### I. Patentrecht

- "AQUARIUS I". Massgeblicher Zeitpunkt zur Beurteilung neuheits-  
schädlicher Offenbarungen. Richterliches Ermessen. Vertrauensprinzip  
bei Auslegung unklarer Rechtsbegehren. Auslegung der gewerblichen  
Anwendbarkeit bei technischen Unzulänglichkeiten. 215  
HGer ZH vom 25. Juli 1984
- "AQUARIUS II" 220  
HGer ZH vom 4. April 1985
- "MILBE". Unklare Definition der Erfindung. Einheitlichkeit und tech-  
nischer Fortschritt sowie erfinderische Tätigkeit. Durchschnittsfachmann.  
Streitwert. 222  
HGer ZH vom 22. August 1985

- “NIFEDIPIN I”. Überprüfbarkeit vor BG, ob zur Auslegung eines Patentanspruchs die Anordnung einer Expertise nötig wäre. 233  
KGer ZH vom 31. Januar 1985
- “NIFEDIPIN II”. Freie Überprüfbarkeit der Auslegung der Patentansprüche durch das BG. Unzulässige Erweiterung der Gesuchsunterlagen. Nachahmung und Äquivalenz. 235  
BG vom 6. Juni 1985
- “ANEMOMETRES”. For de l’action intentée par le titulaire d’un brevet contre des tiers. 242  
CJ GE du 15 novembre 1985
- “LOLA-MATTE”. Vermutung der Rechtsbeständigkeit eines Patentes. Vorsorgliche Massnahmen. Nicht leicht ersetzbarer Nachteil. 245  
KGer ZG vom 16. Januar 1986  
mit Anmerkungen von L. David
- II. Kennzeichnungsrecht**
- “BIOMED”. Gemeingut. Verhältnis von Massagegeräten zu Arzneimitteln. 251  
KGer ZG vom 14. März 1986
- “CARRERA”. Kein Gemeingut. Keine Herkunftsbezeichnung. Beweispflicht für den Anfechter der Schutzfähigkeit. 253  
HGer ZH vom 14. April 1983
- “MARASCHINO”. Wort-Bildmarken. Duldung von Drittausstattungen mit ähnlichem Gesamtausdruck. Warenbezeichnung mit Angabe des Herkunftsortes. Bezeichnung “Original”. Der Hinweis “FOUR CENTURIES OLD TRADITION” ist keine Altersbezeichnung. 256  
BG vom 28. Januar 1986  
mit Anmerkungen von D.C. Maday
- “QUALITY CONTROL”. “SWITZERLAND” sur des montres; fausse indication de provenance. 267  
CJ GE du 16 mai 1986
- “CROIX-D’OUCHY”. Désignation utilisée pour un établissement situé à plus de 300 mètres du lieudit. 272  
ATF du 30 octobre 1979
- “BOUTIQUE RUSSE”. Désignation territoriale ou nationale; précision utile et claire. 274  
ATF du 6 octobre 1970

	153
“PROZESSKOSTEN BEI ANERKANNTER MARKENVERLETZUNG”. HGer ZH vom 14. Januar 1985	278
“FERROX”. Aufbrauchsfrist infolge eines Vergleichs. Belieferung ausländischer Abnehmer. OGH Wien vom 14. Januar 1986	279
“ALLVESTINA”. Beurteilung der Firma nach der wesentlichen Tätig- keit. Unzulässigkeit. BG vom 7. Mai 1974	284
“EUR-CONTROL”. Sens du mot “industries”. ATF du 18 novembre 1980	288
“LIQUIDATIONSPOSTEN”. Wahre Firma – unzulässige Sachbezeich- nung. Aufforderung des Handelsregisteramtes auf Änderung der statutarischen Zweckumschreibung. BG vom 7. November 1980	290
“FAHNEN-AKTION”. Täuschender Eindruck. Gesetzmässigkeit des Reklameverbotes. Widerruf früherer Zusicherungen und Aufforderung auf Firmaänderung durch das Eidgenössische Amt für das Handels- register. BG vom 24. Januar 1984	293
“SCHWEIZERISCHE ZAHNTECHNIKER-VEREINIGUNG”. Erweckung eines falschen Eindruckes. BG vom 28. Oktober 1980	298
“SCHWEIZERISCHE ZWEIGNIEDERLASSUNG”. Zulässigkeit einer solchen Bezeichnung. BG vom 14. November 1980	299
“UNSER FRANKENSCHWEIZER”. Unzulässige Herkunftsbezeichnung. LG München I vom 20. Februar 1986	302
“SUPRADERM”. Gemeingut. BG vom 21. Januar 1986	305
“ALPINA”. Täuschungsgefahr. BG vom 20. Mai 1986	305
“DURCHGESETZTE MARKE”. Zulässigkeit. BG vom 22. Mai 1986	306
“TRANSITVERKEHR”. Zollfreilager. BG vom 2. November 1984	307

**III. Warenfälschung**

- “CADRANS FALSIFIES”. Contrefaçon au sens de l’art. 153 CPS. 308  
 ATF du 8 avril 1986  
 mit Anmerkung von Christian Englert

**IV. Urheberrecht**

- “RÖNTGENBILDER”. Kein urheberrechtlicher Schutz. 313  
 OGer ZH vom 1. Oktober 1985
- “TARIF I”. Überprüfung der Entschädigungen für die rundfunkartige 313  
 Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke.  
 BG vom 7. März 1986
- “HARLEKIN”. Kein urheberrechtlicher Schutz für handwerklich 324  
 erstellte Puppen. Auch kein wettbewerbsrechtlicher Schutz.  
 BGE vom 12. November 1984

**V. Wettbewerbsrecht**

- “AFFICHES ENCADREES”. Libre utilisation d’une présentation non 325  
 protégée; exceptions.  
 ATF du 15 janvier 1986
- “WARNUNG VOR VERWECHSLUNGEN”. Vergleichende Werbung. 328  
 Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist irreführend. Unstatthafte  
 Warnung vor Verwechslungen. Streitwert.  
 ER Winterthur vom 25. Februar 1986
- “SONNENZEICHEN”. Massgeblich für das Wettbewerbsrecht ist die 332  
 Verkehrsgeltung. Verwendung eines Dienstleistungszeichens durch ein  
 Warenhaus. Wann ist eine Urteilspublikation gerechtfertigt? Verwechs-  
 lungsfahr zwischen kombinierten Wort-Bildzeichen.  
 HGer AG vom 23. Oktober 1984 und BGE vom 22. Oktober 1985  
 mit Anmerkungen von Lucas David
- “SOCIETE EN NOM COLLECTIF”. Qualité pour défendre. 342  
 CJ GE du 10 avril 1985
- “OFFRE SPECIALE”. Offre d’un avantage momentané. 342  
 TC NE du 12 avril 1984

- “VENTE A MORTEAU”. Annonce publique au Locle d’une vente  
détail à Morteau (France). 344  
TC NE du 6 mars 1984
- “GOLDBESTECK”. Inserate mit der Bezeichnung “Goldbesteck” bzw.  
“Silberbesteck”. Täuschung. 345  
BGE vom 26. November 1985

## VI. Buchbesprechungen

- Schricker, Gerhard/Stauder, Dieter: Handbuch des Ausstattungsrechts  
(Lucas David) 346
- Hunziker, Manfred: Immaterialgüterrechte nach dem Tod des Schöpfers  
(Patrick Troller) 347
- Rehbinder, Manfred: Das Urheberrecht im Arbeitsverhältnis  
(Patrick Troller) 348
- Davies, Gillian/Rauscher auf Weeg, Hans-Hugo von:  
Das Recht der Hersteller von Tonträgern 349  
(Patrick Troller)
- Ritscher, Michael: Der Schutz des Design 350
- Bogler, Anja: Schadenersatz wegen unwahrer Presseveröffentlichungen  
im amerikanischen Recht 351
- Kälin, Urs Peter: Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch bei der  
Werkverwertung mit Hilfe des Satellitenrundfunks und der Kabel-  
weiterverbreitung 352



# Urheberrechtsschutz für Computer-Software\*

*Kaspar Spoendlin, Basel*

## Einleitung

### *Fabel*

Die Software-Hersteller wurden vom Strom des Erfolges aufs Meer der wilden Konkurrenz getragen. Software-Haie drohen ihnen ihre Software-Pakete wegzunehmen. Sie rufen nach Schutz. Das Schiff unter der Flagge von Patentanien ist vorbeigefahren, hat sie nicht aufgenommen, mit Ausnahme ganz weniger, welche einen mit der Software verbundenen originellen Apparat in ihrem Paket eingebaut hatten.

In der WIPO-Werft machte man sich daran, ein besonderes Software-Schiff zu bauen. Die Arbeiten kamen jedoch ins Stocken. Ein Problem ist, wie zu erreichen wäre, dass das Schiff in allen nationalen Gewässern zugelassen wird.

Nun taucht das Schiff unter der Flagge des Urheberrechts auf. In ihrer Not wollen die Software-Hersteller wenigstens hier aufsteigen. Noch vor einiger Zeit wäre dies ausgeschlossen erschienen. Auf dem Schiff wird ständig reorganisiert. Damals bestand eine Tendenz zur Purifikation. Nur noch Angehörige des Kulturadels sollten aufgenommen werden. Die Software-Hersteller wollte man mit einem später zu erwartenden Leistungsschutz-Floss vertrösten; niemand wusste aber, woher es kommen und wie es ausgestaltet sein sollte. Die Tendenz der Purifikation konnte sich jedoch nicht durchsetzen; es treibt sich nach wie vor auch niederes Gesindel, teils von tieferem Niveau als die Software, auf dem Schiff herum. Dennoch ist die Aufnahme der Software-Hersteller noch mit Problemen verbunden. Der Kapitän wird vermutlich Erbarmen haben, aber seine Bedingungen stellen.

Die Aufnahme auf das Urheberrechts-Schiff hätte den grossen Vorteil, dass dieses Schiff schon die Bewilligung besitzt, in die Gewässer der meisten Nationen einzulaufen.

Wie sich aus der Fabel ergibt, sind grundsätzlich verschiedene Schutzmöglichkeiten in Betracht zu ziehen:

1. Patentrecht nur sehr beschränkt; liegt ausserhalb des Themas dieses Referates.
2. Separates Gesetz. Erweiterung des Numerus clausus der Immaterialgüterrechte. In diese Richtung gehen die Arbeiten der WIPO (namentlich die Model Provisions von 1978); sie sind ebenfalls nicht Thema dieser Arbeit.
3. Urheberrecht
  - a) Schutz als eigentliche urheberrechtliche Werke
  - b) Schutz als verwandtes Recht bzw. Nachbarrecht.

---

\* Leicht überarbeitete Fassung des an der Generalversammlung der Licensing Executives Society (Schweiz) am 6. November 1985 gehaltenen Referates.

In Frankreich, den USA, der BRD, Japan und Grossbritannien ist der Schutz des Urheberrechtsgesetzes in neuester Zeit durch Gesetzesrevision ausdrücklich auf Computer-Software ausgedehnt worden, freilich mit Unterschieden in der Ausgestaltung<sup>1</sup>.

Für die Schweiz liegt ein Vorschlag von Prof. Dessemontet vor, der die Aufnahme der Software in die Aufzählung der geschützten Werke und ein Verbotungsrecht des Urhebers gegenüber jedem Gebrauch der Software vorsieht<sup>2</sup>.

Die folgende Beurteilung dieses Vorschlages beschränkt sich auf die wichtigen Aspekte der Natur des Schutzobjektes, der Frage, wovor Schutz zu gewähren ist, und der Frage, ob eigentliches Urheberrecht oder die Schaffung eines verwandten Rechts (Nachbarrechts) angebracht ist.

Der Begriff der Computer-Software wird als bekannt vorausgesetzt: Er umfasst sowohl die Betriebsprogramme, welche die Arbeitsweise des Computers steuern, als auch die Anwenderprogramme, mittels welchen Daten verarbeitet oder Prozesse gesteuert werden, und erstreckt sich vom Programmablaufplan über das Quellenprogramm in einer höheren Symbolsprache bis zum Maschinenprogramm (Object Code), das vom Computer gelesen werden kann<sup>3</sup>.

### A. Natur des Schutzobjekts

Inwiefern erfüllt die Software die Anforderungen an ein Werk im Sinne des Urheberrechts?

1. Nach einhelliger Lehre muss das Werk sinnlich wahrnehmbar gemacht sein. Bis und mit Quellenprogramm erfüllen die Resultate der Software-Entwicklung dieses Kriterium. Auch dem Quellenprogramm in einer der Computersprachen kann der Fachmann den Sinn durch Lesen noch entnehmen. Beim Maschinenprogramm (Object Code) aus Zeichen 0 und 1 trifft dies nicht mehr ohne weiteres zu, bei den Festhaltungen auf Magnetband vollends nicht mehr. Dennoch kann m.E. die urheberrechtliche Werknatur mit folgenden Begründungen anerkannt werden:

- 
- 1 Frankreich: Loi No. 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artiste-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. USA: Publ. L. No. 96-517 vom 12. Dezember 1980, mit welcher das Urheberrecht von 1976 (United States Code, Title 17, Copyrights) revidiert wurde. BRD: Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts vom 24. Juni 1985. Grossbritannien: Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985 vom 16. September 1985.
  - 2 Der Vorschlag wurde an der Generalversammlung der Licensing Executives Society vom 6. November 1985 von Dr. Ivan Cherpillod unterbreitet und in seinem Referat erläutert. Hier werden nur die Grundsatzfragen behandelt. Zu den weiteren Punkten des Vorschlages (Recht des Arbeitgebers, Recht zur Erstellung einer Dokumentationskopie, Adaptationsrecht des Nutzungsberechtigten) wird nicht Stellung genommen.
  - 3 Hier wird – der Bequemlichkeit halber – der in der Fachsprache eingebürgerte, kurze Ausdruck "Software" verwendet. Eine gesetzliche Regelung erheischt selbstverständlich Ausdrücke in den Landessprachen. Auf französisch bietet sich der von Prof. Dessemontet und vom französischen Gesetzgeber verwendete Ausdruck "logiciel" an. Das deutsche URG spricht von "Programmen für die Datenverarbeitung".

- a) Beim Maschinenprogramm auf Papier liegen als solche wahrnehmbare Zeichen vor, welche den Inhalt festlegen, wenn er auch nicht unmittelbar wahrgenommen werden kann.
  - b) Es handelt sich um direkte Abkömmlinge eines Quellenprogramms, dessen Sinn beim Lesen wahrgenommen werden kann.
  - c) Das Kriterium der sinnlichen Wahrnehmbarkeit für den Menschen ist im Gesetz nicht ausdrücklich enthalten; weshalb sollte das Kriterium nicht der technischen, d.h. zivilisatorischen Entwicklung angepasst und damit auf die Wahrnehmbarkeit durch eine von Menschen entwickelte Maschine ausgedehnt werden? Zu diesem Schluss käme man wohl auch mit Bezug auf Musik-Kompositionen, welche dadurch entstehen, dass Töne oder Tonfolgen in einem Computer "verfremdet" werden und das Resultat zunächst auf Tonband übertragen wird, ohne dass es in dieser Phase hörbar würde. Die Hauptsache ist, dass das Werk festgelegt ist und jederzeit wahrnehmbar gemacht werden kann.
2. Für den urheberrechtlichen Werkcharakter entscheidendes Kriterium ist die Originalität oder Individualität (auf die Diskussion über die Natur dieses Kriteriums kann hier nicht eingetreten werden). Diese Anforderung muss von einem Computerprogramm genauso erfüllt werden wie von jedem anderen Werk. Das vom Bundesgericht verlangte Niveau ist jedoch nicht hoch (Schreibmaschinen-Lehrgang, Kartographie)<sup>4</sup>. Zweifellos gibt es viel Software, welche dieses Niveau der Originalität erreicht oder übertrifft. Es liegt offensichtlich nicht in der Absicht von Prof. Dessemontet, Software von der Erfüllung dieser Anforderung zu dispensieren, so dass alles, was sich irgendwie als Software ansprechen lässt, geschützt wäre. Wird der Software Urheberrechtsschutz zugebilligt, so muss sie selbstverständlich dieser Anforderung im Einzelfall genügen.
3. Das Hauptproblem ergibt sich aus der traditionellen Gegenüberstellung von Form und Inhalt. Nach einer herkömmlichen Auffassung kann nur die Form Urheberrechtsschutz beanspruchen und muss deshalb dem Kriterium der Originalität bzw. Individualität genügen. Es würden sich wohl kaum Computer-Programme finden, welche dieser Anforderung genügen. Das Problem ist jedoch nicht spezifisch für die Software; es stellte sich schon längst mit Bezug auf die wissenschaftlichen und technischen Werke. Diese geniessen ja schon nach dem Wortlaut von Gesetz und RBUE Urheberrechtsschutz und werden auch vom Bundesgericht als Werke anerkannt, auch wenn sie sich nur an den Intellekt richten und ihre Originalität nur im Inhalt gefunden werden kann. Die Grenze zwischen Form und Inhalt lässt sich bei Schriftwerken, welche ohnehin nur über den Intellekt wahrgenommen werden können, gar nicht scharf ziehen. Es ist z.B. anerkannt, dass die Fabel eines Romans schutzwürdig sein kann; ist sie aber nicht mehr dem gedanklichen Inhalt als der Form zuzurechnen? Die These, Originalität des Inhalts könne nicht zur Anerkennung als Werk führen, ist deshalb nicht haltbar; auch das Bundesgericht hat sie nicht

---

<sup>4</sup> BGE 88 IV 127 Erw. 2 bzw. 103 Ib 327 Erw. 3.

übernommen. Andererseits können nicht alle irgendwie originellen gedanklichen Inhalte dem freien Verfügungsrecht der Allgemeinheit entzogen werden; dies gilt zunächst einmal für die Freiheit der Wiedergabe; auf die Freiheit der Verwendung im Handeln wird noch besonders zurückgekommen. Dieser Widerspruch stellt sich bei Werken wissenschaftlicher oder technischer Natur ganz generell und ist nicht spezifisch für die Computer-Software. Folgende dogmatische Lösung bietet sich an<sup>5</sup>: Es wird anerkannt, dass auch inhaltliche Elemente originell, d.h. schöpferisch sein und damit ein urheberrechtlich schützbare Werk begründen können. Dem Recht des geistigen Eigentums tritt jedoch das historisch ältere und sachlich gewichtigere Recht der Allgemeinheit auf Freiheit der Verbreitung von wissenschaftlichem und technischem Gedankengut, welches eine Grundlage der kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung der Gesellschaft darstellt, einschränkend entgegen.

Wie weit erstreckt sich nun dieses dem geistigen Eigentum vorgehende Freihaltungsprinzip sachlich? Zwei Merkmale lassen m.E. das Gedankengut ungeachtet seiner Originalität als frei verfügbar erscheinen: Erstens das Auftreten mit dem Anspruch darauf, Wissen um die Wahrheit oder die Wirklichkeit zu sein, also Wissenschaft im weitesten Sinne des Wortes. Dabei kann es nicht darauf ankommen, ob eine Theorie richtig oder falsch ist, sondern es genügt, dass sie Wissenschaft sei. Es geht auch nicht nur um Wissen um die materielle Welt, sondern um die Erkenntnis schlechthin, also auch Wissen im Bereich der Psychologie oder der Philosophie. Beispiel: Frei ist jede richtige oder falsche Theorie über die Entstehung des Sonnensystems; geschützt kann sein eine originelle, phantastische Fabel über die Schaffung der Gestirne. Auch im Bereich der Software kann die Unterscheidung an zwei Extremen veranschaulicht werden: Frei bleiben die Wiedergabe und Verbreitung eines Systems von Algorithmen, einer Methode des logischen Vorgehens z.B. zur Auflösung von Kubikwurzeln; verboten werden kann die Wiedergabe eines Programms für Computer-Kunst, das überhaupt kein Wissen vermitteln will.

Zweitens macht das Auftreten als Anweisung zu menschlichem Handeln einen noch so originellen Inhalt eines an und für sich anzuerkennenden Werkes für die Weiterverbreitung der Anweisung frei. (Man denke z.B. an eine originelle Sprachlehre als Inhalt eines an und für sich geschützten Lehrbuches. Die Methode als solche darf weiterverbreitet, das Buch aber nicht kopiert oder nachgedruckt werden.) Nicht in diesen Freibezirk fällt z.B. Software für ein Computerkunstwerk insoweit, als es sich nicht um eine methodische Anweisung handelt, die auch zur Schaffung beliebiger Werke nützlich sein können. Bei anderer Software muss die Übernahme der allgemeinen Methodik einer Problemlösung frei bleiben, während die direkte Übernahme eines spezifischen Programmes durch Kopieren kaum mehr zum Freiraum menschlichen Handelns gezählt werden kann.

Nach dieser Theorie wird also nicht die Werknatur verneint, sondern lediglich der Rechtsschutz zugunsten der Freiheit der Verbreitung von Wissenschaft und Technik im weitesten Sinne eingeschränkt<sup>6</sup>. Dies lässt der Gerichtspraxis einen

5 Sie wurde vom Verfasser bereits im Aufsatz "Gedanken zum Rechtsschutz der Geistes-erzeugnisse wissenschaftlicher oder technischer Art", BJM 1976, S. 262 ff., entwickelt.

6 Das theoretische Konzept eines offenen Werkbegriffes in Verbindung mit einem abgestuften, durch das Freihalteinteresse der Allgemeinheit eingeschränkten Rechtsschutz ist von Frank

weiten Spielraum zu vernünftigen Lösungen. So lässt sich vertreten, dass der Freiheit der Wissenschaft und der Technik genügt wird, wenn auch die originelle Methodik eines Programms als Idee übernommen werden kann; das Photokopieren von Programmunterlagen oder Überspielen von Datenträgern wird von diesem Freiheitsrecht jedoch nicht erfasst und kann urheberrechtlich verfolgt werden. Diese Möglichkeit der flexiblen Abstufung des Rechtsschutzes ohne Verneinung der Werknatur stellt den Hauptvorteil dieser Betrachtungsweise dar. Damit wird auf urheberrechtlicher Basis zwanglos ein Postulat des sog. Leistungsschutzes erfüllt. Das beinahe unlösbare Problem der eindeutigen Abgrenzung des geschützten Werks von der freien Idee wird dabei zu einem guten Teil entschärft. Aus dieser Sicht lässt sich also die Anerkennung von Computer-Software als urheberrechtlich geschützte Werke durchaus vertreten. Man kann sich sogar fragen, ob es dazu überhaupt noch einer Ergänzung des Gesetzes bedarf. Eine solche hat jedoch den Vorteil, dass sie jede Diskussion über den Punkt abschneidet.

Paradox mag erscheinen, dass der Originalität erlaubende Spielraum des Software-Schaffenden um so grösser ist, je weiter die Software noch vom Maschinenprogramm entfernt ist, dass sich aber auch das Freihalteinteresse auf diesen Bereich konzentriert<sup>7</sup>.

## B. Schutz wovor?

Vertretbar ist nur ein Schutz gegen subjektive Nachahmung, nicht eine absolute Sperrwirkung. Unabhängige Parallelschöpfung bleibt deshalb frei; sie ist zwar bei komplizierteren Programmen unwahrscheinlich, kann aber generell so wenig ausgeschlossen werden wie etwa bei gewissen Werken der gegenstandslosen Kunst. Die Lösung einer absoluten Sperrwirkung wäre nur in Verbindung mit einer Registrierung und weltweiten Erfassung des Standes der Technik möglich; dies würde zu einem unglaublichen Aufwand führen und die schöpferische Tätigkeit in der Kreation von Software lähmen. Jeder Analytiker oder Programmierer muss also frei arbeiten können, solange er nicht subjektiv übernimmt oder nachahmt. Das Urheberrecht erfüllt diese Bedingung im Gegensatz etwa zum Patentrecht. Auch die "Model Provisions" der WIPO (1978) folgen diesem Prinzip (section 6 (2)).

Das Urheberrecht gibt dem Urheber das ausschliessliche Recht der Wiedergabe, d.h. der Kommunikation des Werkes an andere Menschen. Werke sind ja ihrem Wesen nach dazu bestimmt, dass ihre Gestaltung und ihr Sinn von anderen Menschen aufgenommen werden. Verletzungen des Urheberrechts bestehen deshalb stets darin, dass das Werk anderen sinnlich wahrnehmbar gemacht wird. Andere Handlungen, wie etwa der Druck eines Schriftwerkes oder die Aufnahme auf einen

Vischer in seinem Beitrag "Urheberrecht und bildende Kunst" zur Festschrift "100 Jahre URG", Bern 1983, S. 251 ff., bes. S. 261 f., generell postuliert und überzeugend begründet worden.

<sup>7</sup> Hans Rudolf Wittmer, Der Schutz von Computersoftware – Urheberrecht oder Sonderrecht?, Diss. Zürich 1981, S. 106 ff.

Ton- oder Bildträger und der Verkauf eines solchen, stellen nur deshalb Verletzungen dar, weil sie Vorbereitungshandlungen zu einer solchen Kommunikation an andere Menschen sind. Das Kochbuch ist nur geschützt gegen Nachdruck, Kopie oder öffentlichen Vortrag; Kochen nach dem Kochbuch ist aber urheberrechtlich frei.

Der Schutz von Software gegen Wiedergabe ist bereits wertvoll. Das Interesse der Software-Hersteller würde aber auch einen Schutz gegen Verwendung der Software im Computer erheischen; die Software ist hierbei Instrument zur Bearbeitung von Daten, zum Rechnen nach Formeln oder zur Steuerung von Prozessen bzw. Abläufen, ohne dass sie selbst wiedergegeben wird. Diesen Schutz kann das Urheberrecht nach herkömmlicher Auffassung nicht hergeben. Man könnte einwenden, auch im Fall von Filmen oder etwa Tinguely-Maschinen seien Abläufe Gegenstand des Urheberrechts; der Vergleich trifft jedoch nicht zu, indem dort die Abläufe selbst das Werk darstellen und nur der Wiedergabe dienen, nicht jedoch einem anderen Zweck. Auch der interessante Vorschlag von Frank Vischer, den Werkbegriff auch der "conceptual art" zu öffnen<sup>8</sup>, hilft nicht weiter; denn dort geht es im Gegensatz zur Software darum, dass der Ausführende das Werk noch vervollkommen muss; das Werk ist jedoch ausschliesslich zur Kommunikation seines Gehaltes an Mitmenschen bestimmt. Mit der Software wird aber ein ganz anderer Zweck verfolgt: eine Berechnung, das Auffinden einer Literaturstelle, die Ermittlung der Bahn eines Flugkörpers, das Auffinden aller bekannten Stoffe einer bestimmten chemischen Struktur.

Man steht vor dem Dilemma zweier Lösungen:

- a) Es bleibt beim Grundkonzept des Urheberrechts, und man begnügt sich mit dem Schutz gegen Wiedergabe der Software. Dabei kommt die neuere Lehre zu Hilfe, nach der auch die Einspeicherung in einen Computer als Wiedergabe zu betrachten ist<sup>9</sup>. Zu ihrer Rechtfertigung lässt sich anführen, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, das Programm wahrnehmbar zu machen, wie es sich ja auch bei den geschützten Tonbändern verhält. Mit dem Unterlassungsanspruch gegen die Einspeicherung wäre im Effekt auch derjenige gegen die Verwendung gegeben. Diese Lösung vertritt Wittmer in seiner bemerkenswerten Zürcher Dissertation über unser Thema<sup>10</sup>. Probleme könnten sich höchstens bei der Berechnung des Schadenersatzanspruches ergeben; auf diese Frage kann hier nicht weiter eingetreten werden.

Auch gegen diese scheinbar rein urheberrechtliche Lösung erhebt sich ein Bedenken: Dem Begriff der verletzenden Wiedergabebehandlung wird Zwang angetan, wenn auch die Einspeicherung von Betriebs- und Anwenderprogrammen als Wiedergabe behandelt wird; denn es ist ja gar nicht Zweck dieser Programme, wiedergegeben zu werden. Anders verhält es sich bei der Einspeicherung von geschützten Werken, die später wieder herausgeholt und im Output oder auf Bildschirm erscheinen sollen<sup>11</sup>. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es dog-

8 Frank Vischer, *Neue Tendenzen in der Kunst und das Urheberrecht*, Festgabe Max Kummer, Bern 1980, S. 277 ff.

9 Eugen Ulmer, *Urheber- und Verlagsrecht*, 3. Aufl., Berlin 1980, S. 232.

10 A.a.O. (Anm. 7), S. 131.

11 Dazu Gert Kollé/Eugen Ulmer, *Einspeicherung geschützter Werke in automatische Informations- und Dokumentationssysteme*, GRUR Int. 1976, S. 113 ff.

matisch fragwürdig, die Einspeicherung generell als Wiedergabe im Sinn des Urheberrechts zu betrachten. Für die Zwecke des Unterlassungsanspruches genügt jedoch wohl praktisch schon die Unrechtmässigkeit der Festhaltung auf einem Datenträger (Magnetband oder Lochkarten).

Begnügt man sich mit diesem Schutz im Rahmen eines weit gefassten Begriffes der Wiedergabe, so können bereits das Kopieren der Software und das Inverkehrsetzen der Kopien, welche unrechtmässig hergestellte Werkstücke darstellen, erfasst werden. Gegen Piraten, wie sie aus Taiwan und Singapur gemeldet werden, wäre nun z.B. ein rechtliches Mittel gegeben. Nur das Arbeiten mit der übernommenen Software im Computer würde keine urheberrechtliche Verletzungshandlung darstellen. Da jedoch die Träger der Programme (z.B. Magnetbänder) als Werkstücke beschlagnahmt werden könnten, wäre der Rechtsschutz dennoch bereits ziemlich wirksam.

- b) Ohne Rücksicht auf die dogmatischen Probleme erklärt man auch die Verwendung der Software zum Schutzgegenstand des Urheberrechts. Damit dehnt man das Urheberrecht auf Prozessabläufe aus. Darin liegt ein erster Schritt zur Umgestaltung des Urheberrechts zu einem allgemeinen Leistungsschutzgesetz, das sich hinsichtlich des Wesens des Schutzgegenstandes nicht mehr in gleicher Weise wie bisher vom Patentschutz unterscheidet. Das Patentrecht erscheint dann eher als *Lex specialis* für technische Erfindungen. In diese Richtung geht der Vorschlag Dessemontets, indem er jeden Gebrauch der Software zur Rechtsverletzung macht<sup>12</sup>. Der Weg ist dem Gesetzgeber selbstverständlich grundsätzlich nicht verbaut. Die Konsequenzen müssten aber genau überlegt sein. Sie müssen zur Ablehnung führen<sup>13</sup>. Mit dem Schutz gegen Gebrauch der Software verlässt man den Gedanken des Schutzes einer Gestaltung, als welche das Programm sich präsentiert, und schützt auch das in dieser Gestalt auftretende Handlungsprinzip. So weit geht auch WIPO in den "Model Provisions" nicht (section (4)). Das Problem ist zunächst an einem Beispiel zu verdeutlichen: Jemand beschreibt in einem Vortrag eine neue Methode zur Erzeugung von zweidimensional geformten Metallschichten auf einem Träger, wie sie für elektronische Zwecke verwendet werden. Wer den Vortrag ohne Einwilligung des Autors aufnimmt und alsdann vervielfältigt herausbringt, verletzt das Urheberrecht. Nach dem er-

12 Auch nach dem französischen Gesetz ist "toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisé par l'auteur ou ses ayants droit" eine Verletzungshandlung. Das deutsche, das englische und das amerikanische Gesetz erwähnen den Gebrauch eines Programms nicht als Verletzungshandlung. Nach dem englischen Gesetz ist "the storage of that work in a computer" einer Wiedergabe "in a material form" gleichgestellt (sec. (2)); ob auch an "storage" eines Arbeitsprogrammes oder nur an Speicherung eines Werkes zur späteren Wiedergabe gedacht ist, kann dem Text nicht entnommen werden. In den USA hat ein Gericht 1982 in freier Auslegung des Gesetzes festgestellt, auch "using program to control activity of machines" sei als Verletzung des Copyrights zu betrachten (United States Code Annotated, Cumulative Annual Pocket Part for use in 1984, Title 17, Note 137a). Im deutschen Recht ist die Reichweite des Urheberschutzes für Computerprogramme Auslegungsfrage. (Im neuesten Urteil "Inkasso-Programm" vom 9. Mai 1985 – IZR 52 (S. 3) – scheint der BGH zu unterstellen, dass die "Verwertung" eines Programms unter bestimmten Voraussetzungen eine Verletzung des Urheberrechts sein kann.

13 So auch Alois Troller, Immaterialgüterrecht, I. Bd., 3. Aufl., Basel 1983, S. 359 mit einlässlicher Begründung.

weiterten Konzept müsste der Vortragende jedoch auch die Verwendung der Methode aufgrund des Urheberrechts verbieten können. Das Beispiel zeigt, welche ungeheuerliche Konsequenzen der Schritt zum urheberrechtlichen Schutz gegen Gebrauch des Inhaltes von Werken haben könnte. Das Urheberrecht würde ganz in die Nähe des Patentrechts gebracht. Wie bei den mittelalterlichen Privilegien könnten die beiden Schutzrechte ihrem Wesen nach gar nicht mehr richtig unterschieden werden.

Selbst wenn sich der Gesetzgeber mit Bezug auf die Software zu einem solchen systemwidrigen Schritt entschlösse, gäbe es doch noch einen Damm gegen eine völlige Öffnung des Urheberrechtsschutzes für beliebige Anweisungen an den menschlichen Geist, wie sie sich nach Troller aufdrängen würde<sup>14</sup>. Es gibt einen Bereich, in welchem das Freihalteinteresse unter allen Umständen überwiegen muss, auch gegenüber noch so originellen Problemlösungsmethoden. Vorweg ist festzustellen, dass der Nachvollzug des Denkens der Problemlösung auf jeden Fall frei bleibt. Sodann muss menschliches Handeln ohne technische Hilfsmittel, welches aus Sprechen, Befehlen, Beobachten, Schreiben oder sonstiger Körperbetätigung besteht, und wäre es noch so originell oder durch einen originellen Denkprozess bestimmt, auf jeden Fall frei bleiben<sup>15</sup>. Andernfalls würden jede Kreativität und Spontanität in vielen Bereichen des praktischen Lebens durch die Notwendigkeit der Respektierung von Schutzrechten und Prioritäten schwer leiden. So geniesst das Anleitungsbuch zu einem neuen Stenographiesystem Urheberrechtsschutz gegen Nachdruck; keinesfalls könnte aber der Gesetzgeber das Schreiben in dieser Stenographie verbieten. Das gleiche gilt für ein neues Buchhaltungssystem; dort kommt noch dazu, dass eine dem System angepasste neue Buchungsmaschine Patentschutz geniessen könnte; niemandem sollte jedoch verboten werden können, seine Bücher hand- oder maschinenschriftlich nach diesem System zu führen.

Sollte sich der Gesetzgeber trotz allem zum urheberrechtlichen Schutz gegen Benützung von Programmen entschliessen, so wäre auf jeden Fall eine einschränkende Präzisierung in dem Sinne zu empfehlen, dass nur die Verwendung des Programmes auf dem Computer verboten werden kann. Verboten würde dann nicht menschliches Handeln, sondern nur die blinde Ausführung durch die Maschine. Frei bliebe die Befolgung der betreffenden Problemlösungsmethode, z.B. die umständliche Ausführung eines Rechenprogrammes in Teilschritten auf einer gewöhnlichen Rechenmaschine oder gar durch schriftliches Rechnen. Ebenso bliebe die Verwendung eines weiterentwickelten Programmes frei.

14 A.a.O. (Anm. 13), S. 357 f.

15 Der Verfasser hat diese These in einem Diskussionsvotum zum Leistungsschutz an den Verhandlungen des Schweiz. Juristenvereins 1977 vertreten. ZSR 1977, S. 425 ff. Zustimmung Wittmer, a.a.O. (Anm. 7), S. 68.

### C. Allgemeiner Urheberrechtsschutz oder Nachbarrecht (im URG geregelt, verwandtes Schutzrecht)? Rolle des UWG

Die Frage kann erst entschieden werden, wenn einmal feststeht, welche Voraussetzungen und welche Ausgestaltung des Schutzes man anstrebt: Folgende Gesichtspunkte fallen dabei in Betracht:

1. Wenn man den Schutz auch ohne die Voraussetzung der Originalität bzw. Individualität gewähren, also auf das wesentliche Merkmal eines Werkes verzichten wollte, so käme nur ein Nachbarrecht in Betracht (vgl. z.B. das Nachbarrecht für Lichtbilder im Gegensatz zu den Lichtbildwerken im deutschen UWG § 72). Im Vorschlag Dessemontets, aber auch in den Gesetzesnovellen der USA, Grossbritanniens und der BRD ist dies nicht der Fall, indem Computer-Software nur als Werke im Urheberrechtssinne geschützt werden<sup>16</sup>.
2. Soweit der beabsichtigte Rechtsschutz seinem Wesen nach vom Urheberrechtsschutz verschieden ist, drängt es sich auf, ihn in Gestalt eines Nachbarrechts vom eigentlichen Urheberrecht auf Distanz zu halten; dies trifft aber zu auf einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Software als Arbeitsinstrument im Computer, sei es als Betriebsprogramm quasi im Sinne einer Ergänzung der Maschine, sei es als Anwenderprogramm zur Verarbeitung von Daten, oder gegen die Einspeicherung in den Computer ausschliesslich zum Zweck solcher Verwendung, also nicht zum Zweck, das Programm als solches später wieder wahrnehmbar zu machen, wie dies beim Speichern von Daten der Fall ist.
3. Ein weiterer Grund zur nachbarrechtlichen Regelung könnte gegeben sein, wenn der Schutz nicht gegen jede Wiedergabe gewährt würde, sondern als Sonderschutz nur gegen die Übernahme mittels bestimmter, neuer technischer Mittel. Diese Voraussetzung liegt z.B. vor beim Schutz der Leistungen der ausübenden Künstler in der BRD (UWG § 73 ff.) und anderen Ländern, wo nicht die Nachahmung schlechthin, sondern nur die Wiedergabe oder Festhaltung mit den modernen technischen Mitteln (Bildschirm, Lautsprecher, Bild- und Tonträger, Sendung) verboten werden kann. Beim vorgeschlagenen urheberrechtlichen Schutz der Software stehen zwar auch solche Übernahmetechniken im Vordergrund, wird aber auch Schutz gegen beliebige, auch herkömmliche Vervielfältigungen angestrebt.

Da sich allgemeiner Urheberrechtsschutz und nachbarrechtlicher Schutz nicht gegenseitig ausschliessen müssen, könnte aufgrund dieser Überlegungen folgendes Vorgehen erwogen werden:

---

<sup>16</sup> Für die BRD ist das Erfordernis einer schöpferischen Leistung ausdrücklich genannt im Bericht des Rechtsausschusses an den Bundestag (Drucksache 10/3360, Abschnitt B1, wo auch gesagt wird, dass die Aufnahme von Programmen der Datenverarbeitung in den Katalog der geschützten Werke nur klarstellende Bedeutung habe.

- a) Die Computersoftware wird (mit geeigneten Ausdrücken in den Landessprachen) in den Beispielkatalog der Werke aufgenommen. Wie in der BRD hätte dies nur klarstellende Bedeutung. Zugleich könnte festgelegt werden, dass auch die Speicherung irgendwelcher Werke (einschliesslich Computersoftware) eine dem Urheber vorbehaltene Wiedergabehandlung darstellt, sofern sie zum Zweck des späteren Wahrnehmbarmachens erfolgt (praktisch mehr für Daten, wie Literaturstellen usw., von Bedeutung als für Computerprogramme).
- b) Sofern die Erstreckung des Urheberrechts auf die Übernahme der Software durch Überspielen eines Datenträgers den Schutzbedürfnissen noch nicht genügt, käme ein zusätzliches Nachbarrecht in Betracht, das ein Verbotungsrecht ausschliesslich gegen die Übernahme von Programmen von einem Datenträger (z.B. Magnetband, Lochkarten usw.) mit vollautomatischen Mitteln zum Zwecke der unveränderten Verwendung in einem Automaten und gegen solche Verwendungen böte. Damit würde die Schutzidee übernommen, welcher Art. 5 lit. c des bundesrätlichen Entwurfs zum neuen UWG zugrunde liegt ("technische Reproduktionsverfahren"). In der Botschaft vom 18. Mai 1983 werden übrigens die Computerprogramme unter den denkbaren Schutzobjekten ausdrücklich genannt (S. 63). Wenn Art. 5 lit. c von den Räten übernommen wird, so ist die Einführung des erwähnten besonderen Nachbarrechtes im URG überflüssig, und man kann sich auf das UWG verlassen. Dort wird freilich als zusätzliche Voraussetzung für den Rechtsschutz verlangt, dass die Software ein "marktreifes Arbeitsergebnis" darstellt und vom Verletzer "ohne angemessenen eigenen Aufwand" übernommen wird. Diese Einschränkungen stellen jedoch auch im Falle der Software eine sinnvolle Eingrenzung des Rechtsschutzes dar, wenn unter "marktreif" auch "verwendungsreif für den Computer" verstanden wird. In Verbindung mit diesen Einschränkungen könnte übrigens auch im Rahmen einer nachbarrechtlichen Regelung auf das Erfordernis der Originalität bzw. Individualität verzichtet werden. Auch die im UWG verlangte Voraussetzung einer Wettbewerbshandlung wäre vertretbar, da es bei diesem besonderen Schutz ausschliesslich um die wirtschaftlichen Interessen des Software-Herstellers geht. Wesentlich ist, dass sich der Rechtsschutz ausdrücklich auch auf die Verwertung des übernommenen Ergebnisses, also auch auf das Arbeiten im Computer, erstrecken soll. Nach diesem Konzept bestünden nebeneinander Software-Werke, die den allgemeinen urheberrechtlichen und zugleich den besonderen nachbarrechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Schutz genossen, und "niedrige" Software, die nur im Genuss des letzteren stünde.

# Rechtsschutz und Vertragsgestaltung bei Computer-Software aus Schweizer Sicht

*Gert Lück, Baden\**

## *Übersicht*

- A. Technische und wirtschaftliche Grundlagen
  - 1. Hard- und Software, Computersprachen, Begriffe
  - 2. Software als Handelsobjekt, SW-Kategorien
  
- B. Rechtsschutz
  - 1. Schutzmöglichkeiten
    - 1.1. Textmaterial (URG)
    - 1.2. Dateien, Datenbanken (URG)
    - 1.3. Computer-Programme (URG, PatG)
    - 1.4. Geheimnisschutz (UWG/StGB)
    - 1.5. Markenschutz (MSchG)
    - 1.6. Vertrag (OR)
  - 2. Schutzvoraussetzungen
  - 3. Rechtswirkungen
  - 4. Integrierte Schaltkreise (Sem. Chip Prot. Act)
  
- C. Vertragsgestaltung
  - 1. Vertragsobjekte
  - 2. Grundfragen vor Vertragsabschluss/Rechtliche Einordnung des Geschäfts
  - 3. Wesentliche Elemente bei Gebrauchsüberlassung (“Lizenz”)
  - 4. Übliche Vereinbarungen
    - bei Überlassung an Dritte
    - bei Übernahme von Dritten
  - 5. Shrink Wrapper (“Schutzhüllen”-)Verträge
  
- D. Konsequenzen für Rechtsgestaltung in der Schweiz
  - URG anpassen
  - Patentpraxis an EP-Praxis orientieren
  - IC-Schutz einführen

---

\* Leicht überarbeitete und mit Fussnoten ergänzte Fassung eines an der Generalversammlung der Licensing Executives Society (Schweiz) am 6. November 1985 in Basel gehaltenen Vortrags.

## Einleitung

Bedingt durch die enorme wirtschaftliche Bedeutung und die sich weltweit erst sehr langsam konsolidierende Rechtslage besteht heute hinsichtlich des Rechtsschutzes von Computer-Software eine äusserst umfangreiche Literatur. Diese befasst sich keineswegs nur mit reinen Rechtsfragen, sondern richtet sich oft auch an den technischen Praktiker, den "Softwerker". Dennoch sind rechtlich orientierte Publikationen, in denen einmal etwas näher auf die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen, eben die Computer-Software selbst, eingegangen wird, eher selten. Das führt zu der problematischen Erscheinung, dass vielerorts die mit einschlägigen Rechtsfragen befassten Personen von einem Sachverhalt ausgehen müssen, den sie nicht oder nur ungenügend verstehen, und zwischen den Juristen einerseits und den zu schützenden Software-Herstellern andererseits nicht unerhebliche Verständigungsschwierigkeiten entstehen.

Ein wesentliches Ziel dieses Aufsatzes soll es daher sein, in speziell für den Juristen aufbereiteter Form einmal in aller Kürze darzustellen, was "Computer-Software" eigentlich ist.

Darüber hinaus soll ein bewusst nicht in die Tiefe gehender, sondern an der Praxis orientierter Überblick über die derzeit existierenden Rechtsschutzmöglichkeiten sowie über Aspekte der Vertragsgestaltung gegeben werden.

Abschliessend werden dann Konsequenzen für die zukünftige Rechtsgestaltung in der Schweiz gezogen, wie sie aus wirtschaftlicher Sicht und aus der heute weltweit entstandenen rechtlichen Situation zweckmässig erscheinen.

### A. Technische und wirtschaftliche Grundlagen

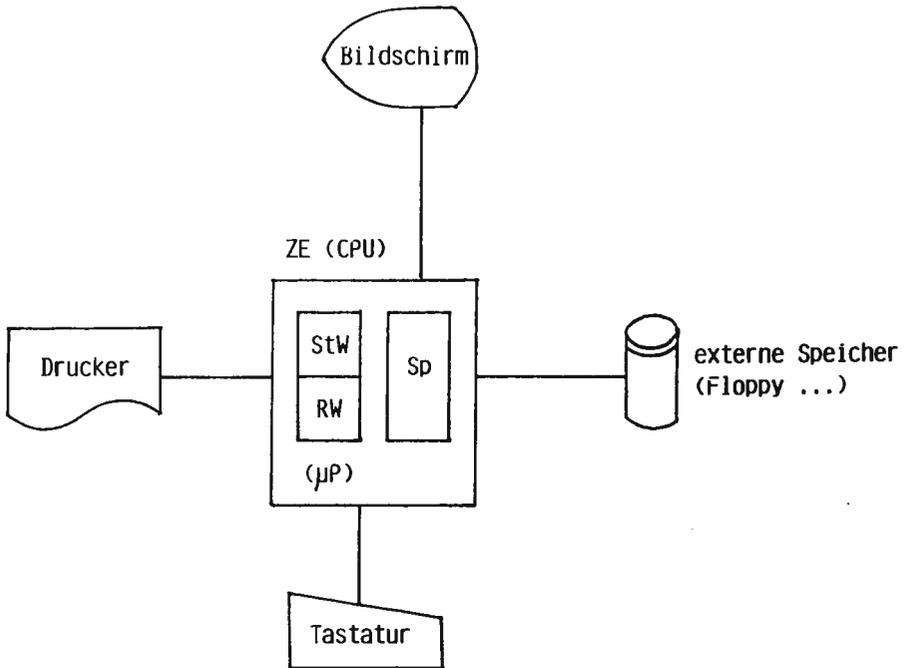
#### 1. *Hard- und Software, Computersprachen, Begriffe*<sup>1</sup>

In Bild 1 ist dargestellt, aus welchen Hauptbestandteilen ein üblicher Computer, wie er heute in jedem Kaufhaus erhältlich ist, besteht:

Das Herz eines Computers ist die sog. Systemeinheit. Diese besteht aus einem Speicher (SP), dem sog. Zentralspeicher, einem Rechenwerk (RW) und einem Steuerwerk (StW), auch Leitwerk genannt. Steuerwerk und Rechenwerk sind im "Mikroprozessor" ( $\mu$ P) vereinigt. Nach aussen erscheint die Systemeinheit als ein abgeschlossener Blechkasten. Im Inneren befinden sich insbesondere Leiterplatten, auch "Karten", "Prints" oder "Boards" genannt, auf denen die genannten Elemente als Halbleiterbauelemente, "Chips", "IC's", oder auch "Käfer" stecken.

<sup>1</sup> Als leicht lesbare Publikationen über Aufbau und Funktion eines Computers seien z.B. J. Kumm, Datenverarbeitung und Programmierung, Max Rein Verlag, Mannheim, oder R. Marolf, Informatik zum Mitdenken, Th. Gut & Co. Verlag, Stäfa 1983, oder Graf et al., Keine Angst vor dem Mikrocomputer, VDI Verlag 1984, empfohlen. Zur Terminologie vgl. z.B. DIN 44300. Recht anspruchsvoll, aber sehr umfassend: Scientific American, September 1984.

Bild 1



- ZE = Zentraleinheit (CPU: Central Processing Unit)
- μP = Mikroprozessor
- stW = Steuerwerk
- RW = Rechenwerk
- Sp = Speicher

Bestandteile eines Computers  
("Hardware")

An diese Systemeinheit sind dann üblicherweise eine Schreibmaschinentastatur, ein Bildschirm, ein oder mehrere externe Speicherstationen, z.B. Disketten- oder "Floppy"-Stationen, und ein Drucker angeschlossen.

Das ist die Hardware eines Computers.

Diese Hardware kann aber bekanntlich nur mittels der Software funktionieren, die ja der eigentliche Gegenstand der weltweiten Rechtsschutzbemühungen ist. Diese Software umfasst im Kern insbesondere die Programme und Daten, die in irgendeiner computergemässen Sprache niedergeschrieben bzw. gespeichert sind.

Die verschiedenen Darstellungsebenen, also die verschiedenen Sprachmöglichkeiten, sind in Bild 2 dargestellt:

Der Computer selbst versteht nur den sog. "Maschinencode" oder auch "Object-code". Dieser besteht aus elektrischen bzw. magnetischen Ja-Nein-Zuständen, dem sog. "Bitmuster", mit dem der Mensch nichts anfangen kann.

Wenn man mit Maschinen- bzw. Object-Code arbeiten muss, stellt man ihn üblicherweise in "Hexadezimalzeichen" dar. Aber auch damit ist nicht leicht zu arbeiten. Man hat daher schon sehr früh statt dessen sog. "Mnemonics" eingeführt. "Add" heisst dann z.B. "addiere", "JMP" heisst "jump", also "springe nach", usw. Diese Sprachebene nennt man "Assembler", und das Programm, das die Mnemonics in Maschinencode übersetzt, heisst auch "Assembler".

Aber auch mit "Assembler" ist es mühsam zu arbeiten. Man hat deshalb bald auch die problemorientierten, "höheren" Sprachen eingeführt, die z.B. FORTRAN, COBOL, ADA oder PASCAL heissen.

Die Programme, die diese höheren Sprachen wieder in Maschinencode übersetzen, heissen "Compiler".

Der Computer-Benutzer arbeitet heute praktisch nur in solchen höheren problemorientierten Sprachen. Nur der Computer-Techniker arbeitet in Assembler.

Wichtig für die rechtliche Praxis ist es zu beachten, dass Computerprogramme also grundsätzlich in zwei Formen vorliegen können als

- Source-Code, das ist in vom Menschen wahrnehmbarer Form, und als
- Object-Code, das ist in maschinenlesbarer Form.

Diese Unterschiede werden nochmals in Bild 3 illustriert:

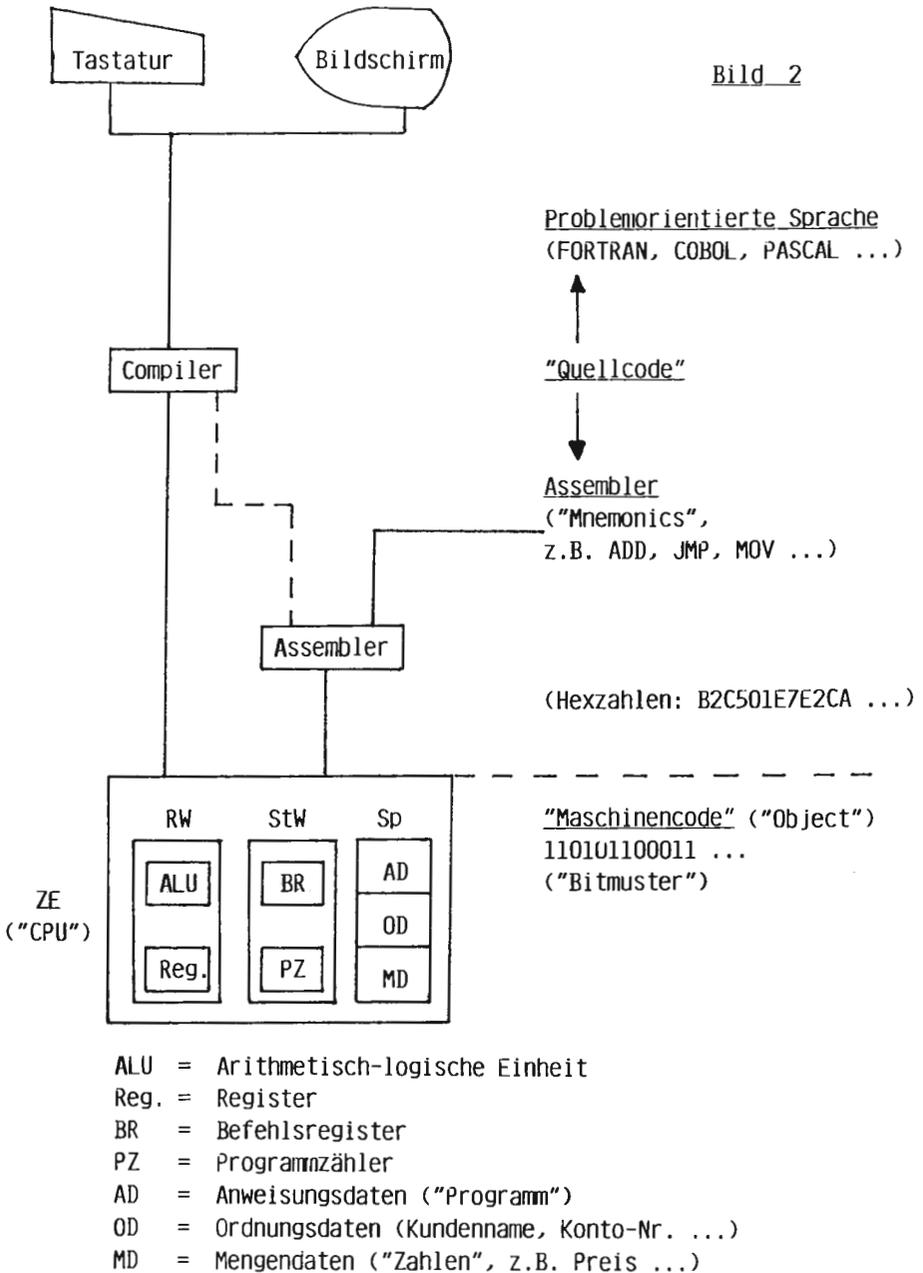
Dort ist oben ein einfaches Programm in einer sehr anwenderfreundlichen Form geschrieben, nämlich in dBASE II. Wie ersichtlich, kann man dieses Programm schon fast vollständig verstehen, wenn man nur englisch und deutsch kann.

Darunter ist der Copyright-Vermerk "IBM 1981" mit Hexadezimalzeichen dargestellt. Hier wird das Verständnis bereits sehr schwer. Lediglich das "1981" lässt sich herausfinden.

Ausser der Einteilung von Computer-Software in Source-Code und Object-Code gibt es jedoch noch eine weitere Einteilung, die in Bild 4 dargestellt ist:

Dort ist die Computer-Software eingeteilt in "System-Software" und "Anwendungs-Software".

"System-Software" sind die Programme, die den Computer überhaupt in Funktion setzen bzw. halten. Dazu gehören z.B. die Steuerung des Bildschirms oder des Druckers, die Entschlüsselung der mit der Tastatur eingegebenen Zeichen usw. Die System-Software ist sozusagen das "vegetative Nervensystem" des Computers.



Sprachebenen im Computer ("Software")

Programm in problemorientierter Sprache:

(dBASE II)

```
* Programm zur Debitorenkontrolle
USE Debitor
ACCEPT "Der Name des Kunden ist:" TO mname
LOCATE FOR name = mname
IF rechnung = "offen"
    DO mahnung
ENDIF
RETURN
```

Programmteil in Hexadezimalzahlen:

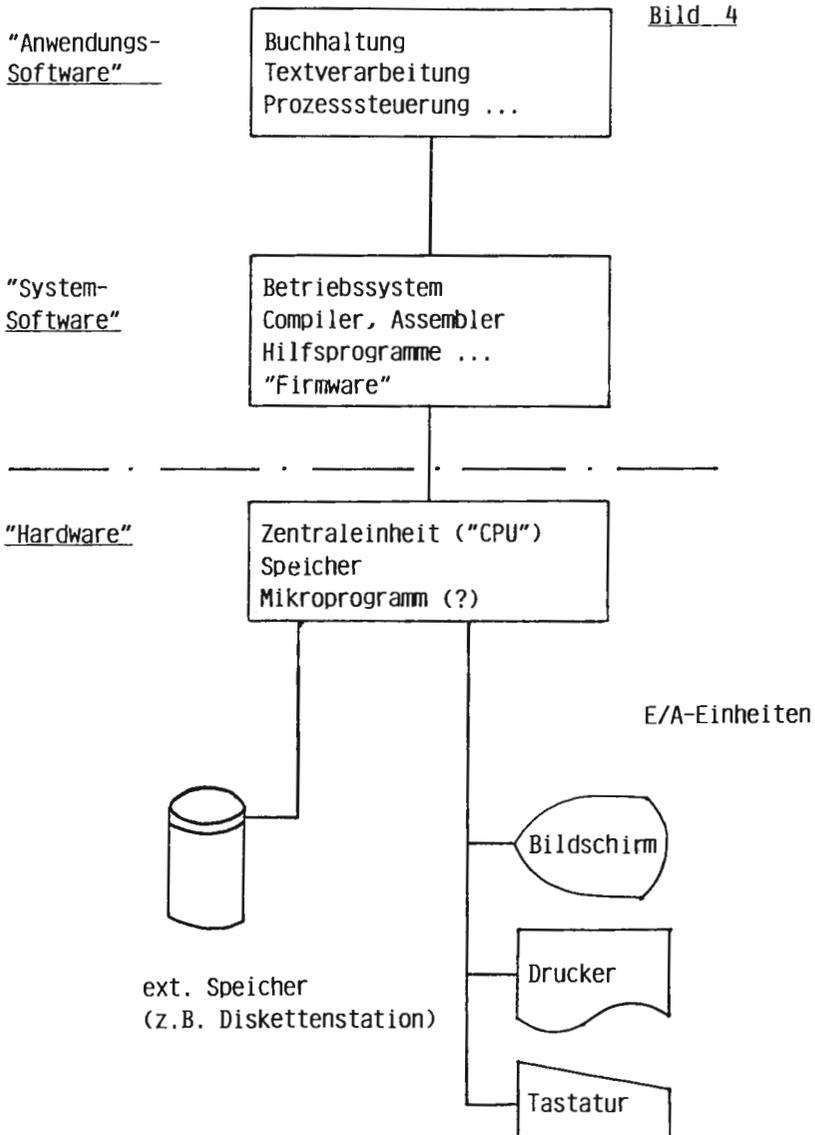
(aus IBM ROM-BIOS)

```
F000:E000 ... 43 4F 50 52 2E 20 49 42
F000:E010 4D 20 31 39 38 31 ....
```

(bedeutet:

..... COPR. IBM 1981 ...)

Bild 4

Hardware- und Softwarekomponenten

“Anwendungs-Software” sind dann die Programme, mit denen der Computer-Besitzer arbeitet, also z.B. Buchhaltungs- oder Textverarbeitungsprogramme, aber auch Programme zur Steuerung technischer Prozesse, z.B. eines elektrischen Netzes oder einer chemischen Anlage.

Bemerkenswert ist noch das in Bild 4 unter “Hardware” aufgeführte “Mikroprogramm”: Es ist die Nahtstelle zwischen dem Maschinenprogramm und den elektronischen Operationselementen des Computers, speziell dem Rechenwerk mit “ALU” (Arithmetic Logic Unit, der eigentlichen Rechenschaltung) und “Register” (Speicher für die Zwischenergebnisse der “ALU”) (vgl. Bild 2). Es erzeugt die konkreten elektrischen Steuersignale zur Betätigung des Rechenwerkes, stellt also die allerunterste Ebene der Programmhierarchie dar – oder ist schon Teil der Hardware. Diesbezüglich ist zur Zeit ein Rechtsstreit in den USA anhängig, dessen Ausgang man mit Interesse erwarten darf<sup>2</sup>.

## 2. *Software als Handelsobjekt, Kategorien*

Die Computer-Software besteht aber nicht nur aus elektrisch oder magnetisch gespeicherten Programmen und Daten. Wenn ein Programm erstellt wird, dann ist es heute die Pflicht eines jeden Programmierers, das Programm auch zu “dokumentieren”, also aufzuzeichnen, wie das Programm entstanden, aufgebaut und strukturiert ist. Ausserdem braucht auch der Anwender, der das Programm erhält, eine “Gebrauchsanweisung”, die sich in den “Handbüchern”, also den “Manuals”, niederschlägt.

Wenn man das berücksichtigt, ergeben sich die in Bild 5 dargestellten folgenden primären Software-Kategorien:

- die Programme, entweder als Source- oder Object-Code,
- das Begleitmaterial, also die Manuals usw., und
- die Programmbeschreibung.

Diese Software-Kategorien sind heute allgemein gebräuchlich<sup>3</sup>.

Es ist deshalb zu beachten:

Computer-Software als Handelsobjekt umfasst nicht nur die Computer-Programme selbst, die in maschinenlesbarer Form auf Disketten, Bändern und sonstwie gespeichert sind, sondern auch ganz normale Schriftwerke, wie man sie seit Erfindung der Schrift kennt.

<sup>2</sup> Vgl. z.B. Electronics/Okttober 28, 1985, S. 11; Elektronik 18/6. September 1985, S. 7; INTEL v. NEC, BNA PTC Journal, Vol. 30, No. 744, August 29, 1985, p. 440.

<sup>3</sup> Vgl. z.B. Kindermann, in: Elektronische Rechenanlagen 25 (1983), H. 4, S. 161–169, oder auch WIPO, Mustervorschriften für den Schutz von Computersoftware, § 1, in: WIPO-Publ. 814 von 1978 bzw. GRUR Int. 1978, S. 286–291.

# **Computersoftware**

---

## **Softwarekategorien**

## **Träger**

### **1. Programm**

(Anwendung/Betrieb)

- **Quellenprogramm**  
(Source code)
- **Objektprogramm**  
(Object code)

**Papierausdruck**  
**Lochkarten...**

**Magnetplatte, -band**  
**Disketten (Floppy)**  
**Halbleiterspeicher**  
**(ROM...)**

### **2. Begleitmaterial**

- **Benutzungshandbuch**
- **Bedienerhandbuch**

**Druckschriften**  
**Druckschriften**

### **3. Programmbeschreibung**

- **Entwurfsdokumentation**
- **Wartungsdokumentation**

**Druck-, Handschriften**  
**Druck-, Handschriften**

## B. Rechtsschutz von Computer-Software

### 1. *Schutzmöglichkeiten*

Existente und in Diskussion stehende Rechtsschutzmöglichkeiten für die einzelnen Elemente von Computer-Software sind in Bild 6 dargestellt.

Der Rechtsschutz für *schriftliche Unterlagen*, also das *Textmaterial*, ist natürlich völlig unkritisch und durch Gesetz, Rechtsprechung und Lehre voll gefestigt. Hier ist primär das Urheberrechtsgesetz (URG) einschlägig, und es ist dazu nichts weiter zu bemerken.

Es dürfte wohl auch keine besonderen rechtlichen Probleme bereiten, wenn die Texte bzw. Beschreibungen in maschinenlesbarer Form gespeichert werden. Der Text bleibt ein Schriftwerk im Sinne von Art. 1 URG und genießt auch in maschinenlesbarer Form bereits de lege lata Rechtsschutz.

Gleiches gilt für Dateien bzw. Datenbanken:

Diese können ja unter den bekannten Voraussetzungen<sup>4</sup> auch Urheberrechtsschutz genießen, und es kann dann auch hier keine Rolle spielen, ob sie in geschriebener, menschenlesbarer Form oder aber nur in maschinenlesbarer Form vorliegen.

In Art. 1 Abs. 3 des geltenden URG ist ausdrücklich festgelegt, dass literarische Werke auch dann geschützt sind, wenn sie nicht "schriftlich oder in anderer Weise festgelegt" sind.

Das Textmaterial der Computer-Software ist also prinzipiell urheberrechtsschutzfähig, gleichgültig ob es gedruckt oder elektronisch gespeichert vorliegt.

Ausserdem kann es natürlich in bekannter Weise als Geschäftsgeheimnis oder – gemäss Art. 5 des geplanten revidierten schweizerischen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)<sup>5</sup> – als Arbeitsergebnis schutzfähig sein.

Offen ist die Frage des Rechtsschutzes also nur bei den *Programmen* selbst.

In Frage kommen hier prinzipiell Patent- und Urheberrechtsschutz.

Zum *Patentschutz* kann man heute ganz kurz das Folgende feststellen:

In den USA wird Patentschutz für Computer-Software sehr weitgehend zugelassen<sup>6</sup>. In Japan hat man recht detaillierte Richtlinien zu diesem Thema verfasst<sup>7</sup>, jedoch sind praktische Erfahrungen bisher nicht bekanntgeworden. Beim Europäischen Patentamt (EPA) hat im Jahre 1984 eine Arbeitsgruppe neue Richtlinien für die Patentierbarkeit von computerbezogenen Erfindungen erarbeitet, und man kann die Voraussetzungen für eine Patentierung kurz dahin zusammenfassen, dass eine Patentierung dann möglich ist, wenn der Kerngedanke des Computer-Programmes "technisch" ist<sup>8</sup>. Man wird also wohl auch dort – wie in den USA – eine eher liberale Patentierungspraxis erwarten können. Beim schweize-

4 Vgl. z.B. BGE 64 II 162–174 "Maag-Tabellen"; G. Briner, in: *Elektroniker* 10 (1984), S. 23; H. Kirchner, in: GRUR 1985, S. 676–680 zu DIN-Normen.

5 Botschaft zum UWG vom 18. Mai 1983

6 Vgl. z.B. US-Patent 4 346 442 "Merrill Lynch" und Kommentar dazu in: *Financial Times*, Friday October 1, 1982, S. 30.

7 Japanese Patent Office Examination Guidelines for Inventions Using Microcomputers, in: *Patents & Licensing*, ab Oktober 1983, S. 9.

8 Vgl. hierzu G. Gall, in: *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, Oktober 1985, S. 181–186.

# **Computersoftware/Rechtsschutz**

<b>Gegenstand</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>
<i>existent</i>	
<b>Technischer Kern/Idee</b> <b>Prozesssteuralgorithmus</b> <b>Steuerung der DVA</b>	<b>Patent</b>
<b>Objektprogramm</b> <b>Quellenprogramm</b>	<b>Urheberrecht</b> <b>(Copyright)</b>
<b>Handbücher</b> <b>Dokumentation</b>	<b>Urheberrecht</b> <b>(Copyright)</b>
<b>Geheime Kenntnisse/ Unterlagen</b>	<b>UWG (Unl.Wettb Ges.)</b> <b>StGB (Strafrecht)</b>
	<b>Vertrag</b>
	<b>Marken</b>
<i>in Diskussion</i>	
<b>Computersoftware</b> <b>(Programm, Begleitmaterial...)</b>	<b>Sonderschutz</b> <b>(WIPO-Modellgesetz</b> <b>Genf 1978)</b>
<b>«Arbeitsergebnisse»</b> <b>(Offerten,</b> <b>Computerprogramme...)</b>	<b>«Leistungsschutz»</b> <b>(rev. CH-UWG Art. 5</b> <b>Botsch. 18.5.83)</b>

rischen Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) gibt es eine alte Regel, dass Betriebs-Software patentfähig, Anwender-Software dagegen nicht patentfähig sein soll. Eine andere Regelung ist bisher nicht bekanntgeworden. Es ist aber wohl anzunehmen, dass man sich beim BAGE der EPA-Praxis anpassen wird. Insbesondere sollte Anwender-Software dann patentfähig sein, wenn es um die Steuerung technischer Prozesse geht.

Beim Deutschen Patentamt (DPA) scheint die Praxis insbesondere nach der "Walzstab"-Entscheidung des BGH vom 16. September 1980<sup>9</sup> ausserordentlich restriktiv geworden zu sein. Auflockerungstendenzen sind bisher nicht erkennbar.

In bezug auf den *Urheberrechtsschutz* hat sich die weltweite Situation nach anfänglichen Unsicherheiten inzwischen weitgehend geklärt:

In vielen Ländern, voran in den USA, neuerdings aber auch z.B. in der BRD, in Frankreich, in Grossbritannien, in Japan, in Australien usw., werden Computer-Programme heute einhellig als urheberrechtsschutzfähig betrachtet.

In den USA ist der Copyright-Act schon vor mehreren Jahren angepasst worden<sup>10</sup>. Frankreich und Deutschland haben erst ganz kürzlich ihre Gesetze entsprechend neu formuliert, und in Deutschland ist zusätzlich eine entsprechende Entscheidung des BGH ergangen<sup>11</sup>. In Japan ist zum 1. Januar 1986 das Urheberrechtsgesetz derart modifiziert worden, dass jetzt auch Computer-Programme erfasst werden. In Grossbritannien liegt ein entsprechender Gesetzesentwurf zum Urheberrechtsgesetz vor, und in Australien wurde im Juni 1984 eine entsprechende Änderung des Urheberrechtsgesetzes vorgenommen<sup>12</sup>.

Prinzipiell offen ist die Situation aber noch in der Schweiz: Hier bestand ja während vieler Jahre eine feste Lehrmeinung gegen einen Urheberrechtsschutz für Computer-Programme<sup>13</sup>, die offenbar auch nicht durch die sehr umfassende und zum gegenteiligen Ergebnis kommende Arbeit von H.R. Wittmer<sup>14</sup> erschüttert werden konnte. Denn im August 1984 wurde vom BAGE den eidgenössischen Räten eine Botschaft zum URG vorgelegt<sup>15</sup>, in der zur Frage des Urheberrechtsschutzes für Computer-Programme nicht ein Wort gesagt wird.

Bekanntlich hat sich daraufhin eine nachhaltige Kritik erhoben, und die behandelnde ständerätliche Kommission bzw. dann der Ständerat haben eine Zurückweisung an den Bundesrat beschlossen mit der Auflage, u.a. auch einen Rechtsschutz für Computer-Programme in Betracht zu ziehen<sup>16</sup>.

9 GRUR 1981, S. 39–42.

10 Amendment zu 17 U.S.C. vom 19. November 1980.

11 Frankreich: Gesetz Nr. 85-660 vom 3. Juli 1985, vgl. z.B. GRUR Int. 1985, S. 698; BRD: Bundesgesetzblatt I vom 27. Juni 1985, Art. 1 Ziff. 1; Entscheid BGH vom 9. Mai 1985: I ZR 52/83 "Inkasso-Programm".

12 Grossbritannien: GRUR Int. 1985, S. 608; Japan: GRUR Int. 1985, S. 497; Australien: GRUR Int. 1984, S. 717.

13 A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., 1985, S. 360; M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, 1968, S. 202.

14 H.R. Wittmer, Der Schutz von Computersoftware, 1981.

15 Botschaft zum URG vom 29. August 1984.

16 Vgl. z.B. NZZ vom 4. Oktober 1985, S. 33 und 39.

Man kann also heute sagen, dass das Urheberrechtsgesetz weltweit und auch in der Schweiz wohl das bedeutendste Rechtsschutzgesetz für die Computer-Programme werden wird bzw. schon ist.

Dass geheime Computer-Programme den Schutz des Geschäftsgeheimnisses aus UWG Art. 1 lit. f, g bzw. StGB Art. 162, 273 geniessen können, ist selbstverständlich.

Bemerkenswert erscheint noch, dass auch das Markenschutzgesetz (MSchG) einen Rechtsschutz für Computer-Programme bewirken kann:

Wenn z.B. ein Software-Hersteller ein Zeichen auf dem Bildschirm oder den Ausdrucken eines Computers erscheinen lässt, das gleich oder verwechselbar mit einer geschützten Marke ist, so kann das ohne weiteres eine Markenverletzung sein. Etwas unklar dürfte nach geltendem Schweizer Recht lediglich die Frage des "richtigen" Warenverzeichnisses für eine Marke sein, die Software schützen soll. Bei festgestellter Markenverletzung ist es für den Software-Hersteller in der Regel recht aufwendig, sein Softwareprodukt so umzugestalten, dass das verletzende Zeichen verschwindet<sup>17</sup>.

Trotz alledem wird man aber wohl den Vertrag zwischen Software-Hersteller und Benutzer als das praktisch wichtigste Instrument zum rechtlichen Schutz von Computer-Software betrachten müssen. Denn nur dort kann man die Imponderabilien, die den absoluten Immaterialgüterrechten anhaften, weitestgehend ausräumen.

Der Vollständigkeit halber sei schliesslich noch erwähnt, dass die WIPO schon vor etlichen Jahren ein Sondergesetz für den Schutz von Computer-Software vorgeschlagen hat<sup>3</sup>. Dieses Vorhaben ist jetzt aber weitgehend sistiert worden, nachdem praktisch die ganze industrialisierte Welt sich dem Urheberrechtsschutz zugewandt hat.

Ferner sei noch bemerkt, dass Computer-Programme in Art. 5 des geplanten revidierten schweizerischen UWG ganz ausdrücklich Schutz als "Arbeitsergebnisse" geniessen sollen<sup>18</sup>.

## 2. Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für das Wirksamwerden der besprochenen Schutzmöglichkeiten, die in Bild 7 angedeutet sind, sind dem Praktiker geläufig und bedürfen keiner besonderen Erörterung.

Computerbezogene Patente setzen Neuheit und Erfindungshöhe voraus und müssen die amtlichen Prüfungsverfahren durchlaufen.

Urheberrechtsschutz bedingt Originalität, in den USA noch die Copyright-Notice und gegebenenfalls die Registrierung beim Copyright-Office<sup>19</sup>.

Beim Vertrag wird insbesondere zu beachten sein, ob er den kartellrechtlichen (bzw. entsprechenden technologietransferrechtlichen) Bestimmungen bestimmter Länder, beispielsweise der EG, entspricht. Soweit vertraglich überlassene Computer-Software weder durch ein absolutes Immaterialgüterrecht geschützt ist noch wett-

17 Vgl. z.B. CHIP, Dezember 1983, S. 253.

18 Botschaft zum UWG vom 18. Mai 1983, Art. 5 und S. 40 Abs. 1.

19 17 U.S.C. 401 und 408.

# **Computersoftware/ Rechtsschutz**

---

## **Schutzvoraussetzungen**

<b>Patent</b>	<b>Anmeldung bei Patentamt Neuheit, Erfindungshöhe</b>
<b>Urheberrecht</b>	<b>Originalität USA: Copyright notice</b>
<b>UWG</b>	<b>Geheimhaltung Wettbewerbsverhältnis</b>
<b>Vertrag</b>	<b>Konformität mit «Kartellrecht»</b>
<b>Marken</b>	<b>Anmeldung bei Markenamt Unterscheidungskraft</b>

bewerbsrechtlichen Geheimnisschutz genießt, können sich bekanntlich recht unangenehme Konsequenzen ergeben<sup>20</sup>.

### 3. Rechtswirkungen

Auch die Rechtswirkungen aus den einzelnen Schutzmöglichkeiten, die in Bild 8 angedeutet sind, sind an sich nichts Neues.

Man sollte sich die Unterschiede jedoch noch einmal eingehend vergegenwärtigen, weil sie für die Praxis wesentlich sind:

Den weitesten Schutz erwirbt man ganz zweifellos über ein Patent. Hier erhält man nämlich Ideenschutz, Konzeptschutz.

Beim Urheberrechtsschutz dagegen bekommt man prinzipiell nur Kopierschutz. Ein Schutz des Konzeptes, der Idee, ist ganz ausdrücklich ausgeschlossen<sup>21</sup>. Das ist natürlich auf den ersten Blick sehr viel weniger. Es ist aber zu beachten, dass solch ein Kopierschutz, der ja auch Bearbeitungen und Übersetzungen umfasst, für die Praxis in der Regel ausreichen dürfte. Denn aus einem Computer-Programm die Idee, das zugrundeliegende Konzept, herauszuarbeiten, bedingt einen Aufwand, den der "normale Programmdieb" sicherlich nicht auf sich nimmt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Erlangung eines Patentschutzes sowohl aus rechtlichen als auch aus tatsächlichen Gründen in der Regel mit einem nicht unbeachtlichen Aufwand verbunden ist, wird man sich daher in der Praxis weitgehend auf einen Urheberrechtsschutz stützen müssen und nur sehr grundlegende technische Algorithmen zum Patent anmelden.

### 4. Rechtsschutz für integrierte Schaltungen (IC)

Schliesslich sei zum Thema "Rechtsschutz" noch kurz eine rechtliche "Innovation" erwähnt, nämlich der vom US-Kongress "erfundene" Semiconductor Chip Protection Act<sup>22</sup>, durch welchen "integrierte Schaltungen" geschützt werden sollen.

Integrierte Schaltungen oder auch integrierte Schaltkreise (kurz: "IC") sind elektrische Schaltungen aus Transistoren, Dioden, Widerständen, Kapazitäten u. dgl., die in mikroskopischer Form auf einem Halbleiterscheibchen, dem "Chip", angeordnet sind. Ein Chip von einigen mm<sup>2</sup> Fläche kann einige 100'000 Transistorfunktionen enthalten.

Diese "integrierten Schaltungen" werden dadurch hergestellt, dass man auf dem Halbleitersubstrat mittels photographischer Methoden die mikroskopischen elektrischen Strukturen vorgibt und dann durch Ätzen, Diffundieren und Aufdampfen die funktionsfähige Einheit herstellt. Statt photographisch erzeugt man die Strukturen neuerdings auch durch direkt gesteuerte Elektronen- oder Laserstrahlen.

20 Vgl. z.B. Rechtsprechung und Praxis der EG-Kommission zu Art. 85 EG-Vertrag.

21 Z.B. A. Troller, Immaterialgüterrecht, a.a.O. (oben, Anm. 13), S. 355/360; 17 U.S.C. 102 (b); vgl. auch M. Lutz, in: 100 Jahre URG, Stämpfli 1983, S. 173, und M. Brandi-Dohrn, in: GRUR 1985, S. 179-188.

22 Semiconductor Chip Protection Act 1984, Title III of H.R. 6163.

# **Computersoftware/Rechtsschutz**

---

## **Rechtswirkungen**

<b>Patent</b>	<b>verbietet Benutzung der <i>Idee</i> (make, use, sell, lease)</b>
<b>Urheberrecht</b>	<b>verbietet Vervielfältigung (Kopie), Verbreitung (Weitergabe), Bearbeitung des <i>Textes</i> verbietet <i>nicht</i>: Benutzung der <i>Idee</i></b>
<b>UWG</b>	<b>Voraussetzung Wettbewerbsverhältnis</b>
<b>Vertrag</b>	<b>Wirkung begrenzt durch «Kartellrecht» wirkt <i>nicht</i> gegen Dritte</b>
<b>Marke</b>	<b>verbietet unbefugte Benutzung</b>

Die elektrische Schaltung wird zuerst in grossem Massstab auf einer Vorlage bzw. einem "Layout" entworfen, und dieses Layout wird dann auf die photographischen "Masken" oder auch "Schablonen" verkleinert, mit denen dann die Halbleiter-Strukturen hergestellt werden. Bei der Herstellung der Layouts werden übrigens wieder in grossem Masse "Software-Tools" eingesetzt, und die Masken-Strukturen können auf magnetischen Trägern oder dgl. gespeichert werden.

Die ganze Entwicklungsarbeit, oft viele Mannjahre, steckt aber jedenfalls schliesslich dann in solchen "Masken" bzw. "Schablonen".

Mit diesen Masken können z.B. Speicherbausteine für Computer hergestellt werden, in denen dann wieder Programme gespeichert werden können. In diesem Fall kann dann eine sog. "Firmware" vorliegen.

Man kann aber auch ganz eigene elektrische Funktionsbausteine herstellen, z.B. einen Digital-Analog-Wandler für die beliebten Compactdisc-Spieler.

Zum Schutz solcher IC's hat nun der US-Gesetzgeber am 8. November 1984 den "Semiconductor Chip Protection Act" erlassen, dessen Besonderheit es u.a. ist, dass er zwar als Anhängsel zum Copyright-Gesetz konzipiert ist, aber dennoch nicht den Mitgliedstaaten des Welturheberrechts-Abkommens (WUA) gleichen Schutz gewährt.

Vielmehr wird der Schutz für die Angehörigen eines Staates ausdrücklich davon abhängig gemacht, dass auch dieser Staat ein geeignetes Gesetz erlässt. Dies hat bisher speziell Japan getan<sup>23</sup>. Auch die EG hat einen Entwurf erarbeitet<sup>24</sup>. Weitere Aktionen gibt es in den Niederlanden, Australien, Kanada und Grossbritannien<sup>25</sup>.

Auf die Einzelheiten dieses Sondergesetzes soll hier nicht eingegangen werden. Ein Verweis auf Bild 9 und die umfangreiche Literatur<sup>26</sup> mag genügen.

Nur soviel sei bemerkt, dass der US-Gesetzgeber mit dem Erlass dieses Gesetzes jedenfalls konsequent und gemäss seinem verfassungsmässigen Auftrag "to promote the progress of science and useful arts"<sup>27</sup> gehandelt hat: Denn nachdem – im Gegensatz zu technischen Algorithmen und Computer-Software im oben definierten Sinne – die "IC-Masken" auch bei grosszügigster Gesetzesauslegung mit keinem adäquaten Rechtsschutz ausgestattet werden konnten, war eine Lücke im Immaterialgüterrechtssystem entstanden, die durch das Gesetz geschlossen wurde.

### C. Vertragsgestaltung<sup>28</sup>

Wie schon erwähnt, hat sich die Praxis nicht zuletzt wegen der unklaren Lage hinsichtlich der absoluten Immaterialgüterrechte bei Software-Geschäften sehr stark auf die Rechtssicherung durch Verträge eingestellt.

Dabei war eine interessante Entwicklung zu beobachten:

23 Z.B. GRUR Int. 1985, S. 497.

24 Z.B. GRUR Int. 1985, S. 607 und 700.

25 Z.B. GRUR Int. 1985, S. 611.

26 Z.B. JPOS, Februar 1985, S. 57 ff.; LES Nouvelles, September 1985, S. 105 ff.; RIW, April 1985, S. 280 ff.

27 US-Constitution Art. 1, Sec. 8.

28 Umfangreiche Literatur, z.B.: PC Magazine, March 20, 1984, S. 477 ff.; LES Nouvelles, June 1985, S. 83 ff.; Wirtschaftswoche Nr. 13, 22. März 1985; usw.

Semiconductor Chip Protection Act  
 (Chapter 9 des U.S. Copyright Act)  
 (8. November 1984)

---

Bild 9

### Schutzobjekte

“Semiconductor Chip Products“:

“Halbleitersubstrate, auf welche zwei oder mehr Schichten aus Metall-, Isolator- oder Halbleitermaterial nach einem vorgegebenen Muster aufgetragen oder abgeätzt sind“

“Mask works“:

“Serie von zusammenhängenden Bildern zur Herstellung des vorgegebenen Musters, in fotografischer oder codierter Form“

### Schutzvoraussetzungen

- Entwickler/Arbeitgeber US-Bürger oder US-Domizil
- Erste kommerzielle Verwertung in USA
- Antrag zum Copyright Office innert 2 Jahren ab erster Verwertung
- Originalität
- Bei Ausländern: Gegenrecht

### Dauer

10 Jahre

### Notice

Ⓜ (fakultativ)

### Schutzwirkungen

Verboten

- Reproduzieren, Kopieren der Masken
- Verbreiten, Importieren der Chips bzw. von Geräten mit Chips

Erlaubt

- Ermitteln des Konzepts (Reverse Engineering)
- Verwendung des ermittelten Konzepts in originellem Mask Work
- Verbreitung, Import von Chips des Rechtsinhabers

### Rechtsverletzungen

Unterlassung, Schadenersatz, Strafe (bis 250 000 \$), Vernichtung  
 zust.: o. Gerichte und ITC

### Innocent Purchaser (Guter Glaube)

Geschützt, aber Royalty-pflichtig

Noch bis Ende der sechziger Jahre war es gang und gäbe, Computer-Software schlicht als Bestandteil eines Hardware-Produktes zu betrachten. Selbst die Computer-Hersteller verkauften ihre Software in "gebündelter Form", d.h. ohne sie gesondert zu berechnen. Dann bekam die Software aber eine ganz ausgeprägte Eigenständigkeit: Man schrieb nicht mehr Software für einen bestimmten Computer und verkaufte diesen dann mitsamt seiner Software, sondern man schrieb ganz allgemein verwendbare Software, die auf allen möglichen Computern der verschiedensten Hersteller verwendbar war. Das "Unbundling", also das "Entbündeln", kam auf.

Heute ist der Software-Markt bekanntlich ein Markt für sich mit Milliarden-Umsätzen. Speziell die "Massen-Software", also der Verkauf von Computer-Spielen, Textverarbeitungs-Programmen usw. über Grossverteiler, ist ein ganz eigenes Phänomen geworden.

Die technische und auch rechtliche Problematik der Software als Handelsobjekt besteht aber nicht so sehr darin, dass sie etwas Immaterielles, etwas Nichtanfassbares ist. Diese Situation hat man auch bei den technischen Ideen, den Erfindungen und den literarischen Werken. Das Problem liegt vielmehr darin, dass die Herstellung von Computer-Software einerseits einen sehr grossen wirtschaftlichen Aufwand erfordert, andererseits die Software dann aber ganz problemlos kopiert werden kann. Deswegen ist der Rechtsschutz für Computer-Software sehr viel prekärer als z.B. der Rechtsschutz von Ideen für körperliche Produkte: Um ein körperliches Produkt nachzubauen, braucht man Werkzeuge, Maschinen, Investitionen, Arbeit. Zur Reproduktion von Computer-Software braucht man jedoch nur ein einfaches Kopiergerät. Hinzu kommt, dass die Kosten für die Entwicklung von Computer-Software inzwischen oftmals in der gleichen Grössenordnung liegen wie die für die Hardware.

Aus diesen Gründen ist es heute im Geschäftsverkehr üblich geworden, entweder Computer-Software als ganz eigenständiges Objekt zu vertreiben oder sie, wenn sie Teil eines Hardware-Produktes ist, jedenfalls separat abzurechnen und sie mit besonderen Rechten und Pflichten auszustatten.

## 1. *Vertragsobjekte*

Wenn man Computer-Software an einen Dritten abgibt oder von einem Dritten, z.B. einem Arbeitnehmer oder Unterlieferanten, übernimmt, dann muss man sich zunächst darüber klar sein, dass man zwei Arten von Vertragsobjekten hat:

- einerseits das Immaterialgut "Software", an dem Urheber-, Patent-, Markenrechte usw. bestehen können, und
- andererseits die Datenträger, die rechtlich als "Fahrnis", also als "bewegliche Sache", zu qualifizieren sind.

## 2. *Grundfragen*

Des weiteren muss man bei jedem Software-Geschäft zunächst die Grundfragen klären, ob man übernehmender oder abgebender Partner ist und ob man die Com-

puter-Software bedingungslos abgeben oder ob man sich Rechte vorbehalten will. Rechtlich muss man sich also klarwerden, ob man bezüglich der Software ein Veräusserungs- oder nur ein Gebrauchsüberlassungsgeschäft abschliessen will.

In der Praxis will man meistens nicht, dass der Kunde mit der erhaltenen Software machen kann, was er will. Mindestens einen Geheimnisschutz wird man wohl immer verlangen, oft will man auch ein Kopierverbot festlegen.

Das führt rechtlich aber dazu, dass man Software heute überwiegend mit einem Gebrauchsüberlassungsvertrag, also einem Lizenzvertrag, abgibt.

Das ist für die technischen und kaufmännischen Praktiker oft sehr schwer verständlich. Gerade in der Investitionsgüterindustrie sind sie ja gewöhnt, ihre Produkte unter "Lieferbedingungen" zu verkaufen. Wenn dann der Rechtsberater empfiehlt, für die Software mit dem Kunden einen "Lizenzvertrag" abzuschliessen, dann stösst er oft auf grosses Erstaunen.

Dennoch hat sich diese Geschäftsweise jedoch heute weitgehend durchgesetzt:

An Computer-Software inkl. der zugehörigen Datenträger wird in der Regel nicht mehr das volle Eigentum übertragen, sondern es wird mit dem Kunden nur noch eine Lizenz abgeschlossen.

Das gilt selbst für die Massen-Software:

Der "Software-Konsument" glaubt ein Programm zu kaufen, in Wirklichkeit bekommt er aber nur eine Gebrauchserlaubnis, eine Lizenz.

Das ist etwas, was es bisher wohl noch nie gegeben hat, und kommt eigentlich nur daher, dass die Hersteller von Computer-Software sich nicht auf einen funktionierenden Rechtsschutz verlassen konnten. Bei Musikwerken, die ja auch auf Platten, also "Disketten", verkauft werden, hatte man solche rechtlichen Klimmzüge nie nötig.

### *3. Wesentliche Elemente bei Gebrauchsüberlassungs- bzw. Lizenzverträgen*

Wesentliche Elemente bei "Lizenzverträgen" für Computer-Software sind in Bild 10 dargestellt. Sie sind dem Lizenzpraktiker weitgehend geläufig, und einer eingehenden Erörterung bedürfen sie daher nicht. Es sei lediglich auf einige Besonderheiten hingewiesen, die im Software-Geschäft üblich geworden und in Bild 11 aufgeführt sind:

Der Source-Code wird dem Kunden üblicherweise nicht übergeben. Oft wird sogar eine Rückübersetzung des Maschinencodes in den Source-Code ausdrücklich verboten. Damit soll der Käufer gehindert werden, das dem Programm zugrundeliegende Konzept, das ja nicht geschützt werden kann, herauszuarbeiten und in anderen Programmen zu verwenden. Interessant ist, dass die Benutzung der Software sehr oft nur auf eine einzige Maschine bzw. eine Zentraleinheit (CPU) beschränkt wird und eine Reproduktion, ausser zu Sicherheitszwecken, verboten ist. Für jede Benutzung auf anderen Computern verlangt man eine separate Lizenz. Dass diese vertragliche Vereinbarung in der Praxis wohl sehr oft missachtet wird, ist zu befürchten.

Wichtig ist auch noch festzulegen, ob der Kunde die erhaltene Software bearbeiten, also verändern, darf. In der Regel wird das ausgeschlossen. Falls nicht, muss man auf jeden Fall die Gewährleistung entsprechend beschränken.

Bild 10Vertragsgestaltung (1)Vertragsobjekte

- Immaterialgüter:  
Urheber-, Patent-, Markenrechte, Geschäftsgeheimnisse,  
Know-how
- Sachen:  
Datenträger (magnetisch, Halbleiter, "Firmware")  
Manuskripte / Papier

Grundfragen

- Ueberlassung an Dritte oder Uebernahme von Dritten?
- Veräußerung oder Gebrauchsüberlassung?  
(Rechtsvorbehalte oder nicht?)

Gebrauchsüberlassung

- Lieferform / -umfang:  
Source-, Object Code  
Disketten, Magnetbänder, EPROM's ...  
Begleitdokumentation, Programmbeschreibung ...
- Art der Nutzungsrechte:  
einfach/exklusiv, übertragbar/nicht übertragbar, Unterlizenzrecht
- Umfang der Nutzungsrechte:  
räumlich (CPU, Ort ...)  
zeitlich (Anfang/Ende)  
inhaltlich
  - Reproduktion/Vervielfältigung
  - Bearbeitung (Ändern, Uebersetzen, Verbinden)
- Schutzvermerke:  
Markenhinweis, Copyright Notice
- Geheimhaltung
- Abnahme/Testperiode/Gewährleistung/Wartung
- Rückgabe/Vernichtung bei Vertragsende

Uebliche Vereinbarungen

bei Ueberlassung an Dritte:  
 -----

Source Code / Programmbeschreibung werden Empfänger nicht geliefert

Nutzungsrechte nicht exklusiv

Unterlizenzvergaberecht nur bei OEM-Kunden

Erzwingbarkeit der Rechte gegen Unterlizenznehmer

Benutzung nur auf einer CPU erlaubt

Kopien erlaubt nur zu Sicherheitszwecken

Bearbeitung nicht gestattet

• wenn doch: Gewährleistungsbeschränkung

Schutzvermerke müssen erhalten bleiben

Software ist geheimzuhalten

Gewährleistung beschränkt auf reproduzierbare Fehler

Rückgabe / Vernichtung bei Vertragsende

bei Uebernahme von Dritten

(Arbeitsvertrag, Werkvertrag):  
 -----

Uebertragung Urheberrechte (soweit möglich)

Uebertragung aller räumlich und zeitlich unbeschränkten

Nutzungs- und Bearbeitungsrechte

• Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Unterlizenzrecht

Verwertungsverbot für Auftragnehmer

Geheimhaltungspflicht

Uebereignung aller Unterlagen und Datenträger

Ausschluss Autorenrechte des Auftragnehmers

(z.B. Zugang, Rückruf) (und seiner Mitarbeiter)

Garantie Freiheit von Rechten Dritter

Konkurrenzklausele / Nebentätigkeit

Schliesslich muss man auch regeln, was mit der Software bei Vertragsende zu geschehen hat. In der Regel wird sie zurückzugeben oder zu vernichten sein.

Wenn man Software-Aufträge an externe Programmierer vergibt oder auch gegenüber den eigenen Arbeitnehmern, muss man sehr wohl beachten, ob für diese Auftragnehmer Urheberrechtsschutz besteht. Man muss sich dann möglichst alle Rechte übertragen lassen und allfällige besondere Autorenrechte der "Softwerker" ausschliessen, wie im unteren Teil von Bild 11 dargestellt.

#### 4. *Shrink Wrapper* ("Schutzhüllen"-)Verträge

Schliesslich gehört zum Thema "Vertragsgestaltung" aber natürlich auch noch die Erwähnung des sog. "Shrink Wrapper-Vertrages"<sup>29</sup>. Dieser hat sich im Massen-Software-Geschäft eingebürgert. Er besteht darin, dass die die Programme tragenden Disketten in einer Plastik-Schutzhülle, also einem Shrink Wrapper, geliefert werden und mit einem Vermerk etwa folgenden Wortlauts versehen sind:

"Wenn Sie diese Hülle öffnen, dann schliessen Sie mit uns einen Vertrag zu den folgenden Bedingungen ..."

Man geht also davon aus, dass der Vertrag durch konkludentes Handeln, eben das Öffnen der Hülle, geschlossen wird.

Ob solche Verträge rechtlich durchsetzbar sind, ist – soweit bekannt – bisher noch nicht entschieden worden.

Interessant ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass es jetzt im Staate Louisiana der USA ein Gesetz gibt, das solche Shrink Wrapper-Verträge ausdrücklich für gültig erklärt (Software License Enforcement Act "SLEA")<sup>30</sup>.

### D. Konsequenzen für die Rechtsgestaltung in der Schweiz

Die aus der vorstehend dargestellten Situation für die Rechtsgestaltung in der Schweiz zu ziehenden Konsequenzen seien in aller Kürze wie folgt zusammengefasst:

Das *URG* sollte der internationalen Entwicklung angepasst werden, d.h. Computer-Software sollte unter der üblichen Voraussetzung der Originalität Urheberrechtsschutz geniessen.

Die schweizerische *Patentpraxis* sollte sich an der Praxis des Europäischen Patentamtes (EPA) orientieren.

Des weiteren sollte auch ein Rechtsschutz für *integrierte Schaltkreise* (IC), also die "Mikrochips", eingeführt werden, und zwar in der Art des US-Semiconductor Chip Protection Act, obwohl ein solches Gesetz für die Schweizer Hersteller wohl kein sehr brennendes Bedürfnis sein dürfte, nachdem es in der Schweiz eine Produktion von Massen-IC's in grösserem Umfang derzeit nicht gibt. Nur dort lohnt

29 Vgl. z.B. PC Tech. Journal, Februar 1985, S. 169–170; PC Magazine, March 20, 1984, S. 47; JPOS, October 1985, S. 509 ff.

30 PC Tech. Journal, September 1985, S. 177–179.

sich aber ein IC-Maskenschutz. Andererseits ist es jedoch vorstellbar, dass Schweizer Entwickler nur die Masken selbst für Massen-IC's entwerfen, die dann in einem anderen Land nach den Masken hergestellt werden. In diesem Fall wäre für den Schweizer Entwickler ein geeigneter Schutz natürlich sehr wichtig. Darüber hinaus muss aber auch daran gedacht werden, dass ein ausländischer Investor ein erhebliches Interesse an einem adäquaten IC-Masken-Rechtsschutz haben dürfte, wenn er IC's in der Schweiz herstellen oder herstellen lassen will.

Insgesamt dürfte es demnach für die Schweiz aus rein wirtschaftlich-pragmatischen Erwägungen unvermeidbar oder sogar zwingend erforderlich sein, sich möglichst bald der internationalen Rechtsentwicklung anzupassen und rechtsdogmatische Erwägungen, so begründet sie auch sein mögen, in Anbetracht der erheblichen wirtschaftlichen Interdependenz mit dem Ausland demgegenüber zurückzustellen.

## La protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur Proposition de réglementation\*

*Ivan Cherpillod, Lausanne*

### I. Les arguments pour et contre la protection du logiciel par le droit d'auteur

#### A. Les arguments pour la protection par le droit d'auteur

On peut brièvement résumer ces arguments de la manière suivante. D'abord, il conviendrait d'éviter une certaine inflation législative qui se produirait si l'on venait à faire une loi spéciale à chaque fois qu'un nouveau type de bien immatériel apparaît. La réglementation du droit d'auteur serait assez souple pour permettre la protection du logiciel. En particulier, la notion d'oeuvre littéraire serait suffisamment large pour comprendre les programmes d'ordinateurs, et en utilisant la souplesse dont peuvent faire preuve les textes légaux sur le droit d'auteur, le logiciel pourrait jouir d'une protection appropriée.

En outre, le droit d'auteur a l'avantage de conférer une protection "automatique", c'est-à-dire indépendante de formalités telles que le dépôt et l'enregistrement.

De plus, selon une opinion généralement reconnue, le droit d'auteur ne protège pas les "idées" mais s'attache au contraire à la "forme"<sup>1</sup>. Appliquée aux programmes d'ordinateurs, cette distinction entre forme et idée signifie que la protection du droit d'auteur ne porterait pas sur les solutions générales qui sont à la base d'un logiciel, pas plus que sur les méthodes de programmation ou de calcul, par exemple. Pour reprendre la distinction élaborée par la doctrine en République fédérale d'Allemagne<sup>2</sup>, le droit d'auteur s'attacherait au façonnement concret d'un programme, à la structure et à l'ordonnement (*Anordnung*) des pas de traitement, mais pas à l'algorithme fondamental sur lequel reposerait la solution donnée par le logiciel. Ainsi, la propriété littéraire et artistique n'empêcherait pas quiconque de reprendre les solutions développées par autrui et n'entraverait donc pas la liberté nécessaire aux autres créateurs de programmes dans la réalisation de leurs propres logiciels.

Par ailleurs, le droit d'auteur connaît la notion de "libre utilisation" (*freie Benutzung*), par laquelle il est permis de *s'inspirer* de l'oeuvre d'autrui pour réaliser une création indépendante à condition que l'originalité des éléments empruntés

\* Version remaniée du texte d'une conférence présentée à Bâle le 6 novembre 1985 lors de l'Assemblée générale du groupe suisse de la Licensing Executives Society.

1 Cette conception du droit d'auteur comme une protection de la seule forme prête toutefois le flanc à la critique: voir la première partie de notre étude intitulée "L'objet du droit d'auteur" (thèse, Lausanne 1985). Néanmoins, il paraît clair que les solutions générales qui sont à la base d'un logiciel, de même que les méthodes de calcul ou de programmation, ne sont pas protégées: voir notre étude (L'objet du droit d'auteur), pp. 178-180.

2 Voir Ulmer/Kolle, Der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen, GRUR Int.(1982, 489, 497).

soit effacée par l'originalité de la nouvelle création ainsi réalisée<sup>3</sup>. Pour les logiciels, cela signifierait donc que l'on pourrait librement reprendre des éléments d'un programme pour réaliser un nouveau logiciel, si ce nouveau logiciel possède une originalité propre qui fait de lui une oeuvre indépendante. L'absence de protection des solutions en elles-mêmes et la possibilité d'une "libre utilisation" permettent donc de penser que le droit d'auteur ne constituerait pas une protection excessive qui entraverait le développement de nouveaux programmes.

Enfin, les conventions qui assurent la protection des auteurs au niveau international devraient s'appliquer aux logiciels si l'on considère ceux-ci comme des créations protégeables par la propriété littéraire et artistique. Si l'on venait au contraire à estimer que les programmes d'ordinateurs doivent faire l'objet d'une législation spécifique, leur protection à l'échelon international pourrait être compromise. A court et à moyen terme en tout cas, il est en effet difficilement concevable d'imaginer qu'un traité multilatéral portant spécifiquement sur la protection du logiciel puisse réunir autant d'adhésions que les deux grandes conventions internationales sur le droit d'auteur.

### *B. Les arguments contre la protection par le droit d'auteur*

Ces arguments tiennent essentiellement dans ce que le régime du droit d'auteur serait inadapté aux programmes d'ordinateurs, et qu'il faudrait par conséquent protéger ceux-ci par un droit voisin, par une loi spéciale ou par la loi contre la concurrence déloyale. Les adversaires de la protection des logiciels par le droit d'auteur concentrent généralement leur tir sur les points suivants:

a) les programmes d'ordinateurs ne seraient pas des oeuvres au sens de la loi sur la propriété littéraire et artistique; ils seraient destinés à des machines et non à l'homme, n'auraient aucun caractère esthétique, auraient une fonction purement utilitaire, seraient de simples idées exclues du droit d'auteur et ne rempliraient pas les conditions de protection constituées par les exigences d'originalité et d'appartenance au domaine littéraire et artistique; tous ces arguments procèdent cependant d'une interprétation discutable de la notion d'oeuvre protégée<sup>4</sup>;

b) en excluant les idées de l'aire de la protection, le droit d'auteur ne protégerait pas suffisamment les programmes d'ordinateurs; toutefois, cela dépend de ce que l'on entend par "idées"; comme on l'a vu, le droit d'auteur protégerait la forme et la structure du logiciel, par opposition à la solution générale qui est contenue; en outre, une loi du type de celle sur les brevets, qui protégerait les solutions mêmes qu'un programme contient, irait sans doute trop loin, car elle entraverait la liberté des autres créateurs de logiciels;

c) en accordant la titularité originaire des droits à la personne physique qui a créé le logiciel, la propriété littéraire et artistique méconnaîtrait les intérêts légi-

3 Sur la notion de "libre utilisation", sa réception et sa portée en droit suisse, voir notre étude (L'objet du droit d'auteur), pp. 145 ss.

4 Nous reviendrons sur cette question ci-dessous (II. A.).

times des employeurs; ce problème concerne cependant de nombreuses oeuvres dites “de service”, et non seulement les programmes d’ordinateurs;

d) les logiciels étant souvent le fruit d’une collaboration entre plusieurs personnes qui auraient chacune la qualité d’auteur, le statut de l’oeuvre collective, tel qu’il résulte de la loi sur la propriété littéraire et artistique, serait mal approprié au cas des programmes ainsi créés; on doit néanmoins relever que la liberté contractuelle dont jouissent les auteurs d’une oeuvre collective permet le cas échéant d’apporter des correctifs et même de tenir compte des particularités de chaque espèce;

e) le droit moral de l’auteur serait inadapté au cas des programmes d’ordinateur; d’une part, le droit à la paternité de l’oeuvre serait d’un respect difficile; d’autre part, le droit à l’intégrité pourrait constituer un obstacle à la nécessité qu’il y a parfois de modifier un logiciel; en ce qui concerne le droit à la paternité de l’oeuvre, on peut mentionner que le cas des programmes d’ordinateurs n’est pas seul à connaître des problèmes quant au respect de ce droit, et qu’il est loisible de renoncer même tacitement à l’exercice de ce droit; s’agissant du droit à l’intégrité de l’oeuvre, il faut se garder de le confondre avec le droit de reproduire l’oeuvre sous une forme modifiée; le droit à l’intégrité permet à l’auteur de s’opposer à toute modification *préjudiciable à son honneur ou à sa réputation*; au contraire du droit à l’intégrité, le droit de reproduire l’oeuvre sous une forme modifiée (droit de s’opposer aux modifications qui ne mettent pas en cause l’honneur ou la réputation de l’auteur) est quant à lui cessible (droit d’adaptation d’un roman au cinéma, par exemple); moyennant cession de ce droit, il serait donc possible de modifier un logiciel (pour l’améliorer ou pour l’adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise); il faut dès lors distinguer le droit à l’intégrité, d’une part, et le droit d’adaptation, d’autre part;

f) une autre objection formulée à l’encontre de la protection des programmes d’ordinateurs par le droit d’auteur vient de ce que ce droit ne confère pas à son titulaire la faculté d’interdire l’*utilisation* d’une oeuvre, l’*utilisation* n’étant – du moins pas nécessairement – une reproduction réservée à l’auteur; pour un logiciel, cela signifierait que son utilisation pour faire fonctionner l’ordinateur ne tomberait sous le coup de la loi que si le programme fait l’objet d’une *reproduction* lors de son utilisation; d’aucuns ont toutefois fait remarquer qu’un programme est toujours reproduit d’une manière ou d’une autre à l’occasion de son utilisation; une interprétation quelque peu élargie de la notion de reproduction permettrait donc d’inclure l’utilisation du programme (traitement de données au moyen de l’ordinateur) dans les prérogatives de l’auteur<sup>5</sup>;

g) l’utilisation et la copie d’un logiciel pour les besoins d’une entreprise ne seraient pas constitutives d’une contrefaçon car elles seraient mises au bénéfice de l’exception pour usage privé (art. 22 LDA); sous l’angle de cette disposition, le Tribunal fédéral a cependant jugé que la reproduction qui vise à éviter les frais d’achat d’un exemplaire poursuit un dessein de lucre, et qu’une telle copie ne pouvait être considérée comme un usage privé au sens de l’art. 22 de l’actuelle

<sup>5</sup> Voir ci-dessous (IV., ad art. 40ter al. 1).

LDA<sup>6</sup>; dès lors, en droit actuel, la reproduction d'un logiciel qui vise à éviter les frais d'un contrat de licence devrait être considérée comme poursuivant un dessein de lucre, et ne pourrait être mise au bénéfice de l'exception pour usage privé<sup>7</sup>; sous l'angle du projet du Conseil fédéral, la question se pose toutefois en des termes différents puisque l'usage d'une oeuvre pour les besoins internes d'une entreprise ferait l'objet d'une licence légale; il faudrait donc exclure les logiciels du champ d'application d'une telle licence légale<sup>8</sup>;

h) la durée de la protection accordée par le droit d'auteur serait trop longue pour les programmes d'ordinateurs, ceux-ci ayant une vie économique plus courte que les autres créations protégées par la propriété littéraire et artistique; cette remarque pourrait cependant s'appliquer aussi à certaines oeuvres protégées par le droit d'auteur (que l'on songe par exemple aux ouvrages scientifiques ou à l'art appliqué); il s'agit dès lors d'un faux problème; soit une oeuvre n'est plus exploitée, et qu'elle soit encore protégée est sans incidence; soit elle est encore exploitée – ce qui signifie qu'elle possède toujours une valeur –, et l'on ne voit pas pourquoi l'auteur devrait être privé de récolter les fruits de son travail même si un certain nombre d'années s'est écoulé depuis la création de l'oeuvre; enfin, il convient de ne pas oublier que le droit d'auteur ne permettrait pas à son titulaire de monopoliser les solutions mêmes que contient un programme; la propriété littéraire et artistique n'entraverait donc pas excessivement la liberté des autres créateurs de logiciels, et cela même si la durée de la protection serait très longue<sup>9</sup>;

i) certains ont défendu l'opinion qu'une procédure de dépôt devrait être instituée pour protéger les programmes d'ordinateur, afin de faciliter la preuve de l'antériorité d'un logiciel; dans les litiges en matière de droit d'auteur, la preuve de l'antériorité occupe toutefois une place secondaire, puisque c'est davantage l'originalité que la nouveauté qui est exigée; au surplus, un des avantages du droit d'auteur est précisément que sa protection est conférée indépendamment de toutes formalités de dépôt ou d'enregistrement<sup>10</sup>;

j) le projet de loi contre la concurrence déloyale (art. 5) entend consacrer, dans certains cas du moins, l'illicéité de l'exploitation d'une prestation d'autrui; selon le Conseil fédéral, l'art. 5 de ce projet pourrait fournir une utile protection pour les programmes d'ordinateur; toutefois, il paraît erroné de croire que ce système (dit de la "protection des prestations", *Leistungsschutz*) puisse constituer un régime satisfaisant pour les logiciels; en effet, dans ce système, dans quels cas devrait-on considérer que la copie d'un logiciel est déloyale? (on sait d'ailleurs que le Tribunal fédéral est réticent à protéger par la loi contre la concurrence déloyale

6 ATF 108 II 475 = JdT 1983 I 375 rés.

7 Dans ce sens, Dessemontet, La propriété intellectuelle suisse en évolution, *in*: Premières journées yougoslavo-suisse, Zurich 1984, (p. 53, 61).

8 Voir ci-dessous (II. F.).

9 Voir ci-dessous (II. G.).

10 Celui qui souhaiterait faciliter la preuve de l'antériorité de son logiciel pourrait d'ailleurs déposer celui-ci auprès d'un notaire ou d'un autre officier public. Il convient néanmoins de relever que les programmes sont continuellement améliorés, le plus souvent, et qu'il ne saurait dès lors être question de déposer toutes les modifications apportées au logiciel: on pourrait alors se contenter de déposer les modifications *notables*.

des biens qui ne sont pas protégés par les lois de propriété intellectuelle)<sup>11</sup>; en outre, quelles seraient la durée et l'étendue de la protection des prestations? un programme serait-il protégé seulement contre sa copie pure et simple, ou aussi contre sa reproduction sous une forme modifiée? la protection des prestations semble donc appeler certaines réserves<sup>12</sup>.

### C. Rappel des solutions adoptées à l'étranger

En *République fédérale d'Allemagne*, le Bundestag a adopté un amendement à la loi sur le droit d'auteur par lequel les logiciels sont désormais pleinement assimilés aux oeuvres littéraires<sup>13</sup>.

Au *Japon*, la loi sur le droit d'auteur a été modifiée et précise les points suivants:

- définition de ce qu'est un programme;
- inclusion des logiciels dans la liste des oeuvres protégées;
- la protection ne s'étend ni aux langages de programmation, ni aux règles ou algorithmes utilisés pour créer des programmes;
- statut des programmes créés par un employé sur l'initiative d'une personne morale;
- faculté, pour l'utilisateur, de modifier le programme dans la mesure nécessaire pour pouvoir utiliser ce programme en relation avec un ordinateur, ou pour accroître l'efficacité du programme;
- copies de sauvegarde;
- durée de la protection des logiciels pour lesquels une personne morale est titulaire des droits (50 ans dès la création);
- enregistrement facultatif de la date de création des logiciels<sup>14</sup>.

Aux *Etats-Unis*, le Copyright Act comprend depuis 1980 une définition du programme d'ordinateur, ainsi qu'une disposition permettant d'une part l'établissement de copies de sauvegarde et d'autre part la modification des logiciels pour leur utilisation en relation avec un ordinateur<sup>15</sup>.

En *France*, la loi du 3 juillet 1985 a ajouté un titre spécial à la loi sur la propriété littéraire et artistique afin de protéger les logiciels par le droit d'auteur. Cette loi dispose en particulier que:

- le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur;
- l'auteur ne peut s'opposer – sauf stipulation contraire – à l'adaptation du logiciel dans la limite des droits qu'il a cédés;

11 Voir par exemple ATF 105 II 301 (fr.).

12 La loi sur la concurrence déloyale ne devrait d'ailleurs par exclure l'application des règles sur le droit d'auteur. Elle interviendrait dès lors en appoint, lorsqu'un bien immatériel n'est pas protégé par une loi spéciale de propriété intellectuelle.

13 Bundesgesetzblatt 1985 I (Nr. 33), p. 1137.

14 Loi No. 62, du 14 juin 1985.

15 Paragraphes 101 et 117 du Copyright Act.

- toute reproduction autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants droit est passible des sanctions prévues par la loi;
- la protection d'un logiciel s'éteint à l'expiration d'une période de 25 années à compter de la date de création du logiciel;
- sous réserve des conventions internationales, les étrangers jouissent en France de ces droits, sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif, accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français ou par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif<sup>16</sup>.

On ajoutera encore qu'en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, la législation sur le droit d'auteur devrait être prochainement modifiée afin de protéger les programmes d'ordinateurs<sup>17</sup>.

#### D. Conclusion

La tendance qui se dessine à l'étranger est donc de protéger les logiciels par le droit d'auteur. Cette tendance ne devrait pas manquer de frapper l'attention du législateur suisse. On peut d'ailleurs relever qu'au Japon, des hésitations se sont produites sur le point de savoir si les programmes d'ordinateurs devaient être protégés par le droit d'auteur ou par une loi spéciale: le Ministère de l'économie (MITI) avait défendu un projet de loi pour protéger spécifiquement les logiciels, tandis que l'Office de la culture soutenait un projet visant à modifier la loi sur le droit d'auteur; comme on l'a vu, c'est la solution de droit d'auteur qui a été adoptée au Japon; parmi les raisons qui ont fait pencher la balance en faveur de ce choix, on peut mentionner qu'après que le projet du MITI avait été rendu public, des représentants du gouvernement américain ont fait savoir à leurs homologues japonais que si le Japon venait à adopter une loi spéciale qui accorderait au logiciel une protection moins étendue que celle du droit d'auteur (notamment en ce qui concerne la durée de cette protection), des problèmes de réciprocité et de conformité avec la Convention universelle sur le droit d'auteur se poseraient.

En France, le législateur a également hésité entre une protection par le droit d'auteur et l'institution d'un droit voisin. Le Sénat a d'abord voulu protéger les logiciels par un droit voisin du droit d'auteur<sup>18</sup>. En deuxième lecture, les logiciels ont été inclus dans la liste des oeuvres protégeables de l'art. 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, afin de marquer que les logiciels sont désormais protégés par le *droit d'auteur*. Le titre ajouté par la loi du 3 juillet 1985 constitue donc un simple statut particulier applicable aux programmes d'ordinateurs; il ne s'agit pas d'un droit voisin, contrairement à ce que l'on pouvait affirmer sur le vu des débats relatifs à la première lecture du projet. Les raisons de ce revirement

16 Loi No. 85-660, Journal Officiel de la République Française du 4 juillet 1985, pp. 7495 ss.

17 Il faut encore citer le Royaume-Uni, où un amendement du 16 juillet 1985 déclare le Copyright Act de 1956 applicable aux programmes d'ordinateurs.

18 Voir le compte-rendu des débats du Sénat, Journal Officiel de la République Française du 4 avril 1985, p. 163.

du législateur français ont été les suivantes: on a voulu réserver le terme “droits voisins” à la protection des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, d’une part, et on a voulu d’autre part soumettre les logiciels au régime du droit d’auteur afin de rendre applicables les conventions internationales sur la propriété littéraire et artistique<sup>19</sup>. C’est donc essentiellement pour assurer la protection internationale des logiciels que le législateur français a choisi de les protéger par le droit d’auteur. En effet, l’institution d’un droit voisin aurait eu pour conséquence de soustraire les programmes d’ordinateurs à la Convention universelle et à l’Union de Berne.

Ces quelques constatations montrent bien où se situe le vrai débat. On peut discuter indéfiniment la question de savoir s’il faut édicter une loi spéciale, un régime voisin du droit d’auteur, ou s’il faut protéger les logiciels par le droit d’auteur. Intrinsèquement, chaque solution est défendable: confectionner une loi spéciale recèlerait l’avantage de tailler une protection “sur mesure” pour les programmes d’ordinateurs; à l’opposé, la législation sur le droit d’auteur paraît suffisamment souple pour assurer la protection des logiciels, et l’institution d’un droit voisin du droit d’auteur représenterait une voie médiane. Dès lors, le point qui doit retenir l’attention et permettre de trancher la question est celui de la protection *internationale* des programmes d’ordinateurs.

A cet égard, on doit souligner non seulement l’expérience japonaise (différend avec les Etats-Unis), mais aussi le choix opéré par le législateur français. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard de l’Histoire si dès la fin du siècle passé, on s’est aperçu de la nécessité de protéger les biens immatériels par des conventions internationales prévoyant une protection aussi uniforme que possible. Dès lors, si l’on est soucieux d’assurer la meilleure protection pour les logiciels au niveau international, il convient de se rattacher autant que possible aux solutions qui ont été adoptées à l’étranger et de choisir un type de protection qui fasse *déjà* l’objet de conventions multilatérales, car il est à craindre que dans la situation actuelle un traité international portant spécifiquement sur la protection des logiciels ne puisse pas réunir de nombreuses adhésions<sup>20</sup>.

Sur la base de ces prémisses, le choix à opérer semble relativement facile: on doit opter pour le droit d’auteur, car c’est la solution qui a été choisie par la majorité des Etats concernés (et parmi ceux-ci, des Etats parties à la Convention universelle mais aussi à l’Union de Berne); en outre, cette solution devrait permettre l’application des traités multilatéraux sur le droit d’auteur.

19 Voir les travaux du séminaire de l’Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI), “Droit d’auteur et droits voisins – la loi du 3 juillet 1985 –”, colloque du 21 et 22 novembre 1985, Paris 1986, p. 26. La clause de réciprocité prévue par la loi du 3 juillet 1985 ne s’appliquera donc que si les conventions internationales ne sont *pas* applicables.

20 Cela pour la raison que la majeure partie des Etats concernés a choisi de protéger les logiciels par le droit d’auteur. En outre, les expériences faites avec la révision de la Convention d’Union de Paris (problèmes des pays en voie de développement) montrent bien les difficultés que rencontrerait la négociation d’un traité portant spécifiquement sur les logiciels.

## II. Sur quels points la loi sur le droit d'auteur devrait-elle être modifiée?

Si l'on se rallie à la solution consistant à protéger les logiciels par le droit d'auteur, il reste évidemment à savoir si et sur quels points la loi devrait être adaptée.

### A. *Notion d'oeuvre protégée*

La notion d'oeuvre protégée, définie comme une création originale appartenant au domaine littéraire et artistique, est à même d'inclure les logiciels. L'appartenance au domaine littéraire résulte de l'intervention d'un langage, quel qu'il soit<sup>21</sup>; le mérite, la destination et la forme d'expression de l'oeuvre ne sont pas des critères qui entrent en ligne de compte pour accorder ou refuser la protection<sup>22</sup>; enfin, l'originalité des logiciels pourra se rencontrer dans les éléments où le programmeur jouit d'une certaine liberté, c'est-à-dire dans l'ordonnement (*Anordnung*) et la structure du programme, mais aussi dans les éléments tels que la taille ou l'organisation de fichiers, l'imbrication des sous-programmes, la définition des données, les commentaires ou la dénomination des zones-mémoire, par exemple<sup>23</sup>. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier la définition de l'oeuvre protégée. En revanche, il pourrait être justifié de mentionner les logiciels dans le catalogue des oeuvres protégeables, afin de spécifier expressément que les programmes d'ordinateurs peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur.

### B. *Droits de l'employeur*

En droit actuel, comme pour d'autres oeuvres créées par des employés, le statut des logiciels réalisés dans le cadre de rapports de service contient une part d'insécurité juridique, à moins qu'une réglementation contractuelle précise n'indique clairement les droits cédés à l'employeur: si le contrat de travail ne spécifie rien à ce sujet, la nature et l'ampleur des droits acquis par l'employeur peuvent être

21 Voir notre étude (L'objet du droit d'auteur), pp. 118 ss, spécialement pp. 121 et 175 ss.

22 Voir notre étude (L'objet du droit d'auteur), p. 176.

23 Voir notre étude (L'objet du droit d'auteur), p. 177. Il serait cependant souhaitable que les tribunaux n'interprètent pas la condition de l'originalité de manière aussi restrictive que le Bundesgerichtshof allemand dans l'arrêt publié au *Betriebs-Berater* 1985, 1747. Même si l'on définit l'originalité comme un reflet de la personnalité de l'auteur, cela ne signifie pas autre chose que l'auteur doit avoir marqué l'oeuvre par des choix qui, dans leur ensemble, constituent un apport personnel. Tel est le cas pour la plupart des logiciels.

source de litiges, doctrine et jurisprudence ne disposant que de vagues critères pour donner une solution (but du contrat, fonction de l'employé, but de l'entreprise)<sup>24</sup>. Sous l'angle du projet du Conseil fédéral, cette part d'incertitude serait accrue, le projet consacrant la règle de l'incessibilité du droit d'auteur. La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur pourrait donc tenter d'améliorer cette situation, soit à propos des oeuvres de service en général, soit à propos des logiciels seulement.

### C. Statut de l'oeuvre collective

Les logiciels réalisés par une équipe d'informaticiens sont fréquents. On pourrait donc songer à réglementer de telles oeuvres collectives. Néanmoins, il semble préférable de laisser la plus grande latitude possible aux contrats qui, en cette matière, pourront être passés en fonction des circonstances de chaque cas.

### D. Droits à la paternité et à l'intégrité

Le droit à la paternité de l'oeuvre ne paraît pas constituer un véritable obstacle: l'auteur peut renoncer à son exercice, et si tant est que des problèmes peuvent se poser, ils ne sont pas spécifiques aux programmes d'ordinateurs. Quant au droit à l'intégrité de l'oeuvre (droit de s'opposer aux modifications préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur), il ne semble pas mis en cause par des améliorations ou des adaptations d'un logiciel<sup>25</sup>; au surplus, il est admis que le droit à l'intégrité de l'oeuvre en matière d'oeuvres scientifiques, didactiques ou techniques est d'une moindre étendue<sup>26</sup>. Certes, un utilisateur n'a pas sans autre le droit de modifier un logiciel; il peut néanmoins se faire céder ce droit, car est incessible seulement le droit d'altérer l'oeuvre *d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur*. (Nous partons ici de l'idée que la nouvelle loi maintiendra la cessibilité des droits d'auteur.) Il reste évidemment à savoir si les intérêts des utilisateurs sont suffisamment sauvegardés par la possibilité d'obtenir une cession du droit d'adapter le logiciel: ne faudrait-il pas que la loi assure aux utilisateurs une certaine liberté pour que ceux-ci puissent modifier les programmes qu'ils sont autorisés à utiliser? La mesure dans laquelle de telles modifications seraient tolérées devrait alors être définie.

24 Voir Recher, *Der Arbeitnehmer als Urheber und das Recht des Arbeitgebers am urheberrechtsschutzfähigen Arbeitsergebnis*, thèse, Zurich 1975.

25 L'honneur et la réputation de l'auteur (art. 6 bis de la Convention de Berne et art. 28 CC) ne seront vraisemblablement pas mis en cause par des modifications faites pour améliorer ou adapter le programme, en tant que ces modifications ne sont pas révélées en dehors de la sphère de l'entreprise qui a modifié le logiciel.

26 ATF 69 II 53. Voir aussi notre ouvrage, *Le droit d'auteur en Suisse*, Lausanne 1986, p. 50.

### E. *Reproduction et utilisation*

Les controverses<sup>27</sup> qui entourent la question de savoir si le droit d'auteur permet d'empêcher l'*utilisation* non autorisée d'un logiciel, indépendamment de toute reproduction matérielle, pourraient rendre souhaitable que le législateur précise ce point en stipulant clairement que le droit d'auteur s'étendrait aussi à la simple utilisation.

### F. *Usage privé*

Sous l'angle de l'art. 22 de l'actuelle LDA, l'interprétation que le Tribunal fédéral a donnée de cette disposition paraît constituer une limite aux éventuels abus qui pourraient se produire: la copie d'un logiciel qui viserait à éviter les frais d'une licence ne pourrait être mise au bénéfice de la notion d'usage privé, parce qu'elle poursuivrait un dessein de lucre<sup>28</sup>. Dans le projet du Conseil fédéral en revanche, l'usage privé ferait l'objet d'une licence légale qui autoriserait la copie pour les besoins internes des entreprises ou des administrations; même si, dans ce système, l'auteur aurait droit à une rémunération, il est à craindre que cette solution ne soit guère appropriée au cas des programmes d'ordinateurs, pour d'évidentes raisons<sup>29</sup>. Dès lors, si le Conseil fédéral devait maintenir le système qui figure aux art. 29 et 30 du projet, il faudrait soustraire les logiciels à ce régime.

### G. *Durée de la protection*

Une durée de protection allant jusqu'à 50 ans après la mort de l'auteur peut sembler inutilement longue pour des créations dont la vie économique est assez courte. Comme on l'a relevé, cette constatation peut s'appliquer à d'autres oeuvres que les logiciels. Elle ne devrait dès lors pas revêtir une trop grande importance.

En outre, les conventions internationales en matière de droit d'auteur auxquelles la Suisse est partie prescrivent des délais de protection minimaux (Union de Berne: 50 ans *post mortem auctoris*; Convention universelle: 25 ans *post mortem auctoris*). Ces conventions autorisent certes des dérogations dans certains cas.

Sous l'angle de la Convention universelle, les Etats contractants qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention sur leur territoire, ont restreint le délai de 25 ans *p.m.a.* pour certaines catégories d'oeuvres à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, ont la faculté d'étendre ces dérogations à d'autres catégories, pourvu que la durée de la protection ne soit pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication. Pour les logiciels, un

27 Sur ces controverses, voir notre étude (L'objet du droit d'auteur), p. 181.

28 Voir notes 6 et 7 ci-dessus.

29 En République fédérale d'Allemagne, le législateur a d'ailleurs soustrait les programmes d'ordinateurs au régime de la licence légale instituée par les nouveaux paragraphes 53 et 54 (paragraphe 53 al. 4 *in fine*: Bundesgesetzblatt 1985 I (Nr. 33), p. 1138).

délai de 25 ans dès la première publication pourrait donc trouver grâce au regard de la Convention universelle<sup>30</sup>.

Il en va en revanche différemment sous l'angle des règles de la Convention de Berne. Ces règles n'autorisent en effet des dérogations que pour les photographies et les oeuvres de l'art appliqué (pour ces oeuvres, l'Acte de Paris fixe une durée minimale de protection de 25 ans à compter de leur réalisation). Or les programmes d'ordinateurs ne sauraient être qualifiés d'oeuvres de l'art appliqué. Un délai de 25 ans à compter de leur création ne serait donc pas admissible au regard de la Convention de Berne, et c'est ce que n'a pas manqué de relever la doctrine qui s'est penchée sur la question<sup>31</sup>. Si le législateur français a pu se rallier à la solution prévoyant pour les logiciels une protection de 25 ans à compter de leur création, c'est parce qu'il a considéré que les logiciels pouvaient être soumis à la dérogation instituée pour les oeuvres d'art appliqué<sup>32</sup>. Cette opinion a de quoi surprendre si l'on estime, comme les législateurs allemand et anglais, que les programmes d'ordinateurs sont des oeuvres littéraires. Il est vrai que la *ratio legis* de la dérogation instituée pour les oeuvres d'art appliqué réside dans le fait que certains Etats hésitent à assimiler ces créations à des oeuvres d'art<sup>33</sup>. Or la protection des logiciels par le droit d'auteur donne lieu à des hésitations semblables. Pourrait-on dès lors affirmer que la Convention de Berne contient une lacune sur ce point? On ne dissimulera pas la faiblesse d'un tel raisonnement, et l'on soulignera combien il serait dangereux de laisser aux Etats liés par la Convention de Berne le soin d'apprécier eux-mêmes dans quelle mesure il serait possible de déroger à la protection conventionnelle minimale en se fondant sur l'existence de lacunes.

Enfin, on remarquera que les Etats-Unis, le Japon, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni — pays qui ont inclus les logiciels dans les oeuvres protégeables par le droit d'auteur — n'ont pas raccourci la durée de la protection pour les logiciels.

### III. Proposition de réglementation

(La numérotation des articles se réfère au projet du Conseil fédéral.)

#### Art. 4

Sont notamment des oeuvres:

... ..

— les logiciels.

30 Art. IV de la Convention universelle. Le chiffre 3 de cette disposition réserve toutefois les délais plus courts qui peuvent être institués pour les photographies et les oeuvres de l'art appliqué (pour ces oeuvres, la révision de Paris a fixé une durée minimale de 10 ans).

31 Ulmer/Kolle, GRUR Int. 1982, p. 500. Kindermann, Computer Software and Copyright Conventions, EIPR 1981, (1981, 6, 10).

32 Voir les travaux du séminaire de l'IRPI (cités note 19), p. 43.

33 Desbois/Françon/Kerever, Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins, Paris 1976, pp. 180–181.

Titre inséré après l'art. 40:

### *Des logiciels*

#### *Art. 40bis*

- (1) En tant qu'ils sont cessibles et sauf convention contraire, les droits sur les logiciels qu'un travailleur a créés ou à la création desquels il a participé dans l'exercice de son activité au service de son employeur et conformément à ses obligations contractuelles passent à l'employeur.
- (2) Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les logiciels que le travailleur a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
- (3) Le travailleur qui crée un logiciel visé à l'alinéa précédent en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir les droits sur le logiciel ou les lui laisser.
- (4) Si les droits sur le logiciel ne sont pas laissés au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances.

#### *Art. 40ter*

- (1) Toute utilisation, même privée, d'un logiciel est subordonnée au consentement de l'auteur ou de son ayant droit.
- (2) La personne autorisée à utiliser un logiciel peut en établir copie à seule fin d'en assurer la conservation; les copies ainsi réalisées doivent être détruites au cas où l'utilisation du logiciel cesserait d'être licite.
- (3) Sauf convention contraire, l'autorisation d'utiliser un logiciel emporte celle de le modifier dans une mesure compatible avec l'usage autorisé.

## **IV. Commentaire de ces propositions**

*Ad art. 4:* cette disposition a simplement pour but de préciser que les logiciels sont compris dans les oeuvres protégeables. Ajoutons cependant que le terme "logiciel" désigne non seulement le programme, mais aussi la documentation auxiliaire.

*Ad art. 40bis al. 1:* cet alinéa institue en faveur de l'employeur une cession légale<sup>34</sup>, qui ne concernerait toutefois que les logiciels de service créés par un travailleur *conformément à ses obligations contractuelles*. Pour que l'employeur puisse acquérir les droits sur un logiciel, l'employé devrait donc avoir l'obligation de créer des programmes. Cette obligation pourrait être tacite, comme dans le système de l'art. 332 al. 1 CO. On pourrait donc admettre l'existence de cette obligation en dépit d'une clause contractuelle expresse, le devoir de développer des logiciels résultant alors de la fonction de l'employé ou d'autres circonstances.

<sup>34</sup> Pour un exemple de cession légale des droits d'auteur, voir la loi fédérale concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales, RS 510.62 (art. 2).

Le travailleur conserverait cependant son droit moral et il serait loisible au contrat de prévoir que le travailleur garde tout ou partie des droits patrimoniaux: telle serait la signification du début de cet alinéa.

*Ad art. 40bis al. 2, 3 et 4:* en droit d'auteur, les contrats emportant cession des droits sur une oeuvre future sont licites<sup>35</sup>. Dès lors, par une clause du contrat de travail, l'employeur peut se réserver les droits sur les logiciels que le travailleur crée en dehors de ses obligations contractuelles. L'art. 40bis al. 2, 3 et 4 vise à mettre l'employé au bénéfice du même statut que l'inventeur salarié. Sans les al. 2, 3 et 4 en effet, le travailleur risquerait d'être dans une situation moins favorable que l'inventeur salarié, puisque l'employeur pourrait se réserver les droits sur le logiciel sans avoir à verser une rémunération équitable<sup>36</sup>.

Le régime proposé par l'art. 40bis pourrait bien sûr être étendu à toutes les oeuvres de service si l'opportunité venait à en être démontrée. Nous l'avons restreint aux seuls logiciels car notre proposition se limite à l'examen de ces créations.

*Ad art. 40ter al. 1:* semblable à l'une des dispositions de la nouvelle loi française, cet alinéa poursuit deux buts. Le premier est d'indiquer que toute utilisation est subordonnée au consentement de l'auteur ou de son ayant droit (l'employeur qui a acquis les droits, par exemple). L'utilisation d'un programme (chargement dans l'ordinateur pour traiter des données) serait donc comprise dans les actes réservés à l'auteur. Les controverses qui entourent la question de savoir si le chargement du programme constitue une reproduction seraient donc évitées.

On s'étonnera peut-être de ce que nous fassions usage de la notion d'"utilisation", que d'aucuns prétendent réservée au droit des brevets d'invention. C'est pourtant la notion à laquelle se réfère le projet du Conseil fédéral pour définir les prérogatives de l'auteur (art. 13). Dans ce projet d'ailleurs, le droit d'auteur est défini de la même manière que la propriété (art. 641 CC), c'est-à-dire négativement: le droit d'auteur serait "un droit de pleine disposition limité uniquement par les dispositions légales ordinaires et le droit d'auteur"<sup>37</sup>. Il est dès lors juste de considérer que toute exploitation de l'oeuvre est réservée à l'auteur à moins d'une exception légale. Il est vrai que sous l'angle de la propriété littéraire et artistique, l'utilisation d'une méthode de comptabilité – par exemple – est libre même si l'ouvrage qui décrit cette méthode est protégé: chacun peut employer cette méthode pour tenir ses comptes. Ce cas diffère toutefois de celui où l'on traite des données au moyen d'un ordinateur: l'usage du programme constitue alors une utilisation *directe* de l'oeuvre, tandis que l'usage d'une méthode de comptabilité n'est qu'une utilisation de la *substance* de l'oeuvre, non de l'oeuvre elle-même. Cette différence explique

35 Nous partons ainsi du principe que le projet du Conseil fédéral ne maintiendra pas la règle de l'incessibilité des droits d'auteur, et que la loi consacra le principe de la cessibilité connue du droit actuel.

36 On aurait certes pu régler le cas des logiciels créés par un travailleur de la même manière que celui des dessins et modèles créés par un employé (art. 332a CO). Le critère du but du contrat (auquel se réfère l'art. 332a CO) ne paraît cependant pas suffisamment précis pour éviter les incertitudes qui peuvent naître lorsqu'il s'agit de déterminer les droits acquis par l'employeur.

37 FF 1984 III 210.

d'ailleurs pourquoi certains considèrent que le chargement du programme dans l'ordinateur constitue une reproduction.

Le second but visé est d'*exclure l'application des règles sur l'usage privé*: en effet, si la notion d'usage privé venait à comprendre les reproductions faites pour les besoins internes d'une entreprise ou d'une administration — et c'est ce que prévoit le projet du Conseil fédéral —, l'usage des logiciels serait presque entièrement régi par les dispositions sur l'usage privé, avec la conséquence que l'auteur d'un logiciel pourrait seulement prétendre à une rémunération, sans pouvoir s'opposer à la reproduction ou à l'utilisation de sa création.

*Ad art. 40ter al. 2*: il s'agit ici d'autoriser les copies de sauvegarde, comme l'ont fait les lois française, japonaise et américaine; l'al. 2 *in fine* est inspiré du paragraphe 117 du Copyright Act des Etats-Unis, qui prévoit la destruction des copies de sauvegarde sitôt que l'utilisation du logiciel est illicite (nullité de la licence, résiliation de celle-ci, par exemple).

*Ad art. 40ter al. 3*: il s'agit d'une règle qui serait dispositive, et qui permettrait l'adaptation d'un logiciel (amélioration, adaptation à une autre machine ou à des besoins spécifiques de l'utilisateur). Les lois française, japonaise et américaine contiennent également des dispositions de ce genre pour tenir compte des intérêts des utilisateurs de software. Dans la réglementation proposée, l'adaptation d'un logiciel devrait toutefois être opérée dans une mesure qui soit compatible avec l'usage autorisé. Ainsi, une entreprise au bénéfice d'une licence portant sur un programme de comptabilité pourrait modifier ce programme pour en accroître l'efficacité, par exemple, mais elle ne pourrait pas le modifier de façon à ce qu'il soit utilisable par une des ses filiales (qui se raccorderait à l'ordinateur de la maison mère grâce aux lignes téléphoniques).

## V. Remarques finales

D'aucuns craignent que protéger les logiciels par le droit d'auteur n'équivaille à faire entrer le loup dans la bergerie: les programmes d'ordinateurs n'auraient rien à voir avec l'Art, et les principes généraux du droit d'auteur seraient "contaminés" par l'intrusion dans la propriété littéraire et artistique de ce corps étranger que serait le logiciel. Ce n'est pourtant pas la première fois dans l'histoire du droit d'auteur que l'on fait porter celui-ci sur des créations qui n'ont qu'une parenté limitée avec l'Art: les cartes de géographie et les slogans, par exemple, sont protégeables par la propriété littéraire et artistique alors même que certains auraient voulu exclure ces oeuvres du droit d'auteur<sup>38</sup>. La propriété littéraire et artistique est aujourd'hui affranchie des considérations d'ordre esthétique. Rien dès lors ne s'oppose à protéger les logiciels par le droit d'auteur. D'aucuns peuvent certes regretter cette évolution et, pour des raisons théoriques, préférer une solution qui aurait consisté à protéger les programmes d'ordinateurs par une loi spéciale. Nous

38 Voir par exemple Vischer, *Die Purifikation des Urheberrechts und der Schutz des Arbeitsergebnisses*, Festschrift für Walther Hug, Bern 1968, pp. 259 ss, spécialement pp. 261 ss.

avons expliqué pourquoi nous ne nous rallions pas à une telle solution: seul le droit d'auteur paraît à même d'assurer la meilleure protection des logiciels à l'échelon international<sup>39</sup>.

39 Voir le mémorandum du Directeur général de l'OMPI à propos du projet de traité discuté par le Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (document IPIC/CE/1/2, p. 2): "(...) si la tendance à admettre que le logiciel peut être protégé par le droit d'auteur se confirmait et se généralisait, il pourrait ne pas être nécessaire d'avoir recours à un nouveau traité pour garantir la protection correspondante au niveau international puisque des traités multilatéraux de droit d'auteur existent déjà, et (...) à partir du moment où un pays considère le logiciel comme une 'oeuvre', il est tenu de protéger en vertu de ces traités le logiciel des étrangers dont les pays sont liés par ces conventions."



## Prüfung der Geschmacksmusterfähigkeit durch das Bundesamt für geistiges Eigentum?

*Jürg Müller, Fürsprecher, Bern*

Mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit hält das Bundesamt für geistiges Eigentum an seiner Auffassung fest, wonach die Geschmacksmusterfähigkeit<sup>1</sup> eines hinterlegten Modells<sup>2</sup> Gegenstand amtlichen Sinnierens sein müsse.

Der trutzige Eigensinn des Amtes scheint düstere Mutlosigkeit bei den einen, gereizten Unmut bei den andern zu bewirken. Nur wenige trösten sich (in närrischer Hoffnung) mit Sophokles: "Doch merke wohl, dass allzu starrer Sinn am ehesten zusammenbricht"<sup>3</sup>.

Zum Zusammenbruch ist der amtliche Standpunkt<sup>4</sup> bis heute freilich nicht gekommen. Gewiss: Gegen die Obrigkeit und den Winter (so will es ein Sprichwort) kommt keiner an. Dennoch soll nachstehend kurz der Frage nachgegangen werden, ob das Amt berechtigt ist, die Geschmacksmusterfähigkeit bei der Hinterlegung von Modellen zu prüfen. Dabei brauchen die Kriterien des schutzfähigen Modells nicht behandelt zu werden<sup>5</sup>.

1. Die Argumentation des Amtes fällt karg aus: Der Begriff des (rechtlich schütz-  
baren) Modells sei in den Art. 2 und 3 MMG umschrieben. Was nicht unter diesen  
Begriff falle, müsse nach Art. 17 Abs. 2 MMG<sup>6</sup> zurückgewiesen werden:

"Gemäss Art. 17 Abs. 2 MMG und Art. 14 Abs. 2 MMV hat das Amt offen eingereichte Gegenstände oder bildliche Darstellungen, die keine Muster oder Modelle im Sinne dieses Gesetzes sind, zurückzuweisen. Das Amt prüft daher den Hinterlegungsgegenstand auf seine Geschmacksmustereigenschaft nach Massgabe der Art. 2/3 MMG ..."<sup>7</sup>.

2. Das *Bundesgericht* hat sich zwar vielfach zur Schutzfähigkeit von Modellen geäussert<sup>8</sup>, zu der vom Amt vertretenen Auffassung aber meines Wissens bis heute nicht Stellung nehmen müssen<sup>9</sup>.

1 Das Amt spricht von Geschmacksmustereigenschaft, SPMMBl 1963 I 30.

2 oder eines Musters. In der Folge wird der Einfachheit halber immer von Modellen gesprochen; die hier interessierenden Fragen stellen sich wohl auch in erster Linie nur bei Modellen.

3 Sophokles, *Antigone* (Kreon), 2. Auftritt (Übersetzung von Wolfgang Schadewaldt).

4 der auf das Jahr 1963 zurückgeht, SPMMBl 1963 I 30. Vgl. zur früheren Praxis des Amtes von Waldkirch, *Die Wünschbarkeit gesetzlicher Bestimmungen über Gebrauchsmuster*, ZSR 53 (1934) S. 171a ff.; Bürgi, *Der Schutz des Gebrauchsmusters in der Schweiz* (Diss. Bern 1957) S. 6 ff.; Secrétan, *La protection des dessins et modèles industriels et des oeuvres d'art appliqué aux Etats-Unis et en Suisse* (Diss. Lausanne 1964), S. 33.

5 Vgl. dazu etwa Troller, *Immaterialgüterrecht I* (3. Aufl.), S. 395 ff.; BGE 95 II 473.

6 und Art. 14 Abs. 2 MMV.

7 SPMMBl 1963 I 30; ähnlich SPMMBl 1968 I 4, SPMMBl 1976 I 44, SPMMBl 1980 I 51, SPMMBl 1985 I 12, 1985 I 47.

8 BGE 23 II 1187 und 23 II 1862 (MMG 1889); BGE 29 II 362, 31 II 746, 35 II 672, 38 II 311, 38 II 712, 40 II 357, 55 II 221, 68 II 53, 69 II 421, 71 I 134, 77 II 372, 83 II 475, 84 II 653, 87 II 49, 92 II 202, 95 II 470, 99 Ib 344, 104 II 322, 105 II 297; Schweiz. Mitteilungen 1976 S. 41. Vgl. zur Rechtsprechung des Bundesgerichtes (bis BGE 77 II 372)

3. In der *Lehre* stösst der Standpunkt des Amtes auf wohlwollende Zustimmung und schroffe Ablehnung.

*Becker*<sup>10</sup> begnügt sich mit dem Hinweis, es werde “zwischen Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster” unterschieden; das MMG schütze nur Geschmacksmuster<sup>11</sup>. Zwar weist er in der Folge darauf hin, das Amt überprüfe “bei der Anmeldung neben den formellen Voraussetzungen das vorgelegte Muster oder Modell noch beschränkt materiell auf das Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes ...”, doch beschäftigt er sich weiter nicht mit der hier interessierenden Frage<sup>12</sup>.

Unklar sind die Ausführungen von *Guyer*<sup>13</sup>. Zu Art. 3 des Gesetzes führt er aus<sup>14</sup>:

“Art. 3 schafft keine Ausnahme von Art. 2, sondern präzisiert den Begriff des schützbaren Musters noch etwas mehr, als es Art. 1 tut, speziell dadurch, dass er bestimmte Punkte ins Auge fasst. Ausnahmen vom Schutz schafft allein Art. 36 des Gesetzes.”

Bei Art. 17 MMG bemerkt er<sup>15</sup>, die Schweiz kenne

“keine Vorprüfung, d.h. es prüft das Amt für geistiges Eigentum nicht, ob das zu deponierende Objekt ein Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes sei, sondern überlässt diese Entscheidung dem Gerichte ...”,

doch führt er zum zweiten Absatz von Art. 17 MMG aus<sup>16</sup>:

“Daraus geht hervor, dass das Amt eine sachliche Prüfung des Depositionsobjektes vornehmen darf ... Die Gründe der Zurückweisung sind zum Teil identisch mit den Ungültigkeitsgründen”<sup>17</sup>.

*Dürr* weist zunächst darauf hin, Art. 3 wolle “zur Hauptsache die ‘äussere Formgebung’ nach Art. 2 verdeutlichen”<sup>18</sup>, macht dann aber geltend:

“Ungültigkeitsgrund ist nur das Fehlen der Muster- und Modelleigenschaft, nicht etwa das Fehlen der Eigenschaft eines Geschmacksmusters. Nur wenn ein Objekt weder Geschmacks- noch Gebrauchsmuster sein kann, ist die Hinterlegung ungültig zu erklären; fehlen nur Geschmacksmustermomente, so kann lediglich im Verletzungsstreit festgestellt werden, dass sich der Schutz nicht auf die Nützlichkeits Elemente erstreckt ...”

Er beruft sich in diesem Zusammenhang auf “grammatische Gründe”:

“Art. 2 definiert das Muster/Modell, und zwar so, dass es auch Gebrauchsmuster umfassen kann, Art. 3 stellt lediglich fest, dass sich der Schutz nicht auf die Nützlichkeits Elemente erstreckt”,

auch *Bürgi* (Anm. 4), S. 28 ff., und *Perret*, L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles, S. 287 ff., sowie die (unzutreffende) Kritik des Bundesrates in BBl 1918 III S. 596/7.

9 Vgl. immerhin BGE 99 Ib 343, wonach das Amt berechtigt ist, ein “unzulässiges” Muster auch dann zurückzuweisen, wenn der Gesuchsteller es verschlossen hinterlegen will.

10 *Felix Becker*, Der zivilrechtliche Rechtsschutz im Marken-, Muster- und Patentrecht unter Berücksichtigung des Wettbewerbsgesetzes (Zürich 1947).

11 A.a.O., S. 35. Überholt ist sicher die weitere Bemerkung von *Becker*, Gebrauchsmuster seien wettbewerbsrechtlich geschützt (a.a.O., S. 35).

12 A.a.O., S. 133/134.

13 *Ernst Guyer*, Kommentar zum Schweiz. Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (Zürich 1905), S. 28, Ziff. 1.

14 A.a.O., N 1 zu Art. 3 MMG.

15 A.a.O., N 1 zu Art. 17 MMG.

16 A.a.O., N 3 zu Art. 17 MMG.

17 Ungültigkeitsgründe gemäss Art. 12 MMG.

18 *Karl Dürr*, Muster- und Modellschutz (Kommentar, ohne Jahrgang, ca. 1950), S. 5.

und bemerkt, es sei

“für das Amt eine unzumutbare und auch undankbare Aufgabe zu prüfen, ob sich die Hinterlegungen auf Geschmacksmuster oder auf Gebrauchsmuster beziehen und sie im letztern Fall zurückzuweisen”<sup>19</sup>.

Das erste (grammatische)<sup>20</sup> Argument wird durch die Materialien widerlegt<sup>21</sup>; und das zweite (Undankbarkeit) wird das Amt nach Goethes Feststellung<sup>22</sup> kaum gelten lassen:

“Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen wären undankbar gewesen.”

Nach von *Waldkirch* umschreibt Art. 2 MMG das “Hauptbegriffsmerkmal” eines schützbaeren Modells (nämlich die äussere Formgebung), sagt aber nicht, ob die Formgebung mit dem Geschmackssinn oder Nützlichkeitszweck verbunden sein muss. Die Antwort ergebe sich aber (so führt von *Waldkirch* aus) aus Art. 3 MMG; die beiden Gesetzesbestimmungen gehörten “unbedingt zusammen”, die Gliederung in zwei Artikel habe nur redaktionelle Bedeutung<sup>23</sup>. Hinsichtlich der Prüfungsbefugnis können nach von *Waldkirch* (der entscheidend auf die Materialien abstellt<sup>24</sup>) keine Zweifel bestehen; Art. 17 MMG (und Art. 14 MMV) knüpft nach seiner Auffassung an die Umschreibungen des Modells in den Art. 2 und 3 MMG an:

“Da letzterer<sup>25</sup> die Gebrauchsmuster ausschliesst, muss gefolgert werden, dass Gesuche zurückzuweisen sind, die Formgebungen betreffen, welche sich als Gebrauchsmuster darstellen ... Man müsste somit erwarten, dass das Amt Gesuche zurückweist, die sich auf Gebrauchsmuster beziehen. In Wirklichkeit war indessen die Praxis von Anfang an eine andere”<sup>26</sup>.

*Troller*<sup>27</sup> hält die (derzeitige) Praxis des Amtes für verfehlt:

“Diese Praxis liesse sich nur dann rechtfertigen, wenn Art. 3 MMG bedeuten würde, dass Formen keine Muster oder Modelle im Sinne von Art. 2 MMG sind, wenn die Gegenstände, auf denen sie angebracht sind oder die nach dieser Form gestaltet sind, einem Nützlichkeits-

19 Karl Dürr, Kommentar zum Schweiz. Patent- und Urheberrecht, 2. Teil: Muster und Modellrecht (1960) zu Art. 12 Ziff. 4 und Art. 17 Abs. 2 MMG.

20 Zum grammatischen Element der Auslegung vgl. etwa Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N 184 ff. zu Art. 1 ZGB; Deschenaux, Schweiz. Privatrecht II, S. 87 ff. Dürr spricht wohl eher von systematischer (und nicht grammatischer) Auslegung.

21 Dazu hinten Ziff. 4.

22 Goethe, Maximen und Reflexionen (1823) 185.

23 Von *Waldkirch* (zit. Anm. 4), S. 182a ff.; vgl. auch *Bürgi* (zit. Anm. 4), S. 28; *Secrétan* (zit. Anm. 4), S. 73 ff.

24 A.a.O., S. 164a ff.

25 Art. 3 MMG.

26 Von *Waldkirch*, a.a.O., S. 171a. Vgl. in diesem Zusammenhang auch *Secrétan* (zit. Anm. 4), S. 76, und *Bürgi* (zit. Anm. 4), S. 6 ff.

27 A. *Troller*, Immaterialgüterrecht I (3. Aufl.), S. 403; vgl. auch S. 519. Im Sinne der Ausführungen von *Troller* auch der Bericht der Schweizer Landesgruppe der AIPPI im Annuaire 1982/I, S. 153/154 (Rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Musterschutzes).

Die Auffassung von *Troller* steht (wie nachstehend aufgezeigt wird) im Widerspruch zu den Materialien. Richtig ist indessen, dass die Art. 2 und 3 MMG nicht (wie vielfach angenommen worden ist) zur Abgrenzung von Modell (Geschmacksmuster) und Gebrauchsmuster taugen.

In der 2. Auflage (S. 523/524) hat *Troller* (unter Hinweis auf die Materialien) noch die gegenteilige Auffassung vertreten und die Praxis des Amtes, von der man allerdings “nicht allzu viel erwarten” dürfe, gebilligt.

zweck dienen oder eine technische Wirkung haben. Das ist Art. 3 nicht zu entnehmen. Er stellt nicht dem Muster des Art. 2 ein anderes Objekt gegenüber, das kein Muster ist. Art. 3 beschränkt die Wirkung des Musterschutzes; er enthält eine Ausnahme vom Musterschutz und setzt also das Bestehen eines Musters voraus. Die in Art. 3 erwähnten Voraussetzungen für die Beschränkung des Musterschutzes machen die Form, welche Art. 2 entspricht, nicht unfähig, ein Muster zu sein. Art. 3 besagt nur, dass der Träger der Rechte an der Form nicht verhindern kann, dass ein Dritter im Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des nach dem Muster geformten Gegenstandes ebenfalls erreicht ... Aus Art. 3 ist somit nicht der Bestand einer als Muster nicht schutzfähigen Form (Gebrauchsmuster) im Gegensatz zur in Art. 2 definierten Form (Geschmacksmuster) abzuleiten."

4. *Quot homines, tot sententiae*<sup>28</sup>. Die Vielfalt der Meinungen rechtfertigt einen (kritischen) Blick in die Materialien<sup>29</sup>:

4.1. Im Entwurf des Bundesrates<sup>30</sup> war Art. 3 des geltenden Gesetzes noch in Abs. 2 von Art. 2 enthalten:

"Ein gewerbliches Muster oder Modell im Sinne dieses Gesetzes ist eine Anordnung von Linien oder Farben oder eine äussere Formgebung, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll.

Der Muster- und Modellschutz erstreckt sich nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technische Wirkungen des nach dem Muster oder Modell hergestellten Gegenstandes."

Der Bundesrat führt in der Botschaft<sup>31</sup> dazu aus:

"Der erste Absatz des vorliegenden Artikels enthält nun eine positive Begriffsbestimmung für das Wesen der gewerblichen Muster und Modelle, während sein zweiter Absatz die sogenannten Gebrauchsmuster in klarer Weise ausserhalb des Rahmens des Gesetzes stellt."

Und weiter (zu Art. 12 des Entwurfes)<sup>32</sup>:

"Nachdem in Art. 2 des Entwurfes der Begriff 'gewerbliche Muster und Modelle' definiert worden ist, erfordert es die Konsequenz, dass hier die Ungültigkeit derjenigen Hinterlegungen ausgesprochen werde, welche weder Muster noch Modelle enthalten"<sup>33</sup>.

Zu Art. 17 des Entwurfes schliesslich führt der Bundesrat aus<sup>34</sup>:

"Schon Art. 11 des jetzigen Gesetzes überweist der amtlichen Hinterlegungsstelle die Aufgabe, diejenigen Hinterlegungsgesuche abzuweisen, in welchen die gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten nicht erfüllt sind, oder deren Inhalt dem Wesen des Muster- und Modellschutzes nicht entspricht oder anstössiger Natur ist.

Die vorliegende Fassung des Art. 17 des Entwurfes ... weist die Hinterlegungsstelle an, auch solche Muster und Modelle von der öffentlichen Hinterlegung auszuschliessen, welche im Widerspruch zu Bestimmungen von Bundesgesetzen und Staatsverträgen stehen.

Wir sind der Ansicht, dass diese Vorschrift selbstverständlich sei ..."<sup>35</sup>.

28 Terenz, Phormio 454.

29 Vgl. zur Bedeutung der Materialien etwa Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N 214 f. zu Art. 1 ZGB; Deschenaux, Schweiz. Privatrecht II, S. 89; BGE 108 Ia 37, 103 Ia 290, 100 II 57, 98 Ia 184.

30 BBl 1899, Bd. V, S. 628.

31 BBl 1899, Bd. V, S. 618.

32 entspricht Art. 12 des geltenden Gesetzes.

33 BBl 1899, Bd. V, S. 621.

34 entspricht Art. 17 des geltenden Gesetzes.

35 BBl 1899, Bd. V, S. 622.

4.2. Die Kommission des Nationalrates hat (neben einer redaktionellen Änderung des ersten Absatzes) vorgeschlagen, den zweiten Absatz von Art. 2 des Entwurfes in Art. 3 aufzunehmen. Diesem Vorschlag<sup>36</sup> ist in beiden Räten zugestimmt worden<sup>37</sup>.

In beiden Räten ist übereinstimmend festgestellt worden, dass Art. 2 und 3 des geltenden Gesetzes gemeinsam der Begriffsbestimmung dienen:

“Ich möchte auch besonders darauf halten, dass nicht aus dem zweiten Absatz ein besonderer Artikel gemacht werde, und zwar aus dem Grunde, weil dieser zweite Absatz auch zur Begriffsbestimmung gehört. Es ist nicht eine Ausnahme, eine neue Bestimmung, sondern es soll die Definition lediglich nach der negativen Seite hin ergänzt werden ...”<sup>38</sup>,

und weiter:

“Man fand aber, dass bei dieser positiven Bestimmung Missverständnisse mit unterlaufen könnten, wenn man nicht negativ sagen würde, was nicht unter den Begriff eines Musters und Modells gehöre. Daher kommt es, dass der Entwurf neben der positiven Definition auch negativ zu definieren versuchte. Man hat ausgeschieden und gesagt, dass das, was die Herstellungsweise betreffe, jedenfalls nicht unter den Begriff des Musters gehöre”<sup>39</sup>.

4.3. Beeindruckende Einmütigkeit auch bei der Frage, ob das Amt für geistiges Eigentum berechtigt sei, Gegenstände, die nicht unter den in Art. 2 und 3 MMG umschriebenen Begriff des (schützbaren) Modells fallen, zurückzuweisen:

“Der Zweck dieses Artikels<sup>40</sup> ist, den Ausschluss von Hinterlegungsgesuchen, die bis jetzt dann und wann vorkamen, die aber nicht als berechtigt angesehen werden sollen, zu bewirken ... Das Amt erklärt für wünschbar, dass ihm in dieser Beziehung eine Handhabe im Gesetz gegeben werde, damit es dem betreffenden Gesuchsteller buchstäblich nachweisen könne, dass der Musterschutz sich nicht auf die Herstellungsweise erstrecke”<sup>41</sup>.

Und:

“Im übrigen aber glaube ich, dass es doch gut wäre, wenn man nicht nur die Herstellungsweise ausschliesse, sondern zugleich auch sagen würde, dass der Musterschutz sich nicht auf die Nützlichkeitszwecke und die technischen Wirkungen erstrecke, weil damit ein- für allemal erklärt wird, dass derartige Gegenstände nach dieser Richtung hin nicht deponiert werden können”<sup>42</sup>.

Die gleiche Auffassung ist auch bei der Beratung von Art. 17 MMG geäußert worden:

36 “Eine Sache des Geschmacks”, wie der deutsche Berichterstatter der Kommission (Wild) ausgeführt hat; Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 105. Vgl. dazu auch von Waldkirch (zit. Anm. 4), S. 183a.

37 Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 106 (Nationalrat), S. 179 (Ständerat). Die redaktionelle Änderung von Art. 2 Abs. 1 des Entwurfes ist zugunsten der vom Bundesrat vorgeschlagenen Formulierung verworfen worden.

38 Votum Zürcher, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 105 (Nationalrat).

39 Votum Bundesrat Brenner, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 177/8 (Ständerat).

40 Art. 3 des geltenden Gesetzes.

41 Votum Wild, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 106 (Nationalrat).

42 Votum Bundesrat Brenner, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 178 (Ständerat).

“Le bureau examinera avec soin les représentations graphiques ou les objets mêmes qui lui seront remis à découvert. Il repoussera toutes les demandes ne réalisant pas les caractères exigés par la loi pour jouir de la protection”<sup>43</sup>.

5. *Ergebnis*: Die Materialien lassen keinen Zweifel aufkommen<sup>44</sup>: Der Begriff des (schutzfähigen) Modells ergibt sich aus den Art. 2 und 3<sup>45</sup>. Und das Amt ist berechtigt, die Geschmacksmusterfähigkeit zu prüfen und Gegenstände, die nicht unter den Begriff des Modells fallen, zurückzuweisen<sup>46,47</sup>.

Troller ist freilich beizupflichten, wenn er bemerkt, dass die “Diskussion um die Zusammenlegung von Geschmacks- und Gebrauchsmusterschutz in einem Gesetz” den Unterschied von Formschutz einerseits und den Schutz der technischen Idee andererseits ausser acht gelassen habe<sup>48</sup>. Seine Auffassung, wonach die in Art. 3 MMG umschriebene Einschränkung nur den Schutzbereich betreffe (mithin das Bestehen eines Modells voraussetze), steht nach meinem Dafürhalten aber im Widerspruch zu den Materialien. Sie scheint mir auch nicht zwingend zu sein. Denn die Ausführungen von Kummer (der beim Modell zu Recht zwischen technischem Mindestaufbau und spielerischer Zutat unterscheidet<sup>49</sup>) zeigen, dass es durchaus möglich ist, den Begriff des (schützbaeren) Modells aus den Art. 2 und 3 MMG herzu-  
leiten.

43 Votum Richard, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 188 (Ständerat); im gleichen Sinn auch das Votum Wild, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900, S. 115 (Nationalrat).

44 und sind deshalb von entscheidender Bedeutung: BGE 100 II 57, 103 Ia 290, 108 Ia 37, 109 Ib 272. Bei der Beurteilung modellrechtlicher Fragen hat das Bundesgericht denn auch öfters auf die Materialien abgestellt: BGE 29 II 366, 35 II 675, 69 II 428, 71 I 135, 83 II 481, 84 II 657. Vgl. zu den Materialien auch Secrétan (zit. Anm. 4), S. 38 ff.

45 So auch von Waldkirch (zit. Anm. 4), S. 182a ff.; Bürgi (zit. Anm. 4), S. 28; Secrétan (zit. Anm. 4), S. 73 ff. Auch Kummer (Werk und Muster/Modell zu trennen: eine unlösbare Aufgabe?, in: FS für Frank Vischer, S. 706/7, und Die Entgrenzung der Kunst und das Urheberrecht, in: Homo Creator (FS für Alois Troller, S. 114)) geht davon aus, dass der Begriff des (schützbaeren) Modells sich aus den Art. 2 und 3 MMG ergibt.

46 Das gilt natürlich nur bei offen hinterlegten Modellen (Art. 17 Abs. 2 MMG und BGE 99 Ib 346).

Anders die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Registergerichte nicht befugt sind, die Geschmacksmusterfähigkeit zu prüfen (Furgler, Kommentar zum Markenschutzgesetz (4. Aufl.), N 8 zu § 10, N 15 zu § 7; Gerstenberg, Geschmacksmustergesetz (Kommentar, S. 107)).

47 Eine andere Frage ist, ob die Praxis des Amtes materiell in völliger Übereinstimmung mit der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts steht. Hier wird man mit Troller (zit. Anm. 27, S. 403) wohl einige Fragezeichen setzen müssen.

48 Troller (zit. Anm. 27), S. 403; ähnlich Perret (zit. Anm. 8), S. 277 ff. Ein anschauliches Beispiel für das von Troller beklagte Durcheinander liefert die Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 9. Juli 1918 (BBl 1918 III S. 571 ff., insbes. S. 596/7).

49 Kummer, in: FS für Frank Vischer (zit. Anm. 45), S. 707.

## Das "Panel" der Europäischen Uhren- und Schmuckmesse – Muster zur Beilegung von Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz

*Paul Rüst, Präsident des Panels, Basel*

Die jährlich in Basel stattfindende Europäische Uhren- und Schmuckmesse ist die weltweit führende Messe in diesem Bereich und wichtigster Treffpunkt für Hersteller und Wiederverkäufer. Dass damit auch eine Basis für handfeste Auseinandersetzungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vorhanden ist, dürfte naheliegen. Die Öffnung der Messe für einige aussereuropäische Länder (Japan, Hongkong, Israel, USA) hat zweifellos die Bedeutung der Veranstaltung weiter erhöht, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit neuer Auseinandersetzungen geschaffen.

### 1. Das "Panel"

#### *1.1. Der Zweck*

Nachdem in den Jahren bis 1984 das Zivilgericht Basel-Stadt zunehmend in Streitigkeiten um gewerbliche Schutzrechte angegangen wurde und teilweise mit Zwangsmitteln superprovisorische und provisorische Massnahmen durchzusetzen hatte, beschlossen der Ausstellerrat und die Schweizer Mustermesse die Einführung einer internen Kontrollinstanz, kurz "Panel" genannt. Der Zweck dieses Gremiums ist damit vorgezeichnet: Es sollen Auseinandersetzungen vor dem messeinternen Gremium ausgetragen werden, ein Einschreiten der staatlichen Gerichte sich erübrigen und eine harmonische Messeatmosphäre gewährleistet werden.

Dem Panel gehören fünf – von der Mustermesse unabhängige – Experten des gewerblichen Rechtsschutzes an, welche aus der Uhrenbranche stammen oder als Advokaten in Basel tätig sind.

#### *1.2. Vorgehen und Mittel*

Vorgehen und Mittel des Panels sind festgelegt in einem "Zusatzreglement betreffend Fälschungen und Nachahmungen; Schonende Rechtsausübung", welches von den Ausstellern mit dem Ausstellervertrag als integrierender Bestandteil anerkannt wird. Die Tätigkeit des Panels ist somit vertraglich abgestützt.

Das Panel kann auf zwei verschiedene Arten aktiv werden: auf Begehren von zwei Parteien zwecks Vermittlung oder auf Intervention einer Partei, indem diese eine Beschwerde gegen eine andere Partei beim Panel einreicht. Da in der Praxis fast ausschliesslich das zweite Verfahren zur Anwendung gelangte, soll in der Folge dieses genauer vorgestellt werden.

Wer sich in einem gewerblichen Schutzrecht verletzt fühlt, erhebt beim Panel Beschwerde und nennt den Beschwerdebeklagten und den Rechtsgrund. Auf seiten des Panels wird unverzüglich eine Zweierdelegation bestimmt, welche zusammen mit dem Beschwerdeführer den Stand des Beschwerdebeklagten aufsucht. Dabei hat der Beschwerdeführer die beanstandeten Gegenstände im einzelnen zu bezeichnen. Wichtig ist sodann, dem Beschwerdebeklagten zu ermöglichen, seine Gegenargumente in rechtsgenügender Weise vorzutragen. Nicht selten bemerken Aussteller im Zusammenhang mit einer Beschwerde zum ersten Mal, dass sie mit gewissen Produkten geschützte Modelle verletzen. Das Gesamtpanel tritt sodann zwischen 16.00 und 18.00 Uhr zu seiner täglichen Sitzung zusammen. Dabei berichten die Delegationen über die behandelten und eingehend begutachteten Fälle und stellen die entsprechenden Anträge. Die Entscheide werden in dieser Sitzung des Gesamtpanels nach Massgabe des Mehrheitsprinzips gefällt, nachdem sich die Mitglieder des Panels zu den Anträgen der Delegationen geäussert haben. Die Formulierung der Feststellungsentscheide und der allfälligen Reverse sowie deren maschinengeschriebene Ausfertigung erfolgen im Anschluss an diese Sitzung. Die Eröffnung der Entscheide geschieht am darauffolgenden Tag zwischen 08.00 und 09.00 Uhr im Sitzungszimmer des Panels, d.h. ausserhalb der eigentlichen Ausstellung.

Bei der Betrachtung der Mittel des Panels ist in erster Linie auf den hievorigen Revers einzugehen. Dieses Schriftstück wird dem Beschwerdebeklagten vorgelegt, soweit das Panel tatsächlich den Anschein einer Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes angenommen hat. Mit der Unterzeichnung des Reverses verpflichtet sich der Aussteller, die beanstandeten Produkte auf der Messe nicht mehr auszustellen und nicht mehr zu verkaufen. Falls sich ein Aussteller weigert zu unterzeichnen (was noch 1985, nicht mehr 1986 vorkam), schlägt das Panel der Messeleitung die Ergreifung besonderer Massnahmen aufgrund des Hausrechts vor. Dazu gehört allenfalls die Schliessung des Standes oder der Ausschluss von den folgenden Messen. Solche Massnahmen mussten bislang nie ergriffen werden. Das Panel hat im übrigen – nicht nur im Vermittlungs-, sondern auch im Beschwerdeverfahren – jederzeit die Möglichkeit, den Parteien einen Vergleichsvorschlag zu unterbreiten.

### *1.3. Einzelfragen zum Panel*

Das Reglement und die Tätigkeit des Panels sind stark geprägt von der Absicht, das Einschreiten der staatlichen Instanzen auf dem Messeareal zu vermeiden. Deshalb ist im Titel des Reglements der Begriff der "Schonenden Rechtsausübung" enthalten. Konkret bedeutet dies, dass die Aussteller sich mit der vertraglichen Anerkennung des Zusatzreglements dazu verpflichten, im Falle einer vermuteten Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes zunächst an das Panel zu gelangen und erst nach dessen Entscheid – der innert 24 Stunden zu erfolgen hat – gegebenenfalls das staatliche Gericht anzurufen.

Ähnliche Überlegungen stellte die Messeleitung an, als erstmals ein Nichtaussteller beantragte, beim Panel eine Beschwerde gegen einen Aussteller anhängig zu machen. Um das Einschalten der staatlichen Instanzen zu vermeiden, wurde dieser Antrag angenommen und behandelt. Im überarbeiteten Reglement, das erstmals an

der EUSM 1987 zum Einsatz gelangen soll, ist diese Möglichkeit jetzt ausdrücklich vorgesehen. Obwohl Nichtaussteller – im Gegensatz zu Ausstellern – keinen Anspruch auf Behandlung ihrer Beschwerden haben, geht die Haltung der Messeleitung doch klar dahin, Nichtaussteller in möglichst weitem Umfang zuzulassen, was bisher denn auch ausnahmslos geschah.

Zur Abgrenzung des Zuständigkeitsbereichs des Panels bleibt anzuführen, dass dieses nicht vorgesehen ist zur Behandlung von Streitigkeiten über Vertragsverletzungen.

Die Gebührenordnung lautet – in der ab 1987 gültigen, leicht modifizierten Form – wie folgt: Der Beschwerdeführer hat zu Beginn Fr. 600.– zu bezahlen. Wird die Beschwerde abgewiesen, verfällt die Gebühr, wird sie gutgeheissen, akzeptiert der Beschwerdebeklagte mit der Unterzeichnung des Reverses auch, einen Betrag von Fr. 600.– für das Verfahren zu bezahlen. Davon werden Fr. 400.– dem obsiegenden Beschwerdeführer zurückerstattet. Den Antragstellern eines Vermittlungsverfahrens werden als Gebühr Fr. 400.– belastet, womit ein gewisser Anreiz für die gütliche Beilegung der Streitigkeiten geschaffen werden soll.

## 2. Die bearbeiteten Fälle

Nach einem zahlenmässigen Überblick sollen Bemerkungen allgemeiner Art sowie gegliedert nach den verletzten Rechten die Arbeit des Panels veranschaulichen.

### 2.1. Zahlenmässiger Überblick

Eine Gliederung nach der Art der Verfahren ergibt folgendes Bild:	1985	1986
– Vermittlungsverfahren	–	1
– Beschwerden	20	17
Insgesamt	20	18
Diese Verfahren wurden abgeschlossen durch:		
– Vergleich	2	1
– Revers	14	13
– Abweisung	2	3
– Rückzug	2	1
Insgesamt	20	18

Eine Aufteilung nach den verletzten Schutzrechten ergibt folgendes:	1985	1986
– Verletzung von Modellen	19	12
– Verletzung von Marken	1	3
– Verletzung von Erfindungspatenten	–	3
– Unlauterer Wettbewerb	–	2
Insgesamt	20	20

(1986 wurden in einem Verfahren mehrere verletzte Rechte angeführt.)

Die Verfahren betrafen die Branchen Uhren und Schmuck unterschiedlich:

– Uhren	18	15
– Schmuck	2	3
Insgesamt	20	18

Das Panel behandelte die erwähnten Fälle aufgrund von Anträgen von:

– Ausstellern	18	14
– Nichtausstellern	2	4
Insgesamt	20	18

## 2.2. Bemerkungen zum zahlenmässigen Überblick

Ein erster Vergleich drängt sich auf zur Zeit vor der Einführung des Panels: 1984 nahm das Zivilgericht Basel-Stadt noch an insgesamt 37 Ständen Beschlagnahmen vor, 1985 erschien es überhaupt nicht auf dem Messeareal, 1986 wurde das Gericht ein einziges Mal von einem Nichtaussteller angegangen. Zu superprovisorischen oder provisorischen Massnahmen von seiten eines Gerichts kam es sowohl 1985 wie 1986 nicht.

1986 hatte das Panel im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger Fälle zu behandeln, obwohl in diesem Jahr zum ersten Mal vier aussereuropäische Länder mit insgesamt weit über 100 Ausstellern an der Uhren- und Schmuckmesse vertreten waren. Dieser leichte Rückgang darf nicht allein betrachtet werden, es ist gleichzeitig auf die Verschiebungen bezüglich der Art der verletzten Schutzrechte hinzuweisen: Die Beanstandungen wegen Verletzung von geschützten Modellen sind von 1985 zu 1986 sowohl relativ wie absolut deutlich zurückgegangen, was auch den Gesamtrückgang bewirkte. Die geringere Anzahl von Modellverletzungsverfahren ist nach Meinung des Panels darauf zurückzuführen, dass 1986 in der Ausstellung tatsächlich spürbar weniger Nachahmungen und Nachmachungen anzutreffen waren. Dies dürfte zu einem nicht geringen Teil auf die Tätigkeit des Panels zurückzuführen sein. Gleichzeitig weitete sich das Aktivitätsfeld des Panels aus, indem vermehrt Fälle aus den übrigen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes an dieses herangetragen wurden. In juristischer Hinsicht wurde damit die Arbeit weit anspruchsvoller.

Die zahlenmässige Übersicht (Tabelle 2) zeigt, dass weit mehr Beschwerdeverfahren durch Revers als durch Abweisung abgeschlossen wurden. Dies führt zu zwei Schlüssen: Einerseits lässt diese Tatsache erkennen, dass das Panel eine strenge Linie, möglicherweise gar strengere als das staatliche Gericht, verfolgt. Andererseits drückt das Verhältnis von Reversen zu Abweisungen auch aus, dass Beschwerden meist nur dann eingereicht werden, wenn sie als gut begründet erscheinen.

### 2.3. Die Verfahren nach den gewerblichen Schutzrechten

Der grösste Teil der Beschwerden richtete sich – wie bereits erwähnt – gegen die Verletzung von *Modellen*. In den insgesamt 31 Verfahren waren gegen 100 Uhren und Schmuckstücke auf eine mögliche Verletzung der geschützten Modelle hin zu überprüfen. Man darf feststellen, dass das Panel sich damit eine Routine und einen Erfahrungsschatz aneignen konnte, wie er sonst kaum, auch nicht bei den staatlichen Gerichten, anzutreffen ist. Dies ist insofern bedeutsam, als es sich bei den Entscheiden betreffend Modellverletzungen weniger um juristisch deduzierte als vielmehr um Abwägungsurteile handelt. Das Panel war in der Lage, in der bisherigen Praxis eine Linie zu finden.

Bei den geschützten Modellen lassen sich grosse Unterschiede feststellen. Das hat auch Auswirkungen auf die Entscheide des Panels. Je mehr charakteristische Elemente eine Uhr oder ein Schmuckstück aufweist, um so leichter lassen sie sich abgrenzen und um so leichter ist die Frage einer Modellverletzung zu beantworten. Daneben bestehen geschützte Modelle, die sich durch zwei, eventuell gar nur ein typisches Element auszeichnen, im übrigen aber allgemeine Formen übernehmen. Hier ist der Schutz weit schwieriger. Wer eine solche Ware nachahmen will, kann durch Übernahme aller nichtcharakteristischen Punkte, verbunden mit gleicher Material- und Farbwahl, ein Produkt auf den Markt bringen, das dem geschützten Produkt sehr ähnlich, aber mangels dessen besonderen Charakteristikums kaum beanstandet werden kann. Das Argument des Gesamteindrucks hilft dabei auch nicht weiter. Bei dieser Überlegung dürfte auch der Grund dafür liegen, weshalb weit weniger Modellverletzungen geltend gemacht werden im Bereich des Schmucks als bei den Uhren. Letztere weisen a priori weit mehr gestaltbare Einzelteile auf, als dies beim Schmuck üblicherweise der Fall ist.

Gewisse Schwierigkeiten bereiteten dem Panel ungenügende Modellrechtspapiere der OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). In einem Fall hatte ein Zifferblattfabrikant eine photographische Aufnahme von 15 Zifferblättern eingesandt, welche vollumfänglich in die Modellschrift Aufnahme fand. Dabei ist jedermann erkenntlich, dass von den 15 Zifferblättern vermutlich nur drei oder vier die für den Modellschutz erforderliche Originalität aufweisen. Bei dreien davon war im übrigen das Modell identisch, es bestand lediglich ein Unterschied bezüglich der Farbe. In einer anderen Modellschrift erschien die Photographie einer Uhr mit einem sehr summarischen Beschrieb, womit es dann weitgehend Sache des Anwenders ist herauszufinden, worauf sich der Schutz schliesslich bezieht. Zeichnungen, reduziert auf die wesentlichen Punkte, lassen meist deutlicher hervortreten, wofür Originalität und Neuheit beansprucht werden.

Der Modellschutz steht im Spannungsfeld zwischen dem Schutz der kreativen Leistung des einzelnen und der Notwendigkeit, der Uhren- und Schmuckbranche einen Freiraum für die Entwicklung neuer Modelle zu geben. Neben der Leistung eines einzelnen kann aber eine Neuschöpfung einem allgemeinen Trend entsprechen, durch dessen Erkennen und Ausnützen verschiedene Hersteller zu gleichen oder ähnlichen Produkten kommen. Es ist unbefriedigend, aber nicht auszuschliessen, in einem derartigen Modellschutzfall denjenigen schützen zu müssen, der den allgemeinen Modetrend zuerst in eine Anmeldung an die OMPI aufgenommen hat. Vor diese Frage wurde das Panel in einem Beschwerdefall gestellt. Sie löste sich insofern auf einfache Weise, indem der Beschwerdebeklagte dem Panel nachweisen konnte, dass er bereits kurze Zeit vor der Modellanmeldung seine Produkte auf den Markt gebracht hatte. Die Beschwerde musste demzufolge mangels Neuheit abgewiesen werden.

Das Panel urteilt nach dem objektiven Sachverhalt der Modellverletzung. Nicht von Bedeutung sein kann, ob der Beschwerdebeklagte bewusst und gezielt sich an ein nachzuahmendes Modell heranrobt bzw. umgekehrt von einem geschützten Modell ausgehend mit möglichst wenig Änderungen genügend Distanz zu gewinnen versucht oder ob ein Aussteller in Unkenntnis des hinterlegten Modells eine Ware feilhält, die ihm ein Produzent zum Vertrieb angeboten hat, bzw. ob ein Uhrenfabrikant in Unkenntnis ein ihm vom Zifferblattfabrikanten offeriertes geschütztes Modell in seine Uhren einbaut.

Im Bereich des *Markenrechts* war das Panel weniger häufig engagiert. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass hier weniger Neuschöpfungen zu verzeichnen sind bzw. dass bei neuen Markeneinführungen – im Gegensatz zu neuen Modellschöpfungen – meist juristische Abklärungen getroffen werden. In je einem Fall betreffend das Markenrecht wurde die Beschwerde gutgeheissen und abgewiesen, das beantragte Vermittlungsverfahren endete mit einem Vergleich, und in einem Beschwerdeverfahren wurden trotz einer eingehenden Standdurchsuchung keine Produkte der beanstandeten Ware gefunden.

Die drei Beschwerdefälle in Sachen *Erfindungsschutz* wurden von einem Uhrenhersteller gegen drei andere Firmen auf der Basis des gleichen Patentes anhängig gemacht. Die Beschwerdebeklagten brachten einredeweise verschiedene Argumente vor, verwiesen insbesondere auf frühere Patentschriften oder Zeitschriftenartikel. Da das Panel nicht in der Lage war, die technischen Vorbringen in aller Exaktheit und in der ganzen Tiefe zu überprüfen, das Erfindungspatent im übrigen nicht als a priori untauglich bezeichnet werden konnte, stützte das Panel seine Entscheide auf die formelle Gültigkeit des Patentes ab. Dies ist im Bereich der Uhren um so eher angezeigt, als hier gemäss Art. 87 Abs. 2 lit. b Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente bereits eine amtliche Vorprüfung stattgefunden hatte. Das Panel entscheidet auf der Basis des schweizerischen Rechts. Dass das europäische Patent noch nicht erteilt war und nach Meinung einer beschwerdebeklagten ausländischen Firma wegen mangelnder Erfindungshöhe und Neuheit auch nie erteilt werden würde, konnte die Entscheidung des Panels nicht beeinflussen. Das schweizerische Patent hat allerdings durch den Umstand, dass die Messe in Basel für die Uhrenindustrie die weltweit dominierende Veranstaltung ist, eine Bedeutung weit über den Schweizer Markt hinaus. Dies dürfte der Grund sein, weshalb sich der aus-

ländische Produzent dem Vernehmen nach dazu entschlossen hat, das schweizerische Patent mit einer Nichtigkeitsklage anzufechten.

Die beiden Beschwerden betreffend *unlauteren Wettbewerb* hiess das Panel gut. In einem Fall hatte eine Firma ihre mit einem besonderen Werk ausgestatteten Uhren in einer durchsichtigen Ausführung herausgebracht. Dieser Sachverhalt selber lässt sich bekanntlich nicht schützen. Das beanstandete Konkurrenzprodukt war dem Schein nach ebenfalls durchsichtig, enthielt jedoch über dem – keine Besonderheiten enthaltenden – Uhrwerk eine dünne Metallfolie mit einer Abbildung des Werkes aus dem Produkt der Beschwerdeführerin und war demzufolge geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen. Im anderen Fall war eine Uhr mit einer – an sich wiederum nicht schützbaeren – Besonderheit auf den Markt gebracht worden. Die Beschwerdebeklagte hatte nicht nur diese Besonderheit übernommen, sondern – ohne zwingenden Grund – ein fast identisches Zifferblatt und ein gleichartiges Band hiezu gewählt und insbesondere eine bis ins Detail analoge Werbekampagne lanciert. Das Panel nahm auch hier an, die Gefahr der Verwechslung der beanstandeten Produkte mit denjenigen der Beschwerdeführerin sei gegeben. Es ordnete in beiden Fällen die Entfernung von Waren und Werbematerial an.

### 3. Das Panel im Vergleich zu den staatlichen Gerichten

Die Ausgangslage zur Schaffung des Panels wurde bereits zu Beginn des Artikels umrissen. Obwohl nicht beabsichtigt, trat das Panel an der Europäischen Uhren- und Schmuckmesse an die Stelle der staatlichen Gerichte. Die Wirtschaft hat mit diesem Instrument bewiesen, dass es möglich ist, Auseinandersetzungen über gewerbliche Schutzrechte intern ohne hoheitliches Eingreifen zu erledigen. Ein Grund für den Erfolg des Panels war zweifellos der Umstand, dass die Messeleitung sich klar hinter die Entscheide des Panels stellte und auch den festen Willen bekundete, allenfalls strikte Massnahmen wie Standschliessung oder Ausschluss von der folgenden Messe durchzusetzen.

Es gibt weitere Punkte, in denen sich das Panel von einem staatlichen Gericht unterscheidet: Die Entscheide des Panels sind grundsätzlich nur für die Dauer der Messe und für das Messeareal gültig. Sie scheinen damit zunächst in ihrer Bedeutung eingeschränkt zu sein, sind es aber gleichwohl nicht. Zum einen ist auf die herausragende Bedeutung der Basler Messe zu verweisen, zum andern der Umstand zu erwähnen, dass die Tatsache der Beschwerde und insbesondere deren Gutheissung häufig Gespräche zwischen den Kontrahenten in Gang brachten. Dem Panel gelang es, einige Vereinbarungen grundsätzlicher Art während der Messe zu erwirken, zahlreiche folgten dem Vernehmen nach in den folgenden Monaten zwischen den Parteien direkt. Dabei ging es häufig um lang dauernde und weltweit gültige Absprachen. Ein Unterschied zwischen Panel und staatlichem Gericht lässt sich auch bezüglich des Verfahrens herausarbeiten. Obwohl die Entscheide des Panels einen – für die Ausstellung – definitiven Charakter haben und nicht anfechtbar sind, werden sie in einem beschleunigten Verfahren erarbeitet. Um die vorgesehene Bearbeitungsdauer nicht zu überschreiten, ist es deshalb notwendig, ein vereinfachtes Verfahren zu wählen. Die Parteien werden angehört, allerdings

meist ohne Advokaten. Das ganze Verfahren ist mündlich, mit Ausnahme der vorzulegenden Modell- oder Patentschriften bzw. des – wenige Sätze umfassenden – Entscheids des Panels und des allfälligen Reverses.

Das Panel legt, obwohl teilweise zum Gerichtersatz geworden, Wert auf seine Subsidiarität zu den staatlichen Gerichten. Ein Verfahren vor dem Panel, das zur Annahme der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes führt, sollte nach der Messe in eine grundsätzliche Lösung ausmünden, sei es durch einen Vergleich oder einen ordentlichen Prozess. Jedenfalls kann es nicht angehen, den Aufwand für einen solchen zu vermeiden und an der folgenden EUSM wiederum gegen den gleichen Beschwerdebeklagten wegen des gleichen Produktes vorzugehen. Ähnliche Überlegungen müsste das Panel anstellen, wenn eine Firma erst an der EUSM gegen einen Verletzer vorgehe, obwohl sie die Angelegenheit bereits lange vor der Messe bei einem ordentlichen Gericht hätte anhängig machen oder gar austragen können.

Die Auswirkungen des – unveröffentlichten – Bundesgerichtsentscheids i.S. C.W. Ltd. gegen I. S.A. vom 6. Oktober 1982 betreffend Zuständigkeit zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen empfindet das Panel als negativ. Ungünstig muss es sein, wenn ein Richter irgendwo in der Schweiz über vorsorgliche Massnahmen betreffend die Uhren- und Schmuckmesse entscheiden muss, ohne diese zu einem Augenschein aufsuchen zu können. Ein solcher ist bei Modellstreitigkeiten von Vorteil, bei Auseinandersetzungen um Marken oder wegen unlauteren Wettbewerbs wohl unumgänglich. Krass zeigte sich der Unsinn der bestehenden Rechtsprechung, als eine italienische Firma gegen eine andere italienische Unternehmung wegen Markenrechtsverletzung vorgehen wollte. Richtigerweise verlangte sie provisorische Massnahmen gegen die italienische Firma beim Basler Zivilgericht, gleichzeitig aber auch gegen die schweizerische Vertreterfirma an deren Sitz im Kanton Bern. Während der Basler Richter nach einem Augenschein sowohl superprovisorische wie provisorische Massnahmen ablehnte, entschied der Berner Richter aus Distanz, solche seien notwendig, und bat das gleiche Basler Gericht, welches diese zuvor abgelehnt hatte, um den Vollzug dieser Massnahmen. Nach einer Intervention des betreffenden Basler Zivilgerichtspräsidenten zog der Berner Richter seinen Entscheid in Wiedererwägung und schliesslich sein Begehren zurück.

Neben einer einwandfreien juristischen Arbeit ist für eine interne Kontrollinstanz wie das Panel der Europäischen Uhren- und Schmuckmesse von grosser Bedeutung, dass es seine Arbeit zwar effizient, aber auf diskrete und verständnisvolle Art leistet, um so langfristig Vertrauen und Kooperation zu sichern.

## Schweizerische Rechtsprechung

### I. Patentrecht

*Art. 66, 72 et 73 LBI, art. 2 al. 1 LCD – “CONVECTEURS”*

- *La LBI ne s'oppose pas à ce que des mesures soient prises à l'encontre de celui qui utilise illicitement l'invention brevetée, ou simplement qui l'imité.*
- *Celui qui ne fabrique pas lui-même l'objet du brevet mais qui exploite l'invention par des licences concédées à des tiers a qualité pour agir dans les actions fondées sur la LCD.*
- *Das PatG lässt das Ergreifen von Massnahmen gegen jenen zu, welcher die patentierte Erfindung widerrechtlich verwendet oder sie einfach nachahmt.*
- *Wer das patentierte Produkt nicht selber herstellt, sondern die Erfindung durch an Dritte gewährte Lizenzen verwerten lässt, ist nach UWG klageberechtigt.*

Arrêt du tribunal cantonal (cour civile) du canton de Fribourg du 29 décembre 1982 dans la cause X et Y (Extr. FR 1982, 58)

#### *1. Quant à l'action en constatation de droit:*

a) A l'audience du 14 décembre 1982, les demandeurs ont retiré l'action en constatation de droit fondée sur la LBI, étant donné que le brevet leur avait été délivré en juillet 1981, soit postérieurement à l'introduction de l'action. Ils ont précisé que les actions en prévention du trouble et en dommages-intérêts étaient aussi fondées sur la LBI. Cette dernière précision résultait déjà de la partie “Droit” de la réplique du 5 janvier 1982, comme aussi de la détermination du 16 juin 1982 sur la requête de restriction des débats.

La société défenderesse a fondé son argumentation essentiellement sur l'action en constatation de droit qui faisait l'objet de la conclusion no 1 de la demande déposée le 13 mars 1981. Dans sa réponse, la défenderesse a allégué qu'une telle action était sans fondement et qu'elle ne pouvait être intentée par la personne indiquée comme l'inventeur par le déposant. A l'audience du 14 décembre 1982, ayant constaté que les demandeurs avaient retiré cette action, elle a relevé que sur le plan de la LBI, il ne restait rien, tout en faisant remarquer, verbalement, que les demandeurs auraient eu toute latitude, pour protéger leurs prétendus droits, d'exercer l'action en cession du brevet, prévue par la loi.

De leur côté, à ladite audience, les demandeurs ont allégué qu'avant la délivrance du brevet, ils n'avaient d'autres moyens que de recourir à l'action en

constatation de droit, car ils ne savaient pas encore que la défenderesse, qu'ils accusaient de violer le secret des affaires, n'allait pas contester le brevet.

b) Ce qui compte, c'est la situation telle qu'elle existe à l'issue de l'échange des écritures, ainsi qu'à l'audience où l'incident est plaidé, des modifications de conclusions étant admissibles dans le cadre de l'art. 131 CPC.

Quel que soit le fondement qu'on peut leur donner (LBI ou LCD), les conclusions prises, dès le début du procès, et plus spécialement précisées en cours de procédure, débordent le cadre d'une action en constatation de droit. Certes, dans la demande, dans la mesure où les demandeurs ont pris des conclusions tendant à la cessation du trouble et au paiement d'une indemnité, ils l'ont fait dans le cadre de la concurrence déloyale reprochée à la défenderesse. Mais, indépendamment du fait que le juge n'est pas lié par l'argumentation juridique des plaideurs, les demandeurs ont bien précisé, ultérieurement, qu'ils fondaient leurs conclusions tant sur la LBI que sur la LCD. Or la LBI ne s'oppose pas à ce que des mesures prises à l'encontre de celui qui utilise illicitement l'invention brevetée, ou simplement qui l'imité (art. 66 LBI). Parmi ces mesures figurent l'action en cessation des actes posés (art. 72 al. 1er) et l'action en dommages-intérêts (art. 73). A noter qu'une menace suffit pour avoir qualité pour agir (art. 72 al. 1er). Dans la procédure limitée à la restriction des débats, la question de savoir si les actes illicites ont effectivement été commis ou non, notamment lorsqu'il y a contestation, ne joue pas de rôle. Seule se pose la question de la qualité pour agir des demandeurs, laquelle, au vu des articles précités de la loi sur les brevets d'invention, existe. Quant au lieu de commission des actes incriminés, selon les demandeurs, il se situe, en partie tout au moins, en Suisse. Il est dès lors superflu de rechercher si la protection accordée par la loi au titulaire d'un brevet s'étend aussi aux actes prétendument illicites commis à l'étranger (Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm, Recueil systématique 0.232.04, notamment art. 2a/1).

Cette constatation suffit, en soi, à sceller le sort du procès, dès lors que les demandeurs peuvent agir sur le plan de la LBI. Ainsi leur action est-elle recevable.

## 2. *Quant à l'action fondée sur la concurrence déloyale*

a) La défenderesse conteste la qualité pour agir des demandeurs pour le motif que seul un concurrent, c'est-à-dire une personne qui se trouve dans un rapport de concurrence avec le défendeur, peut intenter les actions prévues à l'art. 2 al. 1er LCD. Une personne physique ne peut être un concurrent que si elle agit professionnellement à titre d'indépendant, ce qui n'est pas le cas du demandeur A. Quant à la demanderesse B, qui n'est pas une société suisse, elle n'a fait que déposer une demande de brevet qu'elle a obtenu par la suite et elle a cédé les droits de fabrication à la société C. Elle n'a aucune activité économique en Suisse, à quel échelon que ce soit.

Pour leur part, les demandeurs relèvent notamment que si on devait, sur le plan de la LCD, leur dénier la qualité pour agir, ils n'auraient eu, si la LBI n'était pas applicable, aucun moyen de se défendre contre les procédés déloyaux de la défenderesse, ce qui n'est pas concevable.

b) Il est exact que la qualité pour agir n'appartient qu'aux personnes qui exercent une activité concurrente de celle du défendeur, et qu'en principe la partie qui se prétend lésée doit être une personne de condition indépendante.

Mais la notion de concurrence doit être interprétée largement (ATF 92 II 22, JdT 1966 I 619 ss (624)). S'agissant de la protection, les ressortissants des Etats signataires de la Convention d'Union de Paris, laquelle vise notamment la répression de la concurrence déloyale (art. 1er al. 2), bénéficient de la même protection que les nationaux.

Il est vrai que les demandeurs ne fabriquent pas eux-mêmes les convecteurs qui ont fait l'objet du brevet. Mais ils exploitent l'invention par des licences concédées à des tiers et ils en retirent des profits, savoir des royalties ainsi que l'a déclaré notamment un témoin. Une activité économique peut consister dans la conclusion de contrats de licence d'exploitation, et le concédant a un intérêt direct à ce que les articles sous licence ne fassent pas l'objet d'une concurrence déloyale. La question de savoir si la défenderesse a imité, ou entrepris d'imiter, les convecteurs mis au point par les demandeurs, et si cette imitation est due à des procédés déloyaux est une question de fond qui ne touche pas à la qualité pour agir. Qu'il soit relevé simplement, à cet égard, que commet un acte de concurrence déloyale celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux qu'il a surpris ou a appris d'une manière contraire à la bonne foi (art. 1 et 2 al. 2 lit. g LCD), l'énumération faite à cet article n'étant pas limitative (cf. notamment ATF 88 II 319, JdT 1963 I 49; ATF 90 II 51, JdT 1964 I 628; ATF 95 II 461, JdT 1970 I 619; ATF 77 II 263, JdT 1962 I 200).

Ainsi la qualité pour agir des demandeurs, dans les actions fondées sur la LCD, doit-elle être reconnue.

#### *Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG, Art. 80 und 143 ZPO SG – "OBERHEMD"*

- *Notwendigkeit, ein Gutachten einzuholen, wenn der Streitwert sowie der Anteil der Aufwendungen des Patentanwalts nicht feststehen und vom Gericht auch nicht abschliessend festgestellt werden können.*
- *Patentberühmung nach Anerkennung der Patentnichtigkeitsklage. Auswirkung auf den Streitwert.*
- *Methode der Streitwertberechnung.*
- *Verteilung der amtlichen Kosten und der Kosten der Expertise bei Abweichungen der Parteistandpunkte bei der Berechnung des Streitwertes.*
- *Nécessité d'ordonner une expertise lorsque la valeur litigieuse et le montant des frais d'ingénieur-conseil ne sont pas établis et ne peuvent pas non plus être déterminés avec certitude par le tribunal.*
- *Allusion fallacieuse à l'existence d'une protection postérieurement à l'aboutissement de l'action en nullité du brevet.*
- *Méthode de fixation de la valeur litigieuse.*
- *Répartition des frais de justice et du coût de l'expertise en cas de divergence des parties sur la détermination de la valeur litigieuse.*

Urteil HGer SG vom 13. Dezember 1985 i.S. W.K. AG gegen O.K. AG (mitgeteilt von Patentanwalt R. Wenger, Wil SG)

### A. Sachverhalt

1. Am 10. September 1984 reichte die Klägerin beim Handelsgericht die Klage ein, es sei gerichtlich festzustellen, dass das schweizerische Patent Nr. 533 428 der Beklagten mit dem Titel Oberhemd, erteilt am 15. Februar 1973, nichtig sei.

Mit Schreiben vom 22. November 1984 hat die Beklagte die Klage anerkannt.

2. Mit Eingabe vom 30. November 1984 machte die Klägerin eine ausseramtliche Entschädigung von Fr. 71'806.40 geltend. Bei der Berechnung dieser ausseramtlichen Entschädigung ging sie davon aus, dass für die anwaltlichen Bemühungen ein Honorar von Fr. 35'100.— angemessen sei. Der dazugehörenden Berechnung legte sie einen Streitwert des angefochtenen Patentes von über Fr. 2 Mio. zugrunde.

Im Zusammenhang mit diesem Streitwert verwies die Klägerin einerseits auf die Annahme, dass mit dem Oberhemd, welches Gegenstand des Streitpatents war, während der Restlaufzeit des Patents ein Gewinn von Fr. 3,2 Mio. hätte erwirtschaftet werden können. Andererseits behauptete die Klägerin, sie würde während der Restlaufzeit 4 Mio. Oberhemden verkaufen, was bei einer Lizenzgebühr von Fr. —.50 pro Stück eine Streitwertsumme von Fr. 2 Mio. ergebe.

Für Barauslagen und Umtriebe machte die Klägerin Fr. 3'094.— und für die Auslagen für Patentanwälte Fr. 33'612.40 geltend. Es wurden somit ausseramtliche Kosten im Gesamtbetrag von Fr. 71'806.40 gefordert.

Die Beklagte hat in der Antwort zur Eingabe der Klägerin den Standpunkt eingenommen, dass der Streitwert des angefochtenen Patentes nicht mehr als Fr. 15'000.— betrage, was einem Anwaltshonorar von Fr. 1'872.— entspreche.

Sie machte dazu geltend, dass der mit dem betreffenden Oberhemd noch zu erwartende Gewinn nicht direkt im Zusammenhang stehe mit der Existenz des Streitpatents, da das Patent nur einen Teilbereich dessen betreffe, was den Charakter des Hemdes ausmache. Die Verkaufserfolge seien vielmehr auf den Bekanntheitsgrad der Marke und auf den grossen Werbeaufwand zurückzuführen. Im übrigen wurde die von der Klägerin aufgestellte Gewinnrechnung nicht anerkannt.

Ebenfalls bestritten wurden die geltend gemachten Forderungen für den Patentanwalt, da diese teilweise nicht durch Rechnungen belegt seien und teilweise nicht im Zusammenhang stünden mit der Klage auf Nichtigerklärung des Patents.

Zusammen mit den nicht bestrittenen Barauslagen des Rechtsanwalts in Höhe von Fr. 594.— betrachtete die Beklagte nur einen Betrag von ca. Fr. 4'300.— als gerechtfertigte ausseramtliche Entschädigung.

3. Nach einem nochmaligen Schriftwechsel der Parteien zur Frage der Entschädigung beschloss der Präsident des Handelsgerichts am 27. März 1985, dass im Sinne von Art. 80 ZPO ein Gutachten einzuholen sei, da der Streitwert sowie der Anteil der Aufwendungen des Patentanwalts für den Prozess nicht feststehe und vom Gericht auch nicht abschliessend festgelegt werden könne. Für die Kosten der Expertise wurden die Parteien je zur Hälfte kostenvorschusspflichtig erklärt.

4. Der Experte kam in seinem Gutachten vom 8. Oktober 1985 zum Schluss, dass der Wert des streitigen Patentes ca. Fr. 100'000.— betrage. Des weitern bezeichnete er Auslagen für die beigezogenen Patentanwälte im Umfange von ca. Fr. 12'321.— als angemessen.

Die Expertise befasst sich einleitend mit der anwendbaren Methode für die Bemessung des Streitwertes. Die bisher nach der überlieferten Lehre vertretene Auffassung, wonach der Ertrag zu ermitteln ist, den das Patent bis zum Ablauf der Schutzdauer unter gewöhnlichen Verhältnissen erwarten lässt, wird als antiquiert bezeichnet. Diese Berechnungsweise berücksichtigt nur den Monopolwert des Patent, während Gesetz und Rechtsprechung längst anerkannt hätten, dass dem Patent auch ein Werbewert zukomme.

Schliesslich habe auch das als wahrscheinlich nichtig erkannte Patent einen Sperrwert, da Dritte sich der Drohung ausgesetzt fühlen müssten, in einen Patentprozess verwickelt zu werden.

Zusammenfassend seien, einzeln oder kombiniert, die Elemente Monopolwert, Werbewert und Sperrwert zu berücksichtigen, um den Wert eines Streitpatentes zu bestimmen.

5. Die Parteien hatten Gelegenheit, sich zur Expertise vernehmen zu lassen und allfällige Ergänzungsfragen zu stellen. Die Klägerin wies darauf hin, dass die Beklagte noch nach Anerkennung der Patentnichtigkeit beim Verkauf der Hemden die Behauptung aufgestellt habe, es handle sich um ein geschütztes Patent. Daraus gehe klar hervor, dass die Beklagte dem unberechtigten Patentanspruch Bedeutung und damit einen grossen Wert zumesse. Dies habe der Experte bei der Begutachtung des Werbe- und Sperrwertes des Patentes offensichtlich unterschätzt. Der Wert des Patentes sei dementsprechend viel höher anzusetzen, als dies der Experte getan habe.

## *B. Aus den Erwägungen*

(1.—3.)

4. Der Experte hat in seinem Gutachten vom 8. Oktober 1985 den Wert des Streitpatentes im Zeitpunkt der Klageeinleitung mit rund Fr. 100'000.— beziffert. Er hat dabei den Monopolwert des Streitpatentes, d.h. den wirtschaftlichen Vorteil, der mittels der Alleinstellung des Patentinhabers im Wettbewerb zu erwirken ist, den Werbewert, d.h. das Ausmass, in welchem der Bestand des Patentes die Vermarktung des Produktes fördern kann, sowie den Sperrwert, d.h. das Abschreckungspotential gegenüber dem Mitbewerber, das Ausmass der Unsicherheit über den Ausgang eines Patentprozesses oder der Scheu vor den Mühen und Kosten eines solchen berücksichtigt. Den Monopolwert des Streitpatentes hat der Experte auf einige tausend Franken und höchstens Fr. 5'000.— beziffert und den Werbewert auf höchstens Fr. 50'000.—. Dabei hat er dem Umstand Rechnung getragen, dass die Beklagte offenbar auch im heutigen Zeitpunkt noch in der Publikumswerbung auf das Patent hinweise. Den Sperrwert schliesslich hat der Experte ebenfalls mit höchstens Fr. 50'000.— beziffert.

Für das Gericht sind die Aussagen des Experten in seinem Gutachten überzeugend. Es hat keine Veranlassung, von einem anderen Wert des Streitpatentes auszugehen, als dies der Experte tut. Insbesondere ist der Einwand der Klägerin unbegründet, der Experte habe bei seiner Tätigkeit zu wenig beachtet, dass sich die Beklagte weiterhin eines Patentbesitzes für die von ihr vertriebenen Hemden berühme.

Der Experte hatte in seinem Gutachten sodann zur Frage Stellung zu nehmen, in welchem Umfange die patentanwaltlichen Bemühungen, die die Klägerin in Rechnung stellt, als gerechtfertigt anzusehen seien. Er ist dabei zum Ergebnis gelangt, dass für die patentanwaltlichen Bemühungen ein Betrag von Fr. 12'322.40 aufgrund der eingereichten Rechnungen und Behauptungen als angemessen und ausgewiesen erscheine. Konkret begründete Einwände gegen die Ausführungen des Experten zur Frage der angemessenen Kosten der beigezogenen Patentanwälte durch die Klägerin, auf die einzutreten wäre, sind von keiner der Parteien gemacht worden.

5. Für die Berechnung des klägerischen Honoraranspruches ist somit von einem Streitwert von Fr. 100'000.— auszugehen. Die Normalgebühr beträgt gemäss Art. 12 des Gebührentarifs Fr. 7'800.—. Hierzu kommt ein Zuschlag von 20% für das Verfahren vor dem Handelsgericht. Die Grundgebühr beträgt damit Fr. 9'360.—. Gerechtfertigt ist sodann ein Zuschlag von 30% für Vergleichsverhandlungen oder Fr. 2'808.—. Das gesamte Honorar beläuft sich damit auf Fr. 12'168.—. Da die Klage nach Einreichen der Klageschrift durch die Beklagte anerkannt wurde, erscheint eine Reduktion auf 60% oder Fr. 7'300.— angemessen. Hinzu kommen die Barauslagen von Fr. 594.—. Der gesamte anwaltliche Honoraranspruch beträgt somit Fr. 7'894.—. Durch den Beizug der Patentanwälte sind der Klägerin sodann notwendige Auslagen im Betrage von Fr. 12'321.— entstanden. Die Beklagte hat die Klägerin daher gesamthaft mit Fr. 20'215.— ausseramtlich zu entschädigen.

Die amtlichen Kosten einschliesslich der Kosten der Expertise sind im Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens auf die Parteien zu verlegen. Die Klägerin hat eine ausseramtliche Entschädigung von Fr. 71'806.— geltend gemacht, während die Beklagte lediglich bereit war, eine ausseramtliche Entschädigung von Fr. 4'296.— zu akzeptieren. Das Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen stellt sich daher im Verhältnis von drei Vierteln zu Lasten der Klägerin und einem Viertel zu Lasten der Beklagten dar. In diesem Verhältnis sind damit die amtlichen Kosten zu verlegen. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.— festgesetzt. Hinzu kommen die Kosten der Expertise von Fr. 11'450.—. An diese Kosten hat die Klägerin drei Viertel oder Fr. 9'487.50, die Beklagte ein Viertel oder Fr. 3'162.50 zu bezahlen. Beiden Parteien ist der von ihnen geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.— für die Expertise zu verrechnen; der Klägerin wird ausserdem die von ihr geleistete Einschreibgebühr von Fr. 400.— angerechnet.

### *Bemerkungen*

Nachdem die Beklagte die Patentnichtigkeitsklage ohne weiteres anerkannt hatte, war anschliessend nur noch die Höhe des Streitwerts Gegenstand der Auseinandersetzung vor dem Handelsgericht St. Gallen. Der Höhe des Streitwerts kommt in

einem Verfahren vor sanktgallischen Instanzen insofern eine gewisse Bedeutung zu, als sich die Honorarforderungen der Rechtsanwälte und damit die der obsiegenden Partei zu leistenden Entschädigungen nach einem amtlichen Tarif richten (Gebührentarif für Anwälte und Rechtsagenten vom 14. Oktober 1969). Es ist daher nur verständlich, wenn die beklagte Partei ein Interesse daran hatte, den Streitwert so niedrig wie möglich zu beziffern, zumal sie – aus welchen Gründen auch immer – das Patent widerstandslos aufgegeben hat.

Nach sanktgallischer ZPO setzt der Gerichtspräsident (Handelsgerichtspräsident) den Streitwert fest, wenn die Parteierklärungen auseinandergehen. Die Befragung von Sachverständigen ist ausdrücklich vorgesehen. Im vorliegenden Fall ist die Anordnung einer Expertise sicher zu begrüssen, lagen die von den Parteien gemachten Angaben in der Höhe von Fr. 2 Mio. bzw. Fr. 15'000.– geradezu krass auseinander. Ausserdem ist in der schweizerischen Literatur und Rechtsprechung praktisch nichts zur Berechnungsweise des Werts eines Patentbesitzes zu finden.

Ob man sich allerdings der Urteilsbegründung, die den Aussagen der Expertise folgt, vorbehaltlos anschliessen mag, bleibt fraglich, auch wenn der letztlich festgesetzte Streitwert vernünftig erscheint. Die angewandte Berechnungsmethode betritt insofern Neuland, als sie weder in der Schweiz noch in der doch recht umfangreichen deutschen Praxis auch nur ansatzweise eine Stütze in Lehre und Rechtsprechung findet.

Die drei Einzelwerte Monopolwert, Werbewert und Sperrwert ergeben gemäss Urteil kumulativ den Gesamtwert des Patentbesitzes. Unbestritten ist die der Berechnungsweise zugrundeliegende Theorie, dass sich die Höhe des Streitwerts nicht ausschliesslich nach dem subjektiven Interesse des Klägers richtet und dass ein objektiver Marktwert zu ermitteln ist, da sich die Vernichtung des Patentbesitzes nicht nur zwischen den Parteien auswirkt. Es ist an sich auch nicht zu beanstanden, dass neben dem möglichen Gewinn, der für die Restlaufzeit des Patentbesitzes mit der geschützten Erfindung erzielt werden könnte, noch andere Faktoren mitberücksichtigt werden. So ist beispielsweise die Werbefunktion von Schutzrechtshinweisen Gegenstand zahlreicher Publikationen (z.B. *Lambsdorff/Skora*, Die Werbung mit Schutzrechtshinweisen, Frankfurt 1977). Auch das Bundesgericht hatte sich im Zusammenhang mit einer Patentnichtigkeitsklage schon mit der Verwendung eines Patentbesitzes zu Werbezwecken zu befassen (BGE 109 II 165).

Bereits zum Werbewert wäre jedoch zu bemerken, dass dieser nur dann berücksichtigt werden kann, wenn tatsächlich in der Werbung auf das Patent hingewiesen wird. Der Bestand eines Patentbesitzes begründet nicht automatisch einen ohnehin nur schwer zu ermittelnden materiellen Wert.

Erst recht problematisch erscheint jedoch der Begriff des Sperrwerts. Ob hier in jedem Fall eine objektive Abgrenzung zum Monopolwert möglich ist, darf bezweifelt werden. So ist beim vorliegenden Entscheid nicht einzusehen, weshalb der Sperrwert noch Fr. 50'000.– betragen soll, wenn der Monopolwert mit nur Fr. 5'000.– beziffert wird. Dies um so mehr, als der Experte den Monopolwert auf die Kosten der Ermittlung des Standes der Technik und der Bewertung des Patentbesitzes festgelegt hat, die aufzuwenden gewesen wären, um die angebliche Nichtigkeit des Patentbesitzes festzustellen. Kann man sich bei der Berechnung des Monopolwerts noch an vertretbare Massstäbe halten, so bleibt der Werbewert und ganz besonders der Sperrwert weitgehend Spekulationen vorbehalten.

Der durch das Gericht festgesetzte Streitwert von Fr. 100'000.— ist für eine Patentstreitsache vergleichsweise bescheiden und mag die Parteien wohl davon abgehalten haben, die Expertise anzufechten. Es wäre jedoch wünschenswert und interessant, wenn das Problem der Streitwertberechnung bei Patentnichtigkeitsprozessen durch weitere Gerichtsentscheide und eine Behandlung in der einschlägigen Literatur ausgeleuchtet würde.

René Wenger

#### “STREITWERTBERECHNUNG”

- *Massgebend für die Berechnung des Streitwertes ist der objektive Wert der Leistung, welche der Kläger mit der Klage fordert; bei einer Feststellungsklage ist dies der Wert des Rechtes oder Rechtsverhältnisses, dessen Bestand oder Nichtbestand durch das Urteil festgestellt werden soll. Ob die Klage begründet ist oder nicht, ist für die Streitwertberechnung bedeutungslos (Urteil KassGer, Erw. 2).*
- *Wird eine Klage vor Einreichung der Klageantwort zurückgezogen und musste die Beklagte von allem Anfang an wissen, dass ihr die Passivlegitimation fehlt, so ist ihr für ihre Umtriebe dennoch eine minimale Prozessentschädigung zuzusprechen (Urteil KassGer, Erw. 3).*
- *Ce qui est déterminant pour l'appréciation de la valeur litigieuse c'est la valeur objective de la prestation que le demandeur cherche à obtenir par son action; dans une action en constatation de droit, c'est la valeur du droit ou du rapport juridique dont l'existence ou l'inexistence doit être constatée par le jugement. Il est irrelevant pour fixer la valeur litigieuse de savoir si la demande est bien fondée ou non (arrêt de la cour de cassation, c. 2).*
- *Si une demande est retirée avant la signification du mémoire de réponse et si la défenderesse devait savoir depuis le début qu'elle n'avait pas la légitimation passive, elle a néanmoins droit à l'indemnité de procédure minimum pour les frais exposés pour la préparation de sa défense (arrêt de la cour de cassation, c. 3).*

Abschreibungsbeschluss HGer ZH vom 1. März 1985; Beschluss KassGer ZH vom 13. August 1985 (mitgeteilt von RA Dr. M. Lutz)

Mit Klage vom 4. Januar 1985 verlangten die Klägerinnen die gerichtliche Feststellung, dass durch den Vertrieb ihrer Produkte das schweizerische Patent der Beklagten nicht verletzt werde. Noch bevor die ein erstes Mal erstreckte Frist zur Einreichung der Klageantwort abgelaufen war, zogen die Klägerinnen ihre Klage zurück, weil die Beklagte nicht mehr Patentinhaberin war. Streitig blieben indessen die prozessualen Nebenfolgen:

*Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:*

§ 12 der kantonalen Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 22. Dezember 1976 bestimmt: "Wird ein Prozess nach der Instruktion des Anwaltes durch ... Rückzug ... erledigt, so ist der Anwalt berechtigt, einen Viertel bis die Hälfte der Grundgebühr zu berechnen. Erfolgt diese Erledigung des Prozesses erst nach der Vorbereitung ... zur Einreichung einer Rechtsschrift, so fällt ihm die volle Gebühr zu." Die letztere Alternative dieser Vorschrift fällt sogleich ausser Betracht, denn mit Brief vom 6. Februar 1985 teilte der beklagte Rechtsvertreter mit, er habe weder Akten noch Instruktionen erhalten, sei vom 9.–25. Februar ortsabwesend und ersuche deshalb darum, die mit Verfügung vom 23. Januar 1985 angesetzte Frist bis 18. März 1985 zu erstrecken; vom Klagerückzug aber erhielt die Beklagte schon am 20. Februar 1985 Kenntnis. Damit ist auch gesagt, dass es sich vom gehabten Zeitaufwand her rechtfertigt, nur einen Viertel der Grundgebühr zuzusprechen. Wegen der Einfachheit des Falles – die Beklagte musste von allem Anfang an wissen, dass ihr die Passivlegitimation fehlt, weshalb sie ihre Umtriebe nach Treu und Glauben (ZPO 50 I) auch auf ein absolutes Minimum zu beschränken hatte – kann nicht ein höherer Bruchteil der Grundgebühr zugesprochen werden und kann die Beklagte für unnötigen Aufwand (Reisen nach Zürich, Beizug eines Patentanwaltes) keine zusätzliche Entschädigung fordern.

Eine Prozessentschädigung insgesamt von Fr. 4'000.– bzw. je Fr. 2'000.– zu Lasten jeder Klägerin erscheint deshalb als angemessen.

*Aus den Erwägungen des Kassationsgerichtes:*

2. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Vorinstanz habe durch willkürliche Annahme eines Streitwertes von rund Fr. 1 Mio. einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt. Erledige sich eine negative Feststellungsklage wie hier bereits im Anfangsstadium und noch bevor sich die Gegenpartei zum Streitwert äussern können, sei dieser vom Gericht im Sinne von § 22 ZPO nach freiem, aber pflichtgemäsem Ermessen zu schätzen. Die Streitwertangabe in der Klageschrift der Beschwerdeführerinnen an das Handelsgericht habe sich auf das Verhältnis zur wirklichen Patentinhaberin bezogen. Nur von dieser habe befürchtet werden müssen, dass sie die künftigen Importe und den Vertrieb der klägerischen Produkte in der Schweiz allenfalls verhindern könnte. Weil die Beschwerdegegnerin nicht mehr Patentinhaberin sei, habe bei ihr eine solche Gefahr gar nicht bestehen können, was für Vorinstanz und Gegenpartei sofort erkennbar gewesen sei. Es erscheine daher als willkürlich, wenn die Vorinstanz trotz der gegebenen Umstände von der in der Klageschrift gemachten Angabe über den Streitwert ausgegangen sei.

Massgebend für die Berechnung des Streitwertes ist der objektive Wert der Leistung, welche der Kläger mit der Klage fordert, bei einer Feststellungsklage der Wert des Rechtes oder Rechtsverhältnisses, dessen Bestand oder Nichtbestand durch das Urteil festgestellt werden soll (*Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 109/110). Ob die Klage begründet sei, insbesondere ob die als Beklagte ins Recht gefasste Person die Person ist, gegen welche der eingeklagte Anspruch erhoben werden darf, ist daher für die Berechnung des Streitwertes

bedeutungslos. Der Wert des Rechtsverhältnisses, das Gegenstand der Feststellungsklage ist, braucht nicht für beide Parteien derselbe zu sein. Massgebend ist der Wert, den es für den Kläger hat, bei einer negativen Feststellungsklage der Wert, den die Befreiung von der angeblichen Verpflichtung für ihn hat (*Guldener*, a.a.O., S. 110 Anm. 16). Unter diesen Gesichtspunkten beurteilt, ist der von der Vorinstanz festgesetzte Streitwert nicht zu beanstanden. Indem die Vorinstanz den Streitwert gleich bemass, wie ihn die Beschwerdeführerinnen bemessen hatten, hat sie das ihr gemäss § 22 Abs. 2 ZPO zustehende Ermessen nicht überschritten. In ihrem Vorgehen liegt kein Nichtigkeitsgrund.

3. Die Beschwerdeführerinnen machen sodann geltend, selbst wenn die Vorinstanz von einem Streitwert von Fr. 1 Mio. hätte ausgehen dürfen, sei die Nichtanwendung von § 14 der Verordnung über die Anwaltsgebühr offensichtlich willkürlich und stelle eine unübersehbare Verletzung klaren Rechts dar.

Die Vorschriften über die Kosten- und Entschädigungsfolgen gehören zum materiellen Recht (*Sträuli/Messmer*, N. 43 zu § 281 ZPO). Hinsichtlich der Bemessung der Prozessentschädigung entscheidet der Richter gemäss § 69 ZPO nach Ermessen. In das Ermessen des Sachrichters kann die Kassationsinstanz nicht eingreifen, weshalb der Entscheid über eine Prozessentschädigung an die obsiegende Partei nur dann aufgehoben wird, wenn deren Höhe im Verhältnis zu den in der Verordnung über die Anwaltsgebühren genannten Ansätzen völlig unangemessen erscheint (*D. von Rechenberg*, Nichtigkeitsbeschwerde, S. 25).

Wird ein Prozess nach der Instruktion des Anwaltes durch Vergleich, Rückzug oder Anerkennung erledigt, so ist der Anwalt gemäss § 12 der Verordnung über die Anwaltsgebühren berechtigt, einen Viertel bis die Hälfte der Grundgebühr zu berechnen. Diese Bestimmung hielt das Handelsgericht im vorliegenden Fall für anwendbar, wählte nahezu den Mindestansatz der bei diesem Streitwert zu veranschlagenden Grundgebühr und setzte die Prozessentschädigung auf einen Viertel davon, also wiederum auf das Mindestmass, fest. Die Beschwerdeführerinnen behaupten, bis zum Rückzug der Klage sei es nicht zu einer Instruktion des Vertreters der Beschwerdegegnerin gekommen. Es ist zwar richtig, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin in seinem Gesuch um Fristerstreckung vom 6. Februar 1985 äusserte, er habe weder die Akten noch Instruktionen erhalten. In seiner Eingabe vom 27. Februar 1985 beantwortete er aufforderungsgemäss die Frage nach einer allfälligen Prozessentschädigung und machte geltend, es sei für die Beschwerdegegnerin notwendig gewesen, einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt beizuziehen, sich mit dem Inhalt der Klage auseinanderzusetzen und die Klage in materieller und formeller Hinsicht prüfen zu lassen. Zu diesem Zweck seien Leute von der Beschwerdegegnerin zweimal zu Besprechungen mit Rechtsanwalt und Patentanwalt in die Schweiz gereist. Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage angenommen hat, es sei eine Instruktion im Sinne der massgeblichen Bestimmung der Verordnung über die Anwaltsgebühren erfolgt, hat sie damit das ihr zustehende Ermessen nicht überschritten. Ein Nichtigkeitsgrund liegt nicht vor.

Art. 80 PatG – “SCHADENERSATZ”

- *Ist der Hauptprozess nicht durchgeführt worden, so muss die Schadenersatzklage wegen ungerechtfertigter vorsorglicher Massnahmen trotzdem nicht mit einem Begehren auf Feststellung der materiellen Unbegründetheit des behaupteten Anspruchs, der dem Antrag auf Erlass der vorsorglichen Massnahme zugrunde lag, verbunden werden.*
- *Si l'action au fond n'a pas été introduite, l'action en dommages-intérêts consécutive à des mesures provisionnelles injustifiées n'a pas à viser à la constatation du caractère matériellement infondé des prétentions à la base de l'octroi des mesures provisionnelles.*

Urteil Zivilgerichtshof FR vom 21. Oktober 1981; publiziert in Extr. FR 1981, 95 ff.

2. Nach Art. 80 PatG hat der Antragsteller der Gegenpartei für den ihr durch eine vorsorgliche Massnahme verursachten Schaden nach Ermessen des Richters Ersatz zu leisten, wenn sich herausstellt, dass dem Antrag auf Verfügung der Massnahme kein materiellrechtlicher Anspruch zugrunde lag. Art und Grösse des Ersatzes bestimmt der Richter nach Art. 43 OR (Abs. 1). Der Schadenersatzanspruch verjährt in einem Jahr seit dem Dahinfallen der vorsorglichen Massnahme (Abs. 2).

a) Die Beklagte macht unter Berufung auf *Troller* (Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1211) und *Blum/Pedrazzini* (Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, S. 667) geltend, die Klage sei ohne weiteres abzuweisen, weil die Klägerinnen weder ein Feststellungsbegehren auf Nichtvorhandensein des materiellrechtlichen Anspruchs gestellt (welches nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht nachgeholt werden könne) noch die Nichtverletzung des Patentes der Beklagten behauptet haben. Zudem sei es ihr nicht zuzumuten, einer möglichen Behauptung der Klägerinnen über die angebliche Widerrechtlichkeit vorzugreifen und sich über die Frage der Nichtigkeit mangels Neuheit, technischen Fortschritts oder mangels Erfindungshöhe usw. zu äussern.

b) Art. 80 Abs. 1 PatG begründet eine Kausalhaftung des Antragstellers. Diese Haftung wird indessen durch den letzten Halbsatz der Vorschrift, der den Richter anweist, Art und Grösse des Ersatzes nach den Umständen und der Grösse des Verschuldens zu bestimmen, gemildert (*Troller*, a.a.O., S. 1211; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., S. 667/668). Haftungsgrund ist *nur* die materielle Unbegründetheit des Anspruchs. Der Beweis für diese rechtsbegründende Tatsache obliegt den Klägerinnen.

Es steht fest, dass die von der Beklagten beantragten vorsorglichen Massnahmen am 26. November 1979 aufgehoben wurden. Die Beklagte hat jedoch keinen Schadenersatzprozess wegen Patentverletzung angestrengt. Es wurde demnach in Ermangelung eines Hauptprozesses nicht die materielle Unbegründetheit der mit Beschluss vom 20. Juli 1979 angeordneten dringlichen Massnahmen festgestellt, sondern bloss aufgrund des Gutachtens von Prof. C. erklärt, dass die Beklagte die Patentverletzung durch die Klägerinnen nicht glaubhaft gemacht hat (Urteil vom

26. November 1979, Erw. 1 a.E.). Mit dieser Feststellung des Gerichts haben die Klägerinnen nicht schon den Beweis erbracht, dass keine Patentverletzung bestand. Der Umstand, dass die Patentverletzung nicht glaubhaft gemacht wurde, schliesst nicht zwingend aus, dass der Verfügung betreffend dringliche Massnahmen ein materiellrechtlicher Anspruch der Beklagten zugrunde lag.

Zu prüfen ist daher, ob die Schadenersatzklage nur dann durchgesetzt werden kann, wenn damit ein Feststellungsbegehren auf Fehlen eines materiellrechtlichen Anspruchs verbunden wird. Diese von *Troller* und *Blum/Pedrazzini* (vgl. a.a.O.) vertretene, jedoch nicht näher begründete Auffassung wird mindestens durch den Wortlaut des Gesetzes nicht gestützt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist Gegenstand einer Feststellungsklage das Bestehen oder Nichtbestehen bestimmter rechtlicher Beziehungen, nicht aber blosser Tatsachen. Zudem hat der Kläger an der sofortigen Feststellung ein erhebliches Interesse nachzuweisen. An dieser Voraussetzung fehlt es in der Regel, wenn der Kläger in der Lage ist, über die blosser Feststellung hinaus eine vollstreckbare Leistung zu verlangen. In einem solchen Falle ist die Feststellung des Rechtsverhältnisses Voraussetzung des Leistungsurteils und hat als solche keine selbständige Bedeutung. Sie ist nur Gegenstand einer Vorfrage, d.h. Motiv für das Leistungsbegehren, nicht Bestandteil des Urteilsspruchs. Die Erhebung einer Feststellungsklage neben einer Leistungsklage ist dagegen zulässig, wenn nicht nur die fällige Leistung verlangt, sondern die Gültigkeit des ihr zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses auch für dessen zukünftige Abwicklung festgestellt werden soll (vgl. BGE 96 II 131, 97 II 375, 99 II 173; *Sträuli/Messmer*, Kommentar zur zürcherischen ZPO § 59 N. 1 ff.).

Einer vorsorglichen Massnahme des Patentrechts kann aus verschiedenen Gründen kein materiellrechtlicher Anspruch zugrunde liegen, so z.B. wegen Nichtigkeit des Patentes (Neuheit, technischer Fortschritt, Erfindungshöhe usw. fehlen), wegen dessen Erlöschens infolge Zeitablaufs oder mangels Gebührenzahlung, wegen lizenzmässiger Benützung des patentierten Verfahrens oder wegen Erwerbs des Wirkstoffes vom Patentinhaber oder von einem Lizenznehmer. Diese Tatbestände schliessen eine Patentverletzung aus. Sie sind von der klagenden Partei, die nach Art. 80 PatG Schadenersatz beansprucht, zu beweisen. Ist eine die Patentverletzung ausschliessende Tatsache nachgewiesen, so ist sie bloss Voraussetzung der auf Schadenersatz gerichteten Leistungsklage. Es ist nicht zu ersehen, inwiefern eine solche Tatsache Gegenstand einer negativen Feststellungsklage (Nichtbestand eines materiellrechtlichen Anspruchs) und gegebenenfalls eines entsprechenden Urteilsspruchs sein sollte. Es schadet daher den Klägerinnen nicht, dass sie innert der Jahresfrist des Art. 80 PatG nur auf Leistung geklagt haben.

#### *Art. 90 Abs. 3 PatV – “AKTENEINSICHT I”*

- *Nach der Bekanntmachung des Patentgesuchs im Vorprüfungsverfahren kann ein Dritter auch während des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens in die Einspruchsakten Einsicht nehmen.*

- *Après la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, un tiers peut consulter les pièces relatives à l'opposition, même pendant la procédure d'opposition et de recours.*

BGE vom 2. Oktober 1984, publiziert in BGE 110 II 315 ff. und PMMB I 1984 S. 70/71 i.S. Patentanwaltsbüro I. gegen Beschwerdekammer des BAGE

#### *Art. 109 Abs. 2 OG – “AKTENEINSICHT II”*

- *Für die Beurteilung von Akteneinsichtsgesuchen Dritter im Beschwerdeverfahren ist das BAGE zuständig.*
- *L'OFPI est compétent pour connaître d'une requête en consultation des pièces dans la procédure de recours formulée par des tiers étrangers à cette procédure.*

BGE vom 30. April 1985 i.S. Patentanwaltsbüro I. gegen Beschwerdekammer des BAGE

1. Das Patentanwaltsbüro I. & S. ersuchte am 15. Januar 1982 das Bundesamt für geistiges Eigentum (Amt) um Akteneinsicht in das am 15. September 1980 mit der Nummer 619 107 G bekanntgemachte Patentgesuch K.K. D.S. Das Büro war am Patenterteilungsverfahren nicht beteiligt. Gegen die Erteilung des Patents hatten die E. S.A., die S. und die M. Einspruch erhoben. Das Amt verweigerte am 21. Oktober 1983 dem Gesuchsteller die Akteneinsicht, soweit das Gesuch die Akten des Einspruchsverfahrens betreffe. Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde von I. hob das Bundesgericht diese Verfügung am 2. Oktober 1984 auf und wies das Amt an, dem Beschwerdeführer Einsicht in die Einspruchsakten zu gewähren.

Am 17. Oktober 1984 nahm I. Einsicht in die Akten der Einspruchsabteilung. Am 12. November 1984 ersuchte er das Amt sowie die II. Beschwerdekammer um Einsicht in die im Beschwerdeverfahren aufgelaufenen Akten. Der Vorsitzende der II. Beschwerdekammer verweigerte am 15. November 1984 die Akteneinsicht.

Gegen diese Verfügung hat I. Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben mit dem Antrag, die Verfügung aufzuheben und ihm Einsicht in die Beschwerdeakten zu gewähren. Der Präsident der II. Beschwerdekammer schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

2. Die Beschwerdekammern sind eidgenössische Rekurskommissionen im Sinne von Art. 98 lit. e OG (*Grisel*, *Traité de droit administratif*, Bd. II, S. 974). Die angefochtene Verfügung betrifft ein Patentgesuch, das sich im Vorprüfungsverfahren befindet, sie hat indes nicht den technischen Inhalt des Patentgesuchs zum Gegenstand, weshalb der Ausschlussgrund des Art. 100 lit. i OG nicht zur Anwendung kommt (BGE 110 II 316, 105 II 64 Erw. 1). Gemäss Art. 92 Abs. 3 PatG sind zwar die Entscheide der Beschwerdekammern endgültig, es geht hier aber nicht um einen Beschwerdeentscheid im Sinne von Art. 91 Abs. 1 PatG, auch nicht um eine Zwi-

schenverfügung gemäss Art. 101 lit. a OG. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher zulässig, was auch die Vorinstanz annimmt.

3. Der Beschwerdeführer, der das Gesuch sowohl an das Amt wie an die II. Beschwerdekammer gerichtet hat, hält nach wie vor dafür, erstinstanzlich sei das Amt zuständig. Selbst wenn das Amt und die Beschwerdekammer sich über die Zuständigkeit im Rahmen von Art. 8 VwVG geeinigt haben, kann der Beschwerdeführer die Zuständigkeitsfrage vor Bundesgericht aufwerfen (*Grisel*, *Traité de droit administratif*, Bd. II, S. 833).

Die Beschwerdekammern entscheiden über Beschwerden gegen Verfügungen der Prüfungsstellen und der Einspruchsabteilungen. Die Prüfungsstellen und die Einspruchsabteilungen sind ausschliesslich zur Durchführung der amtlichen Vorprüfung gebildet worden (Art. 88 Abs. 1 PatG). Die Einspruchsabteilungen haben nur über Einsprüche zu entscheiden (Art. 90 Abs. 1 PatG). Daraus ist auch nach Auffassung des Amtes zu folgern, dass es selber und nicht die Einspruchsabteilungen Akteneinsichtsbegehren von am Einspruchsverfahren nicht beteiligten Dritten zu beurteilen habe. Hingegen meint das Amt, über die Einsicht in die Beschwerdeakten müsse die Beschwerdekammer befinden (BGE 110 II 316 f. Erw. 1). Wie aus den Akten hervorgeht, begründet es seinen Standpunkt damit, dass es auf das Aktenheft der Beschwerdekammer wegen deren richterlichen Unabhängigkeit (Art. 92 Abs. 1 PatG) keinen Einfluss habe. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Dass die Beschwerdekammer dem Amt zuhänden des Aktenhefts (Art. 89 Abs. 1 PatV) Kopien der relevanten Beschwerdeakten übergibt oder zuhänden des Aktenhefts die entsprechenden Aktenstücke zur Einsicht offenhält, bewirkt nicht, dass das Amt auf den Entscheid der Beschwerdekammer in der Beschwerdesache oder den Ablauf des Beschwerdeverfahrens Einfluss nehmen kann, und beeinflusst die Beschwerdekammer in ihrem Entscheid in keiner Weise. Dem entspricht auch, dass die Beschwerdekammer nach ihrer eigenen Darstellung in der Vernehmlassung dem Amt auf jeden Fall Kopien der Beschwerdeschrift, einer allfälligen Beschwerdeergänzung, der Vernehmlassung der Einspruchsabteilung sowie des Beschwerdeentscheids zukommen lässt und überdies das Amt über den äusseren Ablauf des Beschwerdeverfahrens auf dem laufenden hält. Es ist daher nicht einzusehen und von der Sache her nicht zu rechtfertigen, dass das Amt nicht auch über Akteneinsichtsbegehren Dritter, die in die Beschwerdeakten Einsicht nehmen wollen, befinden soll.

Die Beschwerde erweist sich demnach bereits in diesem Punkt als begründet, weshalb der Entscheid aufzuheben und die Sache dem Amt zur Behandlung des Akteneinsichtsgesuchs zu übergeben ist.

Bei dieser Sachlage hat das Bundesgericht die Frage, ob dem Beschwerdeführer die Akteneinsicht zu gewähren sei, nicht zu entscheiden. Es versteht sich aber, dass für die Gewährung der Akteneinsicht in die Beschwerdeakten dieselben Grundsätze gelten wie für die Einsicht in die Einspruchsakten (BGE 110 II 315 ff.).

*Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978 –  
“ERFOLGSKONTROLLE”*

- *Nach liechtensteinischem Landesrecht ist zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen in Patentsachen vor Anhängigkeit der Zivilklage das Fürstliche Landgericht, nachher der Präsident des Fürstlichen Obergerichtes zuständig. Für die im Patentgesetz vorgesehenen Zivilklagen ist das Fürstliche Obergericht erste und einzige inländische Instanz. Rügen wegen Verletzung materiellen Rechtes werden vom Schweizerischen Bundesgericht, solche wegen Verletzung interner Verfahrensvorschriften jedoch weiterhin vom FL Obersten Gerichtshof behandelt.*
- *Nach dem schweizerisch-liechtensteinischen Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978 sind gerichtliche Entscheidungen in Patentangelegenheiten im gesamten Schutzgebiet, also jeweils in Liechtenstein und in der Schweiz, vollstreckbar. Dies gilt auch für einstweilige Verfügungen bzw. vorsorgliche Massnahmen.*
- *Das liechtensteinische Prozessrecht sieht vorsorgliche Massnahmen auch zur vorläufigen Sicherung von Geldforderungen vor, wie insbesondere die Pfändung von Bankguthaben eines Patentverletzers und zur Erfolgskontrolle die entsprechende Auskunftserteilung des Drittschuldners.*
- *Für die Erfolgskontrolle einer vom FL Landgericht vor Anhebung des Prozesses angeordneten Massnahme bleibt das FL Landgericht zuständig, selbst wenn mittlerweile die Bestätigungsklage bei einem schweizerischen Gericht anhängig gemacht worden ist. Im übrigen ist der Richter im Hauptprozess ausschliesslich zur Aufhebung bzw. Ergänzung oder Abänderung einer vorsorglichen Massnahme zuständig.*
- *En droit liechtensteinois, la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles en matière de brevets appartient au tribunal princier de première instance jusqu'à l'introduction de l'action au fond; ensuite, elle échoit au président de la cour princière d'appel. La cour princière d'appel connaît en instance unique des actions civiles prévues par la loi sur les brevets d'invention. Contre ses arrêts, les recours pour violation du droit de fond sont soumis au tribunal fédéral suisse, tandis que ceux relatifs à la violation des dispositions internes de procédure relèvent de la compétence de la cour suprême du Liechtenstein.*
- *Selon le traité du 22 décembre 1978 entre la Suisse et le Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention, les décisions judiciaires rendues en matière de brevets sont exécutoires dans tout le territoire couvert par l'accord, soit tant au Liechtenstein qu'en Suisse. Cela vaut également pour les mesures provisionnelles.*
- *La procédure liechtensteinoise prévoit également des mesures provisionnelles conservatoires pour la garantie de créances d'argent, en particulier la saisie d'avoirs en banque de l'auteur de la violation d'un brevet avec l'obligation correspondante du tiers saisi de renseigner si la mesure a porté.*
- *Le tribunal princier de première instance demeure compétent pour déterminer si une mesure, qu'il a ordonnée avant l'ouverture de l'action au fond, a porté,*

*cela même si cette action a entre-temps été introduite devant un tribunal suisse. Pour le reste, le juge du fond possède la compétence exclusive de lever, de compléter ou de modifier les mesures provisionnelles.*

Beschlüsse des FL Obersten Gerichtshofes vom 30. November 1981 (LES 1982, 176) und 9. September 1982 (LES 1984, 8)

Die Sicherungswerberin (gemäss schweizerischer Terminologie Antragstellerin), eine amerikanische Patentinhaberin, behauptet Patentverletzungen durch die beiden Sicherungsgegner (Antragsgegner), nämlich die Y-Gesellschaft aus Liechtenstein (Erstsicherungsgegnerin) sowie den in Tessin wohnhaften Z. (Zweitsicherungsgegner), durch die der Sicherungswerberin u.a. Schadenersatzansprüche entstanden seien. Das FL Landgericht hielt diese Ansprüche für bescheinigt und erliess daher am 18. März 1981 gegen Z. eine einstweilige Verfügung (vorsorgliche Massnahme) zur Sicherung von Ansprüchen aus behaupteten Patentverletzungen. Laut Ziff. 3 dieser einstweiligen Verfügung wurde Z. verboten, über seine Ansprüche gegenüber der A-Bank aufgrund der Kontoverbindung Nr. X oder aufgrund sonstiger Geschäftsverbindungen zur A-Bank bis zur Höhe von sFr. 200'000.— in irgendeiner Weise zu verfügen, welche die Vollstreckung auf diese Guthaben erheblich erschweren oder verunmöglichen könnte.

Der A-Bank wurde gleichzeitig als Drittschuldnerin bei sonstiger eigener Haftung bis auf weitere gerichtliche Anordnung untersagt, das dem Z. aus dem schon erwähnten Konto Nr. X oder aus sonstigen Bankguthaben, Wertschriftendepots, Hinterlegungsverträgen usw. Geschuldete bis zur Höhe von sFr. 200'000.— herauszugeben oder sonstige Verfügungen des Z. über diese Vermögenswerte durchzuführen, die eine Vollstreckung auf diese erheblich erschweren oder verunmöglichen könnten. Diese einstweilige Verfügung soll bis zu dem Zeitpunkt gelten, in dem die Sicherungswerberin ihre Ansprüche im Wege der Zwangsvollstreckung durchsetzen könne. Zur Einbringung der Rechtfertigungsklausel (Bestätigungsklausel) wurde der Sicherungswerberin eine Frist von 60 Tagen mit der Androhung eingeräumt, dass bei nicht fristgerechter Klageführung die einstweilige Verfügung aufgehoben würde. Die Rechtfertigungsklage wurde gegen die Erstsicherungsgegnerin Y. beim FL Obergericht eingereicht; die Rechtfertigungsklage gegen den Zweitsicherungsgegner Z. wurde dagegen bei dem am Wohnort des Zweitsicherungsgegners zuständigen Tribunale di Appello in Lugano erhoben.

Am 14. August 1981 beantragte die Sicherungswerberin beim Präsidenten des FL Obergerichtes eine Ergänzung der einstweiligen Verfügung vom 18. März 1981 gegenüber Z. dahingehend, dass sein Verfügungs- bzw. Drittverbot auch in bezug auf die Ansprüche des Z. bei der B-Bank aufgrund genau benannter Konten oder aufgrund sonstiger Geschäftsverbindungen bis zur Höhe von sFr. 200'000.— erlassen werde. Der Präsident des FL Obergerichtes hat diesen Ergänzungsantrag mit Beschluss vom 19. August 1981 verworfen. Gegen diesen Beschluss erhob die Sicherungswerberin Rekurs, welcher vom FL Obersten Gerichtshof aus folgenden Gründen abgewiesen wurde (LES 1982, 178):

2. Nach Art. 1 des Vertrages zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Schutz der Erfindungspatente, im folgenden "Patentschutzvertrag" genannt, bilden das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente. Daraus ergibt sich zunächst gemäss Art. 4 des Patentschutzvertrages, dass die für das einheitliche Schutzgebiet wirksamen Erfindungspatente einheitlich sind. Sie haben in beiden Vertragsstaaten die gleiche Wirkung und können nur für das Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen, für nichtig erklärt werden oder erlöschen. Aus dieser Einheitlichkeit heraus muss in gewissen Grundzügen im gesamten einheitlichen Schutzgebiet auch ein einheitliches anwendbares Recht gelten. Als solches einheitliches Recht wurden in Art. 5 des Patentschutzvertrages das jeweilige schweizerische Bundesrecht betreffend Erfindungspatente und die anderen Bestimmungen des Schweizer Bundesrechts bezeichnet, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt. Das demnach anzuwendende einheitliche Recht wurde in der Anlage zum Patentschutzvertrag näher bezeichnet. Unter diesen Gesetzen befinden sich, soweit hier in Betracht kommend, das schweizerische Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege und das schweizerische Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess. Einheitlich anzuwenden sind schliesslich insbesondere auch das schweizerische Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente, geändert durch das Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976, im folgenden "Patentgesetz" genannt, sowie die schweizerische Verordnung vom 19. Oktober 1977 über Erfindungspatente, im folgenden als "Patentverordnung" bezeichnet. Von Bedeutung sind dabei insbesondere die Bestimmungen der Art. 75, 76 des Patentgesetzes, wonach die Kantone, die für die im Patentgesetz vorgesehenen Zivilklagen jeweils eine Gerichtsstelle zu bezeichnen haben, welche für das ganze Kantonsgebiet als einzige kantonale Instanz zu entscheiden hat. Durch Art. 76 greift das Patentgesetz tiefer in die kantonale Prozesshoheit als sonst in der Schweiz üblich ein, indem hier über die örtliche Zuständigkeit hinaus auch die sachliche und funktionelle Zuständigkeit geregelt werden. Dieser Eingriff wurde einerseits durch die dem Patentrecht innewohnenden Schwierigkeiten begründet, die es als zweckmässig erscheinen liessen, die patentrechtliche Praxis für jeden Kanton bei einem einzigen Gericht zu konzentrieren, und andererseits, in bezug auf die funktionelle Zuständigkeit, durch die Notwendigkeit der Ausbildung einer einheitlichen Rechtsprechung durch das Schweizer Bundesgericht. Aus diesem Grunde erklärte Art. 76 des Patentgesetzes die Berufung an das Bundesgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert für zulässig (vgl. hiezu *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente, Bd. III, S. 628 Anm. 1). Den Bestimmungen des Art. 76 des Patentgesetzes trägt zunächst Art. 10 des Patentschutzvertrages Rechnung, wonach das Fürstentum Liechtenstein die Gerichtsbehörden zu bezeichnen hat, die in Patentsachen als einzige Instanz über Zivilklagen entscheiden; des weiteren Art. 11 des Patentschutzvertrages, wonach die in Patentsachen gefällten Zivilentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein gemäss den aufgrund des Rechtsschutzvertrages anzuwendenden Bestimmungen über die Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden können. Der Verpflichtung, die einzige zivilgerichtliche Entscheidungsinstanz im Sinne des Art. 10 des Patentschutzübereinkommens zu bezeichnen, ist das Fürsten-

tum Liechtenstein mit dem Gesetz vom 26. September 1979 nachgekommen. Nach Art. 1 Abs. 1 dieses Gesetzes ist das Fürstliche Obergericht die erste und einzige inländische Instanz für die im Patentgesetz vorgesehenen Zivilklagen. Gegen eine Entscheidung des FL Obergerichtes in Patentsachen gebe es daher an sich keinen Rechtszug an den FL Obersten Gerichtshof, sondern nur die Berufung an das Schweizerische Bundesgericht. Wie aber schon das Wort "Berufung" zum Ausdruck bringt, gilt dieser Rechtsmittelausschluss für den innerstaatlichen Rechtszug nicht unbeschränkt, sondern nur für die materiellrechtliche Entscheidung des FL Obergerichtes in Patentsachen. Denn die dem Patentgesetz und dem Patentschutzvertrag innewohnenden Vereinheitlichungstendenzen beziehen sich naturgemäss nur auf den unmittelbaren Bereich jenes Rechtes, das den Bestand eines einheitlichen Patentschutzgebietes bedingt. Im Jurisdiktionsbereich der einzelnen mit Patentsachen befassten Gerichte können dagegen territoriale Rechtsbesonderheiten weiter bestehenbleiben. So haben etwa in den einzelnen Schweizer Kantonen die nach Art. 76 des Patentgesetzes bezeichneten Gerichtsstellen ihre Entscheidungen unter Beachtung der Vorschriften des kantonalen Prozessrechtes zu fällen. Daher verhindert die Bestimmung, dass gegen die Entscheidungen dieser Gerichte die Berufung an das Bundesgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig ist, nicht, dass wegen Verletzung von Vorschriften des kantonalen Prozessrechtes der normale Instanzenzug innerhalb der kantonalen Zuständigkeit bestehenbleibt (vgl. *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Bd. III, S. 360 unten). Das gleiche muss für den Bereich des Fürstentums Liechtenstein gelten, zumal da Art. 2 des Gesetzes vom 26. September 1979 ausdrücklich bestimmt hat, dass die Gerichte in dem nach Art. 1 genannten Verfahren die Vorschriften der (inländischen) Zivilprozess- und Exekutionsordnung anwenden. Für Verletzungen interner Verfahrensvorschriften bleibt daher im Sinne der bisher gemachten Ausführungen der allgemeine Rechtszug vom FL Obergericht zum FL Obersten Gerichtshof weiter bestehen.

3. Ohne Zweifel sind die Bestimmungen der Exekutionsordnung (EO) überwiegend rein formaler, also verfahrensrechtlicher Natur, da zumindest die Befriedigungsexekution den rechtskräftigen Abschluss eines Erkenntnisverfahrens voraussetzt, in dem über einen materiellrechtlichen Anspruch entschieden worden ist. Lediglich im Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfügungen, also im sog. Sicherungsverfahren, klingt eine materiellrechtliche Komponente an, soweit als Voraussetzung für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung ein materiellrechtlicher Anspruch als bescheinigt angesehen werden muss. Doch reicht dieser materiellrechtliche Anknüpfungspunkt nicht aus, um unter Hinweis auf die Sonderbestimmungen des Patentgesetzes und des Patentschutzvertrages im Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfügungen den internen Rechtszug auszuschalten. Dies folgt schon aus den bisher gemachten Darlegungen über die unterschiedliche Behandlung einer formalrechtlichen und materiellrechtlichen Beschwerde in bezug auf den Instanzenzug und dazu noch aus Überlegungen, die mit den Sonderregelungen zusammenhängen, welche die Erlassung einstweiliger Verfügungen im Patentgesetz bzw. im Patentschutzvertrag erfahren haben. Nach Art. 77, 78 des Patentgesetzes sind zur Erlassung einstweiliger Verfügungen oder, wie es in der eidgenössischen Terminologie heisst, "vorsorglicher Massnahmen" Gerichtsstellen ausschliesslich zuständig, die wiederum von den Kantonen zu bezeichnen waren. Vor dem Anhängigwerden

des Hauptprozesses kann dies eine andere kantonale Gerichtsstelle sein als nachher. Von der Prozessanhängigkeit an ist aber jedenfalls dessen Richter alleiniger Träger der Zuständigkeit. Dementsprechend forderte Art. 10 des Patentschutzvertrages vom Fürstentum Liechtenstein auch die Bezeichnung jener Gerichtsbehörde, die in Patentsachen vorsorgliche Massnahmen zu verfügen hat. Und dementsprechend hat auch das Gesetz vom 26. September 1979 in Art. 1 Abs. 2 bestimmt: "Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 77 des Patentgesetzes ist vor Anhängigkeit der Zivilklage das Fürstliche Landgericht, nach deren Anhängigkeit der Präsident des Fürstlichen Obergerichtes zuständig." Da gerichtliche Entscheidungen im Interesse der Rechtssicherheit, von jenen Ausnahmen abgesehen, die im Interesse einer zügigen Verfahrensentwicklung getroffen worden sind, grundsätzlich in einem Rechtsmittelverfahren überprüfbar sein sollen und weil weiters für einstweilige Verfügungen bzw. vorsorgliche Massnahmen eine Berufung an das Schweizer Bundesgericht ausscheidet, kann diese Überprüfung nach dem generell anzuwendenden schweizerischen Recht nur durch kantonsinterne Verfahrensvorschriften erfolgen. Diese behielten daher, ungeachtet der bundeseinheitlichen Regelungen, auch im Rahmen der Art. 77, 78 des Patentgesetzes ihre Wirksamkeit (vgl. hiezu *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Bd. III, S. 656 Anm. 5 und S. 662 Anm. 3). Was aber für bundesstaatlich integrierte Schweizer Kantone gilt, muss im verstärkten Mass für die interne Verfahrensgesetzgebung des souveränen Fürstentums Liechtenstein gelten. Mit anderen Worten: Trotz Einbeziehung des Gebietes des Fürstentums Liechtenstein in ein mit der Schweiz gebildetes einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente und trotz Eröffnung eines gesonderten Rechtszuges für Zivilurteile patentrechtlichen Inhaltes bleibt ebenso wie auf dem Gebiete der Zivilklagen zur Überprüfung des formellen Verfahrens auch auf dem Gebiete der Exekutionsordnung der innerstaatliche Rechtszug voll erhalten. Daher ist der Rekurs der Sicherungswerberin gegen den Beschluss des Präsidenten des FL Obergerichtes vom 19. August 1981 nach den einschlägigen Bestimmungen der liechtensteinischen Exekutionsordnung als Rekurs an den Obersten Gerichtshof zu behandeln.

5. Dem an sich zulässigen Rekurs musste aber dennoch der Erfolg versagt bleiben.

Nach Art. 78 Abs. 1 Patentgesetz ist nach dem Anhängigwerden des Hauptprozesses ausschliesslich dessen Richter zuständig, eine vorsorgliche Massnahme zu verfügen oder aufzuheben. Da der Hauptprozess gegen den Zweitsicherungsgegner beim Tribunale di Appello Lugano anhängig ist, kommt also als Einzelrichter im vorliegenden Fall nur dessen Präsident in Betracht, wobei das, was für die Verfügung oder Aufhebung gesagt wurde, sinngemäss auch für die Abänderung oder Ergänzung zu gelten hat (vgl. hiezu *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Bd. III, S. 660).

Diese eindeutige Gesetzeslage kann auch nicht durch den Hinweis auf das schweizerisch-liechtensteinische Vollstreckungsabkommen in ein anderes Licht gerückt werden, denn der Patentschutz hat ja durch den schweizerisch-liechtensteinischen Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978 eine Sonderregelung erfahren, die sich laut Art. 13 auch mit der Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen befasst. Danach sind die gerichtlichen Entscheidungen im "gesamten Schutzgebiet", also jeweils in Liechtenstein und in der Schweiz, vollstreckbar. Es besteht kein Zweifel, dass der terminus technicus "gerichtliche Entscheidungen" im Sinne dieser Bestim-

mung auch die einstweiligen Verfügungen bzw. vorsorglichen Massnahmen umfasst, zumal da für deren überstaatliche und übergreifende und damit allgemeingültige Regelung in Art. 10 des Patentschutzvertrages und in Art. 1 des hiezu erlassenen Gesetzes vom 26. September 1979 ganz besondere Sorgfalt aufgewendet worden ist.

Dem Rekurse, dem damit vollends der Boden entzogen ist, war sohin keine Folge zu geben.

Am 28. April 1982 stellte die Sicherungswerberin beim FL Obergericht den Antrag, es möge den Drittschuldern aus der einstweiligen Verfügung vom 18. März 1981, also der A-Bank, aufgetragen werden, sich binnen 14 Tagen darüber zu erklären:

- a) ob und inwieweit sie die gepfändeten Forderungen der Sicherungsgegner als begründet anerkennen und Zahlungen zu leisten bereit seien,
- b) ob und von welchen Gegenleistungen ihre Zahlungspflicht abhängig sei,
- c) ob und welche Ansprüche andere Personen auf die gepfändeten Forderungen erheben,
- d) ob und wegen welcher Ansprüche zugunsten anderer Gläubiger an den Forderungen ein Pfandrecht bestünde und schliesslich
- e) ob und von welchem Gläubiger sowie bei welchem Gericht die gepfändeten Forderungen eingeklagt seien.

Der Präsident des FL Obergerichtes hat diesen Antrag bezüglich der durch die einstweilige Verfügung vom 18. März 1981 erfassten Guthaben des Z. bei der A-Bank mit Beschluss vom 4. Mai 1982 wegen funktionaler Unzuständigkeit verworfen. Die Sicherungswerberin hat gegen diesen Beschluss wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung rekuriert. Der FL Oberste Gerichtshof hat diesen Rekurs aus formalen Gründen abgewiesen.

*Aus der Begründung (LES 1984, 10):*

Das durch den liechtensteinisch-schweizerischen Patentschutzvertrag gebildete einheitliche Schutzgebiet für Erfindungspatente, welches sowohl Liechtenstein als auch die Schweizerische Eidgenossenschaft umfasst, erforderte die Festlegung eines einheitlichen Rechtes. Dessen Schwerpunkt wird wiederum laut Art. 5 des Patentschutzvertrages durch das Schweizerische Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente geändert durch das Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976, "Patentgesetz" genannt, bestimmt. Dieses Patentgesetz hat zwar durch örtliche, sachliche und funktionelle Zuständigkeitsregelungen tief in territoriale Besonderheiten eingegriffen, jedoch nicht weiter, als dies durch die sich aus dem gemeinsamen Patentschutzgebiet ergebenden besonderen Rechtsschutzzwecke notwendig erwies. Soweit eine solche Notwendigkeit nicht bestand, blieben insbesondere die autonomen territorialen Verfahrensnormen unberührt. Dies gilt insbesondere für die Vorschriften des territorialen Prozessrechtes (vgl. hiezu *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente, Bd. III, S. 630 unten) und jene weiteren Verfahrensnormen, die die sog. "vorsorglichen Massnahmen" (schweizerische Terminologie)

bzw. "einstweilige Verfügungen" (liechtensteinische Terminologie) betreffen. In letzterwähnter Hinsicht führten *Blum/Pedrazzini* (a.a.O., Bd. III, S. 648) aus, dass die Bestimmungen des Patentgesetzes nur Mindestanforderungen darstellen, durch welche das kantonale Prozessrecht vervollständigt werden müsse. Dabei könnten die Kantone entweder besondere Vorschriften aufstellen oder die allgemeinen Vorschriften ihres Prozessrechtes auch für die vorsorglichen Massnahmen nach dem Patentgesetz anwenden (vgl. hiezu BGE 69 II 125 ff.). Letzter Weg sei der übliche, da es umständlich wäre, für jedes Bundesgesetz, welches die Möglichkeit vorsorglicher Massnahmen eröffne, Sondervorschriften prozessualen Charakters aufzustellen, wenn das jeweils massgebende materielle Recht keine Abweichungen von der allgemeinen Regelung erfordere bzw. selbst solche enthalte. Für das Verhältnis zwischen Bundesrecht und kantonalem Prozessrecht in bezug auf vorsorgliche Massnahmen müsse festgehalten werden, dass die Grundlage der vorsorglichen Massnahmen materiellrechtlicher Natur sei (BGE 56 II 324) und somit dem Bundesrecht unterstehe, während ihre prozessrechtliche Ausgestaltung den Kantonen unter Berücksichtigung der Normen von Art. 77–80 PatG anheimgestellt sei. Es stehe daher den Kantonen zwar nicht zu, in materiellrechtlicher Hinsicht die Anforderungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im Rahmen patentrechtlicher Tatbestände abzuändern, jedoch (vgl. für das Folgende *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Bd. III, S. 650 ff.) werde die Art und Weise der zu treffenden vorsorglichen Massnahmen vor allem durch die inneren Verfahrensvorschriften der Kantone bestimmt, zumal da Art. 77 des Patentgesetzes nur einige vorsorgliche Massnahmen aufzähle, wobei die Aufzählung nicht abschliessend sei. Die Grenzen für die Anwendung des internen kantonalen Rechtes seien einerseits dadurch bestimmt, dass für die Erlassung vorsorglicher Massnahmen keine höheren Anforderungen gestellt werden dürften, als dies durch das Patentgesetz geschehen sei. Andererseits müsse sich die im einzelnen getroffene vorsorgliche Massnahme im Rahmen des Parteienantrages halten und dürfte nicht über jene Grenzen hinausgehen, die durch das Endurteil gezogen würden. Im Rahmen dieser Grenzen hat sich das FL Landgericht bewegt, als es, gestützt auf Art. 1 Abs. 2 des Patentschutzvertrags-Ausführungsgesetzes vom 26. September 1979, vor der Anhängigkeit des Hauptprozesses die einstweilige Verfügung vom 18. März 1981 erliess, welche in Punkt 3 das an den Zweitsicherungsgegner gerichtete Verbot enthielt, über seine Ansprüche gegenüber der A-Bank aufgrund der Kontoverbindung Nr. X oder aufgrund sonstiger Geschäftsverbindung bis zur Höhe von sFr. 200'000.— zu verfügen, und für die A-Bank auch das entsprechende Drittverbot beifügte. Die hier in Rede stehende einstweilige Verfügung verschaffte der Sicherungswerberin im Sinne der Bestimmungen des Art. 275 EO ein Pfandrecht an der Forderung des Zweitsicherungsgegners gegenüber der A-Bank aus der angeführten Konto- und Geschäftsverbindung, wobei aufgrund der Pfändung allerdings noch nicht klar war, ob die einstweilige Verfügung eine wirklich bestehende Forderung erfasste oder ins Leere ging. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Ungewissheit den Rechtsschutzzweck einer einstweiligen Verfügung ernsthaft in Frage stellen kann. Wenn der Sicherungswerber nicht weiss, ob das angewendete Sicherungsmittel ausreichen werde, die spätere Realisierung einer im einzelnen erst noch festzustellenden Forderung zu gewährleisten, so wird dies aber nicht nur die Position des Sicherungswerbers beeinträchtigen, sondern auch für den Sicherungsgegner von Nachteil sein. Denn der

Sicherungswerber wird bestrebt sein, noch zusätzliche Sicherheiten zu erlangen, um für den Fall vorzusorgen, dass sich die erste einstweilige Verfügung mangels Vorhandenseins einer Forderung des Sicherungsgegners gegenüber dem Drittschuldner als wertlos erweisen sollte. Offenbar aus dieser Ungewissheit heraus hat dann auch die Sicherungswerberin am 14. August 1981 jene Ergänzung der ersten einstweiligen Verfügung vom 18. März 1981 durch Pfändung der dem Zweitsicherungsgegners gegenüber der B-Bank zustehenden Ansprüche beantragt, die aufgrund der besonderen Zuständigkeitsregelung nach Art. 1 Abs. 2 des Patentschutzvertrags-Ausführungsgesetzes vom 26. September 1979 schliesslich der Zurückweisung (Verwerfung) verfiel, weil inzwischen die Rechtfertigungsklage bei der II. Camera Civile del Tribunale di Appello Lugano eingebracht worden war und sonach deren Präsident ausschliesslich für die Verfügung oder Aufhebung bzw. Ergänzung oder Abänderung einer einstweiligen Verfügung (bzw. vorsorglichen Massnahme) zuständig geworden war.

So betrachtet besteht aber für die Anwendung der besonderen Zuständigkeitsvorschriften, die durch den Patentschutzvertrag und das hiezu erlassene Ausführungsgesetz geschaffen wurden, kein Raum. Es wurde schon ausführlich dargelegt, dass der Patentschutzvertrag vor allem das materielle Patentrecht für das gesamte Rechtsschutzgebiet einheitlich geregelt wissen wollte und in die bestehenden Verfahrensrechte nur insofern eingriff, als dies aus den sich aus dem materiellen Patentrecht ergebenden Notwendigkeiten bedingt war. Ebenso ist bereits ausgeführt worden, dass die materielle Komponente des Patentrechtes im Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfügungen nur insoweit zum Tragen kommt, als ihre Bewilligung von der Glaubhaftmachung von Ansprüchen abhängt, die im materiellen Patentrecht begründet sind. Dasselbe muss auch für Beschlussfassungen gelten, die auf eine Abänderung, Ergänzung oder Aufhebung einer einstweiligen Verfügung abzielen, sofern die Antragstellung, bezogen auf die erste Beschlussfassung, ein Plus oder Minus an Sicherung bezweckt. Weil in all diesen Fällen das materielle Patentrecht eine Rolle spielt oder spielen kann, ist es gerechtfertigt, die Entscheidung jenem Richter vorzubehalten, der auch im übrigen über die in Betracht kommenden Ansprüche zu entscheiden hat. Dies ist nach der Einbringung der Rechtfertigungsklage im Sinne der Art. 77 und 78 des Patentgesetzes ausschliesslich der für die Entscheidung über diese zuständige Richter. Für einen Auftrag nach Art. 223 EO besteht im Gegensatz zum eben Dargelegten kein materielle Anknüpfungspunkt, um eine Sonderzuständigkeit nach Art. 77, 78 des Patentgesetzes zu begründen, da der bei der Erlassung der einstweiligen Verfügung bestandene materielle Konnex unverändert bleibt. Der Antrag zielt inhaltlich weder auf ein Plus noch auf ein Minus, sondern artikuliert nur ein Verfahrensrecht, das schon mit der Erlassung der einstweiligen Verfügung verbunden war. Für diesen rein verfahrensrechtlichen Ausspruch muss aber das territoriale Verfahrensrecht zur Anwendung kommen, zumal es sich, wie im vorliegenden Fall, um das Verfahrensrecht eines souveränen Staates handelt, dem im eigenen Hoheitsgebiet im Zweifel immer der Vorrang vor anderen Regelungen einzuräumen ist, auch dann, wenn diese Regelungen Gegenstand eines Staatsvertrages sind. Denn die Gerichtsbarkeit ist Ausfluss der Hoheitsrechte eines Staates, und Beschränkungen dieser Hoheitsrechte sind immer einschränkend auszulegen.

Im Ergebnis ist aber aus diesen Überlegungen für den Rekurs der Sicherungswerberin, so weitgehend sie auch dessen Rechtsstandpunkt teilen, nichts zu gewinnen. Dies folgt zwingend aus folgenden weiteren Erwägungen: Weil für die Entscheidung nach Art. 223 EO die besondere Zuständigkeitsregelung der Art. 77, 78 PatG nicht zum Tragen kommt, da im Sinne der bereits gemachten Darlegungen die zu treffende Entscheidung mangels Erweiterung oder Einengung der Sicherungsmassnahme inhaltlich weder als Anordnung noch als Aufhebung, Änderung oder Ergänzung einer einstweiligen Verfügung angesehen werden kann, greift auch die besondere Zuständigkeitsbestimmung laut Art. 1 Abs. 2 des Patentschutzvertrags-Ausführungsgesetzes nicht Platz, wonach zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 77 des Patentgesetzes vor Anhängigkeit der Zivilklage das Fürstliche Landgericht, nach deren Anhängigkeit aber der Präsident des Fürstlichen Obergerichtes zuständig ist. Denn es fehlt im konkreten Fall an dem ausdrücklich geforderten sonderrechtlichen, nämlich patentgesetzlichen Anknüpfungspunkt. Wenn aber die schon mehrfach erwähnte Sonderregelung mit ihren Sonderzuständigkeiten nicht anzuwenden ist, so bleibt zur Beurteilung der Zuständigkeitsfrage für den vorliegenden Antrag nur die allgemeine liechtensteinische Zuständigkeitsregelung übrig. Diese ist in Ansehung des Exekutionsrechtes laut Art. 2 EO dahingehend getroffen worden, dass über die Bewilligung der Exekution auf Antrag der anspruchsberechtigten Partei das Landgericht entscheidet. Dasselbe gilt laut Art. 297 EO auch für das Rechtssicherungsverfahren, also für das Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfügungen. Auch für diese ist daher, soweit nicht Sonderregelungen anzuwenden sind, das Landgericht zuständig. Dieselbe Zuständigkeit lässt sich aus dem Grundsatz der "perpetuatio fori" ableiten, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit, soweit nicht Sondernormen zum Tragen kommen, bis zum Ende des betreffenden Verfahrens aufrecht bleibt. Im Exekutionsverfahren wurde der Grundsatz der "perpetuatio fori" in der Weise verwirklicht, dass das Gericht, das die Exekution bewilligt hat, von Sonderregelungen abgesehen, auch für den Exekutionsvollzug zuständig bleibt (Art. 12 EO). Bei der Erlassung der konkreten einstweiligen Verfügung vom 18. März 1981 ist das Landgericht allerdings nicht aufgrund seiner allgemeinen Zuständigkeit in Exekutionssachen, sondern aufgrund der Sonderzuständigkeit nach Art. 1 Abs. 2 des Patentschutzvertrags-Ausführungsgesetzes eingeschritten, weil damals die Rechtfertigungsklage noch nicht eingebracht worden war. Es deckte sich daher damals in Ansehung des Zweitsicherungsgegners die allgemeine und die besondere Zuständigkeit. Seither ist zwar gegen den Zweitsicherungsgegner in Lugano die Rechtfertigungsklage eingebracht worden, diese hat aber in Ansehung der Entscheidung über den nunmehr vorliegenden Antrag nach Art. 223 EO keine Zuständigkeitsänderung zur Folge, weil der Antrag nach Art. 223 EO kein Plus oder Minus in bezug auf die Wirksamkeit der ersten einstweiligen Verfügung, sondern nur ihre Erfolgskontrolle bezweckt. Eine Verlagerung der besonderen Zuständigkeit hätte, sofern der eingebrachte Antrag unter den Begriffen "Anordnung, Aufhebung, Abänderung oder Ergänzung" einzuordnen gewesen wäre, nur zum Präsidenten der II. Camera Civile del Tribunale di Appello Lugano, niemals aber zum Präsidenten des FL Obergerichtes eintreten können, da ein Gerichtsstand der Rechtfertigungsklage in Ansehung des Zweitsicherungsgegners beim FL Obergericht nie begründet worden ist. Daher war der vorliegende, an das FL Obergericht adressierte Antrag beim unzuständigen Gericht eingebracht worden. Richtigerweise hätte

er sowohl aus den allgemeinen Zuständigkeitsbestimmungen der EO wie aus Erwägungen im Zusammenhang mit der "perpetuatio fori" heraus beim FL Landgericht eingebracht werden müssen. Der Präsident des FL Obergerichtes, dem in Ansehung des gegen den Zweitsicherungsgegner gerichteten Antrages keinesfalls eine Entscheidungsgewalt zustand, hat daher zu Recht insoweit eine Entscheidung abgelehnt.

Es erhebt sich nun allerdings die Frage, ob nicht die Möglichkeit bestanden hätte, den Antrag von Amts wegen an das zuständige FL Landgericht zu überweisen (wird in der Folge näher geprüft und verworfen).

Es steht der Sicherungswerberin jedoch frei, gegen den Zweitsicherungsgegner unter Bezugnahme auf die einstweilige Verfügung vom 18. März 1981 neuerlich einen Antrag nach Art. 223 EO, diesmal beim zuständigen FL Landgericht, einzubringen. Denn eine Unzuständigkeitsentscheidung kann naturgemäss keine materiellen Rechtskraftwirkungen erzeugen. Im Falle einer neuerlichen Antragstellung wird jedoch die Sicherungswerberin folgendes zu beachten haben: Punkt 3 der einstweiligen Verfügung des FL Landgerichtes vom 18. März 1981 hat sich in Ansehung des Zweitsicherungsgegners nicht nur auf die Kontoverbindung Nr. X, sondern auch auf dessen sonstige Geschäftsverbindung zur A-Bank bezogen. Im Antrag auf Erlassung eines Auftrages nach Art. 223 EO wurden in Ansehung des Zweitsicherungsgegners diese "sonstigen Ansprüche" nicht erwähnt. Erst im Rekurs scheinen sie wieder auf. Die Sicherungswerberin sollte daher im Falle einer neuerlichen Antragstellung darauf achten, insoweit volle Klarheit zu schaffen.

## II. Kennzeichnungsrecht

### *Art. 18 Abs. 1 MSchG – “SWISS PANZER”*

- *Es ist klares Recht, dass die Bezeichnung “Swiss Panzer” für einen Türverschluss eine Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 MSchG darstellt.*
- *Die Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn der Verletzer nicht darzutun vermag, dass Wiederholungen dauernd ausgeschlossen sind. Dazu bedarf es einer klaren Anerkennung der Verletzung und des ausdrücklichen Verzichtes auf die beanstandeten Handlungen.*
- *Il est évident que la dénomination “Swiss Panzer” pour une serrure de porte constitue une indication de provenance au sens de l’art. 18 al. 1 LMF.*
- *Le risque de récédive est présumé lorsque l’auteur de l’atteinte ne parvient pas à établir que des récédives sont exclues sans limite de temps. Il faut pour cela une reconnaissance claire de l’atteinte et une renonciation expresse aux actes reprochés.*

ER i.S. V. am HGer ZH vom 5. Februar 1986

Am 10. Dezember 1985 reichte der Kläger im summarischen Verfahren Klage gegen eine deutsche Metallwarenfabrik (Beklagte 3) und zwei schweizerische Wiederverkäufer (Beklagte 1 und 2) ein und verlangte im wesentlichen die Unterlassung des Gebrauchs der Bezeichnung “Swiss Panzer” für in Deutschland hergestellte Türverschlüsse. In der Klageantwort machten alle drei Beklagten geltend, die Bezeichnung “Swiss Panzer” würde nicht mehr verwendet. In der Folge schloss der Kläger mit den beiden schweizerischen Wiederverkäufern einen Vergleich, während er an der Klage gegen die deutsche Herstellerin festhielt.

#### *Aus den Erwägungen des Einzelrichters:*

3. Gemäss Art. 18 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes (MSchG) ist es untersagt, ein Produkt mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung zu versehen oder ein so bezeichnetes Produkt zu verkaufen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen. Art. 1 Abs. 2 lit. b des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) verletzt, wer über die eigenen Waren, Werke oder Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt.

Die Beklagte 3, eine deutsche Herstellerin von Stahlzargen und Türschlössern, liefert in Deutschland hergestellte Türverschlüsse unter der Bezeichnung “Swiss Panzer” in die Schweiz, und solche wurden vermutlich u.a. auch von den Beklagten 1 und 2 im Detailhandel unter dieser Bezeichnung angeboten.

Dieser Sachverhalt wird von der Beklagten 3 nicht bestritten.

Dass es sich bei der Bezeichnung "Swiss Panzer" für einen als besonders sicher gepriesenen Türverschluss um eine Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 MSchG handelt, wird von der Beklagten 3 zu Recht nicht bestritten. Der Käufer eines Produktes schweizerischer Herkunft verbindet damit automatisch hohe Qualitätsanforderungen, so etwa hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Robustheit. Er ist häufig auch bereit, dafür einen höheren Preis zu bezahlen. Darauf, ob die Produkte der Beklagten diesen Anforderungen auch genügen, kommt es dabei nicht an. Entscheidend ist vielmehr, dass die Herkunftsangabe im vorliegenden Fall der Wirklichkeit zugegebenermassen nicht entspricht und deshalb gemäss Art. 18 Abs. 3 MSchG untersagt ist. Gemäss Art. 3bis des Madrider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben haben sich sowohl die Bundesrepublik Deutschland wie auch die Schweiz verpflichtet, Angaben, welche das Publikum über die Herkunft von Erzeugnissen täuschen, zu verbieten.

Mit der Verwendung der Bezeichnung "Swiss Panzer" verletzt die Beklagte 3 überdies Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG, indem dem Publikum suggeriert wird, es handle sich beim Produkt der Beklagten um in der Schweiz hergestellte Ware.

Die Beklagte 3 bestreitet in ihrer Eingabe vom 8. Januar 1986 die vorstehenden Erwägungen gar nicht, sondern macht einzig geltend, die Bezeichnung "Swiss Panzer" sei schon Monate vor der Klageeinleitung aus Rationalisierungsgründen aus dem Programm herausgenommen worden und das Verfahren dadurch gegenstandslos geworden. Dieser Einwand schlägt indes nicht durch. Wie die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 29. Januar 1986 zutreffend ausführt, anerkennt die Beklagte 3 auch in ihrer Eingabe vom 8. Januar 1986 die Unrechtmässigkeit der verwendeten Bezeichnung nach wie vor nicht, sondern führt einzig ökonomische Gründe für die derzeitige angebliche Nichtverwendung der beanstandeten Bezeichnung auf. Würde das Verfahren durch Gegenstandslosigkeit abgeschrieben, könnte die Beklagte 3 die Bezeichnung jederzeit wieder aufnehmen, und die Klägerin wäre dann gezwungen, ein neues Verfahren anzustrengen. Die Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn der Verletzer nach begangener "Tat" nicht darzutun vermag, dass Wiederholungen dauernd ausgeschlossen sind. Dazu bedarf es einer klaren Anerkennung der Verletzung und des ausdrücklichen Verzichtes auf die beanstandeten Handlungen. Beides kann in der Eingabe der Beklagten 3 vom 8. Januar 1986 nicht erblickt werden. Sie macht im Gegenteil gar widersprüchliche Angaben, indem sie einerseits behauptet, die Bezeichnung "Swiss Panzer" sei schon einige Monate vor Klageeinleitung aus dem Programm genommen worden, anderseits jedoch zugibt, die Novemberlieferung 1985 noch mit dieser Bezeichnung ausgeführt zu haben, mithin von Monaten keine Rede sein kann.

4. Bei dieser Sachlage ist die Klage gegen die Beklagte 3 im Umfange des Antrages gutzuheissen. Da es um die Handhabung klaren Rechtes geht, kann der Entscheid gestützt auf § 222 Ziff. 2 ZPO im Befehlsverfahren erlassen werden.

Art. 3 al. 1 et art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, art. 1 à 5, 12 et 24 ch. 1 LDMI – “CUBIC”

- L’usage de la marque par le distributeur ou le client profite au titulaire de la marque (c. 2a).
- Les marques descriptives – dont le rapport avec le produit est si étroit qu’il faut conclure, sans réflexion ni effort d’imagination spécial, à une particularité ou à la composition du produit – sont nulles; la marque “CUBIC” pour des caractères d’imprimerie n’est pas descriptive (c. 2b).
- Les dessins et modèles industriels sont protégés lorsqu’ils sont nouveaux du point de vue formel – c’est-à-dire s’ils n’étaient pas déjà connus tels quels avant leur dépôt – et s’ils présentent un certain degré d’originalité (aspect esthétique) attribuable à la création de leur auteur (nouveau matériel) (c. 3).
- Der Gebrauch einer Marke durch den Wiederverkäufer oder den Abnehmer ist dem Inhaber dieser Marke zuzurechnen (Erw. 2a).
- Beschreibende Marken sind nichtig. Beschreibend sind solche Marken, deren Beziehung zum gekennzeichneten Produkt derart eng ist, dass ohne weitere Überlegung oder Zuhilfenahme von Phantasie von der Marke auf eine Besonderheit oder die Zusammensetzung des Produktes geschlossen werden kann. Die Marke “CUBIC” für Typenräder und Drucklettern ist nicht beschreibend (Erw. 2b).
- Gewerbliche Muster und Modelle sind geschützt, wenn sie in formeller Hinsicht neu sind, d.h. wenn sie nicht schon vor ihrer Hinterlegung bekannt waren, und wenn sie einen gewissen Grad an Originalität in ästhetischer Hinsicht aufweisen, der auf die Schöpfung ihres Urhebers zurückgeht (materielle Neuheit) (Erw. 3).

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 16 décembre 1985 dans la cause Tout pour l’informatique S.A. c. Caractères S.A. (communiqué par Me Lucien Tissot, avocat à La Chaux-de-Fonds)

#### Faits:

A. Caractères S.A., à Neuchâtel, fabrique, notamment, des disques d’impression pour machines de traitement de textes (appelés aussi disques d’imprimante ou marguerites) qu’elle vend sous la marque enregistrée CUBIC. Un dessin représentant des caractères pour écriture a également fait l’objet d’un enregistrement au registre international des dessins et modèles industriels. Le 3 juin 1980, Caractères S.A. a déposé plainte pénale pour contrefaçon de sa marque contre Tout pour l’informatique S.A. (ci-après: TPI), une société genevoise travaillant dans la même branche. TPI ayant manifesté l’intention d’introduire une action en constatation de la nullité de la marque, le Juge d’instruction lui a imparti un délai pour le faire.

B. Le 20 juillet 1981, soit dans le délai fixé, TPI a déposé une demande tendant à la constatation de la nullité de l’enregistrement des marques no 225 978 CUBIC

avec alphabet et no 229 321 CUBIC, ainsi que du dessin no 51 238. La procédure pénale a, en conséquence, été suspendue.

Caractères S.A. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que TPI soit condamnée à lui payer fr. 111'920.— plus intérêts, en réparation du dommage qu'elle lui avait causé, et à ce qu'elle reçoive l'ordre de cesser tout acte de concurrence déloyale, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

Par jugement du 3 juin 1985, le Tribunal cantonal neuchâtelois a prononcé la nullité de la marque no 225 978, condamné TPI à payer à Caractères S.A. fr. 30'960.— avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 1981 et rejeté toutes les autres conclusions.

C. Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt du 21 novembre 1985, la demanderesse interjette un recours en réforme, dans lequel elle conclut à la constatation de la nullité de la marque no 229 321 et du dessin no 51 328, au rejet de la demande reconventionnelle et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

L'intimée propose le rejet du recours.

#### *Considérant en droit:*

1. Le jugement cantonal est définitif en ce qui concerne la nullité de la marque no 225 978, son dispositif sur ce point n'ayant pas été attaqué. Il sied donc d'examiner uniquement les conclusions de la demanderesse se rapportant à la nullité de la marque no 229 321 et du dessin déposé sous no international 51 238, ainsi que les conclusions pécuniaires de la défenderesse, en tant qu'elles ont été admises par la cour cantonale.

Toutefois, la conclusion du recours tendant au rejet de la demande reconventionnelle ne fait pas l'objet d'une motivation spéciale; aussi n'y aura-t-il pas lieu d'entrer en matière à son sujet, s'il se révèle que les conclusions tendant à la nullité de la marque et du dessin ne sont pas fondées (art. 55 al. 1 lit. c OJ; ATF 106 II 176 et les arrêts cités).

2. a) TPI a soutenu que la marque CUBIC serait tombée dans le domaine public, parce que Caractères S.A. aurait autorisé des tiers, sur la base de contrats de licence, à utiliser cette marque, alors que ces tiers n'ont aucun rapport économique avec la défenderesse.

La cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que TPI n'avait pas valablement allégué de tels faits.

La recourante se prévaut, néanmoins, des aveux de Caractères S.A., dans sa réponse et demande reconventionnelle, dont résulteraient de tels contrats de licence. Toutefois, Caractères S.A. se borne, à cet endroit, à admettre qu'elle a autorisé des clients, acquéreurs de ses articles, à utiliser la marque CUBIC en relation avec lesdits produits. Or, une telle utilisation est conforme au but de la marque, car elle permet de désigner le rapport entre la marque et le fabricant d'un produit (ATF 85 IV 56); au demeurant, de jurisprudence constante, l'usage de la marque par le distributeur ou le client profite au titulaire de la marque (cf. ATF 107 II 360 et les références citées).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la cour cantonale, qui n'est pas remise en cause dans son principe, les marques de fabrique et de commerce présentant un pur caractère descriptif sont nulles (art. 3 al. 2 et art. 14 al. 1 ch. 2 LMF); cependant, de simples associations d'idées et des allusions ne suffisent pas à rendre une marque descriptive; pour que tel soit le cas, le rapport entre la marque et le produit doit être si étroit qu'il faille conclure, sans réflexion ni effort d'imagination spécial, à une particularité ou à la composition du produit (ATF 109 II 258 c. 3, 106 II 246 c. 2 et les arrêts cités).

Les parties divergent d'opinion dans l'application de ces règles. En doctrine, des voix se sont élevées pour que le caractère descriptif de la marque ne soit pas admis trop facilement. Dans son arrêt du 5 février 1985, concernant le refus de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle d'inscrire la marque ALPINE destinée à des produits fabriqués au Japon du fait que ladite marque pourrait être trompeuse quant à l'origine de ces produits, le Tribunal fédéral s'est montré moins strict que l'Office, en se référant notamment aux considérations de *Troller*, *Immaterialgüterrecht*, vol. I, 3ème éd., p. 294 ss., de *David*, in: RSJ 81/1985, p. 30, et de *Marbach*, *Die eintragungsfähige Marke*, thèse Berne 1983, p. 52.

La cour cantonale ne s'est pas écartée, en l'espèce, de la loi et de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

A cet égard, le fait que l'Office ait refusé d'inscrire la marque "CUBIC", à la requête de la recourante, n'apparaît pas décisif; en effet, le cas ne fut alors pas soumis au Tribunal fédéral. Au demeurant, une certaine insécurité juridique, dont se plaint la recourante, ne peut pas être totalement exclue lorsqu'il s'agit de décider de cas limite.

Comme le Tribunal cantonal l'indique à juste titre, l'acception de l'adjectif "cubique", dans le sens de carré ou massif, n'a plus cours dans le langage actuel; aussi ne permet-elle point de qualifier de ce fait la marque CUBIC de descriptive, au regard des acheteurs des produits portant cette marque.

Les rapports entre la marque CUBIC et le cubisme (avec l'adjectif cubiste), en tant qu'école de peinture, apparaissent aussi trop éloignés pour que l'acheteur soit amené à en tirer rapidement une déduction quant à une certaine particularité du produit (caractères d'imprimerie) portant cette marque.

La recourante entend démontrer le caractère descriptif de la marque en se fondant sur l'avis de l'expert et des témoins, pour qui CUBIC décrirait un style de caractères; elle voit une contradiction dans le fait que le Tribunal cantonal aurait négligé en droit cette appréciation pour retenir exclusivement l'avis de ces témoins, selon lequel CUBIC ne décrit pas une particularité du produit. L'apparente contradiction signalée par la recourante s'explique, sans doute, par le fait que les témoins connaissaient tous et la marque CUBIC et l'utilisation qui en est faite par l'intimée sur ses produits; or, en disant que la marque CUBIC décrivait un style de caractères, ils envisageaient de toute évidence l'utilisation que Caractères S.A. fait de sa marque, non point l'impression que produit la seule marque CUBIC sur un acheteur ne connaissant pas cette utilisation. Dès lors, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir mal apprécié la portée de ces déclarations.

La recourante relève certes à juste titre que le caractère descriptif de la marque – tel qu'il est prohibé – ne doit pas nécessairement définir une propriété commune à tous les produits pour lesquels la marque est déposée; il suffit qu'il définisse une

propriété possible de ceux-ci. Cependant, cette considération n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, on ne voit pas, de manière suffisamment immédiate, quelle serait la qualité propre à certains caractères d'imprimerie qui serait décrite par la marque CUBIC.

TPI a aussi vainement soutenu, en fin de procédure cantonale, que CUBIC serait propre à désigner la forme d'un emballage dans lequel seraient vendues les marguerites. En effet, le jugement attaqué ne contient pas de constatations de fait dont on pourrait déduire que l'acheteur de caractères d'imprimerie serait naturellement appelé à faire une telle association. On ignore, en particulier, l'importance que l'emballage peut revêtir par rapport à son contenu, dans le marché de tels produits; est également inconnue la forme usuelle de tels emballages. Le jugement déferé constate, au contraire, qu'en l'occurrence la marque n'est pas apposée sur des produits de masse dont la nature impose un rapport avec leur emballage et qu'il n'existe pas entre la marque et l'aspect extérieur du produit une relation de fait perceptible sans autre. Dès lors que TPI n'a fait valoir ce moyen qu'en fin de procédure, on peut de toute manière sérieusement douter que l'association d'idées invoquée alors par elle se fût imposée d'emblée avec suffisamment de force pour permettre de retenir le caractère descriptif de la marque.

3. La loi accorde sa protection aux dessins et modèles industriels déposés, s'ils sont nouveaux au sens large, soit s'ils sont nouveaux du point de vue formel — c'est-à-dire s'ils n'étaient pas déjà connus tels quels avant leur dépôt — et s'ils présentent un certain degré d'originalité attribuable à la création de leur auteur (nouveau matériel; cf. art. 1er à 5, 12 LDMI); pour cela, le dessin ou le modèle doit revêtir un certain aspect esthétique, dont le niveau n'a pas besoin d'atteindre le niveau de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur (cf. ATF 104 II 329 et les arrêts cités).

a) La recourante reproche à tort à la cour cantonale d'admettre pour les caractères d'imprimerie un degré d'originalité moindre que pour d'autres dessins ou modèles industriels. Dans le passage incriminé de son jugement, le Tribunal cantonal exprime seulement l'idée que le degré d'originalité doit être examiné dans chaque cas par rapport au produit auquel le dessin ou le modèle est destiné et compte tenu des formes exigées par la fonction de ce produit, qui délimitent le cadre dans lequel l'originalité peut se déployer. En soi, de telles considérations échappent à toute critique (cf. ATF 104 II 328).

Seule doit dès lors être examinée la question de l'originalité du dessin en comparaison de ce qui était connu antérieurement.

b) La recourante fait remarquer à bon droit que le degré d'originalité requis, par rapport à l'état antérieur, est à la mesure de la protection accordée par la loi contre les imitations des dessins et modèles déposés. En effet, on ne saurait, de toute évidence, tenir pour original l'imitation de ce qui était déjà connu auparavant (cf. A. Troller, *Die Beziehung des Urheber- und des Muster- und Modellrechts*, Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, 1983, p. 16). Or, l'art. 24 ch. 1 LDMI définit l'imitation comme étant le fait de celui qui "aura imité sans droit (le dessin ou le modèle) de telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué du produit contrefait qu'après un examen attentif; la

seule modification des couleurs n'est pas considérée comme constituant une différence".

Il convient donc d'examiner si le dessin litigieux ne se distingue des antériorités retenues qu'au prix d'un "examen attentif", au sens de l'art. 24 ch. 1 LDMI.

Selon le jugement attaqué, non contesté sur ce point, seules deux antériorités entrent en considération, soit, d'une part, les caractères utilisés en 1962 et, d'autre part, l'alphabet déposé comme marque en 1967, qui en est l'équivalent.

Or, la comparaison entre cette double antériorité et le dessin litigieux permet de confirmer l'appréciation de la cour cantonale. L'effort particulier que la recourante estime nécessaire pour distinguer les différences s'explique sans doute par la petitesse relative des caractères de machine à écrire; toutefois, le lecteur qui adapte son attention au format de ces signes constate d'emblée que les deux alphabets ont un caractère différent et la comparaison des signes individuels met aussitôt en évidence certaines différences qu'une analyse plus détaillée permet de préciser davantage. On ne saurait donc considérer qu'un examen attentif soit nécessaire pour distinguer l'un de l'autre.

c) L'originalité nécessaire à la protection légale exige en outre que, par rapport aux antériorités, le dessin ou le modèle présente, dans son ensemble, un certain aspect esthétique.

Compte tenu des exigences peu élevées en cette matière, on peut admettre que cette condition est également réalisée. L'alphabet litigieux apparaît être le fruit d'une recherche esthétique, destinée à provoquer l'attrait des acquéreurs. Comparé aux antériorités examinées, il ne constitue pas un assemblage d'éléments disparates, mais possède au contraire, dans son ensemble, un caractère propre.

Dès lors, la cour cantonale a rejeté à juste titre l'action en nullité du dessin.

#### *Art. 951 OR – "SEFAG"*

- *Eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Firmen ist auch dann zu bejahen, wenn beim Publikum der Eindruck entstehen könnte, es beständen zwischen den beiden Firmen geschäftliche Beziehungen.*
- *Bei der Beurteilung eines Kennzeichens ist nicht entscheidend, wie es gebildet wurde, sondern allein der Eindruck, den es in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlässt.*
- *Das klägerische Interesse an der Unterlassung einer Firmenverletzung durch die Beklagte ist nicht unbedeutend, weshalb sich ein Streitwert von Fr. 100'000.– übersteigend rechtfertigt.*
- *Un risque de confusion entre deux raisons de commerce doit être admis lorsque le public peut avoir l'impression qu'il existe des relations économiques entre les deux entreprises.*
- *La façon dont un nom a été formé n'est pas déterminante pour son appréciation; ce qui est déterminant c'est seulement l'impression laissée par le signe dans le souvenir des milieux d'affaires concernés.*

- *L'intérêt de la demanderesse à la cessation de l'atteinte à sa raison de commerce par la défenderesse n'est pas négligeable de sorte qu'il se justifie d'estimer la valeur litigieuse à plus de fr. 100'000.–.*

HGer ZH vom 13. Juni 1985 i.S. Sefag AG, Malters LU gegen Sefag Automobile AG, Buchs ZH (mitgeteilt von RA J. Wild-Haas). Auf eine Berufung der Beklagten ist das Bundesgericht wegen fehlender Begründung mit Urteil vom 30. Oktober 1985 nicht eingetreten.

*Das Gericht zieht in Erwägung:*

1. Die Klägerin wurde am 11. Dezember 1957 unter der Firmenbezeichnung Sefag AG in das Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und ist es seit dem 20. Januar 1967 im Handelsregister des Kantons Luzern, mit Sitz und Betrieb in Malters, Kanton Luzern. Sie befasst sich mit der Herstellung elektronischer Spezialartikel, insbesondere von Klemmen, Armaturen, Schaltgeräten, sowie von Spezialwerkzeugen der Feinmechanik und des Apparatebaus. Wirtschaftlich mit ihr verbunden ist die Sefag Export AG, die am 13. Februar 1981 ebenfalls mit Sitz in Malters im Handelsregister eingetragen wurde und im Export tätig ist.

Am 6. Juli 1984 wurde die Beklagte gegründet und am 13. August 1984 unter der Firmenbezeichnung Sefag Automobile AG im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie hat ihren Sitz und Betrieb in Buchs, Kanton Zürich, und gibt sich als Tochtergesellschaft der AMAG Automobile und Motoren AG zu erkennen. Sie befasst sich gemäss Statuten mit dem Handel von Automobilen und Motoren, insbesondere dem Import von Automobilen sowie dem Betrieb von Garagen mit allen verwandten Geschäftsbereichen. Derzeit vertreibt sie in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein aus Spanien importierte SEAT-Fahrzeuge.

Die Klägerin beanstandete erstmals mit Brief vom 12. Juli 1984 die Firmenbezeichnung der Beklagten. In der Folge entstand zwischen den Parteien ein Briefwechsel, der jedoch zu keinem Ergebnis führte. Am 8. November 1984 reichte die Klägerin Klage gegen die Beklagte mit den eingangs genannten Rechtsbegehren ein. Es wurde heute die mündliche Hauptverhandlung durchgeführt.

2. Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage den Schutz ihrer Firma vor Gebrauch des Bestandteils Sefag durch die Beklagte. Sie wirft der Beklagten vor, sie schaffe durch die Verwendung des gleichlautenden Bestandteils Sefag in ihrer Firma eine erhebliche Verwechslungsgefahr. Tatsächlich seien auch schon Verwechslungen in dem Sinne vorgekommen, dass Kunden angefragt hätten, ob sie, die Klägerin, nunmehr auch die billigen SEAT-Fahrzeuge verkaufe.

Die Beklagte anerkennt das ältere, ausschliessliche Recht der Klägerin an ihrer Firma und räumt auch ein, dass sie ihre Firma SEFAG Automobile AG im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung firmenmässig verwendet. Sie bestreitet jedoch eine erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen und daher eine Beeinträchtigung der älteren Rechte der Klägerin.

3. Gemäss Art. 956 Abs. 2 OR kann auf Unterlassung der weiteren Führung einer Firma klagen, wer durch den unbefugten Gebrauch dieser Firma beeinträchtigt wird. Dabei haben sich gemäss Art. 951 Abs. 2 OR Firmen von Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich zu unterscheiden. Die durch den Gebrauch einer jüngeren Firma heraufbeschworene Verwechslungsgefahr stellt demzufolge eine Beeinträchtigung der Rechte des älteren Firmeninhabers dar; ihr Gebrauch ist unbefugt. Wie die Beklagte richtig erkennt, genügt die blosser Verwechslungsgefahr, d.h. das Glaubhaftsein von bereits eingetretenen oder zukünftigen Verwechslungen. Indessen kommt es nicht allein darauf an, ob die beiden Firmen als solche verwechselt werden können; vielmehr ist die Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen, wenn in den beteiligten Verkehrskreisen, insbesondere beim Publikum, der Eindruck entstehen könnte, es beständen zwischen den beiden Firmen geschäftliche Beziehungen.

Die beiden Firmenbezeichnungen stimmen mit Ausnahme des Zusatzes Automobile in der Firma der Beklagten nach Wortklang und Schriftbild überein. Dabei sticht in der Firma der Beklagten der übereinstimmende Bestandteil Sefag heraus. Sefag ist ein kennzeichnungskräftiges Phantasiezeichen. Der Hinweis der Beklagten darauf, es sei aus den Anfangsbuchstaben der Bezeichnung SEAT Fahrzeuge AG zusammengesetzt, ist unbehelflich; entscheidend ist nicht, wie ein Kennzeichen gebildet wurde, sondern der Eindruck, den es vor allem in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlässt. So gesehen ist es aber eine neue, in sich geschlossene Wortprägung. Die Beklagte wählte denn auch diese Wortverbindung offenbar zu dem Zwecke, die ursprünglichen Angaben, die zum Teil sachlicher Natur sind, dahinter zurücktreten zu lassen.

Die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen könnte bei dieser Sachlage nur verneint werden, wenn durch den Zusatz Automobile in der Firma der Beklagten eine deutliche Unterscheidbarkeit bewirkt würde; dies ist aber zu verneinen. Das Wort Automobile ist eindeutig eine Sachbezeichnung. Eine solche Bezeichnung neben einem Phantasiewort ist wenig kennzeichnungskräftig, da die individualisierende Kraft dieses Zeichens stärker als die Sachangabe ist. Der mündliche Verkehr pflegt zudem solche Zusätze wegzulassen. Nachgewiesenermassen neigt selbst der schriftliche Verkehr zur Alleinstellung von Sefag (vgl. z.B. "auto illustrierte", Ausgabe 9/1984). Die Beklagte selber fördert gewollt oder ungewollt noch diese Entwicklung zur schlagwortartigen Durchsetzung dieser Bezeichnung, indem sie auf ihren Geschäftspapieren dieses Wort graphisch hervorhebt.

Die Einwände der Beklagten, eine Verwechslungsgefahr sei mit Rücksicht auf die verschiedenen Geschäftssitze der Parteien und ihre Branchenverschiedenheit zu verneinen, halten nicht Stich. Das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit der Firmen dient gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will das Publikum vor Irreführung und den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren (vgl. BGE 92 II 95 ff.). Freilich sind die Anforderungen an die deutliche Unterscheidbarkeit je nach örtlichem Geschäftsbereich herabzusetzen. Indessen bietet das klägerische Industrieunternehmen seine Erzeugnisse zweifelsohne in einem weiteren Gebiet, insbesondere auch im Kanton Zürich, wo sie früher Sitz hatte, an und wird sie von Lieferanten und weiteren Verkehrsteilnehmern aus der ganzen Schweiz angeschrieben. Vor

allem aber entfaltet die Beklagte als Tochterfirma der bekannten AMAG ihre Tätigkeit im Kanton Luzern, am Sitz der Klägerin, oder beabsichtigt, dies in absehbarer Zukunft zu tun. Damit besteht aber eine Verwechslungsgefahr, ungeachtet der momentanen Konkurrenzsituation der Parteien. Da die Firma letztlich um ihrer Persönlichkeit und gesamten Interessen willen geschützt wird, sind alle Unternehmungen, die mit ihr Berührung haben, zu den massgeblichen Verkehrskreisen zu zählen, Anbieter und Post, ebenso Abnehmer. Der Branchenabstand zweier Firmen mag sich vor allem dort auswirken, wo zwischen ihnen zeichnend und räumlich ein gewisser Abstand besteht; für sich allein entbindet er nicht vom Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit. Davon abgesehen liegt eine Ausdehnung des klägerischen Geschäftsbereiches z.B. auf elektrische oder andere Autozubehörteile im Bereich des Möglichen. Vor allem aber schliesst die momentane Branchenverschiedenheit nicht aus, dass Dritte irgendwelche geschäftlichen Zusammenhänge zwischen der Klägerin und der Beklagten vermuten könnten; dies muss sich die Klägerin nicht gefallen lassen, gleichgültig ob solche Verwechslungen, welche die Klägerin offenbar meint, schon vorgekommen sind.

4. Die Klägerin kann von der Beklagten verlangen, dass sie auf die weitere Verwendung des zu Verwechslungen Anlass gebenden Firmenbestandteils Sefag verzichtet. Die Auffassung der Beklagten, es könne höchstens von einer geringen Verwechslungsgefahr gesprochen werden, kann sowenig geteilt werden wie die daraus gezogene Schlussfolgerung, es habe der Namensinhaber eine gewisse Beeinträchtigung seines Namens zu dulden. Der Eingriff der Beklagten in die Rechte der Klägerin ist erheblich. Im übrigen irrt die Beklagte: Aktiengesellschaften können ihre Firma frei wählen und haben daher dafür besorgt zu sein, dass sich diese von einer älteren Firma deutlich unterscheidet. Die Verwendung einer jüngeren Firma, die zu Verwechslungen mit einer älteren Firma Anlass gibt, ist unbefugt.

Der Erlass eines Unterlassungsverbot durch die Beklagte ist mit der Anweisung zu verbinden, das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zu ersuchen, die Firma zu löschen bzw. den Firmenbestandteil Sefag aus ihrer Firma streichen zu lassen. Der Beklagten ist hierfür eine angemessene Frist anzusetzen, nach deren Ablauf das Verbot in Kraft tritt. Gebot und Verbot sind mit der Strafandrohung des Art. 292 StGB zu verbinden.

5. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig.

Der Streitwert bemisst sich vor allem nach dem Interesse der Klägerin an der Unterlassung des Eingriffes durch die Beklagte in ihre Firma. Dieses Interesse ist sicher nicht unbedeutend, da es sich bei der Klägerin um eine eingeseessene Firma handelt und der Angriff der Beklagten nicht ganz harmlos ist. Andererseits wird die Klägerin dadurch nicht in ihrer Substanz betroffen. Es rechtfertigt sich daher in Würdigung aller Umstände die Annahme eines Streitwertes von Fr. 100'000.— übersteigend.

*Art. 956 Abs. 2 OR – “INVEST CONSULT”*

- *Bestehen zwei Firmen im wesentlichen aus der gleichen Sachbezeichnung, ist jedoch der einen Firma ein Buchstabenwort mit den Initialen dieser Sachbezeichnung vorangestellt, so wird dadurch keine deutliche Unterscheidbarkeit geschaffen.*
- *Verwechslungsgefahr zwischen der zürcherischen Firma “Invest-Consult AG” und der Firma “IC Invest Consult Zürich AG”.*
- *Lorsque deux raisons de commerce consistent pour l’essentiel en la même dénomination générique, ses initiales placées en tête d’une des deux raisons ne suffisent pas à créer une distinction suffisante avec l’autre.*
- *Risque de confusion entre la raison de commerce zurichoise “Invest-Consult AG” et la raison “IC Invest Consult Zürich AG”.*

Einzelrichter im summarischen Verfahren am HGer ZH vom 11. April 1985 i.S. Invest-Consult AG gegen IC Invest Consult Zürich AG (mitgeteilt von RA Dr. H. Hinderling)

Die Klägerin reichte beim Handelsgerichtspräsidenten Zürich im summarischen Verfahren zur schnellen Handhabung klaren Rechts folgendes Rechtsbegehren ein:

“Der Beklagten sei zu befehlen, ihre Firma “IC INVEST CONSULT ZÜRICH AG” im Handelsregister des Kantons Zürich unverzüglich löschen zu lassen;

im Falle einer Weigerung der Beklagten sei das Handelsregisteramt Zürich anzuweisen, die Streichung des entsprechenden Eintrages vorzunehmen (§ 307 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO).”

*Der Einzelrichter zieht in Erwägung:*

1. Die Klägerin machte das vorliegende Verfahren am 26. März 1985 rechts-hängig. Auf die Vorladung zur heutigen Verhandlung hin teilte R.S., einziger Verwaltungsrat der Beklagten, mit, dass er “die Vorladung absagen müsse”. Der Einzelrichter antwortete sofort mit Expressbrief, dass die Begründung, “da ich diesen Termin bereits ausgefüllt habe”, für ein Verschiebungsgesuch nicht genüge. An der heutigen Verhandlung ist für die Beklagte niemand erschienen, so dass androhungsgemäss anzunehmen ist, die Beklagte anerkenne die Sachdarstellung der Klägerin und verzichte auf Einreden (§ 208 ZPO; diese Säumnisfolge wirkt sich allerdings im vorliegenden Fall darum nicht praktisch aus, weil die Unterscheidbarkeit zweier Firmen als Rechtsfrage von Amtes wegen zu prüfen ist).

2. Als unbestritten hat zu gelten, was auch aus den Akten hervorgeht, dass die Firma der Beklagten jünger ist als diejenige der Klägerin. Der Erfolg des Begehrens der Klägerin hängt somit einzig davon ab, ob sich die Firma der Beklagten deutlich von derjenigen der Klägerin unterscheidet (Art. 956 Abs. 2 i.V.m. Art. 951 Abs. 2 OR). Die Beklagte stellt dies in Abrede; sie verweist auf das bei ihr vorangestellte

“IC”, den fehlenden Bindestrich zwischen “Invest” und “Consult” sowie auf den Zusatz “Zürich”.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zweier Firmen kommt es nicht auf einen abstrakten und ins einzelne gehenden Vergleich sämtlicher im Handelsregister eingetragener Firmenbestandteile an, sondern auf den allgemeinen Eindruck, den die beiden Firmen in den Kreisen hinterlassen, mit welchen sie geschäftlich zu verkehren pflegen. Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, kommt indessen erhöhte Bedeutung zu, da sie im Verkehr oft allein verwendet werden, besonders im Gespräch. Im vorliegenden Fall sticht bei beiden Firmen der Bestandteil “Invest(-)Consult” hervor, der offensichtlich auf den Geschäftszweck (Anlage- und Finanzberatung) hinweisen soll. Da beide Firmen in Zürich domiziliert sind, hat der Zusatz “Zürich” bei der Beklagten offensichtlich keinen Kennzeichnungswert. Der fehlende Bindestrich trägt ebenfalls nichts zur Unterscheidbarkeit bei – einerseits, weil er das Schriftbild nicht erkennbar verändert und im mündlichen Verkehr ohnehin nicht zum Ausdruck kommt, aber auch, weil nach der Erfahrung solche Bindestriche im täglichen Gebrauch ohnehin oft weggelassen oder (fälschlicherweise) beigefügt werden. Es bleiben die beiden vorangestellten Buchstaben “IC”. Das Bundesgericht lässt in seiner neueren Praxis keine Sachbegriffe ohne Kennzeichnungskraft mehr als alleinigen Bestandteil einer Firma zu (Beispiel: “Inkasso AG”); es toleriert aber, dass einzelne Buchstaben einer Sachbezeichnung vorangestellt werden. Das hat zur (unerwünschten) Konsequenz, dass faktisch absolut farb- und inhaltslose Kombinationen von zwei und drei Buchstaben den entscheidenden Gehalt einer Firma ausmachen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Problem erübrigt sich indessen, weil sich die Firma der Beklagten, sei sie vom Handelsregisteramt zu Recht oder zu Unrecht eingetragen worden, auch mit den beiden Buchstaben “IC” von der Firma der Klägerin nicht genügend abhebt. Es handelt sich nämlich lediglich um die Initialen der Worte “Invest” und “Consult”. Die abgekürzte Wiederholung der Sachbezeichnung bringt praktisch keine zusätzliche Individualisierung; das “IC” dürfte im täglichen Verkehr, wenn nicht von der Beklagten selbst, so doch von den mit ihr im Verkehr stehenden Personen, weggelassen werden. Umgekehrt liegt der Gedanke nahe, dass “Invest-Consult AG” eine verkürzte Form von “IC Invest Consult Zürich AG” sei.

Die Firma der Beklagten verletzt somit die Firmenrechte der Klägerin. In dieser Situation braucht auf die wettbewerbsrechtlichen Verhältnisse nicht mehr eingegangen zu werden.

3. Bei der Formulierung des Dispositives ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass es eine Aktiengesellschaft ohne Firma nicht geben kann (Art. 620 Abs. 1 und Art. 626 Ziff. 1 OR). Der Beklagten ist daher zu befehlen, ihre heutige Firma zu löschen und durch eine andere Eintragung zu ersetzen. Aus dem gleichen Grund ist vorderhand von Vollstreckungsanordnungen abzusehen; weder der Einzelrichter noch der Handelsregisterführer wären befugt, eine neue Firma festzulegen. Dem Bedürfnis der Klägerin nach einem Zwangsmittel kann mit der Androhung von Ungehorsamsstrafe (teilweise) Rechnung getragen werden.

*Demgemäss verfügt der Einzelrichter:*

1. In Gutheissung des Begehrens wird der Beklagten *befohlen*, innert 40 Tagen seit Zustellung dieses Entscheides ihre Firma "IC Invest Consult Zürich AG" im Handelsregister löschen und durch eine andere Eintragung ersetzen zu lassen, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB (Strafdrohung: Haft oder Busse) im Zuwiderhandlungsfalle.

*Anmerkung*

Der vorliegende Entscheid wurde bereits am 12. April 1985 zugestellt. Das Verfahren zur Firmenänderung dauerte daher nur 2 1/2 Wochen. Selbst wenn noch die dreissigtägige Berufungsfrist an das Bundesgericht berücksichtigt wird, zeigt dies doch die wesentlichen Vorteile des summarischen Verfahrens. Gerade Streitigkeiten aus Firmen- und Namensrecht, bei welchen nur selten ein besonderes Beweisverfahren durchgeführt werden muss, eignen sich für das summarische Verfahren recht gut (vgl. z.B. schon BGE 90 (1964) II 463: Gotthard-Bund, wo eine namensrechtliche Verletzungsklage im summarischen Verfahren durch drei Instanzen hindurch innert weniger als einem Jahr rechtskräftig entschieden wurde). Es ist erstaunlich, dass dieses Verfahren nicht häufiger eingeschlagen wird. Hängt dies etwa damit zusammen, dass im summarischen Verfahren nur relativ bescheidene Prozessentschädigungen zugesprochen werden (hier beispielsweise Fr. 800.—), während sie im ordentlichen Verfahren trotz ungefähr gleichen Aufwandes ein Vielfaches hievon betragen?

Lucas David

*Art. 944 CO, art. 45 et 46 ORC – "ROMANDE"*

- *Les désignations territoriales, telle "romande", ou nationales dans les raisons de commerce sont en principe interdites. Circonstances spéciales qui autorisent des exceptions. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (c. 1a).*
- *Le fait d'avoir éventuellement accordé des autorisations contraires au droit n'oblige pas l'administration à enfreindre la loi à nouveau; elle peut au contraire modifier une pratique erronée ou inopportune (c. 2a).*
- *Nationale oder territoriale Bezeichnungen, wie z.B. "romande", sind in Geschäftsfirmen grundsätzlich nicht gestattet. Besondere Umstände können Ausnahmen rechtfertigen. Kognitionsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1a).*
- *Der Umstand, dass Bewilligungen erteilt worden sind, welche nicht im Einklang mit dem Gesetz gestanden haben mögen, verpflichtet die Verwaltung*

*nicht, das Gesetz erneut zu verletzen; sie kann im Gegenteil ihre als verfehlt oder unzweckmässig erkannte Rechtsprechung ändern (Erw. 2a).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 2 septembre 1985 dans la cause X. c. Office fédéral du registre du commerce

A. Une société de services a son siège à Lausanne et quatre succursales dans quatre cantons de Suisse romande.

Par requête du 13 février 1985, elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) l'autorisation d'ajouter le terme "romande" à sa raison sociale. Consultée, l'Union suisse du commerce et de l'industrie, après avoir obtenu un avis négatif des six Chambres de commerce de Suisse romande, a préavisé négativement.

B. Par décision du 19 mars 1985, l'OFRC a refusé l'inscription du terme "romande" dans la raison sociale de la requérante en se fondant sur les art. 944 CO, art. 38, 44, 45 et 46 ORC.

C. X. a formé un recours de droit administratif concluant à l'annulation de cette décision et à l'admission de la raison sociale "Y."

L'office intimé propose le rejet du recours.

#### *Considérant en droit:*

1. a) Selon l'art. 944 CO, les raisons de commerce doivent être conformes à la vérité, ne pas induire en erreur et ne léser aucun intérêt public. S'agissant de désignations territoriales — telle la désignation "romande" (ATF 96 I 611 c. 4b) — ou nationales, les art. 45 et 46 ORC vont au-delà de ces exigences en ce sens qu'ils interdisent en principe de telles désignations et n'autorisent des exceptions que lorsqu'elles se justifient par des circonstances spéciales. Cette condition n'est réalisée que si l'emploi d'une désignation nationale ou territoriale se justifie par d'autres intérêts dignes de protection que le souci de réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur ses concurrents (ATF 104 Ib 265 s. c. 2a, 102 Ib 18 c. 2a et les arrêts cités).

Tel est le cas lorsque l'usage d'une désignation nationale ou territoriale vise à individualiser l'entreprise en mettant en évidence un élément qui la distingue objectivement des autres; ainsi pour une société dont l'activité territoriale est limitée et qui doit se distinguer de la société mère ou d'autres entreprises du même groupe ayant un champ d'activité différent (ATF 98 Ib 299, 92 I 294 ss., 299 ss.); ou pour une société déployant sur le territoire désigné une activité officielle ou officieuse qui en fait pratiquement le représentant d'intérêts concernant tout ce territoire (ATF 99 Ib 37 c. 2a, 92 I 305 c. 1 et les arrêts cités); ou encore dans le cas où le caractère territorial ressort non seulement du siège de l'entreprise et du territoire où elle exerce son activité, mais encore de l'orientation de cette activité, en particulier des matières traitées sur le plan culturel et de la clientèle visée (ATF 102 Ib 19 s. c. 3b).

Le Tribunal fédéral a en revanche considéré comme insuffisant pour justifier une exception au principe de la prohibition le fait que la requérante vend les produits d'une région ou exerce son activité dans une région (ATF 104 Ib 267 c. 4 et les arrêts cités), que ses fondateurs sont liés à la région ou assument des fonctions officielles attachées à celle-ci (ATF 92 I 305 c. 2), ou encore que les fondateurs constituent un groupe lié à la région et que l'activité de la requérante s'exerce par l'entremise de succursales réparties dans la région (ATF 86 I 249). Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit d'une organisation qui participe directement à la concurrence économique (ATF 89 I 222 c. 4).

Lorsque le Tribunal fédéral est appelé à vérifier, dans le cadre d'un recours de droit administratif, si l'Office a correctement appliqué les art. 45 et 46 ORC, il ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'Office. Il se borne à examiner si celui-ci s'est référé à des critères objectivement déterminants et s'il n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation (ATF 104 Ib 266 c. 2b et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'Office a considéré à juste titre que les conditions permettant de déroger au principe de la prohibition des désignations nationale ou territoriale n'étaient pas réalisées. En effet, les circonstances spéciales invoquées par la recourante résident uniquement dans son rayon d'activité, qui serait la Suisse romande, et dans le fait que ses actionnaires sont des entreprises ayant leur siège dans toute la Suisse romande. Ces circonstances ne suffisent pas à justifier une exception. Elles n'ont rien de spécifique, au regard de ce que l'on peut observer chez d'autres entreprises concurrentes de Suisse romande. Les statuts de la requérante ne révèlent pas non plus d'élément bien particulier, comparés à ceux de n'importe quelle autre entreprise concurrente. Sans doute la société requérante se distingue-t-elle par le partage des tâches et responsabilités entre la société elle-même et les entreprises actionnaires, mais cette structure n'est pas caractéristique d'un lien spécial avec la Suisse romande. Le lien territorial avec cette région n'est pas différent de celui de n'importe quelle entreprise concurrente exerçant son activité dans plusieurs cantons romands.

La recourante n'a donc justifié d'aucun intérêt digne de protection permettant de faire une exception au principe posé par les art. 45 et 46 ORC. La décision attaquée ne consacre dès lors ni violation de la loi, ni abus du pouvoir d'appréciation.

2. a) Le grief d'inégalité de traitement soit de violation de l'art. 4 Cst., est mal fondé dans la mesure où d'autres entreprises ont été autorisées à bon droit à se référer, dans leur raison, à la Suisse romande, car chaque cas est apprécié selon ses particularités. A supposer que les autorisations invoquées eussent été contraires au droit, cela n'obligerait pas l'Office à enfreindre la loi à nouveau en faveur de la recourante; il peut modifier une pratique erronée ou désormais inopportune; le Tribunal fédéral n'est d'ailleurs pas lié par la pratique de l'Office (ATF 92 I 306 c. 3 et les arrêts cités). La recourante ne démontre de toute façon pas avoir fait l'objet d'une décision différente dans une situation dont la similitude exigeait le même traitement.

b) Quant au grief de violation du principe de proportionnalité, il ne résiste pas à l'examen. La prohibition des désignations territoriales ou régionales est consacrée

par l'ordonnance sur le registre du commerce et se fonde sur un pouvoir de délégation exprès contenu à l'art. 944 CO. C'est donc en vain que la recourante tente de soutenir que cette prohibition, sur laquelle repose le refus de la désignation sollicitée, irait au-delà des seuls buts visés par la loi et l'ordonnance, lesquels seraient la véracité des raisons de commerce et la protection du public et de l'intérêt public.

*Art. 336 al. 2 ODA – “SUR LES SCEX”*

- *Le nom de fantaisie d'un vin ne doit pas présenter de similitude trompeuse avec un nom géographique.*
- *Der Phantasiename eines Weines darf keine täuschende Ähnlichkeit mit einem geographischen Namen aufweisen.*

ATF du 25 avril 1985 publié dans ATF 111 IV 106

*Anmerkung*

Sicher versteht man das Bemühen des Gesetzgebers, Täuschungsmöglichkeiten über die Produkteherkunft auszuschliessen. Dies gilt sowohl für unmittelbare Ursprungs- und Herkunftsbezeichnungen als auch für mittelbare geographische Angaben wie Landschafts- oder Ortsabbildungen. Zu Recht verlangt Art. 336 Abs. 2 LMV, dass die verwendeten Bezeichnungen auch keine Ähnlichkeiten mit geographischen Namen oder mit Rebsorten aufweisen dürfen.

Unerörtert blieb freilich die Frage, ob Flurbezeichnungen überhaupt zu den geographischen Angaben zählen. Flurbezeichnungen wurden in der Regel aus der Umgangssprache entwickelt, weshalb vielerorts identische Flurnamen anzutreffen sind (z.B. Schlossberg, Breitacker, Langäri usw.). Flurnamen haben daher in der Regel ebensowenig einen geographischen Gehalt wie unbekannte Ortsnamen (vgl. z.B. *Burckhardt* IV Nr. 2158 II: Almada, Nr. 2159 VII: Walworth; BGE 68 (1942) I 203: Nawa, 79 (1953) II 101: Solis; 81 (1955) I 299: Bernex). Es wäre daher zu untersuchen gewesen, ob der geläufige Flurname “Sur les Scex” bekannt und typisch für das Gebiet von Martigny ist, wo die Beschwerdeführerin ihren Sitz hat. Nur in diesem Falle erscheint die Täuschungsgefahr als relevant.

Obwohl übrigens das Bundesamt für geistiges Eigentum gehalten ist, die Eintragung von gesetzwidrigen Marken zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG) und auch Art. 336 LMV zu den “bundesgesetzlichen Vorschriften” gehören dürfte, wurden beispielsweise die ähnlichen Marken des gleichen Produzenten “Sur les Se”, “Sur les Secs”, “Sur les Sexes” und “Sur les Saix” für Weinbauprodukte jeglicher Herkunft ins Markenregister aufgenommen. Wenn aber diese Marken mit gleichem Wortklang wie “Sur les Scex” offenbar das Publikum nicht über die Herkunft der damit versehenen Erzeugnisse zu täuschen vermögen, wäre dies wohl auch für die letztere zu verneinen gewesen.

Lucas David

*Art. 32 Abs. 2 MSchG – “KONFISKATION”*

- *Voraussetzungen des Verfahrens auf Konfiskation gemäss § 99 StPO BS. Anwendung im Bereich der Markenschutzgesetzgebung.*
- *Conditions de la procédure de confiscation selon l’art. 99 du code de procédure pénale de Bâle-Ville. Application dans le domaine du droit des marques.*

Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt vom 28. November 1984 i.S. D. AG und Kons., publiziert in BJM 1986, S. 42 ff.

Mit Urteil vom 18. Juni 1984 hat der Strafgerichtspräsident auf Antrag der Staatsanwaltschaft und der Bank X. die Einziehung und Vernichtung von 1'470 Taschenfeuerzeugen in Goldbarrenform angeordnet. Gegen dieses Urteil haben die betroffenen D. AG und Konsorten appelliert.

Das *Appellationsgericht* hat die Konfiskation mit folgender Begründung bestätigt:

1. Nach § 99 Abs. 1 StPO kann, wenn ein Strafverfahren nicht zur Verurteilung des Angeschuldigten führt, ein besonderes Verfahren auf Konfiskation von Sachen eingeleitet werden, die im Falle einer Verurteilung hätten eingezogen werden können. Nach § 99 Abs. 3 StPO hat der Richter die Konfiskation zu verfügen, wenn sie gesetzlich zulässig und wenn sie durch das öffentliche Interesse gefordert ist. Diese beiden Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein (vgl. BJM 1983, S. 20). Es ist somit zu prüfen, ob die Voraussetzung von § 99 Abs. 1 StPO – die Anhebung bzw. Durchführung eines Strafverfahrens, das nicht zur Verurteilung des Angeschuldigten geführt hat – sowie die beiden Voraussetzungen nach Abs. 3 der genannten Vorschrift – die gesetzliche Grundlage der Konfiskation und das öffentliche Interesse an einer solchen Massnahme – erfüllt sind.

a) Die Durchführung einer selbständigen Konfiskation setzt zunächst das Vorhandensein eines Angeschuldigten voraus, dessen Verurteilung jedoch nicht erforderlich ist. Die Staatsanwaltschaft hat gegen H.G. als einzige Verwaltungsrätin der D. AG und gegen R.L. als deren Hauptaktionär ein Strafverfahren wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen (EMKG) eingeleitet. Mangels Beweises des Tatbestandes hat sie das Verfahren am 23. Juni 1983 eingestellt ... Daraus ergibt sich, dass die formelle Voraussetzung, nämlich die Eröffnung eines Strafverfahrens mit einem Angeschuldigten, erfüllt ist, weshalb die Einleitung des Konfiskationsverfahrens unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden ist.

b) Nach § 99 Abs. 3 StPO muss die Konfiskation u.a. “gesetzlich zulässig” sein, d.h. eine entsprechende gesetzliche Grundlage haben. Zu Recht hat der Strafgerichtspräsident in diesem Zusammenhang festgehalten, dass eine Einziehung gemäss Art. 52 Abs. 2 EMKG im vorliegenden Fall nicht in Betracht kommt, da die genannte Bestimmung eine Verurteilung wegen Täuschung gemäss Art. 4 EMKG voraussetzt. Der Strafgerichtspräsident hat sodann die Frage offengelassen, ob allenfalls Art. 58 StGB als gesetzliche Grundlage für eine Konfiskation in Betracht

komme oder ob Art. 52 Abs. 2 EMKG der zitierten Bestimmung des Strafgesetzbuches als *lex specialis* vorgehe. Dazu mag immerhin bemerkt werden, dass eine Einziehung gemäss Art. 58 StGB nach der Praxis des Bundesgerichts das Vorliegen eines Sachurteils in der betreffenden Angelegenheit voraussetzt (BGE 106 IV 302 ff.). An diesem Erfordernis fehlt es hier, denn der Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft vom 23. Juni 1983 stellt kein Sachurteil dar und vermag ein solches auch nicht zu ersetzen (vgl. BJM 1983, S. 21).

c) Der Strafgerichtspräsident hat die gesetzliche Grundlage der Konfiskation in Art. 32 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes (MSchG) erblickt. Nach dieser Bestimmung soll das Gericht, selbst im Falle einer Freisprechung, die Vernichtung der unerlaubten Marken und gegebenenfalls der mit solchen Marken versehenen Waren, deren Verpackung und Umhüllung, sowie der Werkzeuge und Geräte, die zur Nachahmung gedient haben, verfügen. Diese Bestimmung ermöglicht somit die Einziehung und Vernichtung von Marken und mit Marken versehenen Waren "selbst im Falle einer Freisprechung"; dies im Gegensatz etwa zu Art. 54 des Urheberrechtsgesetzes, der eine zivil- oder strafrechtliche Verurteilung voraussetzt (vgl. dazu BJM 1983, S. 22). Es stellt sich jedoch die Frage, ob aus dieser Formulierung zu schliessen ist, dass in der betreffenden Angelegenheit wenigstens ein Sachurteil ergehen müsse. Dies ist zu verneinen. Nach herrschender Auffassung ist die Vernichtung "immer durchzuführen, wenn der Tatbestand der Markenrechtsverletzung, auch der objektiven, gegeben ist" (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl. 1971, S. 1113/1114). Es kann daher im Rahmen von Art. 32 Abs. 2 MSchG keinen Unterschied machen, ob eine Freisprechung durch ein Sachurteil erfolgt oder ob ein Strafverfahren bereits durch die Untersuchungsbehörde wegen Fehlens des subjektiven Tatbestandes eingestellt wird; die Sistierung ist der Freisprechung gleichzustellen (so ausdrücklich H. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, N. 11 zu Art. 32 MSchG).

Die Vernichtung gemäss Art. 32 Abs. 2 MSchG setzt in jedem Falle eine Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 MSchG voraus, wobei, wie der Strafgerichtspräsident zutreffend feststellt, das Vorliegen eines der in Art. 24 lit. a–f genannten Tatbestände genügt. Es ist unbestritten, dass das Markenzeichen der Bank X. und deren Geschäftsfirma sowie das Schmelzer- und Prüferzeichen den Schutz des MSchG geniessen ... Diese Marken sind auf den inkriminierten Feuerzeugen nachgemacht im Sinne von Art. 24 lit. a MSchG. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieser Sachverhalt der Nachmachung offensichtlich im Ausland verwirklicht worden ist, weshalb die zitierte Bestimmung – das Markenschutzgesetz gilt nur im Gebiet der Schweiz (*Territorialprinzip*) – nicht anwendbar ist (BGE 92 II 262 mit Hinweisen auf frühere Entscheide; vgl. auch A. Troller, a.a.O., S. 762). Nach Art. 24 lit. c MSchG kann sodann belangt werden, wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt. Diese Bestimmung untersagt somit primär den Handel mit Waren, die im Sinne von Art. 24 lit. a und b MSchG rechtswidrig mit der Marke gekennzeichnet worden sind. Daneben erhält aber Art. 24 lit. c MSchG im internationalen Warenverkehr noch eine selbständige, von lit. a und b unabhängige Bedeutung. Wie erwähnt, ist das Anbringen der Marke im Ausland nach schweizerischem Markenrecht bedeutungslos

und somit nicht unmittelbar nach Art. 24 lit. a oder b MSchG erfassbar. Sobald aber die so gekennzeichnete Ware auf das schweizerische Gebiet und damit in den territorialen Schutzbereich des schweizerischen Markenrechts gelangt, wird die im Ausland vom Berechtigten oder Unberechtigten angebrachte Marke rechtswidrigerweise angebracht und daher von Art. 24 lit. c MSchG erfasst, wenn der schweizerische Markeninhaber nicht die Zustimmung zu ihrer Verwendung in der Schweiz erteilt hat (*A. Troller*, a.a.O., S. 762; BGE 105 II 53; ebenso betreffend Patentrecht BGE 97 II 172). Es folgt daraus, dass im vorliegenden Fall eine Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG vorliegt, was grundsätzlich nach einer Anwendung von Art. 32 Abs. 2 MSchG ruft ...

d) Nach § 99 Abs. 3 StPO muss die Konfiskation nicht nur gesetzlich zulässig, sondern auch "durch das öffentliche Interesse gefordert" sein. Hiezu enthält der Entscheid des Strafgerichtspräsidenten keine Ausführungen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang vorab die Frage, ob das kantonale Recht mit diesem Erfordernis eine zusätzliche, im Bundesrecht (Art. 32 Abs. 2 MSchG) nicht enthaltene Voraussetzung aufstellt. Dies ist zu verneinen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schützt Art. 24 MSchG den Markeninhaber nur gegen Handlungen, durch die das Publikum über die Herkunft eines Erzeugnisses getäuscht werden könnte (BGE 105 II 53, 95 II 193 und 465, 86 II 279). Daraus folgt, dass im Falle einer Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 MSchG stets auch das öffentliche Interesse tangiert sein muss. Dies ist hier offensichtlich der Fall. Den Appellanten ist zwar darin zuzustimmen, dass das Publikum kaum davon ausgehen dürfte, es handle sich bei den Feuerzeugen um echte Goldbarren. Darauf kommt es jedoch unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts nicht entscheidend an. Wesentlich ist vielmehr, dass das Publikum über die Herkunft der Feuerzeuge getäuscht wird, muss es doch angesichts des darauf angebrachten Markenzeichens und der Geschäftsfirma der Bank X. annehmen, die Feuerzeuge würden von dieser Bank vertrieben. Es besteht somit durchaus ein öffentliches Interesse, dass die Feuerzeuge nicht gehandelt, sondern vernichtet werden. Dieses öffentliche Interesse muss unter dem Gesichtspunkt von § 99 Abs. 3 StPO genügen, zumal das Bundesrecht die Voraussetzungen für eine Vernichtung abschliessend umschreibt und dabei kein darüber hinausgehendes öffentliches Interesse verlangt ...

### *Anmerkung*

Im Zusammenhang mit der Zunahme des Handels mit gefälschten Waren oder mit Waren, die mit falschen Herkunftsangaben versehen sind, sucht der geschädigte schweizerische Produzent nach Wegen und Mitteln, diesen Handel unterbinden zu lassen, um zu vermeiden, dass die Schweiz als Transitland zur "Reinwaschung" gefälschter Ware missbraucht wird. Das Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt vom 28. November 1984 hat eine interessante Bestimmung der Basler Strafprozessordnung zum Gegenstand, die im Kampf gegen den Transithandel von Fälschungen vermehrte Beachtung finden dürfte. Der in diesem Entscheid zitierte § 99 StPO lautet wie folgt:

“Führt ein Strafverfahren nicht zur Verurteilung des Angeschuldigten, so kann ein besonderes Verfahren auf Konfiskation von Sachen eingeleitet werden, die im Falle der Verurteilung zur Strafe hätten konfisziert werden dürfen.

Der Antrag auf Konfiskation ist durch den Staatsanwalt, den Privatkläger oder den Verzeiger beim Richter zu stellen.

Der Richter wird die Konfiskation verfügen, wenn sie gesetzlich zulässig und durch das öffentliche Interesse gefordert ist.”

Erfreulicherweise findet in diesem kantonalen Urteil die durch das Bundesgericht eingeführte Praxis über Markenverletzungen durch Kennzeichnung im Ausland, aber mit Einfuhr in die Schweiz oder Transit durch die Schweiz volle Beachtung. Diese Rechtsprechung wurde in neuerer Zeit durch BGE 105 II 49 ff. (Schutzmarke OMO) aktuell. Auf S. 53 wird erkannt, dass, obwohl im internationalen Warenverkehr die Kennzeichnung im Ausland vom schweizerischen Recht nicht erfasst wird, dennoch das schweizerische Markenrecht verletzt sei, wenn die Ware ohne Zustimmung des schweizerischen Markeninhabers in die Schweiz eingeführt wird. In BGE 109 IV 146 (Fall ROLEX) wurde entschieden, dass es für den strafrechtlichen Schutz genüge, “wenn eine Teilhandlung im Inland ausgeführt wurde, wie der Versand unrechtmässig markierter Ware in das Ausland, wo die Marke nicht geschützt ist”. Diese Praxis ist dann in BGE 110 IV 109 ff. (Fall Lacoste) dahingehend präzisiert worden, dass beim Distanzkauf der Tatbestand von Art. 24 lit. c MSchG bereits mit dem Versand an den Käufer vollendet ist und dass der strafrechtliche Schutz des MSchG territorial wohl an das Gebiet der Schweiz gebunden ist, dass aber Zollfreibeirke markenrechtlich als schweizerisches Gebiet zu betrachten sind. Das Bundesgericht vertritt hier die Meinung, dass das Fernhalten der unbefugt mit einer fremden Marke versehenen Ware vom inländischen Wirtschaftsverkehr, d.h. vom schweizerischen Binnenmarkt, der Anwendung von Art. 24 lit. c MSchG nicht entgegensteht, da ansonst als erlaubt gelten müsste, ausschliesslich für den Export bestimmte Erzeugnisse in der Schweiz mit dem nachgemachten oder nachgeahmten Markenzeichen eines Dritten zu versehen, was nicht der Sinn des Gesetzes sein könne.

Christian Englert

### III. Muster- und Modellrecht

#### Art. 24 Ziff. 1–3 MMG – “POLO”

- Das Privatstrafverfahren gemäss MMG ist nach aargauischer Prozessordnung ein dem Zivilverfahren angenähertes Strafverfahren, in welchem der Privatstrafkläger über den Strafanspruch frei entscheiden kann. Es gelten zwar die *Offizialmaxime* und der Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit, doch haben die Parteien das ihnen Mögliche beizutragen, weshalb es nicht angeht, dem Gericht einfach Anträge auf Beizug von Unterlagen zu stellen, wenn solche Unterlagen ohne weiteres vom Antragsteller selbst erhoben und ins Recht gelegt werden können.
- Der Anspruch der Klägerin gegenüber dem Beklagten besteht unabhängig von der Duldung von Modellverletzungen Dritter. Eine klägerische Duldung der Modellverletzung Dritter während längerer Zeit hätte allenfalls nur dem Untergang des Modellrechts gegenüber diesen Dritten, nicht aber den Untergang generell, insbesondere nicht gegenüber den Beklagten, die rechtzeitig ins Recht gefasst worden sind, zur Folge.
- Der Gesamteindruck der beiden Modelle ist gleich. Die Unterschiede in den Modellen der Beklagten bestehen einzig in gewissen Details. Diese lassen sich jedoch nur bei sehr sorgfältiger Betrachtungsweise erkennen und ändern am gleichen Gesamteindruck nichts. Ebensowenig vermag die Tatsache, dass die klägerische Uhr aus wertvollem und schwerem, die Uhr des Beklagten dagegen aus billigem und leichtem Metall hergestellt ist, den optischen übereinstimmenden Gesamteindruck umzustossen.
- Die in der Uhrenbranche versierten Fachleute handelten, wenn nicht mit direktem, so doch zumindest mit *Eventualvorsatz*.
- *La procédure pénale sur plainte prévue par la LDMI est une procédure pénale similaire à une procédure civile dans laquelle le demandeur peut déterminer librement ses conclusions pénales. La maxime d'office et le principe de la recherche de la vérité matérielle s'appliquent, mais les parties doivent y collaborer autant que possible; c'est pourquoi il n'est pas concevable de conclure simplement à l'apport de pièces lorsque celui qui a déposé de telles conclusions peut sans autre apporter ces pièces et les déposer dans la procédure.*
- *Le droit de la demanderesse envers le défendeur existe indépendamment de la tolérance d'atteintes à son modèle par des tiers. Une tolérance par la demanderesse de la violation de son modèle par des tiers durant une longue période pourrait tout au plus avoir comme conséquence la perte du droit au modèle vis-à-vis de ces tiers, mais non une perte générale, en particulier pas envers le défendeur contre lequel une action a été ouverte en temps utile.*
- *L'impression d'ensemble des deux modèles est semblable. Les différences dans les modèles du défendeur proviennent uniquement de certains détails. Ceux-ci ne peuvent être cependant découverts qu'après un examen très attentif et ne modifient en rien l'impression d'ensemble. Le fait que la montre*

*de la demanderesse est faite en métal précieux et lourd et celle du défendeur en revanche en métal bon marché et léger ne peut pas non plus modifier l'impression d'ensemble optiquement semblable.*

- *Les gens de la branche horlogère ont agi intentionnellement ou, pour le moins, avec dol éventuel.*

Entscheid des OG Aargau vom 9. Mai 1985 i.S. S.A. Ancienne Fabrique Georges Piaget & Cie. Genève gegen C.F. und H.H. (mitgeteilt von RA François Blum in Genf)

Die Klägerin hinterlegte am 1. November 1978 unter der Nr. 67 768 acht Uhrenmodelle beim Internationalen Register für Muster und Modelle in Genf. Sie reichte gegen die Beklagten am 15. Dezember 1983 Privatstrafklage wegen Widerhandlung gegen Art. 24 Ziff. 1–3 MMG ein und machte geltend, jene hätten als Verantwortliche der Firma EST die geschützten Modelle der Klägerin sklavisch nachgeahmt und in Verkehr gebracht.

Die Beklagten bestritten die Gültigkeit der hinterlegten Modelle. Sie machten geltend, die von der Klägerin als originell bezeichneten Merkmale seien schon vor der Modellhinterlegung bekannt gewesen. Zudem habe sich die Klägerin nach der Hinterlegung nicht konsequent gegen Nachahmungen zur Wehr gesetzt, und schliesslich seien die Uhrenmodelle der EST von den Polo-Modellen der Klägerin klar zu unterscheiden.

In ihrer "Strafanzeige" vom 15. Dezember 1983 an die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau stellte die Klägerin die folgenden Anträge:

"1. Es seien *sofort* die sklavisch den Produkten der Anzeigstellerin nachgeahmten Uhren mit oder ohne der Bezeichnung "Chevalière" in sämtlichen Räumlichkeiten inkl. Lager der beschuldigten Firma EST zu beschlagnahmen, *möglichst noch bevor die letzten Weihnachtsauslieferungen erfolgen.*

2. Zu beschlagnahmen seien ebenfalls sofort die sämtlichen Dokumente, welche die Herkunft namentlich der sklavisch nachgeahmten Bestandteile der Uhr (Gehäuse und Armband) aufzeigen.

3. Es seien umgehend Massnahmen zu ergreifen, die es der Beschuldigten verunmöglichen, die Produktion der sklavisch nachgeahmten Uhr fortzusetzen bzw. bereits produzierte Uhren weiter auszuliefern.

4. Im übrigen sei die Strafuntersuchung an Hand zu nehmen.

5. Sämtliche Verfahrens- und Anwaltskosten seien der Beschuldigten aufzuerlegen."

Das Bezirksgericht Rheinfelden befragte an der Verhandlung vom 24. Oktober 1984 die Parteien und erkannte gleichentages:

"1. a) Die Beklagten 1 und 2 werden schuldig befunden, widerrechtlich nachgeahmte Gegenstände verkauft, feilgehalten und in Verkehr gebracht zu haben.

b) Sie werden hierfür in Anwendung von Art. 24, 25 Abs. 1 Ziff. 2 MMG mit einer Busse von Fr. 1'000.– bestraft.

c) Bei Nichtbezahlung der Busse innert 2 Monaten kann dieselbe in 33 Tage Haft umgewandelt werden gemäss Art. 49 Ziff. 3 Abs. 3 StGB.

2. Die beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen gemäss Art. 29 MMG."

Gegen diesen Entscheid legten die Beklagten Berufung an das Obergericht ein.

*Aus den Erwägungen des Obergerichts:*

1. a) Es ist unbestritten, dass die Klägerin ihre Modelle am 1. November 1978 unter der Nr. 67 768 hinterlegt hat. Diese Hinterlegung begründet die Vermutung der Neuheit der Modelle (Art. 6 MMG).

Die Beklagten behaupten, die Hinterlegung sei ungültig, weil die Uhrenmodelle zur Zeit der Hinterlegung nicht neu gewesen seien (Art. 12 Ziff. 1 MMG). Dieser Nachweis wird indessen durch die ins Recht gelegten Beispiele (AB 5–11) nicht erbracht. Die beiden Uhren in AB 5 oben unterscheiden sich von den Modellen der Klägerin klar durch ein vom Band grössemässig abgesetztes Gehäuse, auf dessen Seite die Struktur des Bandes nicht weitergeführt wird. Auch bei der Uhr in AB 6 wird die Struktur des Bandes auf dem Gehäuserand (anders aber auf dem Zifferblatt) nicht weitergeführt. In AB 7 besteht das Band aus einer Folge gleicher flacher Elemente und nicht, wie beim Modell der Klägerin, abwechselnd aus flachen/breiten und abgerundeten/schmalen Elementen. Dasselbe gilt für die mittlere Uhr in AB 8 – das dortige Band besteht aus gleichen Elementen – wie für die mittlere Uhr in AB 9 (das farbige Bild befindet sich in der Berufungsantwortbeilage 4). Zudem sind das Zifferblatt und die Enden des Bandes mit Perlen bestückt. In AB 10 und 11 finden sich keine flachen Elemente, und die Zwischenteile des Bandes sind nicht poliert und glänzend wie bei den Modellen der Klägerin, sondern mit Perlen bestückt. Alle diese Uhren unterscheiden sich auf den ersten Blick deutlich von den Modellen der Klägerin. Die Unterschiede sind schon aufgrund der eingelegten Photokopien klar ersichtlich, und es erübrigt sich, die Originalkataloge einzuholen, ganz abgesehen davon, dass es an den Beklagten gelegen hätte und auch ohne weiteres möglich gewesen wäre, farbige Kopien erstellen zu lassen und zu den Akten zu geben.

b) In der Berufung verweisen die Beklagten neu auf einen zwischen der Klägerin und der Firma X. vor der Cour de Justice in Genf hängigen Zivilprozess, wo es u.a. ebenfalls um die Gültigkeit der klägerischen Modelle Nr. 67 768 gehen und die Firma X. Widerklage auf Nichtigerklärung dieser Modelle erhoben haben soll. Die X. S.A. soll ein Dossier von 141 Uhrenmodellen zusammengestellt haben, welche vor der klägerischen Hinterlegung bekannt waren. Insbesondere sollen 11 aufgeführte Modelle die Neuheit der klägerischen Modelle eindeutig zerstören (Berufung S. 5/6). Es wird von den Beklagten beantragt, die Akten des Genfer Prozesses beizuziehen oder das Strafverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss jenes Prozesses zu sistieren. Diesen Begehren ist nicht stattzugeben.

Das Privatstrafverfahren ist ein dem Zivilverfahren angenähertes Strafverfahren, in welchem der Privatstrafkläger über den Strafanspruch frei entscheiden kann. Es gelten zwar die *Offizialmaxime* und der Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit (§ 26 StPO), doch haben die Parteien das ihnen Mögliche beizutragen, weshalb es nicht angeht, dem Gericht einfach Anträge auf Beizug von Unterlagen zu stellen, wenn solche Unterlagen ohne weiteres vom Antragsteller selbst erhoben und ins Recht gelegt werden können. Vorliegendenfalls wäre es den Beklagten, deren Vertreter die Prozessakten des Zivilprozesses in Genf zur Einsicht erhielt, ohne weiteres möglich gewesen, von den fraglichen, der Ansicht der Beklagten nach beweiskräftigen Uhrenmodellen Photokopien zu erstellen und diese zu den Akten

zu geben. Ein Beizug und eine Sichtung der Genfer Akten sind dem Obergericht folglich nicht zuzumuten, und der Beweisantrag ist abzuweisen. Das als Berufungsbeilage ins Recht gelegte Gutachten ist als Parteigutachten der Firma X. mit Vorsicht aufzunehmen und vermag den Beweis für die Ungültigkeit des klägerischen Modells Nr. 67 768 (von den acht unter dieser Nummer hinterlegten Modellen interessieren hier nur die nachgemachten Modelle 6 und 7) nicht zu erbringen. Im Gutachten wird allzusehr auf das Vorhandensein gewisser typischer Elemente statt auf den Gesamteindruck Wert gelegt.

Gesamthaft bestehen ausser blossen Parteibehauptungen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Uhrenmodelle der Klägerin bereits vor der Hinterlegung bekannt waren. Die Modelle sind als gültig hinterlegt anzusehen. Es besteht auch kein Grund, das Strafverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Zivilprozesses in Genf zu sistieren; aus jenem Verfahren werden sich kaum wesentliche Erkenntnisse für dieses Strafverfahren ergeben. Es ist anhand der vorhandenen Strafsakten zu entscheiden.

2. Soweit die Beklagten geltend machen, die Klägerin habe sich gegen die vielen Nachahmungen des Modells nach dessen Hinterlegung nur ungenügend gewehrt, ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass sich die meisten der abgebildeten Uhren vom klägerischen Modell genügend unterscheiden und dass sich die Klägerin im übrigen konsequent gegen die Angriffe auf ihr Modell zur Wehr setzt. Es sei beigefügt, dass der Anspruch der Klägerin gegenüber den Beklagten unabhängig von der Duldung von Modellverletzungen Dritter besteht. Eine klägerische Duldung der Modellverletzung Dritter während längerer Zeit hätte allenfalls nur den Untergang des Modellrechts gegenüber diesen Dritten, nicht aber den Untergang generell, insbesondere nicht gegenüber den Beklagten, die rechtzeitig ins Recht gefasst worden sind, zur Folge.

3. Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist das Uhrengehäuse des klägerischen Modells in seiner äusserlichen Erscheinung im Uhrenarmband vollständig integriert. Das Band verbreitert sich im Bereich des Uhrwerkgehäuses gleichmässig in einer schwungvollen Linie, und die Gestaltung des ganzen Uhrenarmbandes zeichnet sich durch eine Folge regelmässig abwechselnder flacher/breiter und abgerundeter/schmäler Elemente aus, die sich auch aus dem Gehäuse selbst und auf dem Zifferblatt, welches keinerlei Zahlen aufweist, fortsetzt. Die beschlagnahmte Uhr wie auch die anderen Modelle der Beklagten weisen die gleichen originellen Elemente der Piaget-Modelle auf und unterscheiden sich von diesen nicht. Der Gesamteindruck ist gleich, und Unterschiede bestehen einzig in gewissen Details: Die Modelle der Beklagten sind beim Uhrwerkteil nicht schwungvoll, sondern etwas kantig abgerundet, das Glas hat gelben Abschlussring, die Zeiger sind auf einem abgerundeten, nicht auf einem flachen Element angebracht, Sekundenzeiger, Datumanzeige und Krone vorhanden. Diese lassen sich jedoch nur bei sehr sorgfältiger Betrachtungsweise erkennen und ändern am gleichen Gesamteindruck nichts (vgl. BGE 83 II 482, 104 II 330). Ebenso wenig vermag die Tatsache, dass die Piaget-Uhr aus wertvollem und schwerem, die Uhr der Beklagten dagegen aus billigem und leichtem Metall hergestellt ist, den optischen übereinstimmenden Gesamteindruck umzustossen. Die Beklagten haben somit seit dem 13. Dezember 1982 dem Modell

der Klägerin sklavisch nachgemachte Uhren verkauft und in Verkehr gebracht und damit gegen Art. 24 Ziff. 2 MMG verstossen. Es kann ihnen als in der Uhrenbranche versierten Fachleuten nicht abgenommen werden, dass sie die Modelle der Klägerin nicht kannten und nicht mit der Möglichkeit rechneten, dass diese Modelle gültig geschützt waren. Im Gegenteil ist anzunehmen, dass sie zumindest um die nahe Möglichkeit der geschützten Rechte wussten und einen Verstoss gegen das MMG in Kauf nahmen. Sie handelten, wenn nicht mit direktem, so doch zumindest mit Eventualvorsatz.

Die Klägerin hat im Dezember von den Widerhandlungen der Beklagten Kenntnis bekommen und mit der Strafanzeige vom 15. Dezember 1983 rechtzeitig Strafantrag gestellt (Art. 27 MMG).

4. Die von der Vorinstanz ausgefallte Busse von je Fr. 1'000.– ist dem Verschulden der Beklagten angemessen und nicht herabzusetzen. Auch die Einziehung der beschlagnahmten Uhren gemäss Art. 29 MMG ist nicht zu beanstanden.

5. Demgemäss ist die Berufung abzuweisen.

*Vorsorgliche Verfügung in Anwendung von Art. 28 MMG und Art. 9 UWG –  
“LE ROY”*

- *Massgebend sind beim Vergleich der streitigen Modelle nicht die einzelnen Merkmale, unabhängig voneinander betrachtet, sondern vielmehr der Gesamteindruck, den der Laie beim Betrachten der Modelle erhält. Unterschiedliche Gesamteindrücke bei den verschiedenen Modellen bei einer bloss summarischen Kognition. Vorbehalt der definitiven Entscheidung im Hauptprozess.*
- *Art. 28 Abs. 1 MMG sieht die Möglichkeit der Beschlagnahmung als vorsorgliche Massnahme nur aufgrund erfolgter Zivil- oder Strafklage vor.*
- *Ce qui est déterminant dans la comparaison des modèles litigieux, c'est l'impression d'ensemble que ressent le profane en voyant les modèles et non leurs caractéristiques particulières considérées isolément les unes des autres. Impressions d'ensemble dissemblables des différents modèles consécutivement à un examen sommaire. Réserve d'une décision définitive dans le procès au fond.*
- *L'art. 28 al. 1 LDMI prévoit la possibilité d'une saisie conservatoire seulement consécutivement à l'introduction d'une action civile ou pénale.*

Appellationshof Bern 15. Mai 1985 i.S. Baume & Mercier S.A. Genève gegen XY.  
(mitgeteilt von RA Dr. Gabrielle Kaufmann in Genf)

*Aus den Erwägungen:*

II. Streitig ist im vorliegenden Verfahren im wesentlichen, ob die von der Appellantin in Verkehr gebrachten Uhren mit den Bezeichnungen M 1235, L 1235,

M 1235 B, L 1235 B, M 1237 und L 1237 Nachahmungen oder Nachmachungen der Modelle "Le Roy" darstellen, welche die Appellantin am 31. März 1981 international nachweisbar hinterlegt hat. Der Vorderrichter hat diese Frage verneint und das Gesuch abgewiesen mit der Begründung, der unbefangene Betrachter stelle zwischen den beiden Uhren, trotz ähnlicher Grundkonzeption, sofort mehrere Unterschiede fest. Ins Auge fielen dabei insbesondere die andere Form des Glasreifes des Gehäuses (die "Lunette"), das Fehlen der Zierknöpfe auf dem Armband der gesuchsgegnerischen Uhren sowie das verschiedenartig gestaltete Zifferblatt. Die feineren Proportionen bzw. die flachere Ausführung des gesuchstellerischen Modells liessen schliesslich ebenfalls einen unterschiedlichen Gesamteindruck entstehen. Dies gelte auch bezüglich der sorgfältigeren Ausführung der Le Roy-Uhr, ersichtlich z.B. an der versenkten Krone, wodurch diese Uhr als exklusiver erscheine.

III. Entgegen dem Wortlaut des vorgelegten Kataloges der Firma XY. sind die in diesem Prospekt abgebildeten, Gegenstand dieses Verfahrens bildenden Uhren bisher nicht hinterlegt worden.

IV. Der gesuchstellerische Anspruch leitet sich – wie eingangs erwähnt – aus dem Bundesrecht ab. Die Geltendmachung sich hieraus ergebender vorsorglicher Massnahmen richtet sich nach dem kantonalen Recht, soweit das Bundesrecht nicht eigene Vorschriften enthält (BGE 69 II 126). Anwendbar sind i.c. demnach die Bestimmungen der bernischen Zivilprozessordnung über die einstweiligen Verfügungen, Art. 326 ff. ZPO; für den vorliegenden Fall gilt im besonderen Art. 326 Ziff. 3 ZPO. Demgemäss genügt hier eine bloss summarische Kognition; eine abschliessende Prüfung des Streitfalles braucht in diesem Verfahren nicht vorgenommen zu werden. Die definitive Entscheidung der Streitfrage bleibt dem Hauptprozess vorbehalten, der bereits hängig sein kann oder erst nachher angehoben wird (vgl. dazu *Leuch*, N. 3 zu Art. 326 ZPO).

Selbst bei Berücksichtigung dieser Ausgangslage kann der Auffassung des Vorderrichters nicht in allen Teilen gefolgt werden. Es müssen hier vielmehr Unterscheidungen angebracht werden hinsichtlich der XY-Modelle Nrn. 1235 einerseits und 1237 andererseits. Dies aus folgenden Gründen:

Ausgehen ist bei der Beantwortung der Frage, ob vorliegend eine unzulässige Nachahmung oder Nachmachung vorliegt, von der Feststellung, dass als wesentliche Merkmale der vorgelegten Le Roy-Uhr der Kontrast zwischen der schwarzen Grundfarbe des Gehäuses und den goldfarbenen Zierleisten beidseitig davon sowie die vier goldfarbenen Zierknöpfe auf dem Gehäuse anzusehen sind. Dies im Gegensatz zu den Zierknöpfen auf dem Armband der gesuchstellerischen Uhr, die nach Meinung der Kammer nicht ein wesentliches Charakteristikum darstellen; sie fallen zwar dem Betrachter wohl auf, doch handelt es sich um eine Ergänzung, die sich durch das (mögliche) Auswechseln der Armbänder jederzeit eliminieren lässt.

Wesentlich sind indessen nicht die einzelnen Merkmale, unabhängig voneinander betrachtet. Massgebend ist vielmehr der Gesamteindruck, den der Laie beim Betrachten der Modelle erhält. Davon ausgehend lässt sich festhalten, dass bezüglich der gesuchsgegnerischen Modelle Nrn. 1235 und 1235 B beim nichtfachmännischen Beschauer der Eindruck erweckt wird, dass es sich um die gleiche Uhr handelt, wie

sie von der Gesuchstellerin als Eigenprodukt ins Recht gelegt wird. Diese Feststellung gilt am offensichtlichsten bei den Modellen Nr. 1235. Aber auch bei den Modellen Nr. 1235 B bewirken die einheitliche Farbe (nämlich grau in verschiedenen Schattierungen) sowie das Gehäuse in seiner Gesamtform den gleichen Gesamteindruck wie die Le Roy-Uhr. Eine Nachahmung bzw. Nachmachung im Sinne des Musterschutzes lässt sich bei diesen Modellen bei summarischer Kognition nicht in Abrede stellen.

Anders verhält es sich dagegen bei den *Modellen Nr. 1237*. Hier ist Blickfang vor allem die Farbgebung des Zifferblattes, was zur Folge hat, dass die Form des Gehäuses vom Laien ohne Zweifel weniger beachtet wird. Obwohl hier das Formverhältnis zwischen Zifferblatt und Gehäuse dasselbe wie bei den Modellen Nr. 1235 ist, ist der Gesamteindruck dieser Uhren doch wesentlich verschieden von dem, der beim Betrachten der Le Roy-Uhr erweckt wird; für den nichtfachmännischen Interessenten ergibt sich hier das Bild verschiedener Uhren. Die Tatsache, dass das Zifferblatt mit relativ kleinem technischem Aufwand ausgewechselt werden kann, ist für die Beurteilung nicht wesentlich, geht es hier doch primär um das Empfinden des Laien, hervorgerufen durch die Gestaltung der Uhr, wie er sie präsentiert erhält.

Im Gegensatz zu den Modellen Nrn. 1235 und 1235 B ist deshalb in bezug auf die Modelle Nr. 1237 die Berechtigung des Vorwurfs der Nachahmung bzw. Nachmachung zu verneinen. Das Begehren um Erlass einschneidender vorsorglicher Massnahmen, wie sie mit Ziff. 1 und 2 der gesuchstellerischen Rechtsbegehren verlangt werden, ist deshalb bezüglich der Modelle Nr. 1237 abzuweisen. Zur Diskussion stehen könnte diesbezüglich bestenfalls ein Verbot zu Lasten der Appellation, diese Uhren weiterhin in ihren Prospekten als “modèles déposés” zu bezeichnen. Ein entsprechendes Begehren liegt jedoch nicht vor.

V. Zu prüfen bleibt die Frage, ob bezüglich der Modelle Nrn. 1235 und 1235 B dem Rechtsbegehren Ziff. 2 der Gesuchstellerin, wonach “alle im Lager der Gesuchgegnerin in X. vorhandenen Nachahmungen oder Nachmachungen ... zu beschlagnahmen” seien, zu entsprechen ist.

Richtig ist, dass Art. 28 Abs. 1 MMG die Möglichkeit der Beschlagnahme als vorsorgliche Massnahme vorsieht, jedoch nur aufgrund *erfolgter* Zivil- oder Strafklage. Diese Voraussetzung trifft hier nicht zu; ein Hauptprozess wurde von der Firma Baume & Mercier S.A. in der strittigen Angelegenheit bis heute nicht eingeleitet; die Gesuchstellerin beschränkte sich bisher darauf, ihre Ansprüche auf dem Wege des Summarverfahrens geltend zu machen. Ganz abgesehen davon, dass die Beschlagnahme ihre Verankerung doch wohl eher im strafrechtlichen Bereich hat, lässt sie sich schon deshalb nur schlecht in den Rahmen einer einstweiligen Verfügung stellen, weil diese ja keine definitive Entscheidung der hängig gemachten Streitfrage bringt, sondern diese dem bereits angehobenen oder noch anzuhebenden Hauptprozess vorbehält. In diesem Hauptverfahren, in welchem nicht eine bloss summarische Kognition genügen wird, wird dann auch die Frage der Zulässigkeit einer Beschlagnahme, welche die gleichen Wirkungen hat wie eine privatrechtliche Sequester (Art. 480 OR), gestellt werden können und zu prüfen sein. Für das hier eingeleitete Summarverfahren ist das diesbezügliche Begehren auch bezüglich der Modelle Nrn. 1235 und 1235 B abzuweisen.

*Aus diesen Gründen wird erkannt:*

1. Der Gesuchsgegnerin wird *verbotten*, ihre Armbanduhren Marke "XY", Modelle Nrn. M 1235, L 1235, M 1235 B und L 1235 B weiter herzustellen, herstellen zu lassen, feilzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen.

Die Gesuchsgegnerin wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Widerhandlung gegen dieses auf Unterlassung lautende Urteil gemäss Art. 403 ZPO auf Antrag der Gegenpartei mit Busse bis zu Fr. 5'000.—, womit Haft oder in schweren Fällen Gefängnis verbunden werden kann, bestraft wird.

2. Das Gesuch wird bezüglich der Uhren Marke "XY", Modelle Nrn. M 1237 und L 1237 *abgewiesen*.

3. Das Begehren um Beschlagnehmung aller in Ziff. 1 und 2 hievor genannten Uhren Marke "XY" wird *abgewiesen*.

5. Der Gesuchstellerin/Appelantin wird Frist gesetzt, *innerhalb von dreissig Tagen* seit Zustellung dieses Entscheides beim zuständigen Gericht bezüglich des Verbotes der in Ziff. 1 hievor genannten Uhren der Marke "XY" den *Hauptprozess einzuleiten*, unter Androhung des Dahinfallens dieser Verfügung bei nicht rechtzeitiger Klageeinreichung.

*Anmerkung*

Die Feststellung des Appellationshofes, dass Art. 28 Abs. 1 MMG die Möglichkeit der Beschlagnehmung als vorsorgliche Massnahme nur aufgrund *erfolgter* Zivil- oder Strafklage vorsieht, bedarf eines Vorbehaltes hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen in den Prozessordnungen kantonalen Rechts.

Zumal wenn nebst der MMG-Verletzung auch noch Umstände vorliegen, die nicht dem spezifisch muster- und modellrechtlichen Sachverhalt angehören, aus anderen Gründen widerrechtlich sind und für den Berechtigten einen erheblichen und schwer ersetzbaren Nachteil bedeuten, so darf wohl der Richter aufgrund der kantonalen Prozessordnung die geeigneten vorsorglichen Massnahmen anordnen noch bevor eine Zivil- oder Strafklage eingereicht wurde. Die aus dem Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 MMG sich ergebende Einschränkung, dass solche vorsorgliche Verfügungen nur nach erfolgter Zivil- oder Strafklage zu erlassen sind, darf nicht auf Sachverhalte ausgedehnt werden, die nicht direkt mit der Verletzung des Muster- und Modellschutzes im Zusammenhang stehen. Prof. A. Troller scheint überdies eine largere Gerichtspraxis zu befürworten. Nach ihm entspricht die Möglichkeit einer vorsorglichen Massnahme vor Einleitung des Hauptprozesses der Rechtsüberzeugung *im gesamten Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes*. "Das ist auch in bezug auf vorsorgliche Massnahmen bei Muster- und Modellrechtsverletzungen anzunehmen, obgleich Art. 28 MMG ausdrücklich sagt: Aufgrund erfolgter Zivil- oder Strafklage" (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 1074).

In der Studie von Alain Gloor über "Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht" (1982) wird die Ansicht vertreten, die enge Formulierung im MMG enthalte eine "Lücke", die durch die umfassenderen Vorschriften des PatG und des UWG zu ergänzen sind (S. 165). M.E. wird der Richter sich zweckmässiger an die kantonale Prozessordnung halten.

Christian Englert

#### IV. Urheberrecht

Art. 9 Abs. 2, Art. 42 Ziff. 1 URG – “MAN NANNT IHN STONE”

- *Der Inhaber der Filmverleih-Rechte ist nicht legitimiert, zivilrechtliche Ansprüche wegen der unbefugten audiovisuellen Verwertung des gleichen Streifens zu stellen.*
- *Le titulaire des droits de diffusion d'un film n'est pas légitimé à faire valoir des prétentions civiles en raison d'une exploitation audio-visuelle sans droit du même film.*

OGer TG vom 12. Januar 1984, publiziert in SJZ 82 (1966) 31 Nr. 6

1. Eine deutsche Firma erwarb 1980 am Film “Man nannte ihn Stone” die Urheberrechte für die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik, Österreich und die Schweiz. 1981 übertrug sie die Rechte, den Film während fünf Jahren in der Schweiz im Format von 35 mm auszuwerten und vorzuführen, auf die X-AG in Zürich. Alle anderen Rechte behielt sie sich vor. Dazu gehörten insbesondere die Rechte am Schmalfilm, zu denen auch der Videokassettenfilm zählt. Im Jahre 1982 liess der Beklagte den Film auf einer Videoanlage in seinem Restaurant vorführen. Jedermann hatte Zutritt. Er wurde daraufhin wegen Verletzung von Urheberrechten durch die X-AG verzeigt und vom Bezirksamt gestützt auf Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG mit Fr. 150.– gebüsst.

In der Folge klagte die X-AG gegen den Beklagten auf Zahlung von Schadensersatz in der Höhe von Fr. 5'000.– nebst Zins, Schaden, der ihr angeblich besonders dadurch entstanden sei, dass die Kinobesitzer von Bischofszell, Wil, Amriswil und Weinfelden wegen der Vorführung des Filmes durch den Beklagten mit ihr überhaupt keine Mietverträge abgeschlossen, solche Verträge rückgängig gemacht oder nicht erneuert und weniger Eintritte verzeichnet hätten.

2. Die Aktivlegitimation der Klägerin wird verneint. Unbestrittenermassen wurden ihr lediglich die Filmverleih-, nicht aber die audiovisuellen Rechte übertragen. Wenn darum Videokassetten im Verkehr sind, berührt dies ihre Rechte nicht. Verletzt sind höchstens Urheberrechte der deutschen Firma, wenn diese die audiovisuellen Rechte nicht anderweitig vergeben hat. Als Lizenznehmerin konnte die X-AG nur bezüglich der übertragenen Rechte in die Stellung des Urhebers treten, sich folglich auch bloss insoweit auf ein selbständiges Klagerecht berufen (*Christ*, Das Urheberrecht des Filmschaffenden, S. 67 und 97; *Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 139 ff.).

Wäre die Aktivlegitimation zu bejahen, könnte die Klage kaum geschützt werden, sind doch weder Schaden noch Kausalzusammenhang ausgewiesen. Der Film stand gemäss Filmbesucherstatistik im 552. Rang und wurde aus dem Verkehr gezogen, weil er “nicht gut war und auch nicht gut lief”.

*Art. 12, 13, 36, 47 LDA et art. 240, 241, 327 CPS – “BILLET 100 Frs.”*

- *Un billet de banque est en même temps un moyen de paiement et une oeuvre d'art.*
- *Un photo-montage original, dans lequel est comprise la représentation fidèle d'un billet de banque, constitue une oeuvre d'art individuelle, qui jouit d'une protection prioritaire par rapport au billet de banque.*
- *La protection du droit d'auteur du billet de banque est subordonnée et n'est pas lésée par un tel photo-montage.*
- *Des falsifications ou des imitations de billets de banque sont punissables en vertu des art. 240, 241 et 327 CPS seulement si elles peuvent être confondues avec les billets de banque véritables.*
  
- *Eine Banknote ist gleichzeitig Zahlungsmittel und Kunstwerk.*
- *Eine neugeschaffene Photomontage, in der die getreue Abbildung einer Banknote einbezogen wird, stellt ein individuelles Kunstwerk dar, welches im Vergleich zur Banknote vorrangigen Schutz genießt.*
- *Der urheberrechtliche Schutz der Banknote ist zweitrangig und wird durch eine solche Photomontage nicht verletzt.*
- *Fälschungen oder Nachahmungen von Banknoten sind gemäss Art. 240, 241 und 327 StGB nur strafbar, wenn sie mit echten Banknoten verwechselt werden können.*

ATF du 21 mars 1985 dans la cause Banque nationale suisse contre Th.B. (communiqué par Me Yves Burnand, Lausanne)

*Extrait des faits:*

A. Th. B. est rédacteur en chef de l'hebdomadaire “L'Illustré”. Il a fait publier sur la page de couverture du numéro du 16 décembre 1981 un montage photographique représentant un pompier tentant d'éteindre, au moyen d'une lance à incendie, un billet de 100 fr. suisses enflammé; les termes “Comment sauver votre argent” et une allusion aux dégâts de l'inflation précisent le sens de cette représentation.

S'étant en vain opposée à cette publication, la Banque nationale suisse (BNS) a déposé plainte contre le rédacteur en chef, qui a été condamné le 15 juin 1983 par le Tribunal de police du district de Lausanne à payer une amende de 1'000 fr. et à publier le dispositif du jugement, pour infraction à la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA; RS 231.1).

Le 9 janvier 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du condamné et l'a libéré des fins de la poursuite pénale; des dépens ont été mis à la charge de la BNS.

B. La BNS se pourvoit en nullité. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 9 janvier 1984 afin que B. soit condamné par l'autorité cantonale pour infraction à la LDA.

La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. Le Ministère public de la Confédération a confirmé que la pratique restrictive de la BNS en matière d'autorisation de reproduire des billets de banque se justifiait dans le cadre de la lutte contre la mise en circulation de faux billets; il s'est référé à la p. 6 ch. 6 du mémoire de la BNS.

*Considérants en droit:*

1. ...

2. L'art. 270 al. 1 PPF prévoit que, dans les cas qui ne sont poursuivis que sur plainte du lésé, le droit de recours appartient aussi au plaignant. La recourante invoque la violation de l'art. 47 LDA; il y est précisé que les poursuites pénales n'ont lieu que sur plainte, celle-ci pouvant être déposée par toute personne lésée par l'acte ou l'omission qui donne lieu à la poursuite. La jurisprudence a déjà reconnu à la BNS la qualité pour se pourvoir en nullité lorsqu'elle fait valoir une atteinte à son droit exclusif de reproduire les effigies figurant sur les billets de banque (ATF 99 IV 52 c. 2). Encore faut-il que le délai de protection de ce droit exclusif ne soit pas échu (art. 12, 13 et 36 ss. LDA).

En l'espèce, la BNS a acquis des graphistes créateurs du billet de 100 fr., les époux Hiestand, le droit exclusif de reproduire les effigies et dessins figurant sur cette coupure. Ce droit s'étend aussi bien à la reproduction pure et simple qu'à la reproduction modifiée (voir *Troller*, Immaterialgüterrecht, vol. II, Bâle 1971, p. 889/890 ss.). Le délai de protection de ce droit n'est pas échu.

En conséquence, la BNS a, en tant que plaignante, la qualité pour se pourvoir en nullité.

3. La cour cantonale a considéré que le montage photographique litigieux constitue une création propre et qu'il s'agit ainsi d'une oeuvre nouvelle portant une empreinte créatrice d'une part, oeuvre dont l'individualité efface l'individualité de l'oeuvre utilisée, d'autre part. Or, selon l'arrêt attaqué, cette création propre doit être reconnue licite, car le droit suisse n'étend pas la protection du droit d'auteur à l'utilisation d'une oeuvre lorsqu'il en résulte une oeuvre originale; dès lors, aucune infraction à la LDA ne pouvait être retenue à la charge de l'intimé.

a) L'art. 15 LDA prévoit que le droit d'auteur sur une oeuvre musicale ne s'étend pas à l'utilisation des mélodies lorsqu'il en résulte une oeuvre originale. La loi ne contient pas de disposition énonçant le même principe de l'utilisation libre des oeuvres ressortissant aux autres domaines littéraires et artistiques. Toutefois, il apparaît clairement, à la lecture du message du Conseil fédéral du 9 juillet 1918 sur la LDA, que la règle concernant les mélodies n'est qu'un exemple de la "libre" utilisation, à distinguer de la simple reproduction (FF 1918, 3, p. 587 ss.). Citant l'ATF 33 II 433 ss., no 64, c. 7, le message poursuit en ces termes: "le droit d'auteur ne peut donc pas s'étendre aux utilisations de ce genre; il est par conséquent, en soi, superflu de faire confirmer par la loi la légitimité de la libre utilisation. Si l'art. 14 (devenu l'art. 15) prévoit néanmoins une disposition — négative —

sur le ‘droit à la mélodie’, c’est qu’il s’agit ici d’un cas spécial au sujet duquel des doutes pourraient s’élever et qu’il est préférable pour ce motif de trancher dans la loi même” (FF 1918, 3, p. 635). L’art. 15 LDA ayant été adopté sans modification, il faut constater que la volonté du législateur était bien de reconnaître comme licite l’utilisation libre de toute oeuvre littéraire ou artistique (voir ATF 85 II 129 c. 8; voir *Del Bianco*, *Le droit d’auteur et ses limites*, Lausanne 1951, p. 211; *F. Christen*, *Die Werkintegrität im schweizerischen Urheberrecht*, thèse Zurich 1982, p. 37 ss.).

b) L’auteur d’une oeuvre a ainsi le droit d’utiliser librement l’oeuvre préexistante d’un autre afin d’en créer une nouvelle, pourvu qu’il en résulte une oeuvre originale. L’oeuvre est originale lorsqu’elle se présente comme une création nouvelle de l’esprit dont elle incorpore l’idée créatrice ou porte l’expression personnelle d’une pensée. Ce qui compte, c’est davantage l’originalité que la nouveauté: “la création de quelque chose d’original, ayant son cachet propre et constituant le produit d’une idée personnelle” (ATF 76 II 100 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence a été confirmée, notamment en ce qui concerne le critère d’originalité (voir ATF 106 II 73, 101 II 105 c. b, 100 II 172; arrêt non publié Winkler du 12 novembre 1984, p. 5/6; voir *Troller*, op. cit., vol. 1, 3ème éd., Bâle 1983, p. 351; *Voyame*, *Droit d’auteur*, cours donné à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, Lausanne 1975, p. 11).

4. a) En l’espèce, le montage photographique litigieux reproduit, très partiellement, un billet de 100 fr. de la BNS dévoré par les flammes et agrandi environ deux fois. Sur la moitié encore épargnée par le feu figurent les termes “Comment sauver votre argent” en caractères de 1 cm de haut et, plus bas, en caractères moins grands, “L’inflation déprécie chaque jour un peu plus votre argent. Voici comment limiter les dégâts”. Un pompier, de 9 cm environ, dirige le jet de sa lance vers le centre du foyer. L’importance de la surface du billet déjà consumée, par rapport à la petite taille du porte-lance, montre combien il est difficile de juguler l’inflation. L’ensemble dénote bien l’idée de celui qui entend décrire ce problème. Sur le plan objectif, c’est une création originale en rapport avec la personnalité du journaliste. De plus, on constate que les couleurs d’origine du billet de banque n’ont pas été reproduites, hormis partiellement celle des inscriptions “BANQUE NATIONALE SUISSE” et “BANCA NAZIONALE SVIZZERA”.

Dans ces conditions, l’autorité cantonale pouvait estimer – sans violer le droit fédéral – que l’individualité de l’oeuvre d’art qu’est le billet de banque a passé au second plan et que l’idée maîtresse du montage photographique (qui constitue une oeuvre nouvelle) supprime très nettement celle du billet de banque considéré comme une oeuvre d’art.

b) Certes, un billet de banque est à la fois une oeuvre d’art et un moyen de paiement. Cette dernière caractéristique est si importante que l’on comprend le souci de la recourante face à toute reproduction de ses coupures; il est vrai, dans l’absolu, que multiplier les images des billets pourrait donner à penser que ceux-ci ne sont pas protégés et, éventuellement, favoriser la mise en circulation de reproductions de billets. Cependant, le législateur n’a pas ignoré ces dangers; pour les combattre, il a prévu les art. 240, 241 et 327 CP. Or, de cette dernière disposition, on peut déduire que même les contrefaçons ou les imitations de papier-monnaie

ne sont pas punissables lorsqu'il n'y a pas de danger de confusion avec de véritables moyens de paiement. Il apparaît ainsi que, par le biais de la LDA et par sa pratique très restrictive, la BNS est allée plus loin que le législateur, car elle a pratiquement soumis à son autorisation toute reproduction de ses billets. Elle a excédé ses compétences.

Cela ne signifie pas que la recourante soit privée de la possibilité de défendre ses droits d'auteur même si, par là, elle vise davantage la prévention de la fausse-monnaie que la protection de sa propriété intellectuelle. Il lui appartiendra simplement de considérer, avant de porter plainte selon la LDA ou de refuser une autorisation, si la reproduction (du billet en tant qu'oeuvre d'art) voit son individualité supplantée par celle de l'oeuvre nouvelle à laquelle elle est incorporée. Si c'est le cas, il y a une utilisation libre qui n'est pas protégée par le droit d'auteur. De plus, l'individualité du billet de banque passant, dans ce cas, au second plan ou à l'arrière-plan, les dangers que craint la BNS seront réduits d'autant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

### *Anmerkung*

Nach diesem Entscheid teilte am 1. Mai 1986 die Schweizerische Nationalbank in einem Pressekommuniqué mit, dass sie die Bewilligungspraxis für das Abbilden schweizerischer Banknoten leicht gelockert hat. Die Nationalbank macht künftig in gewissen Fällen kein Urheberrecht auf Noten mehr geltend, die zu *künstlerischem Zweck* verändert abgebildet werden. Hingegen muss immer noch ein Gesuch eingeholt werden, wenn Schweizer Notengeld grösser als im Verhältnis 1:5 reproduziert wird.

Den seither ergangenen Entscheid des Obergerichts Zürich vom 22. Mai 1986 i.S. Keystone werden wir zu gegebener Zeit ebenfalls publizieren.

Christian Englert

### *Art. 53 Ziff. 1 URG – "BAUEINSPRACHE"*

- *Durch die einmalige Errichtung eines Einfamilienhauses ohne Zustimmung des angeblich urheberrechtsberechtigten Architekten droht diesem kein Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden könnte. Ein Begehren um Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes (Status quo) ist daher abzuweisen.*
- *La construction d'une seule villa sans l'accord de l'architecte, qui prétend être titulaire des droits d'auteur, ne menace pas celui-ci d'un dommage que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles. Une requête visant au maintien de l'état de fait doit par conséquent être rejetée.*

Verfügung Landgerichtspräsident Uri vom 28. November 1983. Ein hiegegen erhobener Rekurs ist zurückgezogen worden.

Im Amtsblatt des Kantons Uri vom 9. September 1983 wurde vom Einsprachebeklagten das Bauvorhaben für ein Einfamilienhaus ausgeschrieben. Am 21. September 1983 erhob der Einsprecher, Inhaber eines Architekturbüros, beim Präsidium des Landgerichtes Uri Baueinsprache und stellte den Antrag, es sei ein Status quo zu verfügen, da die Baueingabepläne des Einsprachebeklagten weitgehende Übereinstimmung mit den Vorprojektskizzen und Plänen des Einsprechers zeigten. Das Präsidium des Landgerichtes Uri hat die Einsprache mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

1. Bei Baueinsprachen kann beim Landgerichtspräsidenten ein Befehlsverfahren angerufen werden (Art. 224 lit. e ZPO). Zur Anwendung gelangt hiefür nach Art. 225 ZPO das summarische Verfahren. Zum Erlass vorsorglicher Verfügungen im Sinne von Art. 52 und 53 URG ist der Landgerichtspräsident zuständig (Art. 3 LRB betreffend Vollzug des URG, RB 9.5201). Die Kantone bestimmen das Verfahren, vorbehältlich der in Art. 53 URG erwähnten Vorschriften. Die Voraussetzungen, welche an den Erlass einer vorsorglichen Verfügung (Status quo) bei Verletzung von Urheberrechten geknüpft werden, sind in Art. 53 Ziff. 1 URG umschrieben:

- Danach hat der Antragsteller die begangene oder drohende Rechtsverletzung nicht strikte zu beweisen, sie jedoch glaubhaft zu machen. Es genügt somit, wenn die Richtigkeit seiner Behauptung wahrscheinlich ist. Im Augenblick des Glaubhaftmachens hat der Richter den Anschein der Richtigkeit festzustellen (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, Basel 1971, S. 1202).
- Überdies hat der Antragsteller einen drohenden, nicht leicht ersetzbaren Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Verfügung abgewendet werden kann, glaubhaft zu machen.

2. Die Erfordernisse laut Art. 53 Ziff. 1 URG werden demnach kumulativ vorausgesetzt. Ob die erste Voraussetzung (die Glaubhaftmachung einer drohenden Verletzung eines Urheberrechts) erfüllt ist, kann im vorliegenden Fall offenbleiben, da es am zweiten Erfordernis (dem nicht leicht ersetzbaren Nachteil) fehlt. Falls nämlich der Einsprachebeklagte mit der Erstellung des Hauses beginnt und die Parteien sich nicht gütlich einigen können, verfügt der Einsprecher über die Möglichkeit, auf Schadenersatz zu klagen. Eine solche Schadenersatzklage, welche nach Art. 1 LRB betreffend Vollzug des URG direkt, ohne Vermittlervorstand, beim Landgericht Uri als einziger kantonaler Instanz einzureichen ist, vermag denn auch einen Nachteil, den der Einsprecher durch eine allfällige Verletzung seiner Urheberrechte erleidet, in vollem Umfange auszugleichen.

3. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden, grundsätzlichen Überlegungen, welche sich auf die vorsorglichen Massnahmen bei Patentrechtsverletzungen beziehen, auch bei der Verletzung von Urheberrechten gelten: "Weil jedoch der Richter, oft übrigens auch die Parteien selbst, bei Patentrechtsverletzungen das Ergebnis des Rechtsstreites kaum je auch nur mit annähernder Gewissheit voraussehen vermag, halten die Gerichte mit dem Zugestehen derartiger Eingriffe sehr zurück. Die Parteien haben zudem allen Grund, Massnahmen, die dem Beklagten Schaden zufügen, nur mit grösster Vorsicht zu veranlassen, ..." (*Troller*, a.a.O., S. 1202).

4. Aufgrund der oben dargelegten Erwägungen ist das Begehren des Einsprechers um Erlass eines Status quo abzuweisen.

*Art. 1 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 1 Ziff. 2 URG; Art. 28 ZGB; Art. 1 Abs. 1 UWG – “TOSCA”*

- *Klage ausübender Künstler wegen Verletzung von Urheber- und Persönlichkeitsrechten sowie wegen unlauteren Wettbewerbs.*
- *Action d’artistes exécutants pour violation de droits d’auteur et de la personnalité et concurrence déloyale.*

Urteil OG ZH vom 26. Januar 1984, publiziert in SJZ 1984 (Jg. 1980), S. 342 ff.  
BGE vom 2. Oktober 1984, publiziert in BGE 110 II 411 ff.

## V. Wettbewerbsrecht

### Art. 13 lit. d LCD – “DUAL”

- *La clause générale de l’art. 1er al. 1 LCD n’est pas applicable à la protection pénale prévue à l’art. 13 LCD.*
- *La répression pénale n’est possible que si l’auteur a eu la volonté de créer la confusion.*
- *La ressemblance entre des marchandises, découlant d’impératifs techniques et fonctionnels, ne permet pas de conclure à la volonté de créer des imitations trompeuses, ce d’autant plus lorsque les emballages portent chacun une marque différente, clairement visible.*
- *Die Generalklausel gemäss Art. 1 Abs. 1 UWG ist beim strafrechtlichen Schutz gemäss Art. 13 UWG nicht anwendbar.*
- *Eine strafrechtliche Verurteilung ist nur möglich, wenn der Verletzer den Vorsatz hatte, eine Verwechslung herbeizuführen.*
- *Die auf technische oder praktische Gegebenheiten zurückzuführende Ähnlichkeit zwischen zwei Produkten genügt nicht, um den Vorsatz zur Schaffung täuschender Nachahmungen anzunehmen, vor allem dann nicht, wenn die Verpackungen dieser Waren verschiedene Marken tragen, welche deutlich wahrnehmbar sind.*

Arrêt du tribunal d’accusation du tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 1984 et arrêt du Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 11 janvier 1985 dans la cause Dual Gebrüder Steidinger GmbH c. A.D.

Attendu que la société R. et Cie S.A., dont le prévenu est responsable, fabrique et met en vente des aiguilles de remplacement pour gramophones de différentes marques, notamment pour des cellules phonocaptrices conçues par la plaignante, que celle-ci prétend que le prévenu imite servilement ses aiguilles, et crée ainsi une confusion dans le public;

attendu que les délais de protection des brevets accordés à la plaignante pour ses aiguilles sont échus,

que la plaignante ne soutient pas qu’elles soient protégées en vertu de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels,

que la commission d’infractions à ces lois (art. 81 ss. LBI et 24 LDMI) n’entre donc pas en considération;

attendu que l’imitation d’un produit d’un concurrent peut tomber sous le coup de l’art. 13 lit. d LCD, qui rend punissable celui qui, intentionnellement, prend des mesures pour faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l’activité ou l’entreprise d’autrui,

qu’en l’occurrence, les aiguilles provenant de l’entreprise dont répond le prévenu sont pourvues d’emballages totalement différents de ceux de la plaignante, qu’ils portent, clairement visible, l’inscription “R”,

qu'il est exclu qu'ainsi emballés, les produits de l'entreprise intimée puissent être confondus avec ceux de la plaignante,

qu'il n'existe aucun indice que les divers détaillants approvisionnés par R. et Cie S.A. extraient les aiguilles de leur emballage avant de les vendre, comme le prétend la recourante,

qu'encore eût-il fallu, au regard de l'art. 13 lit. d LCD, qu'ils l'eussent précisément fait en vue de créer une confusion auprès de leurs clients,

que même dans cette hypothèse, le prévenu ne serait punissable qu'en cas d'instigation ou de complicité (art. 24 et 25 CP),

qu'au surplus, les aiguilles de R. et Cie S.A. présentent certes des similitudes avec celles de la plaignante,

que ceci s'explique précisément par le fait qu'elles étaient destinées à s'adapter aux cellules fabriquées par celle-ci,

que la ressemblance entre les produits des deux parties tient dans une large mesure à des impératifs techniques et fonctionnels,

que le prévenu ne pouvait modifier, par rapport aux produits de la plaignante, les caractéristiques techniques et physiques, découlant notamment de la forme, des aiguilles qu'il fabriquait,

qu'il risquait sinon d'altérer les caractéristiques de l'ensemble que celles-ci constituent avec les cellules auxquelles elles doivent s'adapter,

que le prévenu a notamment expliqué le rôle technique d'une excroissance en forme de tête d'épingle située sous les supports d'aiguilles des deux fabricants, similitude invoquée par la plaignante comme l'indice d'une imitation frauduleuse,

qu'il est plausible que le prévenu ait cherché à cerner au plus près les caractéristiques des aiguilles de la plaignante,

qu'on ne peut en déduire qu'il entendait réaliser des imitations trompeuses, étant donné ce qui précède,

que ceci reste vrai même s'il a repris, par rapport aux produits de la plaignante, des éléments auxquels celle-ci nie toute fonction technique, tels que la forme spéciale des bras latéraux facilitant l'insertion du support d'aiguille dans la cellule,

que le fronton des supports d'aiguilles fabriqués par R. et Cie S.A. ne porte aucune indication de marque, contrairement à ceux de la plaignante,

que le prévenu les a certes affectés de couleurs identiques à celles choisies par la plaignante pour ses différents modèles,

que cette circonstance, de même que l'adoption par le prévenu des références utilisées par la plaignante, tend à l'évidence à faciliter le choix des modèles d'aiguilles appropriées aux diverses cellules,

que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la recourante, tendant à la comparaison des aiguilles litigieuses, est inutile,

que l'existence d'un risque objectif de confusion, même minime, est douteux,

que l'intention du prévenu de créer un tel risque fait manifestement défaut.

Statuant sur un pourvoi en nullité de la plaignante, le tribunal fédéral a considéré:

2. a) L'art. 1 al. 2 lit. d LCD dispose qu'enfreint les règles de la bonne foi celui qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion. L'art. 13 al. 1 lit. d réprime pénalement celui qui se rend coupable, intentionnellement, de concurrence déloyale "en prenant des mesures pour faire naître une confusion". De la confrontation de ces deux textes, le recourant croit pouvoir déduire que l'art. 13 al. 1 lit. d LCD permet de réprimer celui qui prend des mesures dans l'intention de faire naître une confusion, sans exiger que ces mesures soient elles-mêmes de nature à faire naître cette dernière; de cette manière, cette disposition sanctionnerait également la tentative; il suffirait ainsi d'établir que le prévenu a imité le produit du lésé dans l'intention de profiter de la réputation de la marchandise fabriquée par ce dernier.

b) L'art. 1er al. 2 LCD énumère les actes de concurrence déloyale. Il n'est pas exhaustif et contient une clause générale. Cette clause générale n'est toutefois pas applicable à la protection pénale prévue à l'art. 13 LCD. Cette dernière disposition cite en ses lit. a–i des cas particuliers qui correspondent le plus possible à la teneur de l'art. 1er et dans la mesure ou, pénalement parlant, il n'est pas indiqué de faire ressortir l'élément subjectif du délit ou de choisir une conception plus stricte (Message du Conseil fédéral, FF 1942, p. 707). Il est encore précisé qu'aux termes de la lit. d de l'art. 13 LCD, sont seuls punissables les moyens employés *pour créer* une confusion alors que sur le plan civil la responsabilité existe lorsqu'ils sont *destinés ou de nature* à faire naître une confusion (FF 1942, p. 707 in fine et 708). Il est ainsi clair que la répression pénale n'est possible que si l'auteur a eu la volonté de créer la confusion (voir ATF 95 IV 101 in fine; *von Büren*, Straftatbestand des unlauteren Wettbewerbs und verwandte Tatbestände, exposé donné dans le cadre du Kriminalistisches Institut des Kantons Zürich, Zurich 1966/67, p. 18). Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne suffit pas – sur le plan pénal – que les mesures reprochées au concurrent aient été prises dans l'intention de profiter du renom de la marchandise imitée; encore faut-il que la volonté de faire naître une confusion existe. Or, en l'espèce, l'autorité cantonale a souverainement constaté l'absence de cette volonté.

*Art. 1 Abs. 2 lit. b und d UWG – "HOTEL BÄREN"/"HOTEL BERN"*

- *Die Enseigne "Hotel Bern" ist neben dem seit 1519 bestehenden "Hotel Bären" in Bern nicht zu beanstanden.*
- *L'usage de l'enseigne "Hotel Bären", depuis 1519, ne permet pas de contester celui de l'enseigne "Hotel Bern".*

Urteil HGer Bern vom 22. Oktober 1984 i.S. Subo AG gegen Volkshaus AG Bern (mitgeteilt von Fürsprecher R.M. Zloczower)

I. Mit Klage vom 29. Oktober 1982 verlangt die Klägerin, es sei der Beklagten gerichtlich zu untersagen, die besondere Geschäftsbezeichnung "Hotel Bern" für ihren Hotel- und Restaurationsbetrieb in Bern zu verwenden, unter Androhung

von Straffolgen. Mit Antwort vom 19. Januar 1983 schliesst die Beklagte auf kostenfällige Abweisung der Klage.

Die Klägerin hat am 7. Juni 1982 ein Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme gegen die Beklagte eingereicht, das jedoch mit Entscheid des Gerichtspräsidenten III von Bern vom 22. Juli 1982 und mit Entscheid der II. Zivilkammer des Appellationshofes vom 18. August 1982 abgewiesen worden ist.

II. Die heraldische Figur des Bären hat im Staat Bern eine uralte Tradition. Nach der Gründungssage soll sich der Stadtnamen auf einen Jagdzug des Herzogs von Zähringen beziehen, bei welchem ein Bär erlegt wurde. Seit der ältesten Zeit tritt der Bär im Siegel der Stadt, des Staates und nunmehr des Kantons auf. Die angeblich älteste Wirtschaft des Kantons Bern ist der "Bären" in Münsingen, welcher aus dem 14. Jahrhundert stammen soll.

Bern ist die einzige Stadt, die durch ihr Wappentier charakterisiert wird. Keine andere Schweizer Stadt, kein anderer schweizerischer Kanton wird derart durch das redende Wappen charakterisiert wie Bern. Der Bär wird oftmals synonym mit Bern verwendet. Noch in allerjüngster Zeit ist anlässlich einer politischen Auseinandersetzung im Nordjura erklärt worden, man müsse den Bären aus dem Jura entfernen, wobei selbstverständlich nicht der Bär als Tier, sondern Bern als Staat gemeint wurde.

### III. (Beweisfragen)

IV. Der "Bären" in Bern befindet sich an der Schauplatzgasse 4, einer Parallelstrasse zur Hauptverkehrsader Spitalgasse. Der 1519 eröffnete Gasthof befand sich bis 1861 im Haus Bärenplatz 2, der Neubau von 1860 am heutigen Standort wuch 1958, zusammen mit dem Haus Bärenplatz 6, einem modernen Bau (*Weber, Historisch-Topographisches Lexikon der Stadt Bern, S. 26*).

Der "Bären" geniesst weit über die Stadt hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Er bietet 90 Betten an. Das benachbarte Hotel Bristol, das unter der gleichen Leitung steht, hat deren 130, so dass für die Gäste insgesamt 220 Betten zur Verfügung stehen. Seit über 100 Jahren wird das Hotel "Bären" mit dem Restaurant Bärenstube durch Angehörige der Familie Marbach, nun in vierter Generation, geleitet.

Das Hotel Volkshaus besteht seit 1913 unter diesem Namen. Es befindet sich an der Zeughausgasse, einer Parallelstrasse zur Hauptverkehrsader Marktgasse. Es ist 1980–1983 fast vollständig umgebaut worden. Seit dem Umbau nennt es sich "Hotel Bern".

Die beiden Häuser befinden sich nur etwa 300 m in der Luftlinie voneinander entfernt. Das Hotel Bern hat 200 Betten. Beide Häuser sind 4-Stern-Hotels und richten sich an ungefähr dieselbe Kundschaft, wobei allerdings das Schwergewicht beim "Bären" aus der Stammkundschaft besteht, beim Hotel Bern aus der Kongress- und Carkundschaft.

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche auf Art. 1 Abs. 2 lit. b des UWG. Dieser lautet: "Gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst beispielsweise, wer ... über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt." Mit anderen Worten: Sie behauptet, die Beklagte

mache unrichtige Angaben über sich, indem sie mit der Bezeichnung Hotel Bern von der Enseigne Hotel Bären oder Hotel Bären Bern profitieren wolle. Demgegenüber behauptet die Beklagte einerseits, es könne über die Streitfrage überhaupt nicht mehr entschieden werden, weil die Verwaltungsbehörde dem neuen Hotel Bern diese Enseigne bewilligt habe, so dass der Zivilrichter dazu nichts mehr zu sagen habe. Andererseits sei es falsch, dass sie vom Ruf des Hotels "Bären" profitieren wolle.

V. Die Beklagte weist darauf hin, dass die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern am 25. März 1983 ihrem Direktor Eggermann ein Patent für den Gasthof für die Jahre 1983–1986 erteilt hat, auf welchem steht: "Name und Schild des Gasthofes: 'Hotel Bern'." Sie will daraus ableiten, es liege ein rechtskräftiger Entscheid einer Verwaltungsbehörde vor, welcher eine Überprüfung der Berechtigung zur Führung der Enseigne Hotel Bern ausschliesse. Dieser Ansicht kann nicht beigepflichtet werden.

An sich trifft es zu, dass der Zivilrichter an den rechtskräftigen Entscheid einer Verwaltungsbehörde gebunden ist. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Verwaltungsbehörde über die zur Diskussion stehende Frage tatsächlich bereits einen Entscheid gefällt hat (BGE 74 I 164/165). Vgl. dazu auch BGE 79 I 285: Die Verbindlichkeit der Verwaltungsentscheide für den Zivil- und Strafrichter lässt sich mit der Überlegung begründen, dass die Beurteilung der öffentlich-rechtlichen Vorfrage durch ihn in Wahrheit einen Eingriff in das Erkenntnisgebiet der Verwaltungsbehörde bedeute, der nur aus Zweckmässigkeitsgründen geschehe und sich nicht rechtfertigen lasse, wo diese Zweckmässigkeitsgründe infolge der bereits getroffenen Regelung durch die zuständige Behörde nicht bestehen und die neue Prüfung der Frage praktisch auf eine Kontrollierung der Entscheidung der Verwaltungsbehörde hinausliefe (vgl. *Leuch*, N. 1a, Abs. 1 zu Art. 1). So entschied das BG in 80 II 160 ff., dass sich der Zivilrichter an den Entscheid der Verwaltungsbehörde über die nach landwirtschaftlichem Bodenrecht erforderliche Genehmigung eines Grundstückkaufes zu halten habe. Ebenso klar ist auch eine Verfügung der sanitärischen Untersuchungskommission, durch welche der Wehrmann dienstuntauglich erklärt wird, für die Gerichte, welche sich mit der Frage des geschuldeten Militärflichtersatzes befassen müssen, verbindlich (BGE 81 I 286/287).

Weil der Zivilrichter an einen rechtskräftigen Entscheid der für die Anwendung des Bundesbeschlusses über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zuständigen Verwaltungsbehörden über die Bewilligungspflicht und gegebenenfalls über die Erteilung oder Verweigerung der Bewilligung gebunden ist, darf er die Errichtung eines Schuldbriefes nicht wegen Verstosses gegen den BewB als nichtig betrachten, wenn die Verwaltungsbehörden entschieden haben, dass die Schuldbrieferrichtung der Bewilligungspflicht gemäss BewB nicht unterliegt. (BGE 108 II 456 ff., insbesondere 460, Erw. 2: Stellen sich in einem Prozess Vorfragen aus einem anderen Rechtsgebiet, deren Beurteilung in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde fällt, steht dem Richter nach der in der Schweiz herrschenden Rechtsauffassung unter Vorbehalt einer abweichenden gesetzlichen Regelung die Befugnis zu deren selbständiger Prüfung zu, solange die zuständige Behörde darüber noch nicht entschieden hat. Liegt jedoch ein rechtskräftiger Entscheid der zuständigen Behörde vor, ist der Richter grundsätzlich daran gebunden, ansonst er sich in

unzulässiger Weise in einen fremden Zuständigkeitsbereich einmischen würde. Eine solche Bindung entfällt höchstens dort, wo sich ein Entscheid als absolut nichtig erweist (BGE 102 Ib 369 Erw. 4, 101 II 151 Erw. 3, 101 III 8). Das Dargelegte gilt vor allem im Verhältnis zwischen dem Zivilrichter und den Verwaltungsbehörden.)

Im vorliegenden Falle fehlt nun jeder Hinweis, dass Regierungsstatthalter und Volkswirtschaftsdirektion die Frage der Verwechselbarkeit von Hotel Bären und Hotel Bern bereits geprüft und in verneinendem Sinne beantwortet hätten. Diese Frage stand offensichtlich gar nicht zur Diskussion. Höchstens dürfte geprüft worden sein, ob eine gleichlautende Bezeichnung vorliegt, was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Der Umfang der von Regierungsstatthalter und Volkswirtschaftsdirektion in diesem Punkt erfolgenden Überprüfung ist etwa zu vergleichen mit derjenigen, die ein Handelsregisterführer bei Eintragung einer neuen Firma vornimmt. Auch er wird die Eintragung nur verweigern, wenn in seinem Bezirk bereits eine gleichlautende Firma existiert. Dies obschon ihm nach Gesetz (OR 940) die Pflicht obliegt zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind, und nach Art. 38 HRegV darauf zu achten ist, dass die Eintragungen zu keinen Täuschungen Anlass geben. Die Frage, ob zwei Firmen verwechselbar sind, wird bestimmt nicht der Handelsregisterführer, sondern auf entsprechende Klage hin das Gericht beurteilen.

Es muss also davon ausgegangen werden, dass bezüglich der Verwechselbarkeit noch kein Entscheid einer Verwaltungsbehörde vorliegt. Damit ist das Handelsgericht auch nicht an einen solchen Entscheid gebunden und muss die Frage selbständig prüfen. Anders entscheiden würde zum – unhaltbaren – Ergebnis führen, dass sich die Zivilgerichte im Kanton Bern gar nicht mehr mit Fragen der Verwechselbarkeit von zwei Firmen zu befassen hätten, sobald es sich um Firmen des Gastgewerbes handelt.

Dazu kommt ein weiteres.

Die Volkswirtschaftsdirektion hat ein Handbuch zum Gastgewerbegesetz herausgegeben, in welchem sie ausführt:

*“Name und Schild:* Gastgewerbebetriebe sind verpflichtet, einen Namen zu führen, und berechtigt, zusätzlich ein Wirtshauschild zu verwenden. Name und Schild dürfen weder irreführend sein, noch Anlass zur Verwechslung mit anderen Gastgewerbebetrieben innerhalb derselben Ortschaft geben. In erster Linie sind hier die Vorschriften des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb massgebend. Dies könnte unter Umständen dazu führen, dass in Fällen, wo unklar ist, ob eine irreführende Angabe vorliegt, für die Klärung der umstrittenen Frage der Zivilrechtsweg beschritten werden müsste.”

Die Patenterteilerin ist demnach also auch selber nicht der Meinung, mit der Erteilung des Patents habe sie einen rechtskräftigen verwaltungsgerichtlichen Entscheid gefällt.

VI. Im weiteren ist zu untersuchen, wie die Enseigne der Klägerin lautet.

Die Enseigne ist die charakteristische Bezeichnung eines Gasthofes, welche der Individualisierung desselben gegenüber anderen Gasthöfen dient.

Es ist unbestritten, dass Bern als Ortsbezeichnung eine gemeinfreie Bezeichnung ist. Sie kann allerdings im Zusammenhang mit einer anderen Bezeichnung doch schutzwürdig werden, hier namentlich, wenn die Enseigne der Klägerin nicht

“Hotel Bären”, wie von der Beklagten behauptet, sondern “Hotel Bären Bern” lautet.

Die Klägerin hat eine reichhaltige und interessante Dokumentation zu den Akten gegeben. Die älteste darin enthaltene Urkunde ist eine Hotelrechnung, vermutlich aus dem Jahre 1882, deren Kopf das Gebäude zeigt und lautet “Gasthof zum Bären, Hôtel de l’Ours, Berne”. Aus dem Jahre 1889 stammt eine Rechnung mit dem Kopf Bern – Hotel zum Bären (J. Marbach). Dem Vertrag mit dem Möbelfabrikanten Wetli von 1888 ist zu entnehmen, dass der Vorgänger der Klägerin sich nannte: “J. Marbach, Wirt zum Hotel Bären in Bern”. Ein weiterer Vertrag mit dem Bärenmaler Heinrich Fischer-Hinnen trägt die Bezeichnung “Johann Marbach zum Hotel Bären in Bern”. Ein Artikel der Neuen Zürcher Zeitung spricht unter der Ortsbezeichnung Bern vom rührigen Bärenwirt Marbach. Der Nachruf auf den mehrgenannten Johann Marbach führt 1896 wörtlich aus, er sei Besitzer des Gasthofs “zum Bären” an der Schauplatzgasse in Bern gewesen.

Bis 1913 zeigte das Gebäude eine seitliche Aufschrift, lautend “Hotel Bären”. Die Front vor der letzten Restauration wies die Bezeichnung Hotel Bären auf, die Menükarten von 1936 und 1939 in einem Fall Hotel Bären Bern (alles gleich fett gedruckt), im anderen Fall Hotel Bären Bern (nur die beiden ersten Wörter fett gedruckt und in zwei Zeilen).

Die Tariffkarte von 1939 zeigt in einer Zeile die Aufschrift Hotel Bären Bern und darunter die Telegrammadresse Bärenhotel Bern. 1960 nach der letzten Renovation wurde wiederum die Aufschrift Hotel Bären an der Stirnseite des Gebäudes gegen die Schauplatzgasse zu angebracht. Dagegen lautet die Einladungskarte zur Jahrhundertfeier des Hotels Bären Bern und zum 70. Geburtstag von Hans Marbach: “1874 Hotel Bären Bern 1974 – Familie Marbach.” Andererseits ist der Titel des Feierartikels im Berner Tagblatt vom 2. Oktober 1974: Hundert Jahre Hotel Bären, 4 Generationen der Familie Marbach. Das gleiche gilt für den Artikel im Bund vom Oktober 1974. Die Hotelrevue vom 21. Juli 1960 enthält den Artikel “Vom alten zum neuen Bären in Bern”.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass von der Klägerin selbst die Bezeichnungen Bären, Bären in Bern und Bären Bern nebeneinander geführt worden sind. Es stellt sich deshalb die Frage, ob der Beweis gelungen sei, dass die Enseigne Hotel Bären Bern laute.

Der schweizerische Hotelführer erwähnt nur das Hotel Bären, nicht aber ein Hotel Bären Bern. Das gleiche gilt für die Angabe in Webers historisch-topographischem Lexikon der Stadt Bern (siehe oben).

Bern, hier einfach als geographische Bezeichnung mitgenommen, wird verwendet, um den “Bären” an der Schauplatzgasse leichter auffindbar zu machen gegenüber den anderen Gasthöfen in der Stadt und der nächsten Umgebung, die ebenfalls die Bezeichnung “Bären” führen (Ostermundigen, Zollikofen).

Das Handelsgericht kommt zum Schluss, dass die Enseigne nicht Hotel Bären Bern, sondern bloss Hotel Bären laute.

VII. Die Rechtsprechung über die Verwechselbarkeit von Enseignes ist nicht besonders reich. Bekannt sind die Fälle Grand Hotel Andermatt und Grand Hotel Bellevue (BGE 17, 512), dann Grand Hotel de Salvan und Grand Hotel Monrepos in Salvan (BGE 37 II 412) und schliesslich, wenn auch nicht aus dem Gasthof-

bereich, der Fall Seeländerbote und Bieler Tagblatt einerseits, Seeländertagblatt (BGE 40 II 504) andererseits. In allen Fällen hat das Bundesgericht die Verwechselbarkeit verneint.

Die Beklagte hat den schweizerischen Hotelführer 1983 herangezogen und behauptet, dass in einer grossen Anzahl von Ortschaften Enseignes bestehen, die untereinander sehr ähnlich sind. Die genaue Betrachtung ergibt jedoch, dass diese Ähnlichkeit auf einige wenige zusammenschmilzt, weil z.B. im Falle Basel die Enseigne Hotel Basel einerseits, Basel Hilton andererseits und Basilik zum dritten sich genügend unterscheiden, da das zweite als Hilton angesprochen wird und das Basilik das Erinnerungsbild des Wappenträgers produziert.

Darüber hinaus handelt es sich häufig um Häuser verschiedenen Ranges. Wiederum z.B.: Hilton 5-Stern-Hotel, Basel 4-Stern-Hotel, Basilik 3-Stern-Hotel, während in unserem Falle "Bern" und "Bären" je 4-Stern-Hotels sind. Es können herangezogen werden z.B. Champéry: des-Alpes und Rose-des-Alpes (3- und 2-Stern), in Evolène: Hotel d'Evolène und Pension d'Evolène (2-, 1-Stern), Montana: Forest (3-Stern), de-la-Fôret (3-Stern); Vitznau: Flora und Floralpina, hier allerdings das eine 4-Stern, das andere 1-Stern-Hotel, und schliesslich Zürich: Limmathaus und Limmathof, beide 2-Stern-Häuser. Das ist aber auch für das ganze Gebiet der Schweiz alles. Für unsere Betrachtung ist daraus nichts zu gewinnen.

Unbestritten ist, dass für Fremdsprachige die Aussprache von Bern und Bären sehr ähnlich klingt, sei es aus dem Englischen, sei es aus dem Französischen heraus. Für die Einheimischen dürfte wenigstens für die nächsten Jahre noch keine Verwechslungsgefahr bestehen, indem das Hotel Bern nach wie vor mit der Zweitbezeichnung Volkshaus bezeichnet wird, während auf der anderen Seite das Hotel "Bären" als solches bekannt und gekennzeichnet ist.

Ebenso unbestritten dürfte sein, dass tatsächlich einzelne Fälle von Verwechslungen aufgetreten sind, indem sowohl ortsansässige Taxichauffeure als auch Reiseunternehmungen namentlich im mündlichen oder Telephonverkehr "Hotel Bern" für "Bären" bzw. "Bären" für "Hotel Bern" verstanden haben. Immerhin soll die Zahl dieser Verwechslungen rückläufig sein.

Die einzige auffindbare Monographie zum Recht der Enseigne (siehe *Lukas David*, Schweizerisches Werberecht, Zürich 1977) ist die Dissertation von *Amberg*, Das Wesen und der Schutz der Enseigne, Bern 1939. *Amberg* sieht in der Enseigne den Schutz gegen die sog. konfundierende unlautere Konkurrenz. *Amberg* führt hierzu (S. 67) folgendes aus:

"Verwechslungsmöglichkeit ist zwar fast immer vorhanden; sie wird von Zufall und Unachtsamkeit bedingt. Es muss also eine wirkliche Gefahr vorhanden sein, sonst kommen wir aus unberechtigten Erschwerungen des Verkehrs gar nicht heraus und übersteigen den Individualschutz zum Schaden der Allgemeinheit. Deshalb ist überall der Bildungsgrad der Kundschaft zu berücksichtigen. Der Eindruck der Kundschaft ist massgebend für die Annahme einer Verwechslungsgefahr. Es ist auf die beteiligten Kreise und das Mass der Sorgfalt, das diese auf die Unterscheidung von Bezeichnung anzuwenden pflegen, abzustellen."

(Und weiter unten):

"Weder der Unaufmerksame noch der ganz Pedantische, besonders Sorgsame oder Sachkundige ist hiebei der Massstab, sondern der Durchschnittsfachmann, ... der objektiv zu ermittelnde verständige homo publicus. Es kommt nicht darauf an, dass die Täuschung nur etwa 20, 30 oder 40% dieses Publikums betrifft. Das muss genügen; denn schon dadurch kann dem

Berechtigten ein erheblicher Schaden zugefügt werden. Nicht nur das inländische, sondern auch das ausländische Publikum ist hierin zu verstehen; denn das letzte ist oft der Sprache unkundig und stellt auf den figürlichen und rein phonetischen Eindruck ab, der Verwechslungen hervorgerufen kann."

Hier ist eine erste Einschränkung zu machen. Während der Bär als Signet von der Klägerin reichlich benutzt wird (es sei an ihre berühmten Bärenbilder, an die Bären auf den Prospekten, Speisekarten, Gutscheinen usw. erinnert), verzichtet die Beklagte ganz auf die Verwendung dieses Zeichens, indem sie bloss die Wappenfarben Rot und Gold mit Schwarz verwendet.

*Amberg* führt in der erwähnten Dissertation S. 69 folgendes aus:

"Die richterliche Betrachtungsweise bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sollte stets von der Frage ausgehen: Weshalb hat der Nachbenutzer die von ihm verwendete Bezeichnung für erforderlich oder jedenfalls für zweckmässig erachtet?"

Es ist also zu untersuchen, ob im Verkehr mit seinen heute so vielgestaltigen Kennzeichnungen ein Name bzw. eine Phantasiebezeichnung aus natürlichen und ehrlichen Gründen geführt wird und dann ein gewisses Nebeneinander mit andern ähnlichen Namen in Kauf genommen werden muss, oder ob im Gegensatz zu solchem natürlichen Werden, eine Ähnlichkeit listig benutzt wird, um (wenn auch nur eventuell) von dem guten Ruf eines andern Nutzen zu ziehen. Bei unbefangener Betrachtung des Gesamtbildes des Rechtsfalles, ergibt sich regelmässig ein Rückschluss auf das Bestehen oder Nichtbestehen von Verwechslungsmöglichkeit und -absicht. Die Frage der genügenden Unterscheidbarkeit muss, abgesehen von den einzelnen Verwechslungen, objektiv aus der Vergleichung der beiden Bezeichnungen beantwortet werden. Das Hauptgewicht ist auf diejenigen Bestandteile zu legen, welche im Verkehr von massgebender Bedeutung sind und von ihm als besonders charakteristisch aufgefasst werden."

Es sei daran erinnert, dass die Enseigne der Klägerin vom Gericht als "Hotel Bären" angenommen worden ist. Besteht nun ein Beweis dafür, dass die Schöpfer der Bezeichnung Hotel Bern vom guten Ruf des Hotels Bären profitieren wollten? Das Gericht hält dafür, dass dies nicht der Fall ist.

Der Direktor der Beklagten war früher im Hotel Zürich tätig und wusste von dort, dass die Kombination Hotel mit dem Städtenamen eine durchaus zulässige Enseigne bildet. Das "Hotel Bern" hat eine gewaltige Reklamekampagne unternommen, um sich und seine Leistungen anzupreisen. In keiner Weise ist auf die bestehende und ausgezeichnete Kundschaft des Hotels Bären Bezug genommen worden. Im Gegenteil: Die Beklagte versucht, aus eigenen Kräften einen Kundenkreis für ein 4-Stern-Hotel aufzubauen. Es ist also festzustellen, dass ein Heranschleichen an die Enseigne Hotel Bären in Bern nicht nachgewiesen ist, dass andererseits die Enseigne "Hotel Bären" lautet und dass die gemeinfreie Bezeichnung Bern jedermann zur Verfügung steht, da hiefür noch keine Kennzeichnungskraft aufgebaut worden ist. Die Führung der Enseigne "Hotel Bern" durch die Beklagte ist unter diesen Umständen nicht zu beanstanden.

### *Bemerkungen*

Zu Recht kommt das Handelsgericht zum Schluss, dass die Bewilligung der Volkswirtschaftsdirektion zur Führung von Name und Schild "Hotel Bern" für die vorliegende Zivilrechtsstreitigkeit nicht entscheidend ist. Die Namensbewilligung von Gastwirtschaftsbetrieben durch Verwaltungsbehörden hat den Zweck, die Übereinstimmung von Namen mit Patentart (Hotel, Café, Garni usw.) zu gewährleisten und

die Polizeikontrollen zu erleichtern. Hiefür genügt eine oberflächliche Identitätsprüfung, ähnlich wie sie das eidgenössische Amt für das Handelsregister bezüglich der "ähnlichst" lautenden Firmen durchzuführen pflegt.

Nicht recht einleuchten will jedoch die materielle Schlussfolgerung, wonach die jüngere Enseigne neben der älteren nicht zu beanstanden sei. Dem Urteil ist denn auch nicht mit letzter Deutlichkeit zu entnehmen, ob das Handelsgericht zu seinem Urteil aufgrund der fehlenden Kennzeichnungskraft der geographischen Bezeichnung "Hotel Bern", aufgrund der fehlenden Verwechselbarkeit oder gar aufgrund mangelnden Verschuldens auf seiten der Beklagten gekommen ist. Eigenartig berührt auch, dass die Klägerin ihre Klage auf Art. 1 Abs. 2 lit. b und nicht etwa auf lit. d UWG gestützt hat. Immerhin wäre das Gericht von Amtes wegen verpflichtet gewesen, nicht nur die angerufenen, sondern alle in Frage kommenden Rechtssätze anzuwenden.

Zwar trifft es zu, dass geographische Bezeichnungen im allgemeinen jedermann zur Verfügung stehen müssen und höchstens nach erlangter Verkehrsdurchsetzung monopolisiert werden können. Nationale und regionale Bezeichnungen sind jedoch gerade bei Gaststätten üblich und werden sogar in deren Firmen geduldet (Mitt. 1973, 193: Hotel Crans Ambassador S.A.). Es zeigt sich denn auch, dass Ortsangaben und andere im Gemeingut stehende Zeichen ohne weiteres geeignet sind, eine Gaststätte innert kurzem zu kennzeichnen (vgl. z.B. die Hotels Schweizerhof, St. Gotthard, Dolder, Park, Du Lac usw.). Nachdem das Hotel Bern nach den Feststellungen des Handelsgerichtes eine "gewaltige Reklamekampagne" unternommen hat, dürfte sich denn auch sein Name längstens im Verkehr durchgesetzt haben. Oder wäre etwa den Parteien gedient, wenn mit einer Klage zugewartet werden müsste, bis die Enseigne der Beklagten geradezu berühmt geworden ist?

Bezüglich der Ähnlichkeit der beiden Enseignen stellt die Vorinstanz einzelne Fälle von Verwechslungen von ortsansässigen Taxichauffeuren und Reiseunternehmungen im mündlichen Verkehr fest. In der Tat kann die klangliche Verwechselbarkeit der beiden Namen kaum bestritten werden, zumal wenn man bedenkt, dass bei den angesprochenen 4-Stern-Hotels die Französisch und Englisch sprechenden Gäste einen grossen Teil der Kundschaft ausmachen werden. Es ist daher zu erwarten, dass gerade diese Kreise besonders Mühe haben werden, die beiden ähnlichen Namen auseinanderzuhalten. Bezüglich der deutschsprachigen Kunden fällt vor allem der vom Handelsregister ebenfalls festgestellte ähnliche Sinngehalt zwischen Bär und Bern in Betracht, welche beiden Wörter oft zum Stabreim "Berner Bär" zusammengezogen werden. Damit erscheint eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG gegeben, welche Bestimmung alles umfasst, was einen Gewerbetreibenden, sein Geschäft, seine Waren, Werke und Leistungen äusserlich kennzeichnet und ihn, sein Unternehmen, seine Waren oder andere Leistungen von der Konkurrenz unterscheidet.

Nicht recht erfindlich ist, warum das Handelsgericht seine materiellen Ausführungen zur Hauptsache auf die Dissertation von *Amberg* stützt, welche immerhin zu einem Zeitpunkt publiziert worden ist, in welchem das schweizerische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb noch nicht existierte. Seither ist der Schutz der Enseigne weiter studiert worden (ZR 44 (1945) Nr. 140: Apotheke Fluntern, BGE 81 (1955) II 470: Ciné-Studio), und das Bundesgericht hat im Jahre 1965 mit unbestritten geliebener Begründung festgestellt, Enseignes könnten sowohl

nach Wettbewerbs- wie nach Persönlichkeitsrecht geschützt werden (BGE 91 II 19: La Résidence/California Résidence). Dass gerade Hotelnamen sich sehr oft zum Kurznamen eines Unternehmens entwickeln können, zeigt der vorliegende Fall, dürfte doch die meiste für die Klägerin bestimmte Post mit "Hotel Bären" und nicht mit "Subo AG" adressiert sein. Bei dieser Rechtslage ist das Verschulden der Beklagten ohne Bedeutung, da nicht nur solche Kennzeichen verpönt sind, welche zu Verwechslungen bestimmt sind, sondern auch solche, welche hiezu bloss geeignet sind.

Die Parteien scheinen denn auch die verschiedenen Angriffsflächen des besprochenen Urteils selbst festgestellt zu haben. Dem Vernehmen nach schlossen sie noch vor Ablauf der Berufungsfrist einen Vergleich, in welchem die Beklagte in die Wett-schlagung der mit rund Fr. 16'000.- festgesetzten Parteikosten einwilligte.

Lucas David

#### *Art. 42 OR – "ELEKTRONISCHER LECKSUCHER"*

- *Erleichterung des Schadensbeweises beim sklavischen Nachbau eines Detektors.*
- *Appréciation moins stricte de la preuve du dommage dans le cas de la contrefaçon servile d'un détecteur.*

OG TG vom 13. Oktober 1981 (aus Rechenschaftsbericht TG 1982)

Der Kläger stellt seit Jahren einen elektronischen Lecksucher für die Kälte- und Nukleartechnik her. Der Beklagte betätigte sich als Wiederverkäufer und baute den (damals nicht mehr patentrechtlich geschützten) Detektor nach. Der Kläger erhob deshalb Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbes und belangte den Beklagten in der Folge auch für Schadenersatz. Gleichzeitig verlangte er ein gerichtliches Verbot gegenüber dem Beklagten, den Gegenstand des unlauteren Wettbewerbes bildenden Detektor herzustellen und zu verkaufen.

Örtliche Zuständigkeit und Anwendbarkeit des schweizerischen Wettbewerbsrechtes sind hier auch für unlauteren Wettbewerb im Ausland zu bejahen. Wohl ahndet das UWG nur die im Inland erfolgten Verstösse, doch haben als Begehungsort sowohl der Ort des Handelns wie des Erfolgseintrittes zu gelten. Es genügt deshalb, wenn auch nur die Tat oder der Erfolg im Inland lokalisiert sind (*von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 22 ff., N. 53–55 mit Hinweisen). Insbesondere erfolgte die Produktion der unerlaubten Detektoren in der Schweiz. Für sie wurde von hier aus geworben. Die Schädigung des Klägers als Deliktserfolg trat im Inland ein.

Widerrechtlich ist nicht nur der Absatz, sondern auch die Produktion nachgebaute Geräte, weil bereits diese Massnahme bestimmt oder geeignet ist, Verwechslungen herbeizuführen. Es bedarf deshalb zur Erfüllung des Tatbestandes von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nicht notwendigerweise eines Inverkehrbringens oder Absetzens der Ware. Der Beklagte darf, zwingende Folge dieser gesetzlichen Ord-

nung, das von ihm vertriebene Lecksuchgerät selbst für den Export nach Ländern, in denen der Kläger das Inverkehrbringen nicht untersagen könnte, in der Schweiz nicht mehr herstellen.

Bei jahrelangen unlauteren Wettbewerbshandlungen ist der Beweis des adäquaten Kausalzusammenhanges zwischen strafbarer Handlung nach UWG und klägerischem Schaden zu erleichtern. Nach aller Lebenserfahrung muss damit gerechnet werden, dass die andauernden unlauteren Wettbewerbshandlungen des Beklagten den Kläger als direkt betroffenen Konkurrenten in seinen Umsatzmöglichkeiten erheblich beeinträchtigt haben. Diese Feststellung bedarf nicht des Nachweises einzelner konkreter Verwechslungsfälle bei Kunden des Beklagten. Dass diese Kunden ohne die strafbaren Handlungen Detektoren vom Kläger vorgezogen und gekauft hätten, lässt sich erfahrungsgemäss kaum konkret belegen. Es ginge daher zu weit, einen solchen Beweis vom Kläger zu verlangen und seine Forderung abzuweisen, wenn er keine Verwechslungsfälle mit Schädigungen in bestimmter Höhe einzeln dartun könnte. Auch *von Büren*, a.a.O., S. 175, N. 27, spricht sich für die Erleichterung des Beweises in derartigen Fällen aus, da Wettbewerbsverstösse erfahrungsgemäss Schaden zufügen und daher eine Vermutung im Sinne des Schadenseintrittes schaffen würden, die der Verletzer zu widerlegen hätte. Dies muss sinngemäss auch für die Frage des Kausalzusammenhanges und dessen Adäquanz gelten.

Da der klägerische Schaden selten zahlenmässig genau zu ermitteln ist, hat ihn der Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR nach freiem Ermessen festzustellen. Der Kläger bleibt dabei verpflichtet, die ihm möglichen und zumutbaren konkreten Anhaltspunkte zur Schadensermittlung vorzulegen. Die Höhe des widerrechtlichen Gewinnes des Verletzers kann für die Schadensbemessung ein solcher Anhaltspunkt sein (*von Büren*, a.a.O., S. 172, N. 22).

#### *Art. 5, 7 StGB, Art. 13 UWG – “NACHGEAHMTE BAUELEMENTE II”*

- *Territorialitätsprinzip bei Verstössen gegen das UWG. UWG-Vergehen sind schlichte Tätigkeitsdelikte.*
- *Principe de la territorialité en cas d’infractions à la loi sur la concurrence déloyale. De telles infractions constituent de simples délits formels (consommés par l’acte lui-même, sans prendre en considération le résultat).*

Gerichtskommission Unterrheintal SG vom 10. Mai 1985 (mitgeteilt von RA Dr. Kaspar Schläpfer, Zürich)

...

4. a) Die Begriffe der Strafrechts- und Gebietshoheit beantworten die Frage, ob ein Staat befugt ist, nach seinem Recht und durch seine Behörden ein Verhalten auf Strafbarkeit zu prüfen und allenfalls die Sanktionen seines Rechts zu verhängen. Die internationalen strafrechtlichen Zuständigkeiten gehören dem materiellen Recht an (*Schultz*, AT, Bd. 1, S. 101). Bei der Festlegung des räumlichen Geltungs-

bereichs, u.a. des eidgenössischen Strafrecht, steht das sog. Territorialprinzip im Vordergrund: Nach Art. 3 Ziff. 1 Abs. 1 StGB ist dem (schweizerischen) Strafgesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen verübt, wobei diese Bestimmungen des Ersten Teils des Strafgesetzbuches auch für Übertretungstatbestände gelten (Art. 102 StGB). Dem Strafgesetzbuch ist also unterworfen die auf, unter oder innerhalb der Landesgrenzen begangene Tat. Gemäss Art. 7 Abs. 1 StGB gilt eine Straftat dort als verübt, wo der Täter sie ausführt, und da, wo der Erfolg eintritt. Nach diesem sog. Ubiquitätsprinzip gilt also, dass beim Distanzdelikt sowohl der Ort der Tatausführung wie derjenige, wo der Erfolg eingetreten ist, als Anknüpfungspunkt ausreicht (*Stratenwerth*, AT I, S. 89). Grundsätzlich soll sich jeder nach den Gesetzen des Landes richten, in dem er sich aufhält. Diesem Grundgedanken widerspricht, wenn Personen dem schweizerischen Strafrecht unterworfen werden, die sich vielleicht niemals in der Schweiz aufgehalten haben, sofern nur der Ort des von ihnen herbeigeführten oder erstrebten Erfolgs im Inland liegt. Es besteht deshalb aller Grund, das Ubiquitätsprinzip eng zu interpretieren (*Stratenwerth*, S. 90). In gleicher Weise vertrat *Schultz* (u.a., AT, Bd. 1, S. 123 f.) seit langem die Ansicht, dass der räumliche Geltungsbereich des Strafgesetzes in gesetzwidriger und völkerrechtlich unzulässiger Weise ausgedehnt werde, sofern man die blosse Beeinträchtigung eines Rechtsguts schon als "Erfolg" im Sinne von Art. 7 StGB bezeichne. Namentlich unter dem Eindruck der von *Schultz* vorgetragenen Kritik rückte das Bundesgericht von seiner bisherigen Rechtsprechung ab. In einem *praxisändernden* Entscheid wurde dazu festgehalten: "Mit der bisherigen Rechtsprechung, dem Erfolg die Verletzung des geschützten Rechtsguts gleichzustellen, hiesse dem Anwendungsbereich des StGB und der Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte eine Ausdehnung geben, die sowohl unter dem Gesichtspunkt des Völkerrechts wie unter demjenigen des Gesetzes selber unannehmbar ist." Daraus ergab sich als Schlussfolgerung, dass der Begriff des Erfolgs im Sinne von Art. 7 (und auch 346) StGB als technischer Begriff, als das kennzeichnende Merkmal bzw. der als Tatbestandsmerkmal umschriebene Aussenerfolg eines sog. Erfolgsdelikts, zu verstehen ist, und dass nur der Ort dieses Erfolgs (neben dem Ort, wo der Täter gehandelt hat), geeignet ist, den Begehungsort (bzw. den Gerichtsstand) für die Strafverfolgung zu bestimmen (BGE 105 IV 329 f.; Praxis 1980, Nr. 12, S. 36).

b) Der gesetzliche Tatbestand kann nun so umschrieben sein, dass das vom Täter ausgeführte Verhalten, der blosse Vollzug eines bestimmt gearteten Aktes bereits genügt, um ihn zu erfüllen. Ein äusserer Erfolg, der über die Handlung hinausgeht, ist nicht erforderlich. Dann liegt ein schlichtes Tätigkeitsdelikt vor. Andere gesetzliche Tatbestände verlangen dagegen, dass das Verhalten des Täters eine davon räumlich und zeitlich deutlich unterschiedene Wirkung hervorrufen muss, einen "Erfolg". Man spricht insoweit von Erfolgsdelikten (*Hauser/Rehberg*, Strafrecht I, S. 59 f.; *Schultz*, S. 123; *Stratenwerth*, S. 130 f.). Dass die hier angeführten Grundsätze auch im Bereich des UWG gelten, ergibt sich aus Art. 333 Abs. 1 StGB (so auch *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1175).

c) Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Akten erstellt, dass Angestellte der Firma G. bzw. der B. AG mit dem Angeklagten Kontakt aufnahmen, sich nach Liechtenstein begaben und im Lager in B. (FL) die vom Angeklagten feilgebotene

Ware sich ansahen. Sie kauften u.a. die inkriminierten Schalelemente und transportierten diese selbst ab. Diese Elemente fanden Benützung auf Baustellen der beiden genannten Firmen im Kanton St. Gallen. Gegenteiliges lässt sich entgegen den von der Strafklägerin an Schranken angestellten Vermutungen aus den Akten nicht herauslesen, und von diesem Sachverhalt geht denn auch die Anklage aus. Es ist somit festzustellen, dass der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Verstösse gegen das UWG bzw. gegen die richterlich ausgesprochenen Verbote durch den Verkauf der Schalelemente *einzig in Liechtenstein* "beging", auf dem Gebiet der Schweiz jedoch in strafrechtlich relevanter Beziehung nicht tätig wurde.

Bezüglich des ihm vorgeworfenen Tatbestands des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB; nämlich durch das angebliche Zuwiderhandeln gegen die durch vorsorgliche Massnahmeverfügung und durch das Urteil des Handelsgerichts St. Gallen erlassenen Verbote) ist zu sagen, dass dieser Straftatbestand klar ein Tätigkeitsdelikt darstellt. Das gleiche gilt aber auch mit Bezug auf Art. 13 lit. d UWG, welcher der vorliegenden Anklage zugrunde liegt. Strafbar sind danach vom Täter getroffene Massnahmen, um Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Das stellt jedoch keinen im Sinne der obigen Ausführungen (Ziff. 4b) als Tatbestandsmerkmal umschriebenen Aussenerfolg dar. Verwendet das Gesetz den Ausdruck "Absicht" oder Wendungen wie "um zu" oder "zum Zweck", so kennzeichnet es damit in der Regel einen Verwirklichungswillen, der sich auf ausserhalb des objektiven Tatbestands liegende Umstände bezieht. Es handelt sich bei solchen Absichten im technischen Sinn um subjektive Unrechtselemente (*Hauser/Rehberg*, S. 80; *Schultz*, S. 145 und 259). Die im Kommentar von *Büren* zum Wettbewerbsgesetz, N. 18 zu Art. 13 ff. UWG, vertretene Ansicht erweist sich bei Berücksichtigung der neuesten, oben erwähnten Bundesgerichtspraxis als überholt. Sind aber nach dem Gesagten beide zur gerichtlichen Beurteilung überwiesenen Straftatbestände lediglich als schlichte Tätigkeitsdelikte anzusprechen und hat der Angeklagte nachgewiesenermassen in der Schweiz in strafrechtlich relevanter Weise nicht gehandelt, sind im weitem nach der Anklage auch keine Formen der Teilnahme oder Täterschaft gegeben und ausgewiesen, so muss die Anwendbarkeit schweizerischen Rechts entfallen. Zu keinem anderen Resultat führt Art. 5 Abs. 1 StGB. An sich zählt zwar auch eine ausländische Niederlassung einer schweizerischen juristischen Person als "Schweizer" im Sinne dieser Bestimmung (SJZ 52, 1956, S. 362). Hingegen geht die Untersuchung selbst davon aus, dass die gemäss Urteil des Handelsgerichts St. Gallen in Frage stehenden Schalelemente lediglich mit Wirkung für das Gebiet der Schweiz verboten werden konnten, während deren Produktion und Verkauf im Ausland straffrei sind. Die Strafklägerin hat an Schranken ausdrücklich bestätigt, dass die dem Angeklagten hier vorgeworfenen Handlungen in Österreich und in Liechtenstein erlaubt wären. Sie schlug denn auch einen Weiterverkauf der bereits durch die G. AG und die B. AG erworbenen Elemente im Ausland vor. Ist aber nach dem Gesagten die Tat am Begehungsort (i.c. im Fürstentum Liechtenstein) nicht nachweislich strafbar, so ist der Täter (i.c. der heutige Angeklagte) dem schweizerischen Gesetz nicht unterworfen (Art. 5 Abs. 1 StGB). Bei dieser Lage bleibt für die Anwendung des schweizerischen Strafgesetzbuches kein Raum, weshalb der Angeklagte von der Anklage der Widerhandlung gegen Art. 13 lit. d UWG und des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung freizusprechen ist.

d) Die Untersuchungsbehörde hat am 15. November 1984 ein Veräusserungsverbot bezüglich der streitigen Schalelemente erlassen, welche sich bei den Firmen G. AG und B. AG befinden. Der Entscheid über eine allfällige Einziehung im Sinne von Art. 58 StGB steht dem Gericht zu. Die Strafklägerin legt grosses Gewicht darauf, dass die Einziehung verfügt wird. Art. 58 Abs. 1 StGB sieht allgemein vor, dass der Richter die Einziehung von Gegenständen und Vermögenswerten ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person verfügt. Wenn das Gesetz von der Strafbarkeit einer bestimmten Person spricht, setzt es die Begehung einer strafbaren Handlung voraus, nämlich stets ein objektiv und subjektiv tatbestandsmässiges und rechtswidriges Verhalten (*Schultz, AT, Bd. 2, S. 211 i.V.m. 151*). Bei der geforderten Straftat wird es sich aber auch um eine im Ausland verübte Tat handeln können, wenn sie dem schweizerischen Strafrecht untersteht (*Rehberg, Strafrecht II, S. 83*). Diese Voraussetzungen wiederum sind, wie gezeigt (oben Ziff. 4c), im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Das vom kantonalen Untersuchungsrichter am 15. November 1984 erlassene Veräusserungsverbot ist demzufolge aufzuheben.

5. Die Voraussetzungen einer Kostenaufgabe auf den Angeklagten sind vorliegend nicht gegeben (vgl. Art. 209 StP). Andererseits kann das Verhalten der Strafklägerin nicht als geradezu trölerhaft bezeichnet werden (vgl. Art. 210 StP). Die amtlichen Kosten sind deshalb gemäss Art. 213 Abs. 1 StP vom Staat zu tragen, und dieser hat in gleicher Weise den Angeklagten ausseramtlich zu entschädigen (Art. 208 Abs. 2 StP).

...

*Demgemäss hat die Gerichtskommission Unterrheintal zu Recht erkannt:*

1. Der Angeklagte wird von der Anklage der Widerhandlung gegen Art. 13 lit. d UWG und des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung freigesprochen.

2. Das vom kantonalen Untersuchungsrichter für Wirtschaftsdelikte am 15. November 1984 erlassene Veräusserungsverbot wird aufgehoben.

## VI. Buch- und Zeitschriftenbesprechungen

*Brandt, Dominique: La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires. Etude de droit comparé. 337 Seiten (Genève 1985, Librairie Droz, Genève)*

In dieser weit ausgreifenden Arbeit wird dem Phänomen der berühmten Marke nachgegangen. Im ersten Teil werden die gesetzlichen Grundlagen dargestellt, welche der berühmten Marke einen anderen Schutz als der gewöhnlichen verleihen. Ausgehend von Art. 6bis PVUE werden die Regelungen der Bundesrepublik Deutschland, der USA, der Beneluxstaaten, von Frankreich, Grossbritannien und Italien beispielhaft vorgestellt. Dabei vernimmt man etwa, dass trotz fehlender rechtlicher Grundlagen es in vielen Staaten gelungen ist, berühmten Marken einen besonderen Schutz zukommen zu lassen. Dennoch scheinen die Urteile, welche den erweiterten Schutz solcher Marken ablehnen, in der Überzahl zu sein.

Im zweiten Teil der Arbeit wird der Versuch gewagt, die berühmte Marke zu definieren, dieser aber alsogleich als untauglich wieder fallengelassen. Der Verfasser sieht ein, dass sich die berühmte Marke einer Definition entzieht und dass ihr nur auf statistischem Wege beizukommen ist, beispielsweise durch die Testfrage: Welche Produkte werden unter der Marke XYZ verkauft? Die Berühmtheit der Marke dürfte nach Ansicht des Verfassers vorhanden sein, wenn wenigstens 60% der Befragten die richtige Antwort geben.

Im dritten Teil wird nach einer Begründung für den erhöhten Rechtsschutz der berühmten Marke gesucht. Dieser soll sich einerseits wegen der Verwässerung des Rechts an der Marke durch Parallelbenennung rechtfertigen, andererseits aber auch wegen vermehrter Irreführungen über die Betriebsherkunft, der Herabsetzung des Inhabers und der unerlaubten Ausbeutung der Werbewirksamkeit der berühmten Marke. Im letzten Teil werden schliesslich die verschiedenen Möglichkeiten zum besseren Schutz der berühmten Marke analysiert, so die Spezialbestimmungen im Markenrecht, die Ausweitung des Wettbewerbsrechtes und der Rückgriff auf allgemeine Bestimmungen des Zivilrechts, wie Rechtsmissbrauch, ungerechtfertigte Bereicherung, Persönlichkeitsrecht und Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Verfasser weist auf die Tendenzen in der Schweiz hin, die berühmte Marke durch das Markenrecht zu schützen, und bekennt sich zur – wenig geteilten – Auffassung, dass nicht nur das gegenwärtige, sondern namentlich auch das künftige Wettbewerbsgesetz einen besseren Schutz der berühmten Marke ermögliche. Einen solchen stellen offenbar auch die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen von Grossbritannien und Jugoslawien zur Verfügung, während in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich diese Möglichkeit wieder fallengelassen wurde.

Die Arbeit besticht durch ihren vorzüglichen Überblick über die Rechtslage in vielen europäischen und überseeischen Ländern und die vielfältigen Möglichkeiten, welche zum besseren Schutz der berühmten Marken aufgezeigt werden. Hoffen wir, dass sich die Praxis dieser zu bedienen weiss.

Lucas David

*Revue de droit des affaires internationales*  
*International business law review*

La Revue de droit des affaires internationales a été lancée début 1985 par la FEDUCI (Fondation pour l'étude du droit et des usages du commerce international), à l'intention des juristes, fiscalistes, directeurs financiers et hommes d'affaires engagés dans la pratique du commerce international.

Le droit des affaires internationales est un vaste domaine où les aspects financiers et fiscaux sont étroitement liés aux questions touchant les contrats commerciaux. La pratique du commerce international soulève de nombreux problèmes juridiques et économiques, concernant par exemple les contrats de vente et de services, le régime des investissements, les conventions fiscales, l'arbitrage, les crédits et les opérations bancaires, pour n'en mentionner que quelques-uns.

L'importance — toujours croissante — du droit des affaires internationales justifie pleinement qu'une information spécialisée soit mise à la disposition des praticiens de langue française en particulier. De plus, cette information doit être pluridisciplinaire, afin d'inclure aussi bien les questions relatives au droit civil des contrats que celles ayant trait au droit public fiscal et financier. C'est en vue de répondre à cette double attente qu'a été lancée la Revue de droit des affaires internationales.

Son rythme de parution est de huit numéros annuels, quatre étant consacrés au commerce international, deux à la fiscalité internationale, et deux aux financements internationaux. Les contributions qui composent chaque numéro sont rédigées tantôt en français, tantôt en anglais, avec un résumé dans l'autre langue. Chaque numéro contient en outre plusieurs chroniques, en particulier de jurisprudence, ainsi qu'une bibliographie.

Le premier numéro, consacré à la fiscalité internationale, est voué à l'étude des conventions de double imposition; le présent et l'avenir de celles-ci, ainsi que la position critique des pays en voie de développement à l'égard de ces conventions, ont fait l'objet de contributions qui ne manquent pas de susciter l'intérêt du fiscaliste.

Le deuxième numéro traite du commerce international; il expose des sujets aussi actuels que variés, tels que la négociation du contrat international de sous-traitance, les nouveaux contrats d'exploration-production pétrolière, le régime juridique des petits investissements étrangers en Pologne.

Quant au troisième numéro, il aborde l'étude des financements internationaux. On y trouve notamment un article sur les échanges de devises et de taux d'intérêts entre entreprises (swaps), ainsi qu'une contribution portant sur le crédit documentaire, la fraude et la révision des règles et usances relatives aux crédits documentaires.

La formule choisie — information spécialisée et pluridisciplinaire — et l'intérêt des thèmes traités font de cette revue une source de renseignements précieux pour tout praticien engagé dans le commerce international.

Renseignements pratiques:

- la revue est diffusée par la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 20 rue Soufflot, 75005 Paris
- prix de chaque numéro: 190 FF.

Yvan Cherpillod

*Keller, Max/Siehr, Kurt: Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts*, völlig neu bearbeitete Ausgabe des von Prof. Dr. Werner Niederer begründeten Werkes, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1986, LXXII, 716 Seiten, gebunden, Fr. 138.—

Die dritte Auflage der von Werner Niederer verfassten Einführung in die allgemeinen Lehren des internationalen Privatrechts ist im Jahre 1961 erschienen. Seitdem sind gerade allgemeine Fragen und die Methoden des Kollisionsrechts in Frage gestellt, verteidigt, überprüft und verfeinert worden. Die nun vorliegende Auflage ist, abgesehen vom rechtshistorischen Teil (§§ 1–10), vollkommen neu bearbeitet worden. Sie berücksichtigt die modernen Entwicklungen in der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre des In- und Auslandes, betont die Bedeutung der kollisionsrechtlichen Staatsverträge und behandelt immer wieder die Vorschläge für ein schweizerisches IPR-Gesetz. Wesentliches Anliegen der Neubearbeitung ist es, in einer Zeit nationaler Reformen des IPR dessen übernationalen Gehalt durch eine weltoffene Perspektive zu pflegen und durch kritischen Respekt vor den Leistungen der Vergangenheit eine gesamteuropäische Tradition zu bewahren.

Das Buch wendet sich nicht nur an Studenten der Rechtswissenschaft. Es will gerade auch dem Praktiker ein Wegweiser sein, und zwar nicht nur durch den allgemeinen Teil des ausländischen IPR. Es soll dem Leser auch einen Überblick über Fragestellungen und Lösungen vermitteln, denen man bei Prozessen im Ausland begegnet.

Im Kapitel über die Quellen des IPR werden auch die multilateralen Staatsverträge zum Immaterialgüterrecht in einer übersichtlichen Tabelle angeführt. Als besonders nützlich in der Praxis wird sich das als Anhang beigefügte Register über die autonomen nationalen Rechtsquellen und über die internationalen Staatsverträge erweisen. Neben den Quellen zu den internationalen Abkommen sind auch jene zu den bilateralen Staatsverträgen der Schweiz angegeben.

**VII. Eingegangene Bücher**

*Kälin, Urs Peter, Dr. iur.*, Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch bei der Werkverwertung mit Hilfe des Satellitenrundfunks und der Kabelweiterverbreitung, Verlag Stämpfli, Bern 1986

*Ritscher, Michael, Dr. iur.*, Der Schutz des Design, Verlag Stämpfli, Bern 1986

## 100 Jahre Berner Übereinkunft

“Vom Wunsch geleitet, die Rechte der Urheber zu schützen ...”<sup>1</sup>

Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini, St. Gallen/Zürich

Der Wunsch, die Rechte der Urheber an ihren Werken der Literatur und Kunst in möglichst wirksamer und gleichmässiger Weise zu schützen, bewog am 9. September 1886 die Vertreter von 10 Staaten (darunter der Schweiz), ein internationales Vertragswerk zu unterzeichnen, die sogenannte Berner Übereinkunft (BeÜ).

### Der Schutz der Urheber – der Ansatzpunkt

“La propriété la plus sacrée” wurde in der *Assemblée nationale* das Recht des Urhebers an seinem Werk mit revolutionärer Emphase genannt. Damit war die Grundrichtung für die Entwicklung des Urheberrechts aufgezeichnet. Wie das Eigentum die Zuordnung einer materiellen Sache zu einer Person bewirkt, so sollte das Urheberrecht die Zuordnung eines Werkes zur Person seines Schöpfers, des Urhebers, sicherstellen. Was heisst *Zuordnung*? Nichts anderes als Aufnahme der an sich gegebenen Beziehung Urheber – Werk in die Sphäre des Rechts, wodurch Ansprüche durchsetzbar werden. Wie sonst, so auch hier, setzt die Rechtsordnung an einem Sachverhalt an, der vorgegeben ist – sie schafft ihn nicht. Aber sie ändert seine Natur von Grund auf, indem das bisher eventuell freiwillig Befolgte und Geleistete erzwungen werden kann. Hat sich schon vor der Einführung eines entsprechenden Gesetzes der faire Mensch des Plagiats eines Werkes enthalten – nunmehr kann der Urheber gegen den Unfairen vorgehen und das Plagiat wirksam verhindern. Diese Rechtstechnik leitet sich, wie angedeutet, aus dem *Eigentumsrecht* als dem wohl ältesten Institut des Privatrechts ab. Die gewaltige zeitliche Verschiebung in der Anerkennung dieses Prinzips für die Werke des Geistes rührt daher, dass ihr Schutz erst mit der zunehmenden Industrialisierung auch der entsprechenden Infrastrukturen (damals vornehmlich der Druckerpresse) aktuell wurde. Zwar kennen wir “Privilegien”, die vor Nachdruck schützen wollen, schon seit dem 15. Jahrhundert. Aber sie sind nicht nur sporadisch; sie entsprechen auch nicht dem Zuordnungsprinzip, sind vielmehr gewerbliche Monopolrechte, eher dem Salzregal nachgebildet denn als Vorstufe des Urheberrechtes zu werten. Erst die Anwendung der ausgebildeten Eigentumstechnik auf die neuen Objekte führte zur eigentlichen Berücksichtigung der Interessen der Urheber und nicht nur des Druckers. (Vom Verleger konnte nur in einem uneigentlichen Sinne die Rede sein.)

Freilich – es darf nicht übersehen werden, dass das Eigentumsrecht nicht einfach auf die Werke der Kunst und der Literatur übertragen werden kann. Nur die darin

<sup>1</sup> Die “SMI” möchte mit diesem in der NZZ vom 9. September 1986 publizierten Beitrag des Jubiläums der BeÜ gedenken. Die Redaktion.

verwirklichte und erprobte Grundtechnik konnte dem neuen Ziel dienstbar gemacht werden, denn die Unterschiede im Objekt führen zu grösseren und schwierigeren Anpassungsproblemen, die hier angedeutet werden sollen. Zunächst einmal bietet der Gegenstand nicht die konkrete Abgeschlossenheit der körperlichen Sache. Letztere trägt ja ihre Grenze in sich selbst, und zwar in doppelter Hinsicht. Abgegrenzt ist, zum Beispiel beim Pferd, der eigentliche Gegenstand, aber auch die Singularität desselben. Deswegen wirkt sich das Monopolrecht des Eigentums für Dritte lediglich einschränkend für das betreffende konkrete Pferd aus. Ganz anders beim *Kunstwerk* als dem Gegenstand des Urheberrechtes. Ein Roman als geistiges Werk ist nicht abgrenzbar wie das Pferd, dafür einer *Vervielfältigung* zugänglich. Ja erst diese macht den Roman zum gewerblich verwertbaren Gut. Es braucht somit einen nicht leicht vollziehbaren Sprung, um das Eigentumsrecht für solche geistigen Werke wirkungsvoll einzusetzen. Es bedarf der Abgegrenztheit des Gegenstandes und der Abstrahierung vom Werkexemplar (Buch) auf das Werk selbst (Roman). Letztere ist relativ einfach – mindestens in der Vorstellung, wenn nicht unbedingt in der juristischen Realisierung. Erstere bietet grössere Schwierigkeiten.

Ist dieser Sprung gelungen, so sichert das Gesetz dem Urheber die Herrschaft über sein Werk. Das bedeutet, dass der Urheber über sein Werk allein verfügen darf. Dafür erhält er einerseits *positive Befugnisse*, die ihm die Möglichkeit des "Einsatzes" des Werkes sichern – wie Aufführung der Komposition, Vorführung des Schauspiels bis hin zur Ausstellung des Bildes. Andererseits werden ihm sogenannte *negatorische Ansprüche* zuerkannt. Ohne die Zustimmung des Urhebers darf also ein Dritter das Werk grundsätzlich nicht benutzen, also auch nicht verwerten. Damit wird die Ausschliesslichkeit erreicht. Das hört sich überaus logisch und fast zwingend an. Es soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anerkennung eines solchen umfassenden Herrschaftsrechtes die Errungenschaft modernster Urheberrechtsgesetze ist. Der Weg hiezu war lang, und erst die *Explosion der technischen Verwertungsmöglichkeiten* in den letzten Jahrzehnten hat die Notwendigkeit einer allgemeinen Herrschaftsklausel deutlich werden lassen.

Ein erster Beitrag der hier gefeierten Berner Übereinkunft sei hier festgehalten. Nicht dass der *Konventionstext* einen Katalog der dem Urheber vorbehaltenen Verwertungsmöglichkeiten angegeben hätte. Ja nicht einmal eine elementare Aufzählung solcher Rechte findet man im ersten Konventionstext – vielmehr lediglich den Hinweis auf die im jeweiligen Land anerkannten besonderen Rechte des Urhebers. Nur indirekt liessen vereinzelte Bestimmungen auf Befugnisse schliessen, so etwa *Art. 10*, welcher die "Adaptationen, musikalische Arrangements" zu einer Form der unerlaubten Wiedergabe stempelt ("da sie die Verwirklichung eines Werkes sei, die zu dem einzigen Zweck unternommen wird, sich dasselbe anzueignen, ohne den Anschein einer Übernahme oder Wiedergabe zu erwecken"). In später revidierten Texten der Konvention vermehren sich die Hinweise – entsprechend dem Fortschritt der Technik, so dass neben der Vervielfältigung auch die Rundfunksendung, die Aufnahme auf einen Bild- oder Tonträger, ja allgemein die "Werknutzung" vom Recht des Urhebers erfasst werden. Dadurch, dass die Berner Übereinkunft die Staaten verpflichtet, die Konventionsbestimmungen anzuwenden, begründet sie Schutzmöglichkeiten. Durch ihre Existenz allein wurde sie zum Kristallisationspunkt der Entwicklung des Urheberschutzes und zu deren Katalysator.

Dies gilt ganz besonders für das in der *Revision von 1925* eingeführte sogenannte *droit moral* (Urheberpersönlichkeitsrecht) als eine von den Vermögensrechten unabhängige Befugnis des Urhebers, die diesem auch nach Abtretung der ersteren verbleibt und deren Funktion im Schutz seiner ideellen Interessen liegt. So soll der Urheber das Recht haben, die Urheberschaft am Werk für sich in Anspruch zu nehmen und sich jeder Entstellung, Verstümmelung, sonstigen Änderung oder Beeinträchtigung des Werkes zu widersetzen, die seiner Ehre oder seinem Ruf nachteilig sein könnten. Diese eher unscheinbare Formulierung enthält die vitale Kraft, die das Urheberrecht bis in die heutige Zeit und trotz der äusserst schwierigen, wenn überhaupt erfolgten Anpassung an die technische Entwicklung hinübergerettet hat. Denn jede neue Verwertungsform des Werkes schliesst eine Verletzungsmöglichkeit des *geistigen Bandes zwischen Urheber und Werk* in sich, droht der *Persönlichkeit* des Urhebers (seiner Ehre oder seinem Ruf) —, so dass diese Hypothese den Ansatzpunkt für Verbotungsrechte gibt, die ihrerseits sich auch wirtschaftlich zugunsten des Urhebers auswirken. Wird dem Urheber ein Verbotungsrecht aus dem *droit moral* zuerkannt, so spielt man ihm nämlich auch die Möglichkeit in die Hand, *auf das Verbot gegen Entschädigung zu verzichten*. Dass damit eine gewisse *Zweckentfremdung* des ursprünglichen Schutzgedankens stattfindet, ist naheliegend, in Anbetracht der Schwierigkeiten einer angemessenen Anpassung der Gesetze an die faktische Entwicklung aber auch verständlich und gar begrüssenswert. Mindestens so lange, als das Recht nachhinkt. Fasst es hingegen, wie in neuerer Zeit, die Befugnisse in einer allgemeinen und deshalb dehnbaren Formel zusammen (“Herrschaftsrecht”), so ist die Zweckentfremdung nicht mehr nötig und (darf ich’s mal sagen?) wohl kaum mehr zulässig.

### Das Werk

Das Recht des Urhebers bezieht sich auf das Werk, auf einen Gegenstand immaterieller Natur, auf die Abstraktion vom Werkexemplar. Die Reiterstatue ist eine *Erscheinungsweise*, eine Konkretisierung des Werkes — letzteres geht sozusagen darüber hinaus, entzieht sich totaler Erfassung, womit die Herrschaft des Urhebers auch das Plagiat als die nicht getreue Nachbildung soll verbieten können. Damit bewirkt das Recht eine ausserordentliche Erweiterung des Schutzes — gleichzeitig aber erfährt der Gegenstand eine zwar sinnvolle, aber auch starke Abgrenzung. Der Schutz des vom Werkexemplar abstrahierten Werkes ist nämlich nur dann vertretbar, wenn dadurch auch eine Einschränkung des Schutzzumfanges des Rechtes erfolgt. Es darf nur das Werk geschützt werden, welches vom jeweiligen Urheber stammt, also auch in der Form, wie er es geschaffen hat — sonst würde der Schutz zu einem ungerechtfertigten Hindernis der Kunst. Das will besonders heissen, dass jeder das gleiche Sujet in Kunstform realisieren darf, wenn er nur nicht die Erscheinungsweise kopiert, die vor ihm bestand. Das leuchtet ein, bedarf aber etwas näherer Erklärung.

Es zeigt sich zunächst einmal, dass der *Schutz des Werkes* sich nicht auf den Inhalt selbst bezieht, vielmehr *auf die Art und Weise*, wie der Inhalt (die Idee) in die ästhetisch anregende Wirklichkeit umgesetzt wird. (Der Fachmann wird mir eine gewisse journalistische Freiheit des Ausdruckes erlauben.) Der Inhalt bleibt somit frei, wobei die unter Umständen starke gegenseitige Beeinflussung von Form

und Inhalt nicht zu übersehen ist. Sodann eröffnet die Überlegung über den Schutz des Werkes das unsichere Feld der *Schutzvoraussetzungen*. Dass das Werk wahrnehmbar sein muss, ist klar, ansonst ja dasselbe keine zwischenmenschlich relevante Existenz hat und somit dem Recht entgeht. Naheliegend ist auch, dass ein Werk nur dann Schutz erfahren darf, wenn es eine gewisse *Originalität* aufweist. Danach beim "anerkannten" Werk der Kunst zu fragen, ist obsolet; ein solches Werk spricht für sich. Aber das sind auch nicht die problematischen Fälle. Wie steht es hingegen mit dem Plan eines Bäckereiladens, dem Stadtplan, dem Möbelstück? Hier muss eine Stufe eingebaut werden, unterhalb welcher der Schutz zu versagen ist, ansonst der tägliche Weg des Gewerbes kaum mehr begehbar wäre. Die Prüfung anhand ästhetischer Kriterien durchzuführen (ob der Stadtplan also "schön" sei), würde aus dem Juristen einen Kunstkritiker machen – was peinlich vermieden werden muss.

Woher sonst den Parameter entnehmen? Die Originalität, die Eigentümlichkeit, das individuelle Gepräge im Sinne eines bescheidenen Quantum an solchen Eigenschaften: das ist alles, was das Recht dem Richter suggerieren kann, wobei ein allgemeiner Konsens sich bis heute wohl nicht gebildet hat. Von der unaufhaltbaren Entwicklung der Kunst zum Unpersönlichen hin geschoben, hat sich die Praxis in der Richtung der Entpersönlichung, der Objektivierung bewegt. Aber der Weg ist mühsam, unsicher, und auch die Forderung nach *statistischer Einmaligkeit* des Werkes, nach der Entdeckung des Parameters als endgültige Lösung gefeiert, hat sich als nur zum Teil tauglicher Versuch erwiesen. Hier scheint die Crux des Urheberrechtes unvermeidbar zu sein, was auch eine trostreiche Seite hat, scheinen sich doch die höchsten Formen menschlicher Existenz (wie die in Art. 28 ZGB geschützte Persönlichkeit) und des Schaffensdrangs (wie das Kunstwerk) einer präzisen Definition und deshalb auch Erfassung durch das Recht zu entziehen – der Geist weht, wohin er will, und lässt sich juristisch nicht determinieren. Die BeÜ, anfänglich eher auf Überwindung formeller Schutzhindernisse wie Registrierung gerichtet, überlässt die Festlegung des zentralen Schutzparameters dem jeweiligen *nationalen Gesetzgeber*. Die Originalität gilt aber nach Konventionsrecht als dem Begriff des Kunstwerkes irgendwie immanent. Die nationalen Gesetze tun sich hier schwer. Das geltende *schweizerische Urheberrechtsgesetz* zum Beispiel spricht in Art. 1 fast en passant von einer "eigenartigen Schöpfung"; der Entwurf 1984 generalisiert hingegen das Kriterium und definiert in Art. 4 das Werk als "Schöpfung der Literatur und der Kunst, die einen individuellen Charakter aufweist". Der Phantasie und dem Einfühlungsvermögen des Richters verbleibt jedenfalls genügend Spielraum.

Die genannte generelle Definition des Werkes ist, so wie die Anerkennung eines allgemeinen Herrschaftsrechtes, die Frucht einer langen Entwicklung. Typisch für die Anfänge (und nicht nur im Bereich des Urheberrechtes) ist die *Enumeration aller möglichen Kategorien* von geschützten Werken, wobei der aus dem Französischen abgeleitete Oberbegriff "Werke der Literatur und Kunst" deutlich auf die ursprünglichen Objekte des urheberrechtlichen Schutzes hinweist. In ihrer ersten Fassung enthielt die BeÜ nicht einmal einen Katalog der Werke; erst später wurde derselbe in Art. 2 Abs. 1 aufgenommen. Die letzte Fassung (die von der Schweiz noch nicht ratifiziert worden ist) gibt einen guten Überblick über die Objekte,

mit denen sich das Urheberrecht befasst, und sei deshalb hier in extenso wieder gegeben:

“Die Bezeichnung ‘Werke der Literatur und Kunst’ umfasst alle Erzeugnisse auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst, ohne Rücksicht auf die Art und Form des Ausdrucks, wie: Bücher, Broschüren und andere Schriftwerke, Vorträge, Ansprachen, Predigten und andere Werke gleicher Art; dramatische oder dramatisch-musikalische Werke; choreographische Werke und Pantomimen, musikalische Kompositionen mit oder ohne Text; Filmwerke einschliesslich der Werke, die durch ein ähnliches Verfahren wie Filmwerke hervorgebracht sind; Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der Baukunst, der Bildhauerei, Stiche und Lithographien, photographische Werke, denen Werke gleichgestellt sind, die durch ein der Photographie ähnliches Verfahren hervorgebracht sind; Werke der angewandten Kunst; Illustrationen, geographische Karten; Pläne, Skizzen, Darstellungen plastischer Art auf den Gebieten der Geographie, Topographie, Architektur oder Wissenschaft.”

Mag heute diese Vorschrift in ihrer Buntheit eigenartig erscheinen, ihre Bedeutung für die Entwicklung des Urheberrechtes ist nicht zu übersehen. Sie vermittelt dem nationalen Gesetzgeber und Richter, damit aber auch dem Rechtsuchenden, einen Überblick über die schutzfähigen Werke und stellt einen sehr wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Urheberrechtes dar. Wieviel Unsicherheit herrscht darüber heute noch in vielen Ländern, die erst vor kurzem zu nationalen Gesetzen gekommen sind! Ihnen allen ist die BeÜ mit dieser stark konkretisierenden Vorschrift immer noch eine wichtige Grundlage, mindestens aber eine Hilfe. Diese Funktion übt Art. 2 Abs. 1 der BeÜ wohl kaum mehr für die urheberrechtlich führenden Länder aus – dank ihrer Praxis und Lehre wird er aber zum Spiegel des urheberrechtlichen Fortschrittes. Zeugen dafür sind die ausgedehnten Diskussionen anlässlich der Stockholmer Konferenz zur Revision der BeÜ (1967) in bezug auf den Schutz der *Filmwerke* und der seither entwickelten analogen Werke (*Videowerke*), für die auch eine Sonderregelung eingeführt wurde.

### Die Rechtstechnik der BeÜ

Die BeÜ ist in jedem Verbandsland direkt anwendbar – darin liegt der eine grosse Vorzug. Der zweite besteht in der sogenannten Inländerbehandlung der Urheber.

Die *direkte Anwendbarkeit* eines internationalen Vertragswerkes ist nicht selbstverständlich; etliche Konventionen bedürfen dazu der Vermittlung durch ein staatliches Gesetz, sie stellen sozusagen erst Richtlinien auf. So das zweite grosse internationale Werk des Urheberrechtes, das sogenannte Welturheberrechtsabkommen. Der Urheber kann sich hingegen, und zwar auch in der Schweiz (Art. 68 des Urheberrechtsgesetzes) direkt auf die BeÜ berufen, falls dieselbe einen weitergehenden Schutz als das geltende nationale Recht gewährt (Brüsseler Revision 1948). Dies gilt für die Werke von Schweizer Bürgern sowie für Werke, die erstmals in der Schweiz herausgegeben worden sind. Gerade diese Vorschrift zeigt, wie wichtig die BeÜ sein kann – so wenn ihre Regelung für den Urheber günstiger ist als die des jeweiligen geltenden nationalen Gesetzes, das dem internationalen Vertragswerk nachhinkt.

Ein weiteres zentrales Prinzip ist jenes der sogenannten *Inländerbehandlung*, welches als die grosse "Erfindung" der BeÜ bezeichnet werden kann. Der Grundsatz besagt, dass der ausländische Urheber die gleichen Rechte wie der Inländer genießt, wenn er einem Verbandsland angehört und wenn sein Werk unveröffentlicht oder aber zum erstenmal in einem Verbandsland veröffentlicht wurde – zwar mit Ausnahme des Ursprungslandes, dafür aber auch, wenn in diesem Land kein Schutz besteht. Die BeÜ sichert damit in Anbetracht ihrer geographischen Ausdehnung praktisch einen universellen Schutz. Sie geht aber noch weiter. Sie schützt auch, unter bestimmten Umständen, die Werke jener Urheber, die keinem Verbandsland angehören. Die Bedeutung dieser Bestimmung kann nicht genügend geschätzt werden, wie man an einem anonymisierten, aber reellen Beispiel leicht zeigen kann. Angenommen, ein sowjetischer Staatsbürger habe sein Werk in die Schweiz gebracht (die UdSSR ist der BeÜ nicht beigetreten); ist das Werk, und eventuell wo, geschützt? Die Antwort nach der BeÜ ist klar. Veröffentlicht der russische Urheber sein Werk zum erstenmal in der Schweiz (Verbandsland), so genießt er hier die gleichen Rechte wie der schweizerische Urheber und in den übrigen Verbandsländern die durch die BeÜ selbst gewährten Rechte. Würde die BeÜ nicht bestehen, so wäre der russische Urheber nur aufgrund einer unsicheren nationalen Gesetzgebung geschützt; sein Werk könnte also in vielen Teilen der Welt frei verwendet werden.

Es ist bezeichnend für die *Nachkriegsentwicklung*, dass dieser grosszügige Schutz der BeÜ fast zum Verhängnis wurde.

### *Für viele ein zu starker Schutz*

Ist nämlich ein Staat Mitglied der BeÜ, so muss er, wie gesagt, Werke von Ausländern weitgehend schützen, unter Umständen sogar besser als Werke eigener Bürger. Das ist für jene Länder fraglich, deren "urheberrechtliche Bilanz" negativ ist. Für ein *Entwicklungsland* zum Beispiel, wo verhältnismässig sehr wenige schutzfähige Werke hervorgebracht werden, bedeutet die Mitgliedschaft zur BeÜ unter Umständen eine *Belastung*. Es muss ausländische Urheber schützen, was Ausfuhr von Devisen (aus Tantiemen) bedeutet. Insbesondere auf dem Gebiete der Sprachwerke kann sich dies nachteilig auswirken, muss doch ein solches Land, dem oft sogar die drucktechnische Infrastruktur fast völlig fehlt, für seine stark zunehmende Bevölkerung sehr viel Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen, um das Bildungsdefizit auszufüllen. Da diese Werke vorwiegend im Ausland geschaffen wurden, müssen ausländische Urheber vergütet werden, was eine zusätzliche Belastung auf einem zentralen Gebiet der Entwicklung bedeutet. Diese Zusammenhänge, hier stark zusammengerafft, drohten die (fast erreichte) Universalität der BeÜ zu zerstören.

Was tun? Eine erste Notmassnahme wurde 1952 eingeführt mit der Unterzeichnung des sogenannten *Welturheberrechtsabkommens*, eines internationalen Vertragsrechts, das (mit Ausnahme des bekannten C-Zeichens, der Schutzdauer und des Übersetzungsrechtes) lediglich (an sich nicht durchsetzbare) Richtlinien aufgestellt hat, womit die Mitgliedschaft kein Land zu stark und direkt belastete. Es gereicht der Schweiz zur Ehre, dass auch dieses zweite Werk in unserem Lande geboren wurde, und zwar in *Genf* am 6. *September 1952*. Drohte damit der sichere

Untergang der BeÜ oder zumindest die Reduktion derselben auf die wichtigen urheberrechtsinteressierten Staaten? Sicher, weshalb 1971 in Paris eine erneute Revision stattfand, die den Zweck verfolgte, die Universalität des Vertragswerkes zu retten. Der Preis dafür waren Konzessionen an die Entwicklungsländer, die in einem Anhang festgelegt wurden und welche Erleichterungen für ein Land bringen, das sich "auf Grund seiner wirtschaftlichen Lage und seiner sozialen und kulturellen Bedürfnisse nicht sogleich imstande sieht, den Schutz aller in der Übereinkunft vorgesehenen Rechte zu gewährleisten ...". Ausnahmen betreffen insbesondere das Übersetzungs- und das Vervielfältigungsrecht. Aufgrund der Pariser Revision unter der Ägide der *Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* in Genf und mit praktischer Hilfe einiger Urheberrechtsgesellschaften (so auch der schweizerischen Suisa) reift langsam ein besseres Verständnis für die Lage der Entwicklungsländer auf unserem Gebiete, gleichzeitig aber auch eine bessere Einsicht letzterer für die Anliegen der Urheber, was bei zunehmender Bedeutung der entsprechenden "Produkte" auch im Entwicklungsland, wenn auch in verschiedenem Rahmen, doch allen zugute kommt. Wie auf dem Gebiete des internationalen Patentrechtes (wo das Gefälle in noch stärkerem Rahmen spürbar ist), ist es wichtig, dass Reiche und Arme, industriell entwickelte und sich in Entwicklung befindende Länder ihrer gegenseitigen Abhängigkeit stärker bewusst werden und keine Konflikte aufkommen lassen, welche die zum Teil mühsam erreichte Einigung in die Brüche gehen lassen. Ein grosses Mass an gutem Willen ist da und dort notwendig. Leichter hatten es diese Vertragswerke wohl am Anfang ihrer Entwicklung, als die urheberrechtlich massgebenden Staaten (mehr oder weniger direkt) noch viele der heute unabhängig gewordenen Länder beherrschten, so dass ihr Konsens etwa in Paris oder London global ausgesprochen werden konnte.

### Ausblick

Es wäre falsche Euphorie, diese Bemerkungen in unbegrenzten Optimismus auslaufen zu lassen. Die soeben angedeuteten *Probleme* sind schwer zu lösen, der gute Wille, auch wenn reichlicher vorhanden als auch schon, kann nicht alle Probleme lösen — die Werkzeuge des internationalen Rechtes erfordern, um wirklich wirksam zu sein, die Zustimmung aller Staaten, woraus sich die immer wieder feststellbare Tendenz zum Variationsreichtum der Normen und die Gefahr der Verwässerung erklären. Die BeÜ hat schon sehr viel erreicht, und es ist verständlich, dass sie ihren Siegeszug nicht frei von Rückfällen feiern konnte. Die angedeutete Verselbständigung vieler damals eher im Lehnverhältnis lebender Staaten musste zu Konfliktsituationen führen; das allzu starke Gefälle in der urheberrechtlich relevanten Produktion brachte das unter Vertragspartnern unerlässliche Gleichgewicht in sichtbares Schwanken; der Expansionsdrang des industriell tätigen Urheberrecht-nutzers hat naturgemäss Mühe, sich dem Gebot übergeordneter Interessen anzupassen; das Gebiet der Kunst und Literatur ist zu einem wichtigen *kapitalkräftigen Industriezweig* geworden. All dies erschwert die harmonische Entwicklung des Urheberrechtes. Wenn aber die Anliegen der Urheber auch Anliegen der Kultur sind, dann müssten die *Opfer* nicht unüberwindlich sein.



## Erfindungshöhe, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen\*

*Alois Troller, Luzern*

### I. Zwei Metaphern und eine Tautologie

Wir haben uns mit drei Begriffen zu befassen und ihren Gehalt zu erfassen. Diese drei Begriffe werden immer noch verwendet, um die Grenze zu finden, die im technischen Bereich das rechtlich Schützbares vom frei Verwendbaren trennt. Gesetzgeber, Gerichtspraxis und Lehre muten uns zu, sie erwarten, ja sie verlangen es, dass wir geleitet von diesen Begriffen jeweils feststellen, was in der rechtlichen Herrschaftszone liegt.

Schon die allgemeine und oberflächliche sprachliche Analyse dieser drei Begriffe weist uns auf die Schwierigkeit der uns zugemuteten Aufgabe hin.

Statt die Grenze klar zu beschreiben, haben die Gesetzgeber (so im früheren schweizerischen Gesetz) es den Gerichten und der Lehre überlassen, ihren Verlauf anzugeben. Diese waren, wie ich nachher darzutun versuche, technisch und damit auch juristisch gesehen ratlos, aber nicht sprachlos. Sie erfanden das eindrucksvolle und der Idee von der schöpferischen Leistung kongeniale Bild der Erfindungshöhe. Entscheidend für die Schützbarkeit der Erfindung soll ihre Höhe sein. Höhe weist auf die Ausdehnung in vertikaler Richtung hin. Da die Erfindung als technisches Geschehen zwar im Raume sich ereignet, aber nicht feststellbare Masse aufweist, kann das Wort "Höhe" sinnvoll nur das Schweben der Erfindung in einer vertikalen Distanz über dem Alltäglichen bedeuten. Dementsprechend hat unser Bundesgericht von der Zwischenzone gesprochen<sup>1</sup>. Auch die ergänzende Aussage, dass die Erfindung über dem liege, was der Fachmann mit seinem Wissen und Können noch erreichen könne, brachte nur eine weitere bildhafte Erklärung hinzu.

Weil Gerichtspraxis und Lehre wussten, dass die mit dem Begriff "Erfindungshöhe" erteilte Anweisung nicht genügt, liessen sie die schützbares Erfindung nicht nur vertikal, sondern zugleich auch horizontal vom freien technischen Bereich Abstand halten. Sie lehrten, was heute gesetzlich bestimmt ist, die Erfindung dürfe dem Fachmann nicht nahegelegen haben.

Es ist nun aber nicht so, dass damit die Erfindungshöhe ersetzt worden wäre. Der vertikale Abstand blieb neben dem horizontalen massgebend. Die Vorstellung, dass der Fachmann die Erfindung mit seinem Wissen und Können nicht zu erreichen vermöge, passte zur Erfindungshöhe und zum Nichtnaheliegen. Die Zwischenzone hingegen konnte nur die in der Höhe schwebende, aber nicht die waagrecht abliegende Erfindung dem Fachmann entrücken.

Das Bundesgericht hat bei der Frage nach der Gültigkeit von Patenten, die nach altem Recht zu beurteilen sind, trotz dessen Ausmerzung im neuen Recht den

\* Vortrag gehalten an der Generalversammlung des Verbandes Schweizerischer Patentanwälte (VESPA) am 22. Oktober 1986 in Bern.

1 Urteil i.S. Bollhalter gegen Fleischer GmbH, nicht in die amtliche Sammlung aufgenommen, aber oft zitiert, so auch in BGE 89 II 167.

Begriff der Erfindungshöhe beibehalten. Es sei auf solche Patente die unter der Herrschaft des früheren Gesetzes entwickelte Praxis und nicht nur der damalige Wortlaut des Gesetzes anzuwenden<sup>2</sup>.

Es bleibt uns daher nicht erspart, solange noch Altpatente zu beurteilen sind, neben dem für Neupatente massgeblichen und deutlicheren Bild des Nichtnaheliegens noch jenes der Erfindungshöhe anzuwenden.

Die Verfasser des EPUe haben – ich spreche, um den Gedankenfaden nicht aufzufasern, nur vom deutschen Text – bestimmt (Art. 52), dass die schutzfähige Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen müsse. Damit ist das Ergebnis der Tätigkeit mit dem gleichen Begriff charakterisiert wie die Tätigkeit. Das Adjektiv “erfinderisch” bedeutet nicht bloss “eine Erfindung” hervorzubringen, sondern eine patentwürdige, somit eine qualifizierte Erfindung. Ich werde nachher noch über den Unterschied beim Begriff “Erfindung” nach altem Recht einerseits und nach neuem und der EPUe andererseits sprechen. Das zu bestimmende Substantiv ist also in Art. 52 EPUe mit dem aus ihm abgeleiteten Adjektiv definiert. Die Verfasser des EPUe haben sich über diese Tautologie Rechenschaft gegeben und deshalb die erfinderische Tätigkeit in Art. 56 EPUe definiert: Eine Erfindung beruht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dieses gesetzgeberische Bemühen führte zu folgender Gleichung: Patentfähige Erfindung = Ergebnis erfinderischer Tätigkeit = dem Fachmann nicht naheliegend. Folgerung: Eine patentfähige Erfindung darf dem Fachmann nicht naheliegend gewesen sein. Das Zwischenglied der Gleichung, die erfinderische Tätigkeit, sagt über die patentfähige Erfindung nichts aus; es ist überflüssig.

Der schweizerische Gesetzgeber hat daher auf die Übernahme des Begriffs “erfinderische Tätigkeit” verzichtet und die patentfähige Erfindung mit dem Begriff des Nichtnaheliegens vom Stand der Technik getrennt (Art. 1 Abs. 2 PatG).

Diese Überlegungen sind alle selbstverständlich, wenn man darüber nachdenkt.

Es schien mir aber doch nützlich, dieses zwar vorhandene, aber doch nicht klar zur Sprache gebrachte Wissen als gesicherte Grundlage der weiteren Reflexionen festzuhalten.

Techniker und Juristen haben es als schicksalhaft unabänderlich hingenommen, dass ihnen zur Qualifizierung der schutzfähigen Erfindung die drei behandelten Begriffe von Gesetzen, Gerichtspraxis und Lehre als verbindliche Wegweiser gesetzt wurden. Ihr Vorstand hat sich damit nicht abgefunden. Er hat den Wunsch, dass wir uns gemeinsam überlegen, welcher dieser drei Begriffe die beste Anleitung gibt oder ob sich zudem noch weitere Denkhilfen finden lassen.

## II. Der Begriff “Erfindung” im EPUe und im schweizerischen PatG

Art. 52 Abs. 1 EPUe spricht unter dem Titel “patentfähige Erfindung” von Erfindungen, “die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind”. Abs. 2 sagt, dass insbesondere als Erfindungen nicht angesehen werden: Entdeckungen usw. Art. 54 unterscheidet neue und nicht neue

Erfindungen und Art. 56 solche, die sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, von Erfindungen, für die das nicht zutrifft.

Diese Gesetzstellen trennen klar die patentfähige und die nicht patentfähige Erfindung. Damit ist eine sprachliche Unklarheit und terminologische Schwierigkeit behoben. Unter der Herrschaft des alten PatG wurde als Erfindung eine vom Erfinder entwickelte technische Regel bezeichnet, "wenn auf Grund einer eigenartigen 'schöpferischen Idee' ein technischer Nutzeffekt erzielt wurde"<sup>3</sup>. Was heute "patentfähige Erfindung" heisst, bezeichnete damals der Begriff "Erfindung"<sup>4</sup>.

Das Objekt, das als Erfindung zu qualifizieren war, war die patent- oder nicht patentfähige technische Regel. Diese sprachlich korrekte Unterscheidung wurde aber sehr oft nicht beachtet und der Begriff "Erfindung" sowohl für die patentfähige als auch für die nicht patentfähige technische Regel verwendet.

Ein bedauerliches Überbleibsel dieser früheren Verwendung des Begriffes "Erfindung" ist – wie vorher dargetan – der Begriff "erfinderische Tätigkeit" zum Bezeichnen der patentfähigen Erfindung. Er bewirkt, dass die patentfähige Erfindung immer noch als Erfindung bezeichnet und die erfinderische Tätigkeit trotz ihrer gesetzlichen Definition als Nichtnaheliegen der Erfindungshöhe gleichgesetzt wird<sup>5</sup>.

3 BGE 63 II 271 ff.

4 A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, 158.

5 Z.B. G. Benkart, Patentgesetz, 7. Aufl., Bruchhausen, PatG § 1 N. 1, Rogge, § 100 N. 27: "Insbesondere stellt die *Frage der Erfindungshöhe* in der Regel einen Komplex dar, der den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Zivilprozess vergleichbar ist und demzufolge bei der Entscheidung über die Erteilung eines Patents in den Gründen nicht völlig übergangen werden darf ..."; C. Schick, Erfindungshöhe und Wahrscheinlichkeit, Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte, 1981, 146: "Die Erfindungshöhe ist eine wesentliche Eigenschaft der Erfindung, denn ohne Erfindungshöhe gibt es keine Erfindung." Derselbe hat (Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte, 1983, 183) trotz der erfinderischen Tätigkeit in der EPUe "zur Abkürzung" auch den "Ausdruck Erfindungshöhe gebraucht".

Bezeichnend für die vom Begriff "erfinderische Tätigkeit" bewirkte widersprüchliche Verwendung der Wörter "Erfindung" und "erfinderisch" ist die Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts: klare Unterscheidung in GRUR Int. 1984, 33: "... dass die Erfindung nicht patentfähig ist". Dagegen "erfinderische Erzeugnisse" (GRUR Int. 1984, 523), erfinderische Aufgabe (GRUR Int. 1984, 703): "... Beitrag zur erfinderischen Qualifikation der Lösung ..."

Wie schwer es hält, von der Erfindungshöhe wegzukommen, zeigt auch die Kommentierung der Art. 56 und 57 EPUe durch J. Pagenberg (Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, Hrsg. Beier/Haertel/Schricker), 5. Lieferung. In Art. 56 N. 1 bezeichnet Pagenberg das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit als ein *relatives* Kriterium, das wie die Neuheit im Verhältnis zum Stand der Technik zu bestimmen sei, wobei Art. 56 als weitere Bestimmungsgrösse den Fachmann nenne. Die deutschsprachige Literatur habe den entsprechenden Begriff der Erfindungshöhe treffend als Beschaffenheitsurteil, als Wertung nach dem Schwierigkeitsgrad im Gegensatz zu einer rein quantitativen Betrachtung, als technisches Werturteil oder Kriterium der technischen Kreativität umschrieben. In N. 47 sagt Pagenberg, der Begriff der erfinderischen Tätigkeit sei wie der früher im deutschen Recht verwendete der Erfindungshöhe ein unbestimmter Rechtsbegriff. In der Folge geht er dann von Nichtnaheliegen aus. Soweit scheint auch Pagenberg den Begriff "Erfindungshöhe" aus dem deutschen aktuellen Rechtsdenken eliminiert zu haben. In N. 68 kehrt er jedoch erneut zur Erfindungshöhe, sprachlich leicht geändert, aber als Metapher sinngleich zurück: "Die *Höhe des Erfindungsniveaus*, die bei der Prüfung des Nichtnaheliegens zugrunde zu legen ist ..."

Das schweizerische Gesetz enthält die klare Unterscheidung von nicht patentfähiger Erfindung und patentfähiger Erfindung. Es erspart uns den auch im EPUE als überflüssig und verwirlich erkannten Begriff "erfinderische Tätigkeit" – ich möchte ihn, um doch auch selber eine Metapher zu verwenden – als gesetzestechnischen Blinddarm bezeichnen. Wir sollten nun konsequent den Begriff "Erfindung" zur Bezeichnung der vom Erfinder geschaffenen technischen Regel verwenden.

Ich lasse hier die Diskussionen darüber beiseite, wieweit die Erfindung auf einer Entdeckung beruht und wo die Grenzen der Technik (z.B. im biologischen und genetischen Bereich) verlaufen. Sie sind bei der Antwort auf die hier gestellten Fragen irrelevant.

### III. Erfindung und patentfähige Erfindung

#### 1. *Wirtschaftliches Problem und Gerechtigkeitsproblem*

Die Abgrenzung der Erfindung von der schutzwürdigen Erfindung ist aus dem Bemühen hervorgegangen, gerecht zu handeln und dem Erfinder das zu geben, was ihm gebühre, und dabei den ihm gewährten Schutz mit den berechtigten Ansprüchen der anderen auf Anwendung des technischen Wissens ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Das Problem dieses schwierigen Interessenausgleiches besteht auch heute noch, und zwar in den bürgerlichen wie in den sozialistischen Rechten<sup>6</sup>. Die Gründe dieses Problems sind Ihnen gut bekannt. Der Erfinder trägt zu der vom Menschen von jeher angestrebten und ausgeübten Beherrschung der Natur, ausgehend vom Stand der Technik, ein weiteres Element bei. Diese quantitative Ergänzung des technischen Könnens wird, sofern sie sich aus dem schon bestehenden Wissen nicht ohne weiteres ergibt, immer noch als gesellschaftlich wertvoll anerkannt, obgleich die Gesetzgeber nun begründeterweise nicht mehr dem technischen Fortschritt vertrauen und dieses Überbleibsel der fortschrittsgläubigen Epoche gestrichen haben.

Das Problem besteht also darin, dem Erfinder das zu schützen, was er geschaffen hat, und der Gesellschaft das zu belassen, was sie schon hatte oder was zu erreichen nahelag.

#### 2. *Rechtstechnisches Problem*

Das dargelegte wirtschaftliche und Gerechtigkeitsproblem haben die Rechtsdenker zu lösen. Die Rechtsordnung bestimmt, was in der von ihr erfassten Gesellschaft physische und juristische Personen tun oder nicht tun dürfen. Die Rechtsordnung enthält Handlungsmodelle, die das gebotene oder verbotene Tun im Bewusstsein sich wie die bewegten Bilder eines Filmes vorstellen lassen<sup>7</sup>. Diese

<sup>6</sup> A. Troller, Begriff und Funktion der Erfindung im bürgerlichen und sozialistischen Recht, GRUR Int. 1979, 59 ff.

<sup>7</sup> A. Troller, Das Rechtsdenken aus bürgerlicher und marxistisch-leninistischer Perspektive, Gegenstand und Methoden, Zürich 1986, 34–47.

Handlungsmodelle so auszudenken und in Gesetzen, Urteilen, der Lehre oder in Verträgen so deutlich kundzutun, dass jede Person, die mit ihnen in irgendeiner Weise befasst ist, weiss, was sie zu tun oder zu unterlassen oder anderen vorzuschreiben hat, ist ein rechtstechnisches Problem. Gerade das Immaterialgüterrecht lehrt durch Beispiele, dass ein Gerechtigkeitspostulat klar bejaht wird, dass aber die Rechtsdenker nicht zu erkennen vermögen, wie sie das gerechterweise geschuldete Entgelt in der Rechtspraxis bestimmen und den Leistenden verschaffen können. Ich erinnere an die Diskussionen über den Schutz oder die Belohnung der wissenschaftlichen Entdeckungen<sup>8</sup> und den noch nicht befriedigend verwirklichten Schutz der Computerprogramme<sup>9</sup>.

Das Patentrecht hat die Aufgabe, mit klar erfassbaren Handlungsmodellen die richtige Aufteilung von dem zu bestimmen, was dem Erfinder als das Seine zu schützen und was der Allgemeinheit zur freien Benützung zu überlassen ist, und welche Massnahmen für die Festlegung, die Bekanntgabe und die Durchsetzung der Rechtslage erforderlich sind. Diese Aufgabe haben die Rechtsdenker im Patentrecht mit Ausnahme der Bestimmung des zentralen Handlungsmodells (der patentfähigen Erfindung) klar gelöst, mögen auch bei einigen Gesetzesbestimmungen Lücken oder Auslegungsschwierigkeiten bestehen, mit denen sich Gerichtspraxis und Lehre beschäftigen. Die Erfinder wissen, was sie tun dürfen und sollen, um den Schutz zu erlangen und ihn durchzusetzen; die anderen können ebenfalls sehen, was sie tun dürfen und sollen, um ihre Interessen zu wahren. Besondere rechtstechnische Schwierigkeiten waren und sind dabei nicht zu bewältigen. All diese gut gelungenen und klar vorstellbaren patentrechtlichen Handlungsmodelle erhalten ihren Sinn jedoch nur vom Bestehen des Schutzgegenstandes, der patentfähigen Erfindung und deren Abgrenzung vom frei verfügbaren technischen Wissen und Können.

Das Grundelement der Erfindung haben Gesetzgeber, Rechtsprechung und Lehre gesetzestechisch in der Allgemeinstufe als gewerblich anwendbare, neue technische Regel so bestimmt, dass sie als geistige, im Bewusstsein existierende und in der Aussenwelt in mannigfacher Weise physisch zu verwirklichende Sache vorgestellt werden kann.

Die Aufgabe, jene Eigenschaft dieser geistigen Sache, die ihr die Patentfähigkeit verschafft, im Bewusstsein klar erkennen zu lassen, haben sie nicht gelöst. Sie haben, wie dargetan, statt den Zustand dieser geistigen Sache oder den Weg, der zu ihr führt, zu beschreiben, zwei Metaphern als Vorstellungsersatz und eine Tautologie als Hinweis auf die rechtstechnisch erst noch zu lösende Aufgabe den Rechtssuchenden hingereicht.

Uns ist damit die Frage gestellt, ob wir uns mit diesem gesetzestechischen Ergebnis abzufinden haben und, wenn ja, welche dieser drei angenommenen Bestimmungshilfen die geeignetste sei, um jeweilen die patentfähige Erfindung zu erkennen.

8 Dazu A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 61, N. 18.

9 Dazu u.a. A. Troller, Urheberrechtlicher Schutz der Computerprogramme, ein Danaergeschenk, in: *Etudes de droit suisse et de droit comparé de la concurrence*, publiées par l'Association suisse d'étude de la concurrence (Comparativa 34), Genève 1986, 167 ff.

## IV. Technischer Sachverhalt und Rechtsdenken

### 1. Vorrang des technischen Sachverhalts

Die Erfindung ist eine Regel zum technischen Handeln. Sie gehört voll und ganz zum Gebiet der Technik. Dasselbe trifft für die patentfähige Erfindung zu. Wird der Patentschutz für sie nicht beantragt oder besteht er nicht mehr, so ist sie ein technisches Handlungsmodell wie alle anderen. Vom rein technischen Denken aus betrachtet weist die patentfähige Erfindung als geistige Sache kein besonderes Merkmal auf, das sie von anderen technischen Handlungsmodellen abheben liesse. Nun bestand jedoch schon in bezug auf das Küchenrezept bei den Sybariten und in zunehmendem Masse seit dem Beginn der Neuzeit die Überzeugung, dass wegen des Schaffens von technischen Handlungsmodellen, die für die Gesellschaft aus irgendeinem Grunde wertvoll seien, dem Erfinder eine Vorzugsstellung bei der Benützung zukommen müsse. Dieses Postulat war und ist gesellschaftlicher und nicht technischer Art. Grund für das Entstehen und Bestehen dieser Zuteilungsidee war und ist, generell und in jedem Einzelfall, der gesellschaftlich als wertvoll angenommene technische Sachverhalt. Der gesellschaftliche Wert ist gesetzlich ebenfalls der Technik entnommen; er ist mit dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit erfasst.

Das technische Denken kümmert sich beim Erfinden nur um das Benützen der Naturkräfte zum Schaffen von Handlungsmodellen, die die aussermenschliche Natur noch nicht realisiert hat. Das Bestimmen darüber, an welchen dieser Modelle dem Erfinder für eine gewisse Zeit die ausschliessliche Verwertung zustehen solle, ist Sache des gesellschaftlichen Ordnungsdenkens, des Rechtsdenkens, und nicht des technischen. Dass der Erfinder beim Entwickeln der Erfindung auch patentrechtlich überlegt, ändert nichts daran, dass das Schaffen der Erfindung vollständig dem technischen Denken zugehört. Im technischen Sachverhalt gegründet ist auch jene Eigenschaft der patentfähigen Erfindung, die patentrechtlich als Erfindungshöhe, erfinderische Tätigkeit und Nichtnaheliegen bezeichnet ist. Dieser Sachverhalt ist metarechtlich, d.h. er hat von jeher bestanden, bevor Privilegien oder Patente erteilt wurden<sup>10</sup>. Er ergibt sich daraus, dass Erfinder Handlungsmodelle entwickeln, von denen die Fachgenossen sich sagen müssen: "Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen." Auch diese Überlegung bleibt im Bereich des technischen Denkens. Ihre Analyse lässt die Ursache dieser Reaktion erkennen. Die Fachgenossen sehen nicht, wie ihr technisches Wissen sie veranlassen konnte, dieses Modell zu entwickeln; d.h. sie geben sich Rechenschaft darüber, dass sie nicht assoziativ, Schritt um Schritt von ihrem damaligen Wissensstand aus zur Vorstellung dieses Handlungsmodells, zu dieser geistigen Sache, gelangen konnten. Sie anerkennen damit, dass zwischen ihrem technischen Wissen und dessen technischer Anwendung zum Schaffen neuer Handlungsmodelle einerseits und der ihrem Denken fremden Erfindung andererseits ein leerer Vorstellungsraum war. Diese Lücke im technischen Wissen und Können hat der Erfinder mit seinen Angaben, wie der Gegenstand der Erfindung als neues technisches Handlungsmodell zu beschaffen sei, ausgefüllt. Er hat die Erfindung gemacht, sie ist sein Geisteswerk, und er soll gemäss weltweiter Überzeugung

<sup>10</sup> Dazu A. Troller, Begriff (vorn N. 6).

darüber verfügen können. Dieser Zuteilungsgrund besteht unabhängig davon, ob seine Herrschaft anerkannt wird, weil er die Technik bereichert hat oder weil dies dem Gerechtigkeitsgebot entspricht. Unerheblich ist auch, wie der Erfinder zu seinem Handlungsmodell gekommen ist; dessen Existenz und nicht das Tun des Erfinders ist Zuteilungsgrund<sup>11</sup>.

Es soll aber Gewissheit darüber bestehen, dass er ein technisches Ergebnis erreicht hat, das ausserhalb des Bereiches der technischen Phantasie der Fachgenossen war.

Dieser Grundsatz gehört, wie ich vorher mehrmals gesagt habe, zum gesellschaftlichen Ordnungsdenken, zum Rechtsdenken und nicht zu den technischen Überlegungen. Die Antwort auf die so gestellte Frage ist jedoch nur im technischen Denken zu finden; sie setzt den in Gesetzen, in der Judikatur und in der Lehre angeordneten Vergleich des Standes der Technik und der als patentfähige Erfindung beanspruchten technischen Regel voraus.

Ich halte als Ergebnis dieser Überlegungen fest: Grundsatz und Frage gehören zum Rechtsdenken (abgekürzt bezeichnet als Rechtsfrage). Der Vergleich des Standes der Technik mit der Erfindung gehört zum technischen Denken. Zum technischen Denken gehört auch die Überlegung, welche Anregung das technische Wissen den Technikern zum konkreten Weiterentwickeln des technisch praktischen Handelns gab.

Das Rechtsdenken gibt die Weisung, dass dabei vom gesamten bekannten technischen Wissen und von der technischen Phantasie des Durchschnittsfachmannes auszugehen sei und dass dabei das durch die Kenntnis der Erfindung hinzugebrachte Wissen ausser Betracht bleiben müsse.

Damit sind nur das Vergleichsmaterial und die Person des massgeblichen Fachmannes rechtlich festgelegt, hingegen nicht der entscheidende technische Überlegungsweg. Nur nebenbei bemerke ich, dass das rechtstechnisch verwendete Bild des Mosaiks falsch und irreführend ist. Das Mosaik weist auf einen technisch funktional sinnvoll geordneten Stand der Technik hin. Der Fachmann hat nicht von einem solchen auszugehen, sondern von dem Wissen, das er bereit hatte oder finden konnte, so wie es als je einzelne Aussage vorhanden war.

Wenn Zweifel bestehen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anlass geben konnte, die umstrittene Erfindung zu entwickeln, sollen Hilfsüberlegungen zur Antwort führen. Sie sind vor allem technisch (z.B. Beweisanzeichen wie Vermutung für das Naheliegen einer Übertragung, Bestehen eines Vorurteils, Überraschung der Fachwelt, Übernahme durch die Konkurrenz, lange bestehendes Bedürfnis bei bereitstehenden Mitteln usw.)<sup>12</sup>. Rechtlich ist nur der Entscheid darüber, ob und welche dieser Hilfsüberlegungen zulässig sind.

Aus dem Gesagten ist der Schluss zu ziehen, dass nur die Frage, ob eine Erfindung patentfähig sei, sowie die Bestimmungen der neuheitsschädlichen Tatsachen, des Standes der Technik und die Vorschrift, dass ein angenommener Fachmann zu befragen sei, zum rechtlichen Denken gehören. Die Antwort ist im technischen Denken zu finden, auch jene auf die Frage, in welchem Bereich der zu befragende Fachmann vorzustellen sei.

11 Dazu u.a. BGer, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1973, 118; Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 48 und 54 und Fussnoten 114 und 132; A. Troller (vorn N. 8), 170.

12 Dazu Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 74–90; A. Troller (vorn N. 8), 171 ff.

Diese klare Kompetenzzuteilung zum technischen und zum rechtlichen Denken ist praktisch wichtig. Sie ist auch ein entscheidendes Element beim Entwickeln der Antwort auf die uns gestellte Frage.

Da jedoch Juristen oder Juristen und Techniker das Urteil über die Patentfähigkeit einer Erfindung zu sprechen haben, müssen die Juristen den Denkweg der Techniker, geleitet von diesen, aber selbständig denkend nachvollziehen. Sie müssen prüfen, ob die Gedanken folgerichtig durchgeführt sind, ob die Worte lückenlos technisches Tun oder einen technischen Zustand sehen lassen oder ob verwendete Begriffe nur Überlegungslücken überbrücken.

## 2. Grundsätzliche Übereinstimmung der rechtlichen und technischen Denkmethode

Die Beurteilung der patentfähigen Erfindung sowie der Patentverletzung setzt eine Zusammenarbeit von Juristen und Technikern voraus, bei der ihre Überlegungen sich gegenseitig ergänzen. Das ist nur dann möglich, wenn die Denkmethode grundsätzlich übereinstimmt.

Eine weitverbreitete Überzeugung lehnt eine solche Übereinstimmung ab. Ich lasse hier die Gründe für dieses Vorurteil beiseite. Ich habe dazu anderswo schon vieles gesagt.

Ich behaupte auch hier, dass sowohl Juristen wie Techniker in Handlungsmodellen denken, die Juristen in gesellschaftlichen, die Techniker in technischen. Diese müssen so klar erfasst und mitgeteilt sein, dass sie im Bewusstsein das Bild des Tuns oder Unterlassens oder des Zustandes einer gedachten Sache deutlich sehen lassen<sup>13</sup>. Ich behaupte auch, dass die Juristen konkreter denken als die Techniker, weil die von den Rechtsdenkern entworfenen Handlungsmodelle durchwegs als Tun, Unterlassen oder Zustand sich im Bewusstsein vorstellen lassen; dort, wo ihnen das nicht gelingt, besteht das erwähnte rechtstechnische Hindernis.

Die Techniker sollen das Tun und Nichttun ebenfalls durch die Sprache, Zeichnungen und Zeichen bildlich im Bewusstsein erscheinen lassen. Hingegen gelingt das beim Erfassen von Zuständen gewisser Sachen und Kräfte und den bei ihrer Anwendung sich ereignenden Vorgängen nur indirekt durch die Zuhilfenahme von Formeln usw.; das als Bewusstseinsbild vorgewiesene Ergebnis gibt Auskunft über den angenommenen Zustand oder Vorgang.

Den Beweis dafür, dass Juristen und Techniker methodisch übereinstimmend in Handlungsmodellen denken, liefert uns das Patentrecht. Die im Patentanspruch definierte Erfindung ist eine Anweisung, wie eine Vorrichtung beschaffen, ein Verfahren durchgeführt oder angewendet wird, ein Erzeugnis sich verwenden lässt. Der Patentanspruch muss, wenn nötig mit Hilfe von Beschreibung und Zeichnungen, im Bewusstsein des Lesers das genaue Bild von dem Tun erscheinen lassen, das notwendig ist, damit der angestrebte Erfolg erreicht wird. Der Patentanspruch teilt ein positives technisches Handlungsmodell mit. Der Patentanspruch bestimmt metho-

13 A. Troller, Das Rechtsdenken (vorn N. 7), 31; ders., Parallelen und Unterschiede in der Entwicklung rechtlicher und technischer Handlungsmodelle, Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1983, 33 ff.

disch mit genau den gleichen Mitteilungsträgern, wie weit die Herrschaftszone des Patentinhabers reicht und was alle anderen in bezug auf die definierte Erfindung nicht tun dürfen. Der Patentanspruch, ergänzt durch Beschreibung und Zeichnungen, beschreibt ein konkret vorstellbares rechtliches Handlungsmodell. Dasselbe gilt vom Unterlassungsurteil. Dieses muss den technischen Sachverhalt so deutlich festhalten, dass die Parteien und der Vollstreckungs- oder Strafrichter das verbotene Tun als technisches Handeln sich unmittelbar vorstellen können<sup>14</sup>.

Ich hoffe, davon überzeugt zu haben, dass Rechtsdenker und Techniker methodisch übereinstimmend denken.

Damit meine ich, auf einigen Umwegen ausreichende Argumente herbeigeschafft zu haben, um nun endlich die Antwort auf die hier gestellte Frage zu erteilen.

## V. Die rechtlich konkrete Bestimmung der patentfähigen Erfindung

### 1. *Rekapitulation der Überlegungen*

Ich fasse zuerst die Ergebnisse der bisherigen Überlegungen zusammen: Die Begriffe "Erfindungshöhe" und "Nichtnaheliegen" sind Metaphern, der Begriff "erfinderische Tätigkeit" ist eine Tautologie. Sie teilen nicht mit, wie die patentfähige Erfindung beschaffen sein soll oder welche konkreten Massnahmen zu ihr hinführen. Sie stellen die Aufgabe, lösen sie jedoch rechtstechnisch nicht. Die patentfähige Erfindung gehört zum technischen Bereich, ihre Definition im Patentanspruch zum technischen und rechtlichen. Die Aussage darüber, wie die patentfähige Erfindung als immaterialgüterrechtliche Kategorie und als jeweiliges konkretes Handlungsmodell zu erkennen sei, ist Sache des Technikers. Ihm stehen von den Rechtsdenkern vorgeschriebene Bezugspunkte zur Verfügung: Stand der Technik, Durchschnittsfachmann, Zeitpunkt der Patentanmeldung und die in jenem Zeitpunkt dem Fachmann unbekannte Erfindung. Der Techniker soll Auskunft darüber geben, ob der von ihm angenommene Fachmann durch den Stand der Technik veranlasst werden konnte, in seinem Bewusstsein die ihm damals nicht bekannte Erfindung zu sehen oder technische Massnahmen zu treffen, deren Ergebnis die Vorstellung dieser Erfindung war. Der Techniker ist also vom Rechtsdenker dazu aufgefordert, darüber auszusagen, ob der Stand der Technik den Fachmann dazu anregte, in den in dieser Hinsicht für ihn leeren Vorstellungsraum hinein die Erfindung und die Mittel zu ihrer Konkretisierung zu projizieren und damit auf der Bildfläche seines Bewusstseins festzuhalten.

### 2. *Die Schwierigkeit der Aufgabe*

Die Rechtsdenker haben die patentfähige Erfindung als zentrales Schutzobjekt in das Patentrecht aufgenommen. Wie vorher dargetan, sollen die Rechtsdenker alle Weisungen so mitteilen, dass sie als Tun oder Unterlassen und dass deren

<sup>14</sup> BGE 93 II 51; BGer, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1985, 39.

Gegenstand im Bewusstsein vorstellbar ist. Bei den Immaterialgütern als geistige Sache ist ihre Bestimmung als Schutzgegenstand schwieriger als bei körperlichen. Bei den ersteren ist dieses Problem m.E. nun bei den Werken der Literatur und Kunst durch das Erfordernis der Individualität, bei den Mustern und Modellen durch die Voraussetzung der Originalität, verstanden als selbständiges Schaffen durch ihren Urheber, bei den Marken durch ihr Erfassen als Bewusstseinserscheinung gelöst.

Bei der patentfähigen Erfindung ist dieses Feststellen der Schutzfähigkeit an der Beschaffenheit der Schutzobjekte im Vergleich mit den anderen nicht möglich. Die Individualität ist wegen der Möglichkeit von Parallelerfindungen nicht zu verlangen, die Originalität der Muster und Modelle reicht nicht aus, die Schutzfähigkeit der Marken liegt weitab. Es bleibt dabei, dass die Rechtsdenker dem Techniker zumuten, über die mögliche Beziehung im Denken des Fachmannes zwischen dem Stand der Technik und einem ihm unbekanntem technischen Objekt begründete Auskunft zu erteilen<sup>15</sup>.

### 3. Die drei Bestimmungsanweisungen

#### a) Erfindungshöhe

Das Bundesgericht hat die allgemein kritisierte strenge Praxis betreffend die Schutzwürdigkeit der Erfindung mit folgenden Aussagen eingeleitet: Es treffe nicht zu, wie BGE 49 II 138 dargetan habe, dass es keine entscheidende Rolle spiele, ob das erforderliche Mass geistiger Tätigkeit ein grösseres oder geringeres sein könne. Die Technik werde es dem Richter danken, wenn er Erfindung und Erfindungsgedanken aus dem Gebiet des bloss wirtschaftlichen Kampfes in die reinere Sphäre des geistigen Wettstreites erhebe. Die Originalität des Erfindungsgedankens sei wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Problem und Lösung dürften dem Fachmann nicht derart nahegelegen haben, dass ihre Auffindung nur noch eine technische Fortbildung darstelle, die schon dem gut ausgebildeten Fachmann nahelag<sup>16</sup>. Auch in weiteren Urteilen erwähnte das Bundesgericht das Kriterium des Nichtnaheliegens, zugleich aber auch das "Erfinderische", "Schöpferische", die "idée créatrice", die Frage, ob der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann aufgrund seiner Erfahrung und seines Könnens die Erfindung machen konnte<sup>17</sup>. Das Bundesgericht sprach auch von "... der durch das Vorliegen einer schöpferischen Idee gekennzeichneten Erfindungshöhe ..."<sup>18</sup>.

15 Die Ansicht von Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 61, trifft nicht zu. Er tut unter Hinweis auf Winkler dar, die Fragestellung sei falsch: "War die betreffende Erfindung für den Fachmann naheliegend", "weil dabei bereits aus der Sicht der fertigen Erfindung gefragt werde. Die Frage müsse vielmehr lauten: Was hätte der Fachmann normalerweise in Kenntnis des einschlägigen Standes der Technik, den damals bestehenden Bedürfnissen und Vorurteilen und dem ihm zu unterstellenden Bestreben (sic), etwas Besseres zu schaffen, gemacht?" Die Frage muss die Erfindung als Bezugspunkt einbeziehen, um die Denkrichtung des Fachmannes zu bestimmen.

16 BGE 63 II 271 ff.

17 BGE 71 II 311 f., 81 II 298, 85 II 138, 513; 89 II 109, 167.

18 BGE 89 II 167.

*Pagenberg* schreibt zum Begriff "erfinderische Tätigkeit": "In der deutschsprachigen Literatur wurde der entsprechende Begriff der Erfindungshöhe als Beschaffenheitsurteil, als Wertung nach dem Schwierigkeitsgrad, als technisches Werturteil oder Kriterium der technischen Kreativität umschrieben"<sup>19</sup>.

Alle diese Aussagen passen zum Bild der Erfindungshöhe, von der in der Höhe schwebenden Erfindung, die durch eine Zwischenzone von dem getrennt sei, was der Fachmann mit seinem Wissen und Können nicht zu erreichen vermöge<sup>20</sup>.

Die Bezugnahme auf die geistige Tätigkeit, auf die schöpferische Idee, die technische Kreativität widerspricht dem allgemeinen Grundsatz, dass es unerheblich sei, wie der Erfinder zur Erfindung gekommen sei; deren Beziehung zum Stand der Technik und nicht das Tun des Erfinders sei entscheidend<sup>21</sup>.

Zu keiner im technischen Denken vorstellbaren Qualifizierung der patentfähigen Erfindung führen die Hinweise auf den Schwierigkeitsgrad, auf die höhere Originalität. Entsprechend dem Bild der Erfindungshöhe sind alle diese vermeintlichen Bestimmungshilfen technisch nicht konkretisierbare blosse Denkgebilde. Sie lenken von der Tatsache ab, dass das Rechtsdenken dabei rechtstechnisch versagt, weil es dem Fachmann beim Feststellen der patentfähigen Erfindung durch das Einbeziehen nur im Geist bestehender qualitativer Elemente eine unlösbare Aufgabe stellt. *Paul Braendli* hat dies klar festgestellt: Der Gegensatz von "quantitativer" und "qualitativer Grösse" bringe keine brauchbare Vorstellung<sup>22</sup>.

Es ist bedauerlich, dass der Begriff "Erfindungshöhe", den die Juristen als vermeintlich überzeugendes geistiges Ideengebilde ohne Rücksicht auf den technischen Aussagewert im Patentrecht eingeführt haben, im patentrechtlichen Denken noch nicht völlig verschwunden ist und nicht nur noch rechtstheoretisch erwähnt wird.

## b) Erfinderische Tätigkeit

Dass und weshalb dieser Begriff eine Tautologie ist, habe ich im Abschnitt I meiner Ausführungen dargetan<sup>23</sup>. Ich habe auch ausgeführt, dass dieser Begriff dazu verleitet, gleich jenem der Erfindungshöhe eine qualitative Wertung vorzunehmen, die technisch nicht möglich ist<sup>24</sup>. Eine solche Auslegung widerspricht jedoch dem klaren Wortlaut von Art. 56 Abs. 1 EPUe. Gemäss dieser Bestimmung ist der Begriff "erfinderische Tätigkeit" nur als Synonym und daher als Kurzform für die Aussage in Art. 56 Abs. 1 EPUe zu verwenden.

Wesentlich für das schweizerische patentrechtliche Denken ist die Überzeugung, dass der Hinweis auf die erfinderische Tätigkeit in der EPUe zu keinem Unterschied

19 *Pagenberg* (vorn N. 5), Art. 56, N. 1.

20 Vorn N. 1.

21 Vorn N. 11.

22 *P. Braendli*, Das neue schweizerische Patentrecht, GRUR Int. 1979, 2.

Dazu *A. Troller* (vorn N. 8), 189 ff.

23 Dazu vorn N. 5.

24 *Pagenberg* (vorn N. 5), Art. 56, N. 52: "Der Begriff der erfinderischen Tätigkeit ist im übrigen nach allgemeiner Meinung kein quantitatives, sondern ein qualitatives Merkmal, da kein bestimmter Abstand gegenüber dem Stand der Technik gefordert wird, sondern eine Wertung nach dem Schwierigkeitsgrad der Wertung zu erfolgen hat."

bei der Bestimmung der patentrechtlichen Erfindung nach schweizerischem Recht führt.

### c) Nichtnaheliegen

Das Bild des Nichtnaheliegens wurde, wie ich dargetan habe, kombiniert mit jenem der Erfindungshöhe und zu dessen Ergänzung und Erklärung verwendet. Angepasst an die Erfindungshöhe war daher auch dem Nichtnaheliegen eine qualitative, subjektive Komponente in der Bewertung der schöpferischen Leistung des Erfinders zugeordnet.

Die Bestimmung der patentfähigen Erfindung durch das Nichtnaheliegen in Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 56 Abs. 1 EPUe bezieht sich ausschliesslich auf die Beziehung der Erfindung zum Stand der Technik und in keiner Weise auf die Art und Qualität der Tätigkeit des Erfinders. Das Heranziehen der Tätigkeit des Erfinders durch Qualifikation seiner Leistung ist nicht mit der Berücksichtigung seines Gedankenweges beim Feststellen des Naheliegens zu verwechseln. Der Gedankenweg des Erfinders kann Anlass zur Feststellung geben, dass der Fachmann vom Stand der Technik keinen Anlass erhalten hatte, die ihm unbekannte Erfindung zu erkennen.

Das Bild des Nichtnaheliegens als Bestimmungsanweisung für das Feststellen der patentfähigen Erfindung hat im EPUe und in den ihm angepassten oder von ihm beeinflussten Gesetzen einen festen Platz.

Wesentlich ist, dass es als gesetzgeberisches Zugeständnis für die Unmöglichkeit verstanden wird, die patentfähige Erfindung gesetzestechnisch so zu bestimmen, dass sie als Schutzobjekt im Bewusstsein klar erkannt wird. Entscheidend für die rechtliche Tauglichkeit des Begriffes des Nichtnaheliegens ist somit, dass er als Auftrag an die Techniker verstanden wird, darnach zu forschen, ob der angenommene Fachmann durch den Stand der Technik veranlasst werden konnte, in assoziativem Denken sich die Erfindung und den zu ihr führenden Weg vorzustellen. Dabei ist eine Gefahr der Metapher festzuhalten. Indem sie das Nichtnaheliegen der Erfindung, also ihre unbestimmte Entfernung zum Stand der Technik angibt, wird die Erfindung in die Vorstellung als bestehend einbezogen, währenddem, wie vorher dargetan, sie dem befragten Fachmann im damaligen Zeitpunkt unbekannt war. Ich erinnere an die Projektion in den leeren Vorstellungsraum<sup>25</sup>.

## VI. Folgerung

Das gesellschaftliche Bedürfnis und Gerechtigkeitserwägungen fordern nach international mehrheitlich bestehender Überzeugung von den Rechtsdenkern, dass sie dem Erfinder das Seine zuteilen und der Gesellschaft ihren Besitz belassen. Die einzige Möglichkeit, dieses Postulat in der Praxis zu realisieren, besteht in der Unterscheidung der patentfähigen von der nicht patentfähigen Erfindung. Diese Unterscheidung wird rechtlich gefordert, ihr Vollzug obliegt jedoch den Technikern. Die Rechtsdenker waren nicht imstande, die patentfähige Erfindung als Allgemein-

<sup>25</sup> Vgl. zur Fragestellung vorn N. 15.

begriff zu konkretisieren, sie in eine für alle patentfähigen Erfindungen geltende technische Vorstellung zu bringen. Sie konnten nur den Technikern diese Aufgabe weitergeben. Auch den Inhalt dieses Auftrags haben sie nicht als Vorgehen konkretisiert. Das Bild des Nichtnaheliegens enthält eine objektiv generelle Weisung, gemäss der die Techniker in jedem Einzelfall die Frage nach dem Nichtnaheliegen objektiv, allerdings beeinflusst von ihrer persönlichen Perspektive beantworten sollen.

Mit der Methode, dass der Techniker von der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit des assoziativen Denkens des vorgestellten Fachmannes ausgeht, ist die Lösung des Problems für alle Erfindungen einheitlich. Die Unterscheidung von grösseren und kleineren Erfindungen ist gegenstandslos und ein Scheinproblem. Diese Methode wird m.E. von den Beschwerdeabteilungen des Europäischen Patentamts zusammen mit den vorher erwähnten Hilfsüberlegungen<sup>26</sup> angewandt<sup>27</sup>. Auch die schweizerische patentrechtliche Praxis verwendet sie.

Ich meine, dass wir mit der durch die EPUe und das PatG gegebenen Definition der patentfähigen Erfindung, so wie sie jetzt verwendet wird, zufrieden sein sollen und uns freuen dürfen, dass wenigstens die Gesetze und auch überwiegend die Praxis und, wenn auch im Ausland noch etwas zögernd, die Lehre darauf verzichten, subjektiv qualifizierende Elemente zu verwenden.

26 Vorn N. 12.

27 Vgl. dazu R. Singer, Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPUe), GRUR Int. 1985, 234 ff.



## Erfindungshöhe, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen\*

*Valentin Balass, Zürich, und Alfred Briner, Zürich*

In unseren Überlegungen zum Begriff der patentfähigen Erfindung nehmen wir bewusst eine positivistische Haltung ein. Wir versuchen aufgrund des Textes, den uns das Gesetz bietet, den Bereich dessen zu finden, was seinem Schutze unterstellt ist. Wir begeben uns damit in einen Raum, in welchem wir weder nach dem meta-rechtlichen Sein der Erfindung forschen noch nach einer pararechtlich technisch objektivierten Existenz. Die patentfähige Erfindung ist für uns ein positiv gesetzter, also gewillkürter Rechtsbegriff mit seinen dementsprechend gewillkürten Schranken.

Wir stimmen der Auffassung zu, dass der Rechtsbegriff der Erfindung ein unbestimmter ist, d.h. im Gesetz nicht konkretisiert wurde<sup>1</sup>. Er bedarf vielmehr im Einzelfall, gestützt auf den festgestellten Sachverhalt, der Wertung. "Hierin unterscheidet sich der unbestimmte Rechtsbegriff von dem Begriff des Ermessens, der es erlaubt, zwischen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten die am zweckmässigste auszuwählen"<sup>2</sup>. Entgegen dem vom Willen geprägten Ermessensentscheid wird "eine Wertung des Sachverhalts vorgenommen, die rationell begründbar und nachprüfbar ist"<sup>3</sup>.

Als Positivisten haben wir zur Kenntnis zu nehmen, dass Art. 1 Abs. 2 PatG ein neues Element in das Gesetz hineingebracht hat, eine Definition dessen, was keine patentfähige Erfindung ist. Wir sind allerdings der Meinung, dass dadurch die Wertung des Sachverhaltes zwecks Subsumtion unter dem Rechtsbegriff der patentfähigen Erfindung keine Änderung erfährt. Die Rechtsprechung hat nämlich seit mehreren Jahrzehnten, wenn auch nicht konsequent, den Begriff der Erfindungshöhe so umschrieben, dass der Gegenstand des Patentes nicht auf einem schon dem Fachmann naheliegenden Gedanken beruhen dürfe<sup>4</sup>.

\* Korreferat gehalten an der Generalversammlung des Verbandes Schweizerischer Patentanwälte (VESPA) am 22. Oktober 1986 in Bern. Aus der Vorrede zum Korreferat:

"Korreferate sind regelmässig bestimmt, einen abweichenden Standpunkt zu begründen oder gewisse Facetten eines Themas in besonderer Weise auszuleuchten. Das heutige Korreferat soll von der zweiten Art sein. Wir hoffen auf zweierlei: dass es gelingen wird, vielleicht von einer anderen Seite her zu zeigen, dass die Frage nach der patentfähigen Erfindung nach wie vor eine Rechtsfrage ist, und dass die Rechtsfindung dort einsetzen soll, wo eine Abstraktion des Sachverhaltes unumgänglich wird und damit die von Naturkräften beherrschte Technik in die Gedankenwelt eintritt.

Das Korreferat fusst auf Gedanken, die Valentin Balass schon andernorts vorgetragen hat, namentlich an der patentrechtlichen Tagung des Verbandes schweizerischer Patentanwälte vom 4. Oktober 1983. Wir haben diese Gedanken gemeinsam weitergeführt."

- 1 Richard Ochmann nennt diesen Rechtsbegriff "die Sphinx des Patentrechts", GRUR 1985, 941.
- 2 Ochmann, a.a.O., 942; unsere Unterscheidung zwischen Rechtsbegriff und Ermessen folgt insgesamt seinen Ausführungen. – In gleichem Sinne Bruchhausen, FICPI-Bulletin Nr. 35 (April 1986), 91; E. Brunner, SMI 1984, 10.
- 3 Ochmann, a.a.O.; E. Brunner, a.a.O., unter Hinweis auf Bruchhausen (Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1981, 145) und Völcker (GRUR 1983, 85).
- 4 So z.B. BGE 85 II 513; in ähnlicher Weise BGE 81 II 298. In gleichem Sinne schon BGE 63 II 271.

Freilich hat die Metapher der "Erfindungshöhe" mit ihrem bildhaften Schichten-  
aufbau von Fundament, Zwischenzone und schutzbietender Kasematte dazu ver-  
leitet, in die Wertung das Element der Distanz, der Reichweite einzubeziehen, so  
wenn gesagt wurde, "l'idée créatrice doit dépasser ce qui était à la portée d'un  
homme du métier"<sup>5</sup>. Damit kam man zur Eingliederung der erfinderischen Lösung  
in die Vorstellung des Vorgegebenen, obschon die Verwendung des bildhaften Aus-  
drucks der "Erfindungshöhe" es nicht an sich erforderte, diese verhängnisvolle  
Methode, die geradezu zur verpönten rückblickenden Schau verleitete, anzuwenden.

In Anbetracht dieser jahrzehntealten Angewohnheit ist es nicht verwunderlich,  
wenn man im "Naheliegen" (oder "Nichtnaheliegen") nach wie vor in der bild-  
lichen Vorstellung der Distanz vom Stand der Technik zur Erfindung befangen  
bleibt – nur soll diese etwas geringer geworden sein, wobei man – wiederum bild-  
haft – "dahinter" die Norm selber finden will und wieder "dahinter" ihre ratio<sup>6</sup>.

Eine solche Auffassung steht im Widerspruch zur Herkunft der Norm aus dem  
Strassburger Abkommen vom 27. November 1963, die auf dem Umweg über das  
Europäische Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 in unser Gesetz gelangt  
ist. Nach unserer Auffassung ist dort das "Naheliegen" nicht metaphorisch, nicht  
bildhaft, sondern als formelhafter Ausdruck zu verstehen, wie die deutsche Recht-  
sprache so viele kennt<sup>7</sup>. "Naheliegen" ist im Sinne der Wörterbücher etwa auf-  
zufassen als "sich beim Überlegen sogleich einstellen"<sup>8</sup>. Darin finden wir uns  
bestätigt, wenn wir im französischen Text lesen "découler d'une manière évidente  
de l'état de la technique" und im italienischen Text "risultare in modo evidente  
dallo stato della tecnica". Hier bleibt kein Raum mehr für eine bildhafte räumliche  
Anordnung des Standes der Technik und der Erfindung, weder vertikal noch  
horizontal.

Der schweizerische Gesetzgeber hat mit einem feinen Gespür für den Inhalt der  
neuen Norm in Art. 1 Abs. 2 PatG einen Wortlaut gewählt, der sowohl vom Strass-  
burger Abkommen wie auch vom Europäischen Patentübereinkommen abweicht.  
Die Literatur beteuert, dass damit kein materieller Unterschied geschaffen werden  
wollte<sup>9</sup>. Der Unterschied im Wortlaut mag aber dazu beigetragen haben, dass man  
in der Schweiz, im Gegensatz zu gewissen ausländischen Autoren, in der neu gefas-  
sten Bestimmung eine neue Norm gesehen hat und nicht bloss eine neue Umschrei-  
bung für die Erfindungshöhe<sup>10</sup>; darin liegt der Auftrag für einen neuen Anfang<sup>9</sup>.

Wenn man den Inhalt der neuen Norm sucht, muss man sich vom bildhaften,  
metaphorischen Denken lösen. Wir haben von Herrn Professor *Troller* gehört,  
welche Gefahr der bildhaften Vorstellung des horizontalen Nebeneinanderliegens  
innewohnt; man sieht in der Norm eine Angabe über die "unbestimmte Entfernung"  
der Erfindung zum Stande der Technik, womit "die Erfindung in die Vorstellung

5 BGE 85 II 138.

6 Josef Esser, *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt 1972, 75.

7 "Von der Hand weisen" z.B. gibt nicht einmal mehr einen bildhaften Sinn; es ist eine blosse  
Formel.

8 Nach dem Grossen Duden. – "Was sich ... klar und folgerichtig aus dem Stand der Technik  
ergibt", E. Brunner, SMI 1984, 13.

9 E. Brunner, a.a.O., 8; R. Kaempf, SMI 1984, 24.

10 Alois Troller, Vortrag VESPA 22. Oktober 1986, 22 f.

als bestehend einbezogen (wird), währenddem ... sie dem befragten Fachmann im damaligen Zeitpunkt unbekannt war"<sup>10</sup>.

Es ist von *Richard Ochmann*, Richter am Bundesgerichtshof, vorgeschlagen worden, die Entscheidung über das Vorliegen einer patentfähigen Erfindung von der Wertung abhängig zu machen, ob die technische Lehre im Hinblick auf den festgestellten Stand der Technik nahegelegen habe<sup>11</sup>. Das entspräche der Fortführung bisherigen Denkens, der Weitergeltung des Einflusses, den die Metapher der "Erfindungshöhe" auf die Rechtsfindung hat.

Die Wertung muss nach unserer Auffassung an einem anderen Ort einsetzen. Sie ist darauf anzulegen, was der Fachmann, der die Erfindung nicht kannte, getan haben würde, wenn er den Stand der Technik vor sich hatte und von der Absicht geleitet war, daraus das Beste zu machen. Das erst ergibt nämlich die Grundlage für eine zutreffende Wertung; hier setzt die Rechtsfrage ein, wie die Beschwerdekammern beim Bundesamt für geistiges Eigentum zu Recht hervorgehoben haben<sup>12</sup>.

Zu dieser Methode führt denn auch unmittelbar der Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 PatG. Die negative Umschreibung, die an sich schon redaktionell als besser erscheint, lenkt weg vom verhängnisvollen Fehler der Einbeziehung der Erfindung in die Vorstellung des Beurteilenden, dem die Ausleger des Art. 56 EPUe so leicht verfallen. Die negative Umschreibung macht es eindeutig, dass es nicht darum gehen kann, die Lehre eines Patentes im Stande der Technik zu suchen, sondern dass vielmehr der Stand der Technik als solcher zu betrachten ist, um das Abbild dessen zu finden, was der Fachmann den Anregungen, Hinweisen und Erkenntnissen aus dem ihm Vorgegebenen folgend geschaffen haben würde. Vorab ist also als Referenzgrösse das nachzuvollziehen, was dem Fachmann als mitteilbares Wissen vorlag und was er im Bestreben, das Beste daraus zu machen, getan hätte; danach ist aufgrund dieses Ergebnisses festzustellen, inwieweit Übereinstimmung mit der beanspruchten Lehre besteht. Und hier setzt die Rechtsfindung ein.

"Vom Fachmann dürfen ein sorgfältiges Studium der Unterlagen, Sachverstand, einfache Versuche und ein durchschnittlicher Denkaufwand erwartet werden"<sup>13</sup>.

Dies gehört noch alles in den Bereich der Feststellung des Sachverhaltes, und in diesem Bereich sind auch die "Beweisanzeichen" einzuordnen, zwar nicht als Indizien für das Vorliegen einer Erfindung, sondern für das, was der Fachmann aufgrund des Standes der Technik hätte machen können oder nicht hätte machen können. Weil die Beweisanzeichen als objektive Kriterien gelten dürfen, als Tatsachen, gehören sie zum technischen Bereich und unterliegen nicht der rechtlichen Wertung für die Rechtsfindung.

Die Beweisanzeichen haben zum Teil damit zu tun, dass der Fachmann demotiviert, in seiner fachmännischen Fortbildung gehemmt war, weshalb sein innovierendes Können gering blieb (ein Beispiel dafür ist das Vorurteil der Fachwelt). Zum anderen Teil sollen sie in direkter Weise auf das Unvermögen des Fachmannes zur Fortbildung eingehen (so z.B. beim lange bestehenden unbefriedigten Bedürfnis). Es handelt sich damit bei den Beweisanzeichen um eine Katalogisierung von Tatsachen, die sich hemmend auf die Fähigkeit des Fachmannes zur besten Ausbildung

11 Ochmann, a.a.O., 943; so auch Werner Stieger, SMI 1982, 10.

12 R. Kaempfer, a.a.O., 28 oben.

13 E. Brunner, a.a.O., 13 f.

des im Stande der Technik liegenden Wissens auswirken, und diese Umstände sind der tatsächlichen, nicht der rechtlichen Wertung zu unterziehen. Es ist allerdings zuzugeben, dass im begrifflichen Erfassen solcher tatsächlicher Vorgänge ein Element rechtlicher Erwägung liegt<sup>14</sup>. Aber es wird das subjektive Element, vor allem das Ermessen hinsichtlich Rang und Grad der Erfindung, ausgeschaltet. Das "Können des Fachmanns" wird versachlicht; es wird zu einem Element des Sachverhaltes. Wenn das für den Fachmann Naheliegende herausgearbeitet worden ist und dieses Resultat in der zur Rechtsfindung führenden finalen Wertung ein positives ist, dann *muss* die Patentfähigkeit bejaht werden<sup>15</sup>; der Entscheid unterliegt nicht dem für die Ausübung des Ermessens typischen Willensakt.

Wenn uns damit Art. 1 Abs. 2 PatG anweist, zunächst das zu erfassen, was sich in naheliegender Weise aus dem Stande der Technik ergibt, und unsere Wertung darauf abzustützen, so kann dies nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern hat sich an der Gattung zu orientieren, der die Erfindung angehört. Diese Gattung findet sich, wenn der Patentanspruch systematisch und nach den Regeln der Logik aufgebaut ist, in dessen Oberbegriff<sup>16</sup>. Die Erfindung, wie sie im kennzeichnenden Teil definiert ist, knüpft ihrer Natur nach an den im Oberbegriff festgehaltenen bereits verwirklichten besten Entwicklungsstand an. Dem Sinn des Erfindens entsprechend, ist sie vom Bestreben getragen, diesen Stand noch weiter zu entwickeln. Die Frage stellt sich so, ob und inwiefern der Fachmann den gattungsgemässen Gegenstand verändert haben würde, wenn ihm das entsprechende, dem Stand der Technik zugehörige Wissen vorgelegen hätte<sup>17</sup>. Dieser *veränderte* Stand erst wird der rechtlichen Wertung unterzogen, nicht der *bisherige* Stand in seiner "Distanz" zur Erfindung.

Es leuchtet ein, dass die gesamthafte Betrachtung des ganzen Standes der Technik auf dem besonderen Gebiet, zu welchem die zu überprüfende Erfindung gehört, nicht nur unrationell ist, sondern geradezu verleitet, die einzelnen Elemente oder Merkmale der Erfindung aufzuspüren und damit diese wieder in unheilvoller Weise in die Vorstellung des Betrachters hineinzutragen. Die zutreffende Methode muss darin liegen, von dem im Oberbegriff niedergelegten höchsten gattungsmässigen Stand als der nächstliegenden vorbekannten Lösung auszugehen und sich von daher die Frage zu stellen, in welche Richtung allenfalls die übrigen bekannten Lösungen das Denken des Fachmannes gelenkt haben könnten<sup>18</sup>.

Methodologisch unterscheidet sich unsere Auffassung von derjenigen, die uns von Herrn Professor *Troller* nahegebracht wurde, am deutlichsten dort, wo vom

14 Engisch, zit. bei Esser, a.a.O., 79. Die Bedeutung der Beweisanzeichen darf nicht überbewertet werden; es handelt sich um blosse "Hilfserwägungen", Brunner, a.a.O., 15, mit Verweisung auf Bruchhausen; ferner Völcker, GRUR 1983, 84, in Auseinandersetzung mit Pagenberg. – Vgl. zu den Beweisanzeichen Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., 171 ff., mit kritischer Würdigung.

15 Bruchhausen, FICPI-Bulletin Nr. 35 (April 1986), 91; vgl. V. Balass, SMI 1985, 36.

16 Erzwungen kann dieser Aufbau nicht werden, denn das Gesetz verlangt vom Patentanspruch nur, dass er die Erfindung definiere, Art. 51 Abs. 1 PatG (vgl. BGH vom 19. September 1985, GRUR 1986, 237).

17 Für diesen erweiterten Stand der Technik gibt es viele Ausdrücke, so z.B. "fachmännischer Bereich", "Zwischenzone", "normale Fortschrittszone". – V. Balass hat ihn "Unerfindung" genannt.

18 E. Brunner, a.a.O., 13.

metarechtlichen technischen Sachverhalt ausgegangen wird, wonach das Schaffen der Erfindung vollständig dem technischen Denken zugehört, und dass im technischen Sachverhalt auch jene Eigenschaft der patentfähigen Erfindung gegründet sei, die als Nichtnaheliegen bezeichnet sei. Der Sachverhalt ergebe sich daraus, dass der Erfinder Handlungsmodelle entwickle, von denen die Fachgenossen sich sagen müssten, "das wäre mir nicht in den Sinn gekommen", und auch diese Überlegung bleibe im Bereich des technischen Denkens. Wenn wir auch gehört haben, dass dies lediglich als spontane Regung eines Technikers aufzufassen ist und nicht als Element einer Methode zur Erkenntnis dessen, was eine patentfähige Erfindung sein soll, scheint uns die Aussage dennoch signifikant zu sein.

In diesem vielleicht entscheidenden Punkt geht unsere Auffassung in eine andere Richtung. Wir lassen es gar nicht erst zu, dass der Fachmann sich jene Überlegung macht, ob ihm die neue Lösung in den Sinn gekommen wäre, denn damit trägt man gerade die technische Lösung in die Vorstellung des Fachmannes hinein. Wie gefährlich das ist, wurde uns klar vor Augen geführt; wie denn auch so manche Erfindung, wenn sie einmal gemacht worden ist, als selbstverständlich erscheint, so selbstverständlich wie die Lösung eines Schachproblems, wenn Problem und Lösung in der Schachspalte gleichzeitig abgedruckt werden<sup>19</sup>.

Was uns technisch interessiert, ist nicht die Frage, ob dem Fachgenossen die Lösung zugänglich war, sondern was er aufgrund des Standes der Technik gemacht hätte, wenn er mit seiner Motivation oder Demotivation im einzelnen, von der nächstliegenden Lösung ausgehend und angeregt durch andere Teillösungen, das Bestmögliche hätte erreichen wollen. Mit dieser Auskunft in Händen setzt für uns die Wertung ein, die zur rechtlichen Subsumtion führt. Bildlich gesprochen suchen wir nicht die Lücke, den Zwischenbereich, den leeren Raum zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung zu bemessen, sondern wir werten das für den Fachmann Erreichbare, Naheliegende, im Hinblick auf ihre gedankliche Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit der vom Erfinder beanspruchten Lösung<sup>20</sup>.

Die Wertung, die zur Rechtsfindung führt, ist deshalb hier zu treffen, weil das, was der Fachmann aus dem Stande der Technik heraus noch machen konnte, im konkreten, partikulären Bereich bleibt und dies zu einer Lehre abstrahiert werden muss, damit sie in den Vergleich mit der ebenfalls abstrakt gefassten Lehre des Patentanspruches gebracht werden kann<sup>21</sup>. Dazu kommt, dass allenfalls auch der Patentanspruch nach Aufgabe und Lösung bereinigt werden muss. Beides liegt im gedanklichen Bereich und ist der rechtlichen Wertung zugänglich. Nur hier trifft Gleichartiges aufeinander, und nur hier kann die Rechtsfindung einsetzen.

Methodologisch, meinen wir, sei der von uns herausgearbeitete Unterschied wesentlich, denn er zeugt von unterschiedlichen Auffassungen über die Zuteilung von Elementen der Beurteilung zu den Sach- oder zu den Rechtsfragen. Überein-

19 "Anfänger oder auf dem Gebiete des Patentrechts Unerfahrene verwechseln oft das gefundene einfache Ergebnis mit dem Weg, der doch einfach sein muss, weil das Ergebnis einfach ist", Bruchhausen, a.a.O.

20 Es geht "letztlich um die Rechtserkenntnis und nur vorbereitend um faktische Erkenntnisse; dies im Unterschied sowohl zum philosophischen als auch zum naturwissenschaftlichen Ziel der Wahrheitsfindung", Völcker, GRUR 1983, 86.

21 Dabei ist die Warnung von E. Brunner, a.a.O., 11, vor der nachträglichen Verallgemeinerung von Lösungsmöglichkeiten zu beachten.

stimmung haben wir indessen in vielen anderen Fragen festzustellen, wobei wir aus unserer positiven, vielleicht pragmatischen Sicht mit grösstem Interesse erfahren haben, dass sie von rechtsphilosophischen Überlegungen gestützt sind und viel tiefer reichende Wurzeln in einem fruchtbaren Erdreich haben, als wir es uns vorgestellt hatten. Man möge es uns verzeihen, dass wir unsere Betrachtungen mit einer Metapher schliessen.

## Die Täuschungsgefahr im Firmenrecht

*Eduard Achermann, Bern\**

Ziel dieser Abhandlung ist die Darstellung der von der Rechtsprechung und der Registerpraxis herausgearbeiteten Kriterien zur Beurteilung der Täuschungsgefahr von Firmen. Auf Literaturhinweise wird grundsätzlich verzichtet, um den Rahmen der Abhandlung nicht zu sprengen. Demgegenüber soll eine Vielzahl von firmenrechtlichen Bundesgerichtsentscheiden (auch von nicht publizierten) zitiert werden, um die Abhandlung praxisbezogen zu gestalten. Die Auffassungen des Autors decken sich nicht in allen Punkten mit der Praxis des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister (im folgenden als "Amt" bezeichnet); auf Unterschiede wird jeweils hingewiesen.

### Einleitung

Die zentrale Bestimmung des Firmenrechts<sup>1</sup> ist Art. 944 Abs. 1 OR: Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt<sup>2</sup>, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass *der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft*.

\* Der Autor ist wissenschaftlicher Adjunkt beim Eidgenössischen Amt für das Handelsregister. Dieser Aufsatz erschien in der Zeitschrift "Der bernische Notar", 1985, 47 ff.

1 Auch die nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirmen und (kaufmännischen) Kollektiv- und Kommanditgesellschaften führen eine Firma, auch wenn für sie Art. 944 OR nicht anwendbar ist; vgl. BGE 93 I 566 ff.

Das Bundesgesetz betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht vom 6. Oktober 1923 enthält auch Bestimmungen über nicht eingetragene Firmen (ohne allerdings den Begriff "Firma" zu verwenden).

2 Für die Einzelfirma: der Familienname des Inhabers, mit oder ohne Vornamen; sofern die Inhaberin eine verheiratete Frau ist, zusätzlich die Bezeichnung Frau oder ein ausgeschriebener Vorname (Art. 945 Abs. 1 und 2 OR). Für Kollektivgesellschaften, sofern nicht sämtliche Gesellschafter namentlich genannt werden, der Familienname wenigstens eines der Gesellschafter und ein das Gesellschaftsverhältnis andeutender Zusatz (Art. 947 Abs. 1 OR). Für Kommanditgesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften der Familienname wenigstens eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters und ein das Gesellschaftsverhältnis andeutender Zusatz (Art. 947 Abs. 3 OR). Für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Bezeichnung als solche (Art. 949 Abs. 2 OR). Bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften, welche Familiennamen enthalten, ist die Beifügung der Rechtsform zwingend vorgeschrieben, wenn die Bezeichnung "AG" einem Familiennamen vorangestellt wird, sogar in ausgeschriebener Form, während bei jenen Aktiengesellschaften und Genossenschaften, welche keinen Familiennamen enthalten, Bestimmungen über einen Kern der Firma fehlen (Art. 950 Abs. 2 OR). Für die Bildung der Firma von Zweigniederlassungen schweizerischer Unternehmen sei auf Art. 952 Abs. 1 OR, für solche ausländischer Unternehmen auf Art. 952 Abs. 2 OR verwiesen.

Den kursiv gedruckten letzten Satzteil wiederholt, allerdings nicht mehr beschränkt auf die Firma, sondern auf alle Handelsregistereintragungen bezogen, Art. 38 Abs. 1 HRegV. Damit im Zusammenhang steht sodann Art. 44 Abs. 1 HRegV, wonach Bezeichnungen, die nur der Reklame dienen, nicht in eine Firma aufgenommen werden dürfen<sup>3</sup>.

Untersucht man die äusserst reichhaltige firmenrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts näher, so stellt man fest, dass nicht streng zwischen den Geboten der Firmenwahrheit und den Verboten der Täuschung, der Verletzung öffentlicher Interessen und der Reklame unterschieden wird. Dies ist jedoch nicht von grosser praktischer Bedeutung, weil Täuschungsgefahr und Reklamehaftigkeit meist Hand in Hand gehen. Nur wenn Täuschungsgefahr und Reklame verneint werden, setzt sich das Bundesgericht in der Regel mit beiden auseinander. Einmal taucht auch der Begriff "sachlich gerechtfertigt" auf, mit welchem ausgedrückt werden soll, die Firma entspreche den oben umschriebenen Grundsätzen der Firmenbildung. Das Amt verwendet diesen Begriff fast täglich bei Auskünften über die Zulässigkeit von Firmen<sup>4</sup>. In der Praxis sind das Täuschungsverbot und das Reklameverbot von grösserer Bedeutung als das Verbot der Verletzung öffentlicher Interessen und das Wahrheitsgebot<sup>5</sup>.

Im folgenden soll nur die Täuschungsgefahr näher untersucht werden, wobei die Kriterien aufgezeigt werden, welche in Rechtsprechung und Registerpraxis benützt werden, um festzustellen, ob eine Firma täuschend ist. Am Schluss folgen noch Bemerkungen über das Prüfungsverfahren.

## I. Die Täuschungsgefahr

Gesetz und Verordnung bestimmen, dass der Inhalt der Firma keine Täuschungen verursachen bzw. zu keinen Täuschungen Anlass geben darf. Der Verordnungstext ist dabei präziser; er entspricht der schon in Art. 1 der Revidierten Verordnung II betreffend Ergänzung der Verordnung vom 6. Mai 1890 über das Handelsregister und das Handelsamtsblatt vom 16. Dezember 1918 enthaltenen Formulierung. Auf

3 In einem neuesten Entscheid vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion AG, Schalunen gegen den Handelsregisterführer von Fraubrunnen und die Justizdirektion des Kantons Bern hat das Bundesgericht die Gesetzmässigkeit des Reklameverbots näher begründet (E. 2).

4 Bei Anfragen, ob im Zentralregister (Art. 119 HRegV) bereits eine gleich- oder ähnlich-lautende Firma wie die nachgesuchte eingetragen sei, nimmt das Amt regelmässig auch zur Zulässigkeit der Firma Stellung, wobei die Prüfung in diesem Zeitpunkt (aufgrund der meist bloss rudimentären Angaben) keine umfassende sein kann.

Die erwähnten Auskünfte stellen im übrigen keine rechtmittelfähigen Entscheide dar, vgl. Art. 115 HRegV.

Näheres dazu unten III.

5 Zum Reklameverbot: BGE 63 I 106, 79 I 176 f., 86 I 248, 87 I 309, 94 I 615, 95 I 279, 97 I 77, 101 Ib 363, 102 Ib 20, 102 Ib 113 sowie der oben in N. 3 zit. Bundesgerichtsentscheid.

Zur Verletzung öffentlicher Interessen: BGE 61 I 144, 65 I 269, 77 I 161, 92 I 305, 95 I 281 f., 97 I 77 ff., 100 Ib 33 f., 101 Ib 364 und 368 f. sowie nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 17. Dezember 1941 i.S. Johannes Kunz gegen-Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (betreffend die Zulässigkeit des Titels Dr. h. c.).

Zum Wahrheitsgebot: BGE 87 I 307 und 100 Ib 31.

Gesetzesebene wurde das Täuschungsverbot erst anlässlich der Änderung des OR vom 18. Dezember 1936 eingefügt; den Materialien ist zu entnehmen, dass an der bisherigen, sich auf die Verordnung abstützenden Rechtslage nichts geändert werden sollte (vgl. Botschaft vom 21. Februar 1928, S. 103/4). Eine Firma ist daher schon dann täuschend im Sinne von Art. 944 Abs. 1 OR, wenn sie zu Täuschungen Anlass geben kann, was indes noch einer Präzisierung bedarf. Werden in Firmen Bezeichnungen verwendet, die mehrere Bedeutungen enthalten, so müsste bei konsequenter Anwendung des erwähnten Prinzips die Firma in jedem Fall als unzulässig abgelehnt werden, weil immer ein bestimmter Teil des Publikums getäuscht wird; dies kann aber nicht der Sinn der Bestimmung sein. In solchen Fällen ist daher zu prüfen, ob aus der Sicht des Durchschnittslesers (vgl. unten II. 1.) eine der mehreren Sinngebungen dermassen überwiegt, dass die anderen infolge dieses besonderen Gesichtswinkels ausser Betracht fallen müssen. In den anderen Fällen, insbesondere bei Gleichwertigkeit mehrerer Bedeutungen, ist die Täuschungsgefahr zu verneinen. Dem entspricht die vom Bundesgericht in neueren Entscheiden verwendete Formulierung, eine bestimmte Bezeichnung könne „vernünftigerweise nicht zu Täuschungen Anlass geben“<sup>6</sup>.

Von der Täuschungsgefahr zu trennen ist die Verwechslungsgefahr; während jene von Amtes wegen von den Handelsregisterbehörden zu beachten ist (vgl. Art. 940 und 955 OR), ist diese auf Klage hin vom Richter zu beurteilen (Art. 956 Abs. 2 OR)<sup>7</sup>.

Der blosse Umstand, dass eine Firma nicht „vollständig“ ist, d.h. eine Sachbezeichnungen enthaltende Firma nicht alle ihre Geschäftszweige in der Firma erwähnt, macht eine Firma nicht schon täuschend; täuschend wäre die Firma erst, wenn eine ganz nebensächliche Tätigkeit unter Verschweigung des Hauptzweckes hervorgehoben würde<sup>8</sup>.

6 BGE 108 II 134 sowie nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 29. Juni 1982 i.S. Franz A. Fischer, Ingenieur-Bureau, Zürich gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, E. 3 = SAG 55/1983 32 Nr. 43, mit Anmerkung von Forstmoser.

7 Die Handelsregisterbehörden haben eine im übrigen den Bestimmungen über die Firmenbildung entsprechende Firma bloss abzuweisen, wenn bereits eine identische Firma eingetragen ist; auch wenn die Ähnlichkeit zu bereits eingetragenen Firmen sehr gross ist, ist die Eintragung vorzunehmen, vgl. BGE 55 I 191. In den Verhandlungen i.S. Gewerbebank Zürich gegen Schweizerische Gewerbebank und Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (nicht publizierter Entscheid vom 5. April 1966) hat das Bundesgericht diese einschränkende Praxis allerdings in Frage gestellt, sich dann aber nicht zu einer Praxisänderung entschlossen (vgl. F. von Steiger, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Aufl., S. 41, N. 20). Über die näheren Umstände dieses seinerzeit Gesprächsstoff liefernden Entscheides vgl. NZZ, Abendausgabe vom 26. Juli 1966, Blatt 3. Einen – hinsichtlich der Zulässigkeit zweifelhaften – Mittelweg schlägt das Amt bei den Firmennachforschungen ein, wenn bereits eine praktisch gleichlautende, nicht aber eine identische Firma eingetragen ist. In solchen Fällen wird zwar auf dem Formular, welches für Ablehnungen infolge bereits eingetragener identischer Firma verwendet wird, mitgeteilt, es bestünde eine praktisch gleichlautende Firma; wird aber vom kantonalen Handelsregisteramt trotzdem eine Handelsregistereintragung vorgenommen, so wird diese nicht beanstandet. Zur Abgrenzung von Täuschungsgefahr und Verwechslungsgefahr bzw. Firmenbildung und Firmenschutz vgl. auch BGE 101 Ib 361 ff.

8 BGE 91 I 217, wonach der Firmenbestandteil „Automobile Service“ zulässig ist, sofern die Reparaturen im Verhältnis zu den Verkäufen nicht untergeordnet sind. Im gleichen Sinn übrigens auch die Botschaft von 1928, S. 104.

Eine Firma kann auch täuschend sein, ohne dass eine Täuschungsabsicht vorliegt; in der Regel liegt denn auch keine Täuschungsabsicht vor, wie auch zu sagen ist, dass die meisten wegen Täuschungsgefahr zu beanstandenden Firmen zumindest dem Gebot der Firmenwahrheit im engeren Sinn entsprechen. Näheres zur objektiven Betrachtungsweise vgl. unten II. 1.

## II. Kriterien zur Beurteilung der Täuschungsgefahr

Der Phantasie der Unternehmer ist bei der Wahl der Firma – trotz der gesetzlichen Einschränkungen – ein weiter Spielraum gegeben. In einem bestimmten Umfang darf der Firma auch Reklamecharakter zukommen (Art. 44 Abs. 1 HRegV). Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird aber das zulässige Mass oft überschritten.

Es wird hier nicht beabsichtigt, ein abschliessendes System zu entwickeln, nach welchem problemlos und alle Fälle abdeckend geprüft und entschieden werden kann, ob eine Firma täuschend ist. Die nachfolgend angeführten Kriterien erheben daher nicht Anspruch auf Vollständigkeit.

### 1. Die Sicht des Durchschnittsbürgers

Wird eine Firma von den Registerbehörden wegen Täuschungsgefahr beanstandet, sind die Beteiligten oft überrascht und weisen eine Täuschungsgefahr von sich. Dies liegt zumeist darin begründet, dass sich die Promotoren und die mit der Gründung befassten Personen über längere Zeit mit einem bestimmten Sachverhalt befassen und diesen dann nur noch aus ihrer Optik sehen.

Massgebend ist aber die Betrachtungsweise des “durchschnittlich aufmerksamen Publikums”<sup>9</sup>. Da sich fast sämtliche firmenrechtlichen Entscheide mit diesem Kriterium auseinandersetzen, ist eine Vielzahl von Formulierungsvarianten zu finden; oft wird bloss noch vom “Durchschnittsbürger” gesprochen<sup>10</sup>.

Besondere Kenntnisse der Branchenangehörigen sind nicht massgebend<sup>11</sup>.

9 BGE 108 II 132, 103 Ib 9 (der durchschnittlich aufmerksame Betrachter ...).

10 L’homme de rue (nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid i.S. Alfred Mosoni-Vuissoz gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister vom 11. Oktober 1982, E. 2); toutes les personnes qui pourraient entrer en relations commerciales, de quelque manière que ce soit, avec le titulaire de la raison (nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 30. Oktober 1979 i.S. EJPD gegen Cour administrative du Tribunal du canton de Vaud, E. 1);

nach landläufiger Auffassung (BGE 95 I 281); nach der Auffassung des Verkehrs (BGE 87 I 310); die Antwort auf die Frage nach der Täuschungsgefahr sei aus der allgemeinen Lebenserfahrung zu schöpfen (BGE 77 I 161).

Zu eng ist die Aussage in einem nicht publizierten Entscheid vom 15. Februar 1977 i.S. José Manuel Espirito Santo gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister: ... les personnes en relations avec la société ... se rendront compte aisément qu’il s’agit d’une société à but lucratif ... elles ne seront donc pas induites en erreur, vgl. E. 4.

11 BGE 104 Ib 266/7 (nicht nur der Fachhandel).

Die Schwierigkeiten liegen beim Kriterium des Durchschnittsbürgers allerdings weniger bei dessen Umschreibung als bei der Anwendung in der Praxis, weil es den sogenannten Durchschnittsbürger eben gar nicht gibt. Handelsregisterführer und das Amt haben sich daher zu bemühen, sich in diese besondere Betrachtungsweise hineinzusetzen und nicht einfach ihre persönliche Ansicht zu der des Durchschnittsbürgers zu erklären.

Dabei wird nicht verkannt, dass das persönliche Empfinden des Betrachters, insbesondere der erste Eindruck, den eine Firma erweckt, nicht immer unterdrückt werden kann. Den mit Gesellschaftsgründungen befassten Personen wird daher empfohlen, bei der Wahl einer Firma zu prüfen, ob die Firma auch aus der Sicht des Durchschnittsbürgers standhält und sich gegebenenfalls beim Handelsregisterführer und beim Amt zu erkundigen. Auch eine Umfrage bei unbeteiligten Dritten kann hilfreich sein.

## 2. Die massgebliche Bedeutung einer Bezeichnung

Während im vorangegangenen Abschnitt der Standpunkt des Betrachters aufgezeigt wurde, geht es hier um die Auslegung, um die Findung des massgeblichen Inhalts einer Bezeichnung.

a) Bei der Auslegung eines Begriffes ist in erster Linie auf die in den führenden Wörterbüchern enthaltenen *Definitionen* abzustellen<sup>12</sup>. Bestehen dagegen spezielle Bedeutungen bezogen auf wirtschaftliche Unternehmungen, somit spezifisch handelsrechtliche Bedeutungen, so sind diese massgeblich<sup>13</sup>, d.h. der besondere, wirtschaftsbezogene Sinngehalt einer Firma geht vor. Bei lateinischen Bezeichnungen ist zwar den Wörterbüchern auch ein bestimmter Sinngehalt zu entnehmen, doch werden solche Bezeichnungen in der Regel als Phantasiebezeichnungen betrachtet; die Folge ist, dass sie nicht übersetzt werden können<sup>14</sup>. Lateinische Bezeichnungen können indes in unseren Sprachgebrauch Aufnahme gefunden haben; in solchen Fällen nehmen sie eine Mittelstellung ein: Einerseits bleiben sie als lateinische Bezeichnungen unübersetzbar, andererseits ist zu prüfen, ob Firma und Zweck inhaltlich übereinstimmen. Allenfalls könnten solche Bezeichnungen sogar unter dem Gesichtspunkt der Monopolisierung von Sachbezeichnungen abgelehnt werden<sup>15</sup>.

b) Auf die Bezeichnungen, welche zwei oder mehrere Bedeutungen enthalten, wurde schon hingewiesen (oben I.).

c) Hervorstechende Bestandteile einer Firma:

\_\_\_\_\_  
Gleich wie beim Entscheid über die Verwechselbarkeit von Firmen kommt

12 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 29. Juni 1982 i.S. Franz A. Fischer, Ingenieur-Bureau gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, E. 2a (betreffend den Begriff "Dienstleistungen"); BGE 100 Ib 31 (betreffend den Begriff "Polytechnique"); BGE 94 I 614 (betreffend "Center").

13 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 7. November 1980 i.S. Liquidationsposten AG gegen Justizdepartement des Kantons Basel-Stadt (betreffend den Begriff "Liquidation", E. 2b).

14 BGE 80 I 138 ff. betreffend "fiducia".

15 BGE 107 II 246 ff.

Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung haftenbleiben und im Geschäftsverkehr von Dritten oder vom Unternehmen selbst oft allein verwendet werden, auch wenn letzteres als Verstoss gegen die Firmengebrauchspflicht strafbar sein kann<sup>16,17</sup>.

d) Der Kontext der Firma:

Die Bedeutung einer Bezeichnung ist nicht isoliert, sondern im Kontext der Firma zu beurteilen. So stellen z.B. sowohl die Bezeichnung "Index" wie auch die Bezeichnung "Management" Sachbezeichnungen dar, nicht aber deren Kombination "Index Management".

Auch Ortsbezeichnungen können je nach Kontext eine verschiedene Bedeutung erhalten<sup>19</sup>.

Es ist daher immer zu prüfen, worauf sich eine bestimmte Bezeichnung bezieht, d.h. ob eine Bezeichnung bloss die Tätigkeit der Gesellschaft näher umschreibt oder ob sie die Gesellschaft als solche qualifiziert<sup>20</sup>.

e) Statuten oder effektive Tätigkeit:

Grundsätzlich ist von der statutarischen Zweckumschreibung auszugehen, es sei denn, diese stimme erkennbarerweise mit der tatsächlich beabsichtigten Tätigkeit

16 Bundesgerichtsentscheid vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion AG gegen Handelsregisterführer Fraubrunnen und Justizdirektion des Kantons Bern, E. 1b.

17 Zum Bundesgesetz betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht vom 6. Oktober 1923: BGE 103 IV 202 ff.

18 BGE 107 II 250.

19 BGE 108 II 133 f. ("Bachtel-Versand" stellt eine Phantasiebezeichnung dar, während "Bachtel-Immobilien" auf die Lage der Immobilien auf Bachtel hinweisen würde); BGE 100 Ib 243.

20 BGE 102 Ib 113, 95 I 280, 87 I 309/10. Bei diesen Entscheiden ging es um die Bezeichnungen "Overseas" und "International", welche vorgängig der Eintragung näher geprüft werden (zur Zulässigkeit dieses Verfahrens unter III.).

Weitere, besonders zu prüfende Bezeichnungen (sofern sie nicht zum vornherein als rein reklamehaft erscheinen und daher abzulehnen sind): Akademie, Allgemein, Börse, Diskont, Express, Gemeinnützig, Global, Industrie, Interkontinental, Markt, Super, Union, Universell, Vereinigte, Volks-, Welt, Zentrum, Zentrale u.a.

Dazu kommen selbstverständlich die Übersetzungen dieser Bezeichnungen, so z.B. für Allgemein auch général, general, generale oder common.

Top und Tip-Top gehören in die Kategorie jener Bezeichnungen, die in der Regel reklamehaften Charakter aufweisen. Zu diesen Bezeichnungen besteht ein vom 5. April 1971 datierter Bericht einer Spezialkommission der Sekretärenkonferenz der schweizerischen Handelskammern, zu "International" bestehen – in Zusammenarbeit mit den Handelskammern erstellte – Richtlinien des Amtes vom 20. Dezember 1976. Adressaten beider Papiere sind jedoch nur die Handelsregisterämter. Diese beiden Papiere sind (unter Mitarbeit des Autors) durch ein neues Arbeitspapier "Firmenrechtliche Leitsätze" (April 1986) ersetzt worden.

Im Zusammenhang mit der Bezeichnung "International" hält das Bundesgericht auch fest, dass der wahre Umstand, dass ein Unternehmen eine grenzüberschreitende und in diesem Sinn internationale Tätigkeit ausübt, das Unternehmen nicht berechtigt, diesen Umstand in der Firma hervorzuheben, weil auf dem Gebiet des Handels die Internationalität eine Selbstverständlichkeit darstellt und eine Erwähnung dieses Umstandes in der Firma den täuschenden Eindruck erwecken würde, es bestünde hier eine den üblichen Rahmen übersteigende Internationalität.

nicht überein<sup>21</sup>. In der Regel wird der Handelsregisterführer (entsprechend den Regeln über seine Kognition, auf die hier nicht näher eingegangen wird) auf die Angaben in den Statuten abstellen, es sei denn, er habe Anlass, annehmen zu müssen, diese stimmten mit der Wirklichkeit nicht oder nicht mehr überein.

f) Bei allen Versuchen der Systematisierung darf nicht ausser acht gelassen werden, dass den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung zu tragen ist<sup>22</sup>. Solches gebietet schon der Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung, wonach nur Gleiches gleich, Ungleiches aber ungleich zu behandeln ist. Auf dem Gebiet des Firmenrechts ist dieser Grundsatz von besonderer Bedeutung. Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls heisst aber nicht, dass auf subjektive Interessen und auf Argumente der Arbeitsplatzsicherung abzustellen ist; das Firmenrecht als solches stellt eben öffentliches Recht dar.

### 3. Die zeitliche massgebenden Verhältnisse

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit nationaler, territorialer und regionaler Bezeichnungen (Art. 45/46 HRegV), wo regelmässig nicht bloss zu prüfen ist, ob besondere Umstände eine Ausnahmegewilligung rechtfertigen, sondern auch, ob die Firma nicht täuschend ist, wie auch bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Bezeichnungen, die einem Unternehmen eine besondere Bedeutung verschaffen<sup>20</sup>, gilt als massgeblicher Sachverhalt jener im Zeitpunkt der Gesuchstellung beim Amt<sup>23</sup>, sonst jener der Eintragung.

Die Praxis hält sich jedoch nicht konsequent an diesen Grundsatz. So werden etwa auch in der Zukunft liegende Entwicklungen berücksichtigt, wenn deren Realisierung genügend gesichert erscheint. Verlangt wird in diesen Fällen eine qualifizierte Glaubhaftmachung. Dass derartiges einem international strukturierten Konzern leichter fallen wird als einem kleineren Unternehmen, liegt auf der Hand, doch ist das Amt der Auffassung, dass darin keine rechtsungleiche Behandlung liegt, weil die Unterschiede sachlicher Natur sind.

Wenn es darum geht, abzuklären, ob – sofern eine in der Firma enthaltene Sachbezeichnung eine Tätigkeit umschreibt – diese Tätigkeit tatsächlich auch aufgenommen wird, ist dagegen Zurückhaltung zu üben<sup>24</sup>.

21 BGE 107 II 251 (wobei zu generell die Statuten als massgebend bezeichnet werden); nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 9. Dezember 1977 i.S. Batima S.A., Lausanne, gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (betreffend "International", E. 2); BGE 102 Ib 113; nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 7. Mai 1974 i.S. Carl Schillig & Konsorten gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (betreffend "vest", Hinweis auf Bekleidungs- oder Beteiligungssektor, E. 2b a.E.); BGE 95 I 280 f.

22 BGE 100 Ib 244/5, 98 Ib 300, 94 I 615 und 62 I 106.

23 BGE 92 I 307 (Nur Gesellschaften, deren Tätigkeit ein Ausmass, das sie zu Vertretern gesamtschweizerischer Interessen stempelt, schon tatsächlich erreicht hat und noch immer aufweist ...); 91 I 217 (... Entscheid zu Recht aufgrund der vorliegenden Tatsachen und nicht aufgrund blosser Möglichkeiten gefällt).

24 BGE 68 I 121 betreffend die Zulässigkeit der Bezeichnung "Treuhand". ("Die genannte Bezeichnung wäre ihm selbst dann zugestanden, wenn er sich bis jetzt noch nicht über Treuhandgeschäfte hätte ausweisen können. Denn die seit der Geschäftseröffnung verfllossene Zeit von kaum einem halben Jahre würde keineswegs zum Schluss berechtigen, dass es dem

#### 4. Die örtlich massgebenden Verhältnisse

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts ist in diesem Punkt äusserst uneinheitlich. Auf der einen Seite werden rein lokale Verhältnisse, auf der anderen Seite sogar Verhältnisse ausserhalb der Landesgrenzen berücksichtigt<sup>25</sup>.

Richtig ist grundsätzlich die Berücksichtigung des gesamten schweizerischen Publikums, wie auch in sprachlicher Hinsicht nicht nur die Verhältnisse der Sprache, in der eine Eintragung vorgenommen wird, beachtlich sein sollen (vgl. unten Ziff. 5). Der Grund dafür liegt darin, dass ein Unternehmen, welcher Rechtsform auch immer, notwendigerweise – wenn auch mit verschiedener Intensität – auch mit Personen ausserhalb des Sitzes des Unternehmens in Kontakt kommt<sup>26</sup>. Ein solcher Kontakt liegt schon in der Publikation der Handelsregistereintragungen im SHAB.

Auch wenn man grundsätzlich die Verhältnisse in der Schweiz für massgebend erklärt, so gibt es doch Fälle, wo bloss lokale Verhältnisse angesprochen werden, z.B. bei der Enseigne, welche als besondere Bezeichnung des Geschäftslokals (Art. 48 HRegV) naturgemäss ortsgebunden ist<sup>27</sup>. Wenn eine solche Enseigne in der Firma enthalten ist, kommt es darauf an, ob dieser Firmenbestandteil als Enseigne erkennbar ist. Wichtig ist dabei, dass Enseigne nicht mit Leuchtreklame im Sinne von Anschrift des Geschäfts gleichgesetzt wird. Auch darf mit der Enseigne das Gebot der Firmengebrauchspflicht nicht verletzt und praktisch eine zweite Firma geschaffen werden. Zudem ist deren Gebrauch nur in bestimmten Branchen, in welchen sie sich eingebürgert haben, zulässig. Betrachtet man die Verhältnisse in der Westschweiz, sieht man allerdings eine grosse Kluft zwischen Theorie und Praxis<sup>28</sup>.

Beschwerdeführer trotz seiner guten, langjährigen Ausbildung überhaupt nicht gelingen werde, auf dem Gebiet des Treuhandwesens Aufträge zu erhalten und durchzuführen.“)

25 Zur Berücksichtigung lokaler Verhältnisse: nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 30. Oktober 1979 i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen Cour administrative du Tribunal du canton de Vaud; 100 Ib 348, 95 I 276 und 80 I 246.

Verhältnisse in einer Landesgegend massgebend: nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 18. November 1980 i.S. Eur-Control Marketing S.A. gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister; BGE 56 I 153.

Sogar ausländische Verhältnisse massgebend: nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 14. November 1980 i.S. Bosal Distribution AG, Vaduz, gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister.

Verhältnisse in der ganzen Schweiz massgebend: BGE 106 II 353, 62 I 104. Im Ergebnis gleich auch BGE 108 II 132 und 110 II 400.

26 In BGE 108 II 132 wurde das Argument verworfen, das Verbot der Täuschungsgefahr wolle nicht bloss die im Geschäftsverkehr mit der Firma stehenden Personen schützen, sondern auch Dritte, wie Behörden, öffentliche Dienste, Marktforschungsbetriebe, Stellensuchende usw. Die Argumentation überzeugt nicht und war zur Begründung des Entscheides nicht erforderlich.

27 Vgl. dazu den unter Fussnote 25 erstgenannten Bundesgerichtsentscheid betreffend das Restaurant “Croix-d’Ouchy”.

28 Die Enseigne darf nicht bloss aus Sachbezeichnungen gebildet werden, weil sonst eine Umgehung der Bestimmungen über die Firmenbildung vorläge, vgl. Art. 48 HRegV, der Art. 38 HRegV als anwendbar erklärt. Auch dürfen z.B. ein Treuhandbüro oder ein Architekturbüro grundsätzlich keine Enseigne führen, weil auf diesen Sektoren – wie auch auf den meisten anderen – die Führung solcher lokalbezogener Bezeichnungen nicht verwurzelt ist.

Ebenso ist auch bei Einzelfirmen und Personengesellschaften je nach den Umständen eine Berücksichtigung lokaler Verhältnisse möglich<sup>29</sup>.

Vor kurzem wurde ein Entscheid des Amtes betreffend die Zulässigkeit der Bezeichnung "Gymnase" mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen. Streitig war, ob für eine Einzelfirma mit Sitz in Genf der Firmenbestandteil "Gymnase" für ein Institut der Körperertüchtigung zulässig ist oder ob diese Bezeichnung – wie dies in der Deutschschweiz und mit Ausnahme der Kantone Genf und Jura auch in der Westschweiz der Fall ist – vom Durchschnittsleser als Hinweis auf eine höhere Lehranstalt verstanden wird. Das Bundesgericht hat am 30. Oktober 1984 die Beschwerde abgewiesen.

### 5. Sprachliche Gesichtspunkte

Eng verbunden mit der Frage nach den örtlich massgebenden Verhältnissen ist die Frage, welche Sprache für die Abklärung der Zulässigkeit einer Firma massgebend ist. In einem neueren Entscheid<sup>31</sup> erklärte das Bundesgericht, massgebend für den Sinn eines in einer Firma verwendeten Wortes sei jene Sprache, in der die Firma eingetragen werde, aber auch die Bedeutung, die das Wort beim Durchschnittsleser anderer Landessprachen<sup>32</sup> erwecke, doch wurde dann in der Sache selbst nur noch auf den französischsprachigen Leser abgestellt. Damit erfolgt wieder ein Rückschritt auf die frühere Praxis<sup>33</sup>. Sprachliche Gesichtspunkte stehen auch bei dem unter Fussnote 25 zitierten Beschwerdeverfahren i.S. Restaurant "Croix d'Ouchy" im Mittelpunkt.

Enthält eine Firma Sachbezeichnungen, die mehreren Sprachen zugeordnet werden können, so wird eine Täuschungsgefahr in der Praxis schon dann angenommen, wenn diese auch bloss in einer der in Frage kommenden Sprachen besteht. Von Bedeutung ist dabei Art. 39 HRegV, wonach jede Firma das Recht hat, ihrer Grundfassung Übersetzungen beizufügen, sofern diese inhaltlich mit der Grundfassung übereinstimmen. Jede Firma muss daher auch im Hinblick auf eventuell

29 Zu beachten ist, dass auf dem Gebiet des Firmenschutzes von Einzelfirmen und Personengesellschaften die Tendenzen dahin gehen, den Schutzbereich auszudehnen: SJZ 68 (1972), S. 378.

30 BGE 110 II 399/400 E. 1. Gegen die Berücksichtigung der Genfer Verhältnisse spricht, dass zur Klientschaft von Unternehmungen mit Sitz in Genf immer auch Personen aus der Region (z.B. dem angrenzenden Waadtland) gehören, welche durch die Firma getäuscht werden. In diesem Sinne liegt hier eine Täuschungsgefahr vor, welche als konkret zu bezeichnen ist. Vor der Fällung seines Entscheides holte das Amt die Stellungnahmen der Westschweizer Kantone ein.

31 BGE 106 II 353.

32 In diesem Sinne auch BGE 110 II 399/400. Auch wenn nicht das Firmenrecht betroffen ist, so sei doch darauf hingewiesen, dass das Bundesgericht am 13. Juli 1984 i.S. Fundaziun Pro Gonda gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister entschieden hat, dass Handelsregistereintragungen nicht in romanischer Sprache vorgenommen werden dürfen. Zum Verständnis dieses Entscheides muss man wissen, dass beim Erlass der Handelsregisterverordnung vom 7. Juni 1937, deren Art. 7 zur Diskussion stand, Art. 116 BV die romanische Sprache noch nicht als Landessprache erwähnte. BGE 110 II 401 f.

33 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 18. November 1980 i.S. Eur-Control Marketing S.A. gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (der Entscheid handelte von der Zulässigkeit der Bezeichnung "Industries").

später beizufügende Übersetzungen geprüft werden. Übersetzungen sind nur dann nicht möglich, wenn eine phonetische Transkription einer fremdsprachigen Bezeichnung nicht möglich ist<sup>34</sup>. Was hinsichtlich der für die Übersetzungen verwendeten Sprache gilt, ist auch auf die Grundfassung übertragbar, d.h. eine in der Schweiz gegründete Aktiengesellschaft darf ihre Firma in jeder phonetisch transkribierbaren Sprache bilden. Eine weitere Einschränkung betreffend die Zulässigkeit von Übersetzungen besteht jedoch, trotz der scheinbar gegenteiligen Ansicht des Bundesgerichts<sup>35</sup>, wenn aus einer Firma nicht erkennbar ist, dass sie eine phonetisch transkribierte Sachbezeichnung enthält und der Einwand, die Firma sei bloss aus Sachbezeichnungen zusammengesetzt, somit gar nicht erhoben werden kann. In solchen Fällen muss es dem Amt erlaubt sein, die Eintragung einer Übersetzung, welche erkennbarerweise eine Sachbezeichnung darstellt, abzulehnen. Die Eintragung einer Firma "Ginko" (japanisch für "Bank") dürfte daher später nicht mit "Bank" übersetzt werden (vom bankenrechtlichen Gesichtspunkt überhaupt abgesehen). Eine andere Betrachtungsweise würde Rechtsmissbräuchen Vorschub leisten und den Gesichtspunkt des Schutzes des "ordre public" ausser acht lassen. Auch bei der Prüfung von Firmen, die aus verschiedensprachigen Elementen zusammengesetzt sind<sup>36</sup> und dadurch möglicherweise Phantasiecharakter erhalten<sup>37</sup>, ist die Möglichkeit späterer Übersetzungen im Auge zu behalten, weil dadurch der Phantasiecharakter verlorengehen kann.

## 6. Nicht massgebende Kriterien

### a) Wirtschaftliche Gesichtspunkte:

Solche Gesichtspunkte dürfen keine Rolle spielen, wenn es um die Beurteilung der Täuschungsgefahr geht<sup>38</sup>. Zu diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten gehört insbesondere das Argument der Arbeitsplatzsicherung. Die Probleme entstehen bei Umstrukturierungen und Sanierungen vielfach dadurch, dass versäumt wird, rechtzeitig auch den firmenrechtlichen Aspekt zu prüfen und man dann plötzlich in Sachzwänge und Zeitnot gerät. Dann wird oft versucht, das Amt mit wirtschaftlichen Argumenten unter Druck zu setzen.

### b) Ausweichmöglichkeiten:

Auch wenn sich das Amt hin und wieder auf dieses Argument stützt, so ist doch völlig unbeachtlich – jedenfalls für die Frage, ob eine Firma täuschend ist –, ob ein Unternehmen auch eine andere, nach Ansicht des Amtes weniger problematische Firma wählen kann<sup>39</sup>.

34 BGE 106 II 62 ff. z.B. bei Sprachen mit einer Vielzahl von Vokalen.

35 BGE 106 II 64 f.

36 Unzulässig ist eine solche Kombination, wenn dadurch Art. 39 HRegV umgangen wird. Das Amt spricht in solchen Fällen von "Doppelfirmen". Beispiel: Meier Blumenfleurs AG anstatt Meier Blumen AG (Meier fleurs S.A.). Als Doppelfirma gilt auch die zweifache Verwendung von Familiennamen: Blumen-Meier, Hans Meier (es sei denn, der erste Teil der Firma stelle einen Nachfolgehinweis im Sinne von Art. 953 Abs. 2 OR dar, was indes einen Zusatz wie "Inhaber" usw. bedingt). Ob sogenannte Doppelfirmen immer täuschend sind, ist indes fraglich.

37 BGE 107 II 246 ff. betreffend "Index-Management".

38 Vgl. BGE 100 Ib 243/5.

### c) Langjähriger Gebrauch einer Firma:

Oft wird bei nicht bzw. noch nicht eingetragenen Vereinen, Einzelfirmen und Personengesellschaften das Argument gebracht, die vom Amt als unzulässig bezeichnete Firma sei schon seit Jahren, gegebenenfalls schon seit Jahrzehnten so verwendet worden. Diesem Umstand kommt aber keine heilende Wirkung zu, insbesondere wenn die Falschfirmierung strafrechtlich relevant war<sup>40</sup>.

### d) Präzedenzfälle:

Die Berufung auf Präzedenzfälle ist nur möglich, wenn die Ausnahmen zur Regel werden. Im übrigen ist das Amt nicht an eine Praxis gebunden, die es als falsch erkannt hat; in solchen Fällen ist eine Praxisänderung zulässig und verstösst nicht gegen das Gebot der Rechtsgleichheit<sup>41</sup>. Folge davon ist die Möglichkeit der zwangsweisen Änderung einer Firma, die von Anfang an nicht den Bestimmungen über die Firmenbildung entsprach oder nachträglich täuschend wurde<sup>42</sup>.

## III. Das Prüfungsverfahren

Gemäss Art. 940 Abs. 1 OR und Art. 21 Abs. 1 HRegV hat der Registerführer zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Eintragung erfüllt sind. Darunter fällt auch die Prüfung der Firma, für welche mit Art. 955 OR sogar noch eine besondere gesetzliche Bestimmung besteht. Die gleiche Prüfungspflicht obliegt dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister (Art. 115 Abs. 1 HRegV). Dies bedeutet, dass vorgängig der Gründung die Zulässigkeit der Firma bei zwei verschiedenen Amtsstellen abzuklären ist.

Beim Amt erfolgt diese Abklärung in der Regel im Zusammenhang mit der Nachforschung nach ähnlichen, bereits im Zentralregister des Amtes eingetragenen Firmen (Art. 119 HRegV), eine Nachforschung, die jedoch nur auf Anfrage hin und gegen Gebühr durchgeführt wird. Im Rahmen von solchen Nachforschungen nimmt das Amt in der Regel auch zur Zulässigkeit der Firma Stellung, jedoch nur insoweit, als den ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen Hinweise zu entnehmen sind, die die Zulässigkeit der Firma in Frage stellen. Über die Tragweite der Äusserungen des Amtes äussert sich das Bundesgericht wie folgt: "Vertretbar wäre auch

39 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 7. Mai 1974 i.S. Carl Schillig & Konsorten gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, E. 1; BGE 92 I 297. Gegenteilig noch: BGE 69 I 134.

40 BGE 99 Ib 39 sowie nicht publizierte Bundesgerichtsentscheide vom 6. Oktober 1970 i.S. Société coopérative Boutique russe gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, E. 4, und vom 28. Oktober 1980 i.S. Schweizerische Zahntechnikervereinigung SZV gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, E. 2.

41 BGE 101 Ib 370, 100 Ib 244, 100 Ib 34/5, 97 I 78, 91 I 217/8 und 82 I 44.

42 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion AG gegen Handelsregisterführer Fraubrunnen und Justizdirektion des Kantons Bern (betreffend "Aktion") und BGE 105 II 141 (betreffend "BIS", das Sigel der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich [Bank for International Settlements], welches gemäss Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 geschützt ist). Der neuen Praxis, wonach Firmen von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften nicht mehr bloss aus Sachbezeichnungen gebildet werden dürfen, kommt jedoch keine Rückwirkung zu (BGE 101 Ib 370).

die Auffassung, es habe sich dabei um eine Art Dienstleistung gehandelt, mit welcher zwar die Eintragung einer gesetzwidrigen Firmenbezeichnung verhindert, nicht aber den Geschstellern das Risiko abgenommen werden sollte.“ (Das Amt hatte nicht darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung “Aktion” den Bestimmungen der Ausverkaufsordnung widersprach, einen Umstand, auf den es vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit erst nach vorgenommener Eintragung und Publikation hingewiesen wurde.) Soll daher das Amt zu bestimmten Fragen konkret Stellung nehmen, empfiehlt es sich, dies in der Anfrage ausdrücklich zu fordern. Was telephonische Auskünfte betrifft, so dürfen solche nur hinsichtlich der Zulässigkeit einer Firma, nicht aber hinsichtlich des Inhalts des Zentralregisters erteilt werden. Telephonische Auskünfte über Rechtsfragen firmenrechtlicher Natur sind zudem nur möglich, sofern die Verhältnisse des Amtes es zulassen, d.h. die Erfüllung der übrigen Aufgaben des Amtes noch gewährleistet ist. Die Berufung auf telephonisch erteilte Auskünfte ist nicht möglich<sup>43</sup>.

Besonderheiten bestehen für zwei Kategorien von Firmen. Einerseits für Firmen, welche nationale, territoriale oder regionale Bezeichnungen enthalten (unten a), andererseits für Firmen, welche Bezeichnungen enthalten, die einem Unternehmen eine besondere Bedeutung verschaffen<sup>20</sup> (unten b).

a) Nationale, territoriale und regionale Bezeichnungen dürfen nur ins Handelsregister eingetragen werden, wenn dazu eine Ausnahmegewilligung des Amtes vorliegt. Eine vom kantonalen Handelsregisterführer ohne Bewilligung des Amtes vorgenommene Eintragung einer solchen Bezeichnung ist im Tagebuch zu streichen und nach Erteilung der Bewilligung unter neuem Eintragungsdatum und neuer Ordnungsnummer vorzunehmen (Art. 45 Abs. 3 HRegV).

Das Amt seinerseits darf bei nationalen Bezeichnungen eine Ausnahmegewilligung nur erteilen, wenn es vorgängig eine Stellungnahme der zuständigen Behörde, Amtsstelle oder Vertretung von Handel, Industrie oder Gewerbe eingeholt hat (Art. 45 Abs. 2 HRegV). Bei territorialen und regionalen Bezeichnungen ist diese Vernehmlassung “in der Regel” einzuholen. Diese Verfahrensvorschriften bringen es mit sich, dass solche Bewilligungsverfahren in der Regel ca. 4–5 Wochen in Anspruch nehmen. Die Dauer der Verfahren hängt auch von der Komplexität des Sachverhalts und der sich stellenden Rechtsfragen ab, so dass sich die Dauer des Verfahrens auch verkürzen oder verlängern kann. In jedem Fall empfiehlt es sich, die erforderlichen Gesuche rechtzeitig zu stellen.

b) Bezeichnungen wie die unter Fussnote 20 erwähnten sind zwar nur aufgrund von Art. 944 Abs. 1 OR und Art. 38 Abs. 1 HRegV zu prüfen, d.h. im Rahmen der Eintragung durch den Handelsregisterführer und durch das Amt im Verfahren der Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung von Eintragungen, doch hat sich in der Praxis ein anderes Verfahren entwickelt. Solche Bezeichnungen werden vorgängig der Eintragung in analoger Anwendung der in Art. 45/46 HRegV umschriebenen Verfahrensvorschriften geprüft. Die Analogie bezieht sich jedoch nur auf das Verfahren, nicht auf den Prüfungsumfang, d.h. es muss hier im Gegensatz zu den Bezeichnungen unter lit. a) nicht nachgewiesen werden, dass besondere Umstände eine Ausnahmegewilligung rechtfertigen. Der Ursprung dieser Praxis liegt schon

Jahrzehnte zurück<sup>44</sup> und gab bis vor wenigen Jahren – auch seitens des Bundesgerichts – nie Anlass zu Kritik. Neuerdings erklärte aber das Bundesgericht, es stehe dem Amt nicht zu, einen Stiftungsnamen, der nationale Bezeichnungen enthält, mit Rücksicht auf irgendwelche bestehende oder zukünftige Umstände nicht zu genehmigen, und die Prüfung hätte im Rahmen von Art. 115 HRegV vorgenommen werden müssen<sup>45</sup>. Die gleiche Kritik könnte auch hinsichtlich der Prüfung von Firmen vorgebracht werden, weil auch da, sofern nicht Art. 45 f. HRegV anwendbar sind, aufgrund von Art 38 Abs. 1 HRegV geprüft wird. Für das vorgezogene Prüfungsverfahren sprechen aber wichtige praktische Interessen, nicht des Amtes, sondern der Gründer, welche daran interessiert sind, vorgängig der Eintragung Klarheit über die Zulässigkeit der Firma zu erhalten, und nicht das Risiko eingehen wollen, dass das Amt anlässlich der Prüfung der ihm übermittelten Kopie der Handelsregistereintragung nähere Abklärungen über die Zulässigkeit der Firma vornimmt und dadurch unnötige Kosten entstehen (insbesondere die auf der Depositenstelle hinterlegten Gelder womöglich wochenlang blockiert bleiben). Das Recht des Amtes, notfalls Beweise zu erheben, wurde vom Bundesgericht nicht in Zweifel gezogen, sondern in einem anderen Entscheid, in welchem das Amt in dieser Hinsicht zu wenig weit gegangen war, ausdrücklich bestätigt<sup>46</sup>.

Das Amt erlässt in solchen Fällen somit schon in einem Frühstadium einen rechtsmittelfähigen Entscheid, wodurch den Betroffenen auch aus der Sicht des Rechtsschutzes keine Nachteile erwachsen. Falls dies jedoch gewünscht würde und auch der kantonale Handelsregisterführer dem zustimmte (was voraussetzte, dass dieser die Firma für zulässig hält), so kann das Prüfungsverfahren aus der Sicht des Amtes auch im Verfahren von Art. 115 HRegV durchgeführt werden.

Bei Stellungnahmen über die Zulässigkeit von Firmen, die nicht unter die zwei oben behandelten Gruppen fallen, liegt dagegen kein beschwerdefähiger Entscheid vor. Es handelt sich um blosser Meinungsäusserungen des Amtes über die von ihm gehandhabte Praxis; der formelle Entscheid bleibt dem Verfahren gemäss Art. 115 HRegV vorbehalten.

44 BGE 59 I 40.

45 BGE 103 Ib 8.

46 BGE 106 II 60 f.



## Teilrevision des liechtensteinischen Markenschutzgesetzes

*Lucas David, Zürich*

Im Nachgang zum Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vom 29. März 1923 hat das Fürstentum sein Markenrecht mit Landtagsbeschluss vom 30. August 1928 weitgehend dem schweizerischen Gesetz in der ursprünglichen Fassung vom 26. September 1890 nachgebildet. Auch die Änderungen, welche der Bundesgesetzgeber im Anschluss an die Konferenzen zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft im Haag und in London (AS 45 145 und 55 1229) beschloss, hat Liechtenstein im Jahre 1964 praktisch wörtlich übernommen. Die schweizerische Rechtsprechung und die schweizerischen Markenrechtskommentare wurden denn auch seit je zur Auslegung des liechtensteinischen Markenrechts herangezogen (vgl. z.B. Mitt. 1981 84, 89).

Das unverständliche Zögern des schweizerischen Gesetzgebers, das nunmehr nahezu 100jährige Gesetz den geänderten Verhältnissen anzupassen, hat das benachbarte Fürstentum dazu bewogen, das Resultat der schweizerischen Revisionsbestrebungen gar nicht erst abzuwarten, sondern die wichtigsten Postulate in einer Partialrevision zu verwirklichen. Unserem Nachbarland ist zu diesem wichtigen Schritt nur zu gratulieren. Während die Schweiz in ihrem Perfektionismus auch den Einfluss neuerer und neuester Bestrebungen abwarten und berücksichtigen will, so z.B. das Seilziehen um eine europäische Gemeinschaftsmarke, und daher die seit Jahrzehnten laufenden Revisionsarbeiten immer wieder erneut hinausschiebt und überarbeitet, hat unser Nachbarland mit einem kräftigen Schlag den Gordischen Knoten entwirrt und eine brauchbare Zwischenlösung geschaffen.

Wichtigste Neuerung in Liechtenstein ist die Einführung der Dienstleistungsmarke. Deren Anerkennung ist auch in der Schweiz ein altes Postulat, wobei ebenfalls schon angeregt worden ist, dies auf dem Wege der Partialrevision zu verwirklichen. Dass so etwas möglich ist, hat unser Nachbarland unter Beweis gestellt. Besondere Erwähnung verdient die Tatsache, dass der liechtensteinische Gesetzgeber nicht nur Dienstleistungsmarken, sondern auch Ausstattungen für Dienstleistungen zur Eintragung zulässt. Damit wird erstmals klargestellt, dass Marken nicht in sich geschlossene Zeichen darstellen müssen, sondern dass auch Farbgebungen, sich wiederholende Muster usw. schützbar Marken sein können. Das neue Gesetz, das nun den Titel "Gesetz betreffend den Schutz der Fabrik-, Handels- und Dienstleistungsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen" trägt, weist speziell darauf hin, dass Gleichartigkeit auch zwischen Erzeugnissen oder Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits bestehen kann. Elegant wird in den Einführungsbestimmungen ergänzt: Wo in Gesetzen und Verordnungen von Erzeugnissen oder Waren die Rede ist, sind darunter auch Dienstleistungen zu verstehen.

Das neue liechtensteinische Gesetz verzichtet zwar nicht gänzlich auf Vorschriften über Hinterlegereigenschaften, zieht jedoch den Kreis der zur Hinterlegung berechtigten Personen bedeutend weiter. Verlangt wird nur noch ein geschäftliches Interesse an der Hinterlegung, was deutlich werden lässt, dass beispielsweise auch

Holdingsgesellschaften, Erfinder oder Verwertungsgesellschaften (z.B. Tarzan) Marken hinterlegen können. Analog soll es zur Eintragung einer Kollektivmarke genügen, dass die Vereinigung daran ein geschäftliches Interesse hat. Auf das antiquierte Erfordernis einer Heimateintragung von Ausländern wird generell verzichtet, und es genügt, wenn der ausländische Staat aufgrund von Verträgen (PVUe) oder de facto Gegenrecht hält. Dagegen ist neu in jedem Fall ein liechtensteinischer Vertreter zu bestellen, was auch für Schweizer gelten wird.

Das neue Gesetz bestätigt den durch Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, dass eine Lizenzerteilung nur bei ausreichender Qualitätskontrolle wirksam ist und nur, wenn der Gebrauch durch den Lizenznehmer keine Täuschung des Publikums zur Folge hat. Verlangt wird aber nicht ein schriftlicher Lizenzvertrag mit ausdrücklich stipuliertem Weisungs- und Kontrollrecht, sondern es wird genügen, dass der Markeninhaber auch aus anderen Gründen, z.B. wirtschaftliche Abhängigkeit, administrative Unterstellung, eine Weisungsbefugnis gegenüber dem Markengebraucher innehat.

Was die Schweiz durch einen vereinzelt gebliebenen Staatsvertrag mit Deutschland erreicht hat, nämlich die Lockerung des Gebrauchszwanges, hat Liechtenstein durch einen souveränen Akt eingeführt. Fortan genügt es, wenn eine liechtensteinische Marke wenigstens in einem der drei Nachbarländer, nämlich der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich, gebraucht wird. Damit wird auch die alte Streitfrage geschlichtet, ob sich nur der Ausländer auf den Staatsvertrag berufen könne, denn auch der liechtensteinische Markeninhaber kann sich nunmehr auf den Gebrauch in den Nachbarstaaten berufen.

Zu Recht räumt der liechtensteinische Gesetzgeber mit der 5jährigen Sperrfrist gemäss Art. 10 MSchG auf, welche der Lehre mehr Probleme als Lösungen gegeben hat. Statt dessen wird das auch nach neuem Recht grundsätzlich immer noch geltende Benutzungsprinzip insoweit gelockert, als die Eintragungspriorität auf ein Jahr vor der Registrierung zurückdatiert wird. Ältere Benützer sollen nur dann bessere Rechte an ihrer Marke haben, wenn sie im Inland wenigstens ein Jahr vor der Markenregistrierung (dieser Zeitpunkt wird freilich im neuen Gesetz nicht definiert) gebraucht worden ist. Der liechtensteinische Gesetzgeber geht daher vom zutreffenden Grundsatz aus, dass nicht eingetragene Marken oder Ausstattungen nicht vom ersten Tag ihres Gebrauchs an Schutz geniessen sollen, sondern erst nach Erreichung eines gewissen Grades von Verkehrsdurchsetzung, welcher etwas schematisch mit einem Jahr nach Gebrauchsaufnahme erreicht werden soll. Durch diese Bestimmung soll wohl auch ein vermehrter Anreiz geschaffen werden, die Wirkung internationaler Marken auf das Fürstentum auszudehnen.

Auf die (kaum überprüfbare) Mitübertragung eines Geschäftszweiges, dessen Erzeugnissen die zu übertragende Marke dienen soll, wird verzichtet und die freie Übertragbarkeit der Marke eingeführt, jedenfalls insoweit, als der Erwerber die gelockerten Hinterlegereigenschaften erfüllt. Darüber hinaus wird von Gesetzes wegen vermutet, dass Markenrechte und Lizenzrechte bei Eigentumswechsel eines Unternehmens auf den neuen Erwerber übergehen. Diese Regelung ist zu begrüssen, sind doch aus jenen Ländern, in welchen die freie Übertragbarkeit einer Marke schon lange möglich ist, keinerlei Täuschungen des Publikums bekanntgeworden. Jeder vernünftige Markeninhaber wird ja immer nur ein Interesse haben, den Goodwill seiner Marke zu vergrössern und nicht zu schmälern.

Neu wird die Registrierung von ausschliesslichen und einfachen Lizenzen an einer Marke vorgesehen. Die Lizenzeintragung ist uns zwar schon aus dem Patentrecht bekannt, doch hat sie dort bis heute keine grosse Bedeutung erlangt.

Das Änderungsgesetz wurde vom Landtag am 19. Dezember 1985 verabschiedet und trat am 22. März 1986 in Kraft. Es wäre unseres Erachtens keine Schande, wenn sich der schweizerische Gesetzgeber für einmal vom liechtensteinischen inspirieren liesse und in der Schweiz eine analoge Teilrevision verwirklichte. Wenigstens könnte auf diesem Wege die Dienstleistungsmarke eingeführt werden, welche nunmehr alle unsere Nachbarstaaten und alle zur Madrider Markenunion gehörenden EWG-Staaten kennen. Zur Anregung der zuständigen Behörden wird daher der Landtagsbeschluss im Anhang wiedergegeben.

### **Gesetz**

vom 19. Dezember 1985

### **über die Abänderung des Gesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen**

Das Gesetz vom 30. August 1928 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, LGBl. 1928 Nr. 13, in der Fassung des Gesetzes vom 9. Januar 1964, LGBl. 1964 Nr. 12, wird wie folgt geändert und ergänzt:

#### Art. 1<sup>bis</sup>

Auf Dienstleistungsmarken und Ausstattungen für Dienstleistungen, die zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft von Dienstleistungen dienen, sind die Vorschriften über Fabrik- und Handelsmarken entsprechend anzuwenden mit der Massgabe, dass Gleichartigkeit auch zwischen Erzeugnissen oder Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits bestehen kann.

#### Art. 3 Abs. 1

wird aufgehoben

#### Art. 6<sup>bis</sup>

wird aufgehoben

#### Art. 7

Zur Hinterlegung einer Marke ist jedermann berechtigt, der an den Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen, für die die Marke hinterlegt werden soll, ein geschäftliches Interesse hat, ausländische Hinterleger jedoch nur dann, wenn der ausländische Staat Gegenrecht hält und ein inländischer Vertreter bestellt wird.

Wirtschaftlich eng miteinander verbundene Markenhinterleger dürfen auch für Erzeugnisse, Waren oder Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen, sofern der Gebrauch der Marke weder eine Irreführung des Publikums zur Folge hat, noch dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.

Art. 7<sup>bis</sup> Abs. 1 und 3

Eine Vereinigung, die ein geschäftliches Interesse hat, ist, sofern sie das Recht der Persönlichkeit besitzt, zur Hinterlegung von Marken berechtigt, die in den Unternehmen ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen sollen (Kollektivmarken).

Kollektivmarken sind in der Regel nicht übertragbar. Die Regierung kann Ausnahmen bewilligen.

Art. 8 Abs. 2

Der Inhaber der Marke kann jederzeit die Erneuerung der Eintragung für eine gleich lange Zeitdauer nachsuchen. Die Erneuerung unterliegt jeweils der gleichen Gebühr und den gleichen Förmlichkeiten wie eine erste Eintragung; indessen braucht ein ausländischer Markeninhaber, dessen Marke der liechtensteinischen Gesetzgebung entspricht, bei der Erneuerung nicht mehr nachzuweisen, dass der ausländische Staat Gegenrecht hält.

Art. 8 Abs. 3 erster Satz  
wird aufgehoben

Art. 9 Abs. 2, 3, 4 und 5

Auf Kollektivmarken ist Absatz 1 anwendbar, wenn sie innert vorgesehener Frist nicht durch die Mitglieder der Vereinigung gebraucht werden, für die sie bestimmt sind.

Wird eine Marke von ihrem Inhaber in einer von der Eintragung nur in unwesentlichen Bestandteilen abweichenden Form gebraucht, so kann weder auf Löschung der Marke geklagt noch darf der Schutz der gebrauchten Marke eingeschränkt werden.

Der Gebrauch der Marke durch einen dem Inhaber wirtschaftlich verbundenen Dritten oder durch einen Lizenznehmer ist dem Gebrauch der Marke durch den Inhaber selbst gleichzusetzen, wenn dieser die Kontrolle über die Qualität der bezeichneten Waren bzw. Dienstleistungen innehat und der Gebrauch keine Täuschung des Publikums zur Folge hat.

Ein Gebrauch der Marke im Sinne des vorstehenden Absatzes in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland ist dem Gebrauch der Marke im Inland ausschliesslich im Zusammenhang mit den Bestimmungen dieses Artikels gleichzusetzen.

## Art. 10

Wenn ein Dritter nachweisen kann, dass er von einer Marke seit wenigstens einem Jahr vor deren Registrierung durch den Inhaber im Inland Gebrauch gemacht hat, so kann das Gericht auf Klage des Dritten die Löschung der Marke anordnen.

## Art. 11

Markenrechte und Lizenzrechte gehen, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, im Fall des Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen auf den neuen Eigentümer über.

Markenrechte können ohne das Unternehmen übertragen werden, jedoch nur auf einen im Sinne von Artikel 7 zur Hinterlegung Berechtigten. Eine Übertragung bloss für einen Teil der Waren und Dienstleistungen ist zulässig, soweit diese mit dem nicht übertragenen Teil der Waren und Dienstleistungen ungleich oder ungleichartig sind.

Die Übertragung einer Marke sowie die Registrierung und die Löschung von Lizenzrechten werden auf die Einreichung einer genügenden Beweisurkunde hin im Register eingetragen und veröffentlicht.

Solange die Übertragung der Marke nicht eingetragen und veröffentlicht ist, kann das Markenrecht vor dem Gericht nicht geltend gemacht werden und können alle Verständigungen, welche die Marke betreffen, mit Wirkung gegen den Erwerber dem als Markeninhaber Eingetragenen zugestellt werden.

## Art. 16

wird aufgehoben

## Art. 24 lit. b, c und e

- b) wer die Marke eines andern für seine eigenen Erzeugnisse, Waren oder Dienstleistungen verwendet;
- c) wer Erzeugnisse, Waren oder Dienstleistungen, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrig angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt;
- e) wer sich weigert, die Herkunft von Erzeugnissen, Waren oder Dienstleistungen anzugeben, an denen er ein geschäftliches Interesse hat und die nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrig angebrachte Marken tragen.



## Computersoftware im Prozess\*

*Martin J. Lutz, Zürich, und Michael Ritscher, Zürich*

### *Inhaltsübersicht*

I. Vorbemerkung	206
1. Problematik	206
2. Begriffserklärung	206
II. Computersoftware als Prozessobjekt	206
1. Herstellung und Vertrieb von Software	207
2. Unerlaubte Kopien	207
2.1 Rechtstatsächliches	207
2.2 Der immaterialgüterrechtliche Schutz von Computer- programmen	208
a) Spezialgesetz	208
b) Patentrecht	208
c) Wettbewerbsrecht	209
d) Markenrecht	209
e) Urheberrecht	210
f) Geheimnisschutz	211
2.3 Probleme bei der Durchsetzung eines urheberrechtlichen Programmschutzes im Prozess	211
a) Keine Beweislastumkehr	211
b) Schutzzumfang	212
III. Computerprogramme als Beweismittel	213
1. Beweisfähigkeit von Computerprogrammen	213
2. Augenscheinobjekt oder Urkunde?	213

\* Vortrag gehalten an der Tagung "Informatik und Recht" am 19. September 1986 in Bern.

## I. Vorbemerkung

### 1. Problematik

Auf erstes Ansehen hin ist man versucht, unter "Computersoftware im Prozess" die obrigkeitliche Durchführung eines Gerichtsverfahrens mit Hilfe von EDV zu verstehen. Tatsächlich arbeiten die Gerichte bereits nicht nur mit Textverarbeitungssystemen<sup>1</sup>, sondern entwickelt die Softwareindustrie Systeme für ein eigentliches "Prozessmanagement" mit Hilfe von Computern.

Diesem Vortrag liegen aber andere, nicht weniger neue und noch in Entwicklung begriffene Probleme zugrunde, nämlich die prozessuale Durchsetzung von Ausschliesslichkeitsrechten an Computersoftware einerseits und – damit verbunden – die Einbringung von Computersoftware in den Prozess als Beweismittel andererseits.

### 2. Begriffserklärung

Der Klarheit halber ist festzulegen, was unter dem Begriff "Software" im folgenden verstanden wird. Denn zur "Computersoftware" können sowohl Computerprogramme als auch Programmbeschreibungen und Begleitmaterial gezählt werden.

Dabei ist unter "*Computersoftware*" eine Folge von Befehlen zu verstehen, die in maschinenlesbarer Form festgehalten ist und bewirken kann, dass eine informationsverarbeitende Maschine bestimmte Funktionen ausführt oder bestimmte Ergebnisse anzeigt. Als Träger werden Disketten, Magnetbänder und andere Medien verwendet.

"*Programmbeschreibungen*" sind sprachliche oder schematische Darstellungen von Befehlsfolgen, die einem bestimmten Computerprogramm entsprechen.

"*Begleitmaterial*" ist der Sammelbegriff für alle Unterlagen, die weder Programm noch Programmbeschreibung sind und dem Verständnis oder der Anwendung eines Computerprogramms dienen können.

Diese Unterscheidung findet sich bereits in den Mustervorschriften der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) für den Schutz von Computersoftware<sup>2</sup>.

Nicht unter den Begriff der Computersoftware fallen *Daten*, sei es vor oder nach der Verarbeitung durch den Computer. Zu den Daten zählen beispielsweise Adresslisten, Mahnbriefe oder Kontoauszüge.

## II. Computersoftware als Prozessobjekt

Computersoftware kann unter verschiedenen Aspekten im Zivilprozess eine Rolle spielen, wobei jener der Herstellung und des Vertriebs nur der Vollständigkeit halber und in Hinblick auf die Beweismittelproblematik erwähnt wird.

1 Vgl. Thomas Hansjakob, Automatisierte Textbearbeitung an erstinstanzlichen Gerichten, in: SJZ 1986, 9.

2 Zu finden in Industrial Property 1977, 295 (englisch) sowie in GRUR Int. 1978, 286 (deutsch).

## 1. Herstellung und Vertrieb von Software

Konflikte während der *Herstellung* von Computersoftware führten meist zur Frage, ob das zugrundeliegende Rechtsverhältnis als Werkvertrag oder Auftrag zu qualifizieren sei. Entscheidend dürfte für die Beantwortung dieser Frage sein, ob die Parteien bei Vertragsabschluss Erfüllungskriterien definiert haben.

Beim *Vertrieb* von Computersoftware stellt sich der Praxis häufig die Frage nach Gewährleistung des Herstellers für durch den Abnehmer beanstandete Mängel<sup>3</sup>. Ob die offenbar unvermeidbar in jedem Programm vorhandenen Fehler im Funktionsablauf als "Mängel" zu qualifizieren sind, dürfte in erster Linie nach dem Grad der Abweichung vom Zugesicherten und in zweiter Linie auch nach dem "state of the art" zu beurteilen sein.

## 2. Unerlaubte Kopien

Sowohl bei in der Herstellung begründeten Mängeln als auch bei der Mangelhaftigkeit von lizenzierter Software interessiert die Frage des materiellen Schutzes der Software nur mittelbar. Unmittelbare Bedeutung erlangt sie, wenn gegen unerlaubte Kopien vorgegangen werden soll.

Gerichtsurteile zur Veranschaulichung der Problematik sind bisher in der Schweiz keine bekannt, was aber nicht heisst, dass es sich um eine rein akademische Frage handelt. Der Grund liegt eher in einer berechtigten Unsicherheit über die die Schutzansprüche begründenden Rechte.

Auch die selbstverständliche Verwendung des Begriffs "Lizenzvertrag", welcher notwendig ein zugrundeliegendes Schutzrecht fordert, vermag über diese Unsicherheit nicht hinwegzutäuschen. Denn wo kein absolutes Recht besteht, kann ein solches auch bei übereinstimmendem Willen der Vertragsparteien nicht geschaffen und folglich auch nicht lizenziert werden.

Nach einem kurzen Blick auf die Rechtstatsachen soll daher auf die Frage des materiellrechtlichen Schutzes von Computersoftware näher eingegangen werden.

### 2.1 Rechtstatsächliches

Am wirtschaftlich bedeutendsten und häufigsten sind die unerlaubten Kopien von *Standardprogrammen*. Denn diese sind vielseitig verwendbar, in grosser Zahl auf dem Markt und oft mit anderen Systemen kompatibel. Zur Veranschaulichung: Ein Programm wie beispielsweise das von Ashton-Tate vertriebene "d-Base III", welches für nahezu jeden Benutzer eines IBM-kompatiblen Personalcomputers von Interesse ist, kostet zur Zeit rund Fr. 2'000.—.

Zwar wird im Vertrag zwischen Softwarehersteller und Benutzer regelmässig vereinbart, dass keine weiteren Kopien hergestellt werden dürfen, was allerdings praktisch kaum überprüfbar und technisch gar nicht oder nur mangelhaft abgesichert ist.

<sup>3</sup> Siehe Josef Mehrings, Computersoftware und Mängelhaftung, in: GRUR 1985, 189, 506.

Vertragsrechtlich interessant sind die sogenannten "Shrink Wrapper-Verträge", welche bei Vertrieb von Massensoftware üblich sind. Zugrunde liegt die Idee, dass der Empfänger durch Öffnen der Plastikhülle einen Vertrag mit dem vom Hersteller gewünschten Inhalt abschliesst. Ob hier ein konkludenter Vertragsabschluss im Sinne von Praxis und Lehre zu Art. 1 OR anzunehmen ist, wurde unseres Wissens bisher gerichtlich nicht entschieden<sup>4</sup>.

Auf jeden Fall können auf dem Vertragsweg keine Dritten gegenüber durchsetzbaren Verbotsrechte begründet werden.

Ein Grossteil der Kopien wird zum *Privatgebrauch* hergestellt; daneben besteht aber auch ein Handel mit derartigen Produkten, eine eigentliche "*Softwarepiraterie*". Es ist für das *Ausmass* dieses unerlaubten Kopierens bezeichnend, dass im Ausland wie auch in der Schweiz Firmen bestehen, die Begleitmaterial, das von den Softwareherstellern regelmässig nur zusammen mit dem Programm oder zu hohen Preisen einzeln abgegeben wird, in Kopie separat und preisgünstig weiterverkaufen.

In der Praxis von geringerer Bedeutung sind unerlaubte Kopien von auf den einzelnen *Anwender zugeschnittenen Programmen*. Denn der zusätzliche Aufwand zur Anpassung kopierter Programme an die eigenen Bedürfnisse kann erheblich sein. Zudem besteht zwischen gleichgerichteten Betrieben in der Regel ein Konkurrenzverhältnis, was auch die Zugänglichkeit erschwert.

## 2.2 Der immaterialgüterrechtliche Schutz von Computerprogrammen<sup>5</sup>

Der Schutz von Begleitmaterial und Programmbeschreibungen als urheberrechtliche Sprachwerke bereitet der Praxis keine Schwierigkeiten.

Auch Landkarten und sonstige sogenannte "kleine Münze" werden grosszügig urheberrechtlich geschützt.

Hingegen scheint eine klare und eindeutige *Einordnung* der Computerprogramme in das System des Immaterialgüterrechts ohne Modifizierung des geltenden Rechts nicht möglich zu sein.

### a) Spezialgesetz

Konsequenterweise wird daher auch verschiedentlich gefordert, eine *lex specialis* für den Schutz von Computerprogrammen zu schaffen, wie dies bereits in verschiedenen Ländern, wie z.B. USA, Frankreich, Japan und Kanada, geschehen oder geplant ist. In der Schweiz ist eine derartige Lösung zur Zeit im Parlament kaum durchsetzbar.

### b) Patentrecht

Zu prüfen bleibt nach wie vor und auch in der Schweiz die Frage nach dem Schutz von Software durch das Patentrecht.

4 Vgl. Gert Lücke, Rechtsschutz und Vertragsgestaltung bei Computer-Software aus Schweizer Sicht, in: Schweiz. Mitt. 1986, 39.

5 Vgl. für die Schweiz u.a. Hans Rudolf Wittmer, Der Schutz von Computersoftware – Urheberrecht oder Sonderrecht, Bern 1981; Peter Sidler, Der Schutz von Computerprogrammen im Urheber- und Wettbewerbsrecht, Basel 1968.

Nachdem die Frage der Patentierbarkeit von Computerprogrammen lange Zeit kontrovers war, sind heute Computerprogramme in praktisch allen Ländern aber nur in Ausnahmefällen patentierbar.

Gegen einen Schutz durch das Patentrecht wurde bis vor sieben Jahren eingewendet, dass Computerprogramme keine "Regel zum technischen Handeln" seien<sup>6</sup>. Das Bundesgericht verneinte<sup>7</sup> die Patentierbarkeit mit der Begründung, Computerprogramme seien keine technischen Verfahren, da keine Naturkräfte angewendet würden. Dieses Argument hat aber seit der Einführung des Stoffschutzes keine Berechtigung mehr und erscheint daher dogmatisch als nicht zwingend.

Dennoch scheinen dieser Weg und jede Diskussion versperrt zu sein, seitdem in Art. 52 des Europäischen Patentübereinkommens vom Oktober 1973 kodifiziert wurde, dass Computerprogramme als solche nicht als Erfindung anzusehen seien.

Eine gewisse Lockerung der Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes zeichnet sich zwar ab, ohne allerdings durch die Praxis der Beschwerdekammer bisher bestätigt worden zu sein<sup>8</sup>.

Immerhin sind bereits nach geltender Praxis Programme für Herstellungs- und Arbeitsverfahren patentrechtlich schutzfähig<sup>9</sup>.

### c) Wettbewerbsrecht

Denkbar ist auch ein gewisser Schutz durch das Wettbewerbsrecht. Das geltende UWG setzt aber ein bestehendes Wettbewerbsverhältnis voraus und verbietet selbst "sklavische Nachahmungen" nur, wenn weitere gegen Treu und Glauben verstossende Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Diese Voraussetzungen sind aber beim unerlaubten Kopieren von Computerprogrammen, wie bereits gezeigt, in aller Regel nicht erfüllt.

Einen deutlich besseren, nämlich einen echten "Leistungsschutz" verspricht der Entwurf zu einem revidierten UWG vom Mai 1983. Art. 2 und 5 lit. c des Entwurfs verbieten neu den "Abnehmern" die unveränderte Übernahme "marktreifer Arbeitserzeugnisse eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand"<sup>10</sup>. Die berechtigten Interessen der Softwarehersteller könnten durch diese Norm – falls sie Gesetz würde – zwar nicht aufgrund eines absoluten Rechts, aber nicht weniger nachhaltig und systemgerecht geschützt werden.

### d) Markenrecht

Indirekten Schutz gegen unerlaubtes Kopieren von Computerprogrammen kann auch das Markenschutzgesetz verleihen<sup>11</sup>. Voraussetzung ist allerdings, dass die Software gekennzeichnet und das Kennzeichen im Markenregister eingetragen ist.

6 Kritisch: Mario M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, Bern 1983, 35.

7 BGE 98 Ib 396.

8 Siehe Axel von Hellfeld, Der Schutz von Computerprogramme enthaltenden Erfindungen durch das Europäische und das Deutsche Patentamt – eine Konfrontation, in: GRUR 1985, 1025.

9 Vgl. das Urteil des BGH "Dispositionsprogramm", in: GRUR 1977, 96, sowie von Hellfeld, a.a.O.

10 Vgl. Alois Troller, Gedanken zur Bedeutung des Leistungsschutzes im Entwurf für ein neues schweizerisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, in: GRUR Int. 1985, 94.

11 Siehe Lücke (FN 4), 29.

Die Übernahme des Programms samt Marke stellt dann eine Markenverletzung gemäss Art. 24 MSchG dar.

#### e) Urheberrecht

In vielen Ländern ist eine deutliche Tendenz zum Schutz der Computerprogramme (und damit der gesamten Software) durch das Urheberrecht festzustellen, wobei die jeweiligen Gesetze<sup>12</sup> geändert und den Besonderheiten des neuen Schutzobjekts angepasst werden. So wird beispielsweise meist die Schutzdauer von 50 bzw. 70 Jahren nach dem Tode des Urhebers auf 20 Jahre nach abgeschlossener Entwicklung oder Inverkehrbringung des Programms beschränkt.

In der *Schweiz* ist der Werkcharakter von Computerprogrammen noch heftig umstritten. Klärende Gerichtsurteile liegen nicht vor. Um so dringender wäre ein Entscheid durch den Gesetzgeber und um so unverständlicher ist es, dass das Problem des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen im Entwurf und in der Botschaft des Bundesrates zur *Revision des URG* vom August 1984 mit keinem Wort erwähnt wurde. Die Rückweisung des Entwurfs durch das Parlament an den Bundesrat mit dem ausdrücklichen Wunsch nach Berücksichtigung der Softwareproblematik eröffnet diese Möglichkeit von neuem.

Besonders zu beachten ist bei einem Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen, dass das Urheberrecht in seiner bisherigen Systematik nur die konkrete Gestaltung, nicht aber die Idee oder Methode schützt. Es ist fraglich, ob ein derartiges Schutzsystem, in dessen Zentrum zudem bisher nicht nur das Werk als Leistung, sondern vielmehr dessen Urheber steht, den Interessen der Softwarehersteller an einem effizienten Schutz eben dieser Methode, des Algorithmus, und der damit verbundenen unternehmerischen Leistung gerecht werden kann.

Der Einbezug der Computerprogramme in den Schutzbereich des Urheberrechtsgesetzes drängt sich denn auch nicht so sehr aus systematischen Gründen auf, sondern eher wegen der (zeitlichen) Dringlichkeit eines Schutzes an sich und wegen des international wesentlichen Aspekts der Reziprozität.

Im folgenden soll – da der Anwendbarkeit des URG auf Computerprogramme keine zwingenden Gründe entgegenstehen – davon ausgegangen werden, dass Programme zu den „*Werken*“ im Sinne des geltenden Urheberrechtsgesetzes gezählt werden können<sup>13</sup>. Weitere Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz ist *Individualität*.

Zu berücksichtigen bleibt, dass nach geltendem URG die Herstellung von Kopien oder eine sonstige Nutzung zum *Privatgebrauch* unentgeltlich zulässig ist, was aber lediglich für Spielprogramme von Bedeutung ist.

12 Beispiel: BRD, Urheberrechtsnovelle von 1985.

13 Gl.M. die jüngere Lehre, u.a.: Wittmer (FN 5), 81; Roland von Büren, Zur Totalrevision des Urheberrechts, in: NZZ 1986, Nr. 114, 23; Ivan Cherpillod, La protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur, in: Schweiz. Mitt. 1986, 41; a.M. Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, Basel 1983, 360; Sidler (FN 5), 40; Max Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, 202.

## f) Geheimnisschutz

Denkbare Grundlage für ein Vorgehen gegen unerlaubtes Kopieren von Computerprogrammen können ausser den bereits erwähnten Schutzrechten die im Zivil- und Strafrecht verstreuten Normen zum Geheimnisschutz bilden.

Dieser wird in der Praxis aber wohl meist an der Voraussetzung scheitern, dass zum Geheimnisschutz nicht nur ein Geheimhaltungswille, sondern kumulativ auch objektiver Geheimnischarakter erforderlich ist<sup>14</sup>.

Kopiergefährdete Computerprogramme dürften – von Ausnahmefällen der Militär- und Wirtschaftsspionage abgesehen – aber wohl kaum jemals objektiv geheim sein.

## 2.3 Probleme bei der Durchsetzung eines urheberrechtlichen Programmschutzes im Prozess

Soll gegen unerlaubte Kopien von Computerprogrammen gerichtlich aus Urheberrecht vorgegangen werden, so stellen sich verschiedene prozessuale Probleme. Diese sollten auch bei einer legislatorischen Behandlung des Programmschutzes im neuen URG Beachtung finden. Auf die Beweismittelproblematik wird separat eingegangen.

### a) Keine Beweislastumkehr

Im Gegensatz zum Patentrecht, Markenrecht und Muster-/Modellrecht kennt das Urheberrecht – da es formfrei entsteht – keine gesetzliche Vermutung der Berechtigung des Klägers und der Beständigkeit des klägerischen Anspruchs.

Wer aus Urheberrecht gerichtlich vorgeht, hat daher nach Art. 8 ZGB zunächst seine *Berechtigung* am Programm zu beweisen, was praktisch zu erheblichen Schwierigkeiten führen kann.

Einem vorhandenen Copyrightvermerk, der den Berechtigten nennt, kommt lediglich der Indizcharakter von Art. 8 URG zu.

Der Nachweis der Berechtigung wird zudem dadurch erschwert, dass nach geltendem Recht das Urheberrecht originär nicht dem Risikoträger, sondern dem Urheber zukommt, der meist selber nicht Risikoträger ist.

Insbesondere bei in den USA entwickelten Programmen ist zu beachten, dass nach US-Urheberrecht sogar eine juristische Person als Arbeit- oder Auftraggeber am urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnis *ex lege* originär berechtigt ist.

Nachteilig wirken sich das fehlende Hinterlegungssystem und die damit verbundene Beweislast auch in der Pflicht des Klägers aus, zu beweisen, dass sein Programm individuellen Werkcharakter aufweist und somit *urheberrechtlich geschützt* ist<sup>15</sup>.

Verlangt man, dass eine qualifizierte "Individualität" nachgewiesen sein muss, so ist dies innert nützlicher Frist nicht möglich. Traut sich bei den klassischen Werk-

14 Siehe Martin J. Lutz, Die gesetzliche und vertragliche Sicherung von Geheimnissen, in: Schweiz. Mitt. 1985, 185.

15 Matthias Brandi-Dohrn, Zur Reichweite und Durchsetzung des urheberrechtlichen Softwareschutzes, in: GRUR 1985, 179, 181 ff.

kategorien des Urheberrechts der Richter selber zu, über das Vorliegen von "Individualität" zu entscheiden, so ist im Softwareverletzungsprozess der Beizug eines Experten zur Beurteilung dieser Frage unerlässlich.

Ein derartiger Softwareerschutz wäre in der Praxis aber injustiziabel. Daher muss grundsätzlich davon ausgegangen werden können, dass *jedes* Computerprogramm urheberrechtlich geschützt ist<sup>16</sup>, was an sich nicht schadet.

Somit bestünde auch ohne Registrierung eine Urheberrechtsvermutung. Diese grosszügige Schutzgewährung wird erst bei der Bemessung des Schutzzumfanges wieder ausgeglichen, was einen wesentlichen Vorteil mit sich bringt: einen effizienten Schutz zumindest gegen blanke Kopien von Programmen.

Die Beweispflicht dafür, dass die *Schutzdauer* noch nicht abgelaufen ist, entfällt, da schon die minimale Schutzdauer von 50 Jahren post mortem auctoris die Lebenserwartung der Programme übersteigt.

## b) Schutzzumfang

Handelt es sich beim beklagten Programm um eine *Nachmachung*, d.h. eine Kopie, stellen sich prozessual keine weiteren Probleme; da der Schutzzumfang mindestens so gross ist wie das Schutzobjekt, sind Nachmachungen immer unzulässig.

Zwar müssen Parallelschöpfungen im Urheberrecht wegen der fehlenden Registeröffentlichkeit erlaubt sein, sind aber im Bereich der für unerlaubtes Kopieren interessanten Computerprogramme derart unwahrscheinlich, dass die Beweislast dafür beim Beklagten liegt.

Probleme bereitet die Frage, wie weit sich ein Programm von einem anderen unterscheiden muss, um nicht als unerlaubte *Nachahmung* noch in dessen Schutzzumfang zu fallen. Nach der anschaulich benannten "Abstands-" oder "Zirkeltheorie" richtet sich der Schutzzumfang nach dem Grad der Individualität des klägerischen Schutzobjektes<sup>17</sup>.

Entscheidend kann dafür aber nur die Individualität der konkretisierten Gestaltung und *nicht die Individualität der Methode* sein, denn diese wird – wie bereits erwähnt – vom Urheberrechtsschutz niemals erfasst.

Unbedeutende Änderungen eines Programms, z.B. durch Hinzufügung unnötiger Programmschritte, die nur dazu dienen sollen, den Schutzbereich des Originals zu verlassen, müssen urheberrechtlich verboten sein.

Erlaubt ist hingegen die Übernahme bereits bekannter Lösungsideen bei der im übrigen selbständigen Erarbeitung eines Programms.

Diese Freiheit des Algorithmus vermeidet auch das Problem der sogenannten *Selbstkollision*<sup>18</sup>; denn ein Programmierer wird unter ähnlichen Bedingungen regelmässig auch auf eigene Lösungsmethoden zurückgreifen, was ihm nicht verboten werden kann.

16 Gl.M. Brandi-Dohrn (FN 15), 183.

17 Vgl. Martin J. Lutz, Der Schutzzumfang im Urheberrecht, in: Festschrift 100 Jahre URG, Bern 1983, 173.

18 Brandi-Dohrn (FN 15), 180.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bereits das geltende Urheberrecht Softwarehersteller effizient gegen Piraterie zu schützen vermag. Daran ändert nichts, dass es sich – da formgebunden – tatsächlich nur um einen Pseudoschutz handelt.

### III. Computerprogramme als Beweismittel

Beweismittel haben im Prozess bekanntlich zum Zweck, den Richter von bestimmten Tatsachen zu überzeugen. Der Anspruch darauf, Beweismittel vorzubringen, ist bundesrechtlich verankert und kann aus Art. 8 ZGB abgeleitet werden. Denn wen die Beweislast trifft, der muss auch die Möglichkeit haben, den Beweis zu erbringen. Man spricht daher auch von einem “Recht auf Beweis”<sup>19</sup>.

Die Regelung der Art und Weise der Beweisführung ist gemäss Art. 64 BV Sache der Kantone.

Es stellt sich zunächst die Frage, ob Computerprogramme überhaupt beweisfähig sind. Danach ist zu prüfen, ob sie als “Augenscheinobjekte” oder als “Urkunden” in den Prozess einzubringen sind, und die Auswirkungen auf die Editionsspflicht der Parteien und Dritter.

#### 1. *Beweisfähigkeit von Computerprogrammen*

Ein Computerprogramm ist im Unterschied zu Aufzeichnungen, insbesondere zu Programmbeschreibungen, nicht statisch, sondern ein dynamischer Ablauf. Daran ändert auch die Möglichkeit nichts, ein Programm auf Papier auszudrucken.

Die Beweisfähigkeit eines Computerprogrammes ist somit beschränkt auf Eigenschaften des Programmes selber. Die Richtigkeit von Daten kann damit nicht bewiesen werden.

Eine im Gewährleistungsprozess wichtige Eigenschaft eines Programms, für die es beweisfähig ist, ist dessen Fehlerhaftigkeit. Diese äussert sich darin, dass gewisse Funktionen nicht oder falsch ausgeführt werden. Der Beweis hierfür kann beispielsweise durch spezielle Testprogramme erbracht werden.

Ein Computerprogramm ist zudem auch beweisfähig für den Grad seiner Übereinstimmung mit einem anderen Programm, was im Verletzungsprozess entscheidend ist. Dafür stehen Vergleichsprogramme zur Verfügung, mit welchen der Grad der “Identität” zweier Programme festgestellt werden kann.

#### 2. *Augenscheinobjekt oder Urkunde?*

Computerprogramme lassen sich nicht ohne weiteres in eine der bestehenden Beweismittelkategorien einordnen. Legaldefinitionen fehlen.

19 Vgl. Walther Habscheid, Das Recht auf den Beweis und der Grundsatz der Effektivität des Rechtsschutzes, in: SJZ 1984, 381.

Am ehesten bietet sich deren Subsumtion unter die Urkunden oder Augenscheinobjekte an, doch im klassischen Sinne werden unter Urkunden Schriftstücke mit Unterschrift und unter Augenscheinobjekten Liegenschaften verstanden.

Mit der Unterschrift wird eine Individualisierung bezweckt. Dieselbe Authentizität kann aber bei Computerprogrammen ebenfalls z.B. mit Hilfe von Codezahlen erreicht werden. Auch die "Schriftlichkeit" wird heutzutage sehr weit gefasst.

Im Unterschied zur Urkunde hält das Computerprogramm aber kein Ereignis fest, sondern ist, wie bereits erwähnt, dynamisch und unterscheidet sich damit von der Urkunde in der Beweisfähigkeit.

Mit dem Augenscheinobjekt hat das Computerprogramm gemeinsam, dass damit dessen Eigenschaften bewiesen werden sollen.

Die Beweisfähigkeit des Computerprogramms spricht daher für eine Zuordnung zu den Augenscheinobjekten. In der Lehre wird die Unsinnigkeit dieser Unterscheidung an sich betont und die Urkunde als "Augenscheinobjekt besonderer Art" bezeichnet<sup>20</sup>.

Wegen des grundsätzlichen "Rechts auf Beweis" ist die Frage, ob Computerprogramme zu den Urkunden oder zu den Augenscheinobjekten zu zählen sind, nur dann von Bedeutung, wenn daran auch unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft sind. Dies trifft beispielsweise bei der Zivilprozessordnung des Kantons Bern im Gegensatz zu jener des Kantons Zürich zu.

Die Zivilprozessordnung des Kantons *Zürich* folgt seit ihrer letzten Revision der Meinung, dass eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Beweismitteln prozessual unbedeutend sei<sup>21</sup>, und bestimmt daher in § 169 II: "Kann ein Gegenstand ohne Nachteil vor Gericht gebracht werden, ist er wie eine Urkunde einzureichen."

Im übrigen hat die Zuordnung zu den Urkunden oder Augenscheinobjekten keine weiteren Folgen: Die Editionsspflicht bzw. die Duldungspflicht (§§ 184, 170 ZPO) und auch die Beachtung als Beweismittel im summarischen Verfahren (§ 209 ZPO) ist dieselbe.

Die Zivilprozessordnung des Kantons *Bern* hingegen differenziert beim Beweis durch Urkunde oder durch Augenscheinobjekt. Nach Art. 236 ZPO gelten die Zeugnisverweigerungsgründe analog auch für die Editionsspflicht von Urkunden, nicht aber nach Art. 263 ZPO für die Duldungspflicht eines Augenscheins, welche ausnahmslos ist.

Diese Differenzierung ist kaum zu rechtfertigen<sup>22</sup>. Da eine klare Trennlinie zwischen Urkunde und Augenscheinobjekt ohnehin nicht gezogen werden kann, erschiene es als sinnvoll, dass die diesbezügliche gesetzliche Regelung derjenigen der Zürcher ZPO angepasst würde.

20 Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979, 332.

21 Hans Sträuli/Georg Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zürich 1982, N. 2 vor § 183, N. 5 zu § 169.

22 Gl.M. Georg Leuch, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Bern 1985, N. 1 zu Art. 263.

## Schweizerische Rechtsprechung

### I. Patentrecht

*Art. 1 Abs. 1 PatG, Art. 7 aPatG – “AQUARIUS I”*

- *Auch für die vom Beklagten anzurufenden rechtshindernden Tatsachen muss der Wahrscheinlichkeitsbeweis genügen.*
- *Rechtsschutzinteresse in casu bejaht.*
- *Rechtsbegehren sind nach dem Vertrauensprinzip auszulegen.*
- *Technische Unzulänglichkeiten reichen nicht aus, um gewerbliche Anwendbarkeit zu verneinen.*
- *Neuheitsschädliche Offenbarung einer Erfindung erfolgt grundsätzlich nicht schon bei Erteilung des Patentes, sondern erst mit dessen Publikation.*
- *Richterliches Ermessen bei der Würdigung von Beweismitteln.*
- *Technischer Fortschritt und erfinderische Tätigkeit als Voraussetzungen der Schutzfähigkeit trotz Zweifeln in casu glaubhaft gemacht.*
- *Il suffit que le cité rende vraisemblable les faits qu’il invoque pour sa défense.*
- *Existence d’un intérêt digne de protection admise in casu.*
- *Les conclusions doivent s’interpréter selon le principe de la confiance.*
- *Des insuffisances techniques ne suffisent pas à rendre l’invention inutilisable industriellement.*
- *Au contraire de sa publication, la seule délivrance du brevet ne constitue en principe pas encore une divulgation de l’invention, destructrice de nouveauté.*
- *Appréciation des preuves par le juge.*
- *Vraisemblance, in casu admise malgré des doutes, du progrès technique et de l’activité inventive comme conditions de la brevetabilité.*

Verfügung des HGer ZH vom 25. Juli 1984 i.S. A. AG gegen 1. D.N.C. und 2. I. AG

1. Am 8. Mai 1984 machte die Klägerin das vorliegende Verfahren anhängig. Sie stellte folgende Rechtsbegehren:

“1. Es sei der Gesuchsgegnerin 1 unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen, auf dem Gebiet der Schweiz Schläuche zum Herstellen von Betonfugendichtungen anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig porös ausgebildet sind, einen inneren Stützkörper aufweisen, dass zwischen Stützkörper und der äusseren Schlauchhülle eine weitere poröse Schlauchhülle vorgesehen ist, dass der Stützkörper schraubenfederartig ist, dass die lichte Weite der Schläuche grösser ist als der Aussendurchmesser des Stützkörpers.

2. Es sei der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen: Betonfugendichtungen unter Verwendung eines Schlauches, wie er im Begehren Ziff. 1 gekennzeichnet ist, herzustellen und dabei ein Verfahren anzuwenden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigstens ein Schlauch gemäss Kennzeichnung in Ziff. 1 einbetoniert und nach dem Schrumpfen des Betons mit Dichtungsmittel ausinjiziert wird.”

... Mit Eingabe vom 28. Juni 1984 nimmt die Klägerin noch zu zwei neuen Behauptungen der Beklagten Stellung. Sie ergänzt ihre Anträge sodann um die nachstehenden Eventualbegehren:

“1. a) Evtl. sei der Gesuchsgegnerin 1 unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen, auf dem Gebiet der Schweiz Schläuche zum Herstellen von Betonfugendichtungen anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig porös ausgebildet sind und einen inneren Stützkörper aufweisen.

2. b) Evtl. sei der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen: Betonfugendichtungen unter Verwendung eines Schlauches, wie er im Begehren Ziff. 1a gekennzeichnet ist, herzustellen und dabei ein Verfahren anzuwenden, dass wenigstens ein Schlauch gemäss Kennzeichnung in Ziff. 1a einbetoniert und nach dem Schrumpfen des Betons mit Dichtungsmitteln ausinjiziert wird.”

2. In der Sache stützt sich die Klägerin auf ihr CH-Patent X betreffend “Betonfugendichtungen, Verfahren zu ihrer Herstellung und Schlauch zur Durchführung des Verfahrens”. Die Beklagte 2 verwende in der Schweiz, namentlich auf einer Baustelle in Zürich-Kloten, das patentierte Verfahren und entsprechende Schläuche. Die Beklagte 1 habe die Verletzungen veranlasst und liefere der Beklagten 2 die Schläuche.

Neben der Einrede der fehlenden Zuständigkeit machen die Beklagten geltend, es fehle an einem Rechtsschutzinteresse der Klägerin, da sie das Klagepatent gar nicht verletzt. Im übrigen erheben sie die Einrede der Nichtigkeit, da das Klagepatent gewerblich nicht anwendbar sei, keinen technischen Fortschritt gebracht habe und überdies im Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits bekannt gewesen sei.

3. Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, dass der Beklagte eine patentverletzende Handlung vornimmt oder vorzunehmen beabsichtigt, die dem Kläger einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zuzufügen droht. Der Schaden darf nicht anders als durch die Massnahme abwendbar sein. Alle diese Voraussetzungen sind glaubhaft zu machen (Art. 77 Abs. 2 PatG). Auch für die vom Beklagten anzurufenden rechtshindernden Tatsachen (praktisch ist am häufigsten der Einwand, das Patent des Klägers sei nichtig) darf entgegen einer früheren Praxis der II. Zivilkammer des Obergerichtes nicht der volle Beweis verlangt werden, sondern muss ebenfalls die für die Begründung des Begehrens geforderte Wahrscheinlichkeit genügen (ZR 76, 1977, Nr. 38; BGE 103 II 287).

3.1 Der Einwand des fehlenden Rechtsschutzinteresses wird zu Unrecht erhoben: Die Beklagten bestreiten nicht, dass sie den von der Klägerin eingereichten Schlauch verwenden bzw. liefern. Ob er von der Formulierung des Klagepatentes erfasst wird,

ist eine materielle Frage – wird diese verneint, muss das Begehren abgewiesen werden. Weitere Gründe dafür, dass die materielle Prüfung entbehrlich sein solle und das Verfahren mangels eines Rechtsschutzinteresses durch Nichteintreten erledigt werden müsste, legen die Beklagten nicht dar. Es ist also auf das Begehren materiell einzutreten.

3.2 Die Beklagten bestreiten, dass der Schlauch vom Wortlaut des Patentes und vom Rechtsbegehren gedeckt sei. Ziff. 1 des Hauptbegehrens spricht von zwei porösen “Schlauchhüllen”. Nun ist das um den inneren Stützkörper gewickelte Vlies wohl nicht ein “Schlauch” im engeren Sinne. Rechtsbegehren sind aber wie alle Willenserklärungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (ZR 79, 1980, Nr. 130), und es besteht kein Zweifel, dass die Klägerin mit der inneren Schlauchhülle auch das Vlies des eingelegten Schlauches meinte. Auch materiell liegt im Ersatz des inneren Schlauches durch ein Stoff-Vlies, welches in Streifen um den Stützkörper gewickelt wird, wenn keine Nachmachung, so doch jedenfalls eine Nachahmung. Dies um so mehr, als der innere Schlauch von der Funktion her durchaus nicht aus einem Stück und zusammenhängend zu sein braucht, sondern nach der Beschreibung lediglich die Sicherheit gegen das Eindringen von Zementmilch verbessern soll.

Ohne weiteres unbehelflich ist auch der Einwand der Beklagten, dass die innere Hülle ihres Schlauches nicht einen grösseren Durchmesser als der Stützkörper aufweise. Der schraubenfederartig ausgebildete Stützkörper bildet einzelne Rippen, über welche die Schlauchhülle gezogen wird. Da diese Hülle aus dehnbarem Material besteht und offenbar einigermaßen satt anliegen soll, entstehen zwischen den einzelnen Rippen des Stützkörpers Einbuchtungen, die für sich einen kleineren Durchmesser aufweisen als der Stützkörper über seinen Rippen gemessen. Gleichwohl muss die Hülle an sich schon notwendigerweise einen grösseren Durchmesser aufweisen als der innenliegende Körper – sie könnte sonst überhaupt nicht aufgezogen werden. Der von den Beklagten verwendete bzw. gelieferte Schlauch erfüllt demnach dieses Merkmal des Klagepatentes.

3.3 Die Beklagten bringen vor, das Streitpatent sei gar nicht gewerblich anwendbar, da durch die “porösen Schlauchhüllen” Betonmilch eindringen und das Injizieren des Dichtungsmaterials verunmöglichen könne. Tatsächlich hat der Rechtsvorgänger der Klägerin ein weiterentwickeltes System zur Betonfugendichtung zum Patent angemeldet, bei welchem zwischen den beiden netzstrumpffartigen Schlauchhüllen des Klagepatentes eine Vlieseinlage eingefügt wird. In der Beschreibung weist er ausdrücklich darauf hin, dass das Klagepatent technische Unzulänglichkeiten aufweise, welche mit dem neuen System eliminiert würden. Während die Beklagten das Gewicht auf die Formulierung legen, das Eindringen von Betonbestandteilen (vor dem Injizieren) sei “kaum vermeidbar”, betont die Klägerin, dass dies zur Verstopfung führen könne, aber nicht müsse. Sie will offenbar geltend machen, dass nur eine geringe Misserfolgsquote zu verzeichnen sei.

Grundsätzlich ist zwischen fehlender technischer Anwendbarkeit und der Möglichkeit einer Verbesserung zu unterscheiden. Fort- und Weiterentwicklung bedeutet regelmässig – auch – Ausschalten von Unzulänglichkeiten beim Vorgängerprodukt, ohne dass dieses damit als völlig unbrauchbar hingestellt werden müsste. Der Einwand erscheint mindestens in diesem summarischen Verfahren als nicht genügend

glaubhaft, so dass die gewerbliche Anwendbarkeit nach Art. 1 Abs. 1 PatG vorläufig zu bejahen ist.

3.4 Nach Darstellung der Beklagten soll das Klagepatent schon darum nichtig sein, weil die Klägerin die Hauptansprüche konsequent mit den Unteransprüchen 13–15 kombiniert habe. Sie gebe damit zu, dass der Gegenstand der Hauptansprüche nicht patentwürdig sei. Dieser formellen Argumentation ist nicht zu folgen. Auch hier ist beim Verständnis der klägerischen Vorbringen Treu und Glauben zu beachten. Die Unteransprüche müssen vom Hauptanspruch gedeckt sein; sie beschreiben lediglich dessen besondere Ausführungen. Die Verletzung eines Unteranspruches ist demnach stets auch eine des Hauptanspruches, und es würde also genügen, das Rechtsbegehren nach diesem zu formulieren. Wenn eine bestimmte Verletzung jedoch spezifisch einen Unteranspruch betrifft, darf der Kläger seine Klage auch nach diesem Unteranspruch fassen, ohne dass er sich bei einer stillschweigenden Einschränkung behaften lassen müsste. Den Beklagten bleibt es unbenommen, ihren Standpunkt auf Einschränkung des Streitpatentes im Hauptprozess zu vertreten und näher zu begründen.

3.5 Zum Einwand der fehlenden Neuheit (Art. 1 i.V.m. Art. 7 aPatG) des Klagepatentes, das am 6. April 1976 angemeldet worden ist, berufen sich die Beklagten auf das französische Patent Nr. 75 04837 und auf einen Prospekt der “Electricité de France”, welche das Klagepatent im wesentlichen vorwegnehmen sollen.

Der Prospekt ist nicht datiert. Er nimmt lediglich Bezug auf das F-Patent 75 04837 (letzte Seite unten) – damit ist nicht erstellt, dass er vor dem massgeblichen 6. April 1976 veröffentlicht worden ist. Das F-Patent 75 04837 wurde am 17. Februar 1975 angemeldet, aber erst am 10. September 1976 im “Bulletin officiel de la propriété industrielle” veröffentlicht. Das Datum der Patenterteilung geht zudem aus den Akten nicht hervor. Damit ist nicht glaubhaft gemacht, dass die Lehre des F-Patents 75 04837 am Stichtag veröffentlicht gewesen ist. Selbst wenn die Beklagten die Patenterteilung vor dem 6. April 1976 zu beweisen vermöchten, so hilft ihnen dies nicht: Das Bundesgericht hat zwar in BGE 94 II 285 ff. entschieden, ein französisches Patent gelte schon mit der Erteilung als “veröffentlicht” im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. b aPatG. Interessierte könnten nämlich durch periodische Anfragen beim Patentamt Neuanmeldungen auf einem bestimmten Gebiet in Erfahrung bringen und Einsicht in die Unterlagen verlangen. Diese Auffassung geht sehr weit. Sie steht auch in einem gewissen Gegensatz zur Argumentation des Bundesgerichtes etwa in BGE 68 II 393, wo dem Fachmann zwar das Auftrennen der Naht an einem Heizkissen, nicht aber das Zerstören eines Autokühlers zugemutet wurde. Mit überzeugender Begründung legt das DPatGer in GRUR 1963, S. 518 f., dar, dass die neuheitsschädliche Offenbarung erst mit der Publikation erfolgt (dabei ist nicht die vollständige Wiedergabe der Patentschrift gefordert, aber immerhin der Hinweis auf die erfolgte Anmeldung, was dem Fachmann ermöglicht, sein Recht auf Einsicht in die Unterlagen des Amtes auch tatsächlich auszuüben). So oder anders erübrigt sich die materielle Diskussion des fraglichen französischen Patentes.

3.6 Die patentgemässe Erfindung soll nach den Angaben der Beklagten in einer einfachen Form bereits seit längerem bekannt und verschiedentlich angewendet worden sein. Die Beklagten berufen sich auf eine Zeichnung von R. G. und auf dessen Aussage, wonach er das System von seinem Vater übernommen habe.

Es ist zwar nicht richtig, dass schriftliche Äusserungen von potentiellen Zeugen generell aus dem Recht zu weisen wären – der moderne Zivilprozess kennt kaum mehr solche formalen Beschränkungen der Beweismittel, dafür aber ein weitgehendes richterliches Ermessen bei deren Würdigung. In diesem Zusammenhang ist es nun wesentlich, dass R. G. bezüglich des Streitgegenstandes nicht unbefangen ist, indem er die angeblich patentverletzenden Handlungen der Beklagten mit veranlasste. Muss er befürchten, bei einem für die Beklagten ungünstigen Prozessausgang selbst zur Rechenschaft gezogen zu werden, kommt seinen schriftlichen Äusserungen kaum Überzeugungskraft zu. Aus den gleichen Gründen drängt sich auch seine Einvernahme als Zeuge, die im summarischen Verfahren ohnehin in der Regel ausgeschlossen ist, nicht auf. Für das Massnahmeverfahren ist damit nicht glaubhaft, dass die Erfindung des Streitpatentes in der Schweiz bereits vor 1976 bekannt war und verwendet wurde. Selbst wenn dieser Nachweis den Beklagten gelingen wäre, bliebe zu entscheiden, ob das Streitpatent einen selbständigen technischen Fortschritt gebracht habe:

Bei dem von R. G. beschriebenen System wird um ein Stück Holz, z.B. einen Besenstiel, ein Drahtgeflecht gewickelt, dieses mit teerfreier Dachpappe umhüllt und das Ganze mit Bindedraht befestigt. Demgegenüber betrachten die Beklagten die Lehre des Streitpatentes lediglich als industriell herstellbare Variante der ursprünglichen Idee.

Der Einwand ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Die Funktion von Dachpappe und Bindedraht wird im Klagepatent von der netzwerkartigen Schlauchhülle übernommen, und dem Drahtgeflecht entspricht der patentgemässe Stützkörper. Die Verwendung des netzwerkartig-porösen Schlauches stellt immerhin zweifellos einen Fortschritt dar, indem die Vorrichtung bei geeigneter Wahl der Maschengrösse des Netzmaterials den Beton (weitgehend) abzuhalten vermag und trotzdem für das Injektionsgut auf der ganzen Länge permeabel bleibt. Wesentlicher noch erscheint der Umstand, dass das Mittel gemäss den Angaben von R. G. nur dann, wie er erwähnt, flexibel wird, wenn man den Besenstiel entfernt. Damit geht aber die Festigkeit verloren, und das Gewicht des Betons dürfte das Drahtgeflecht sofort zusammendrücken: Ein späteres Injizieren ist verunmöglicht. Lässt man den Stiel – was diesfalls naheliegt – während des Betonierens noch in der Vorrichtung und zieht ihn erst nach dem Erhärten heraus, verliert das System die Flexibilität. Demgegenüber kann der Schlauch nach dem Klagepatent in praktisch beliebiger Länge verwendet, frei gebogen und ohne weitere Massnahmen einbetoniert und anschliessend ausinjiziert werden.

In der Beschreibung des Klagepatentes wird ein – angeblich erfolgloser – Versuch erwähnt, die Wülste der vorbekannten Gummibanddichtungen mit einem Hohlraum und seitlichen Öffnungen zum Injizieren zu versehen. Der Nachteil dieser Lösung liegt aber augenscheinlich in der besonderen Anfälligkeit auf Verstopfungen, und auch die Resistenz gegen den Druck beim Betonieren dürfte fraglich sein.

Es bleiben Zweifel bestehen, ob das Klagepatent einen technischen Fortschritt gebracht hat und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, falls das von R. G. beschriebene System tatsächlich bekannt gewesen sein sollte. Im Rahmen dieses summarischen Verfahrens dürfen diese Voraussetzungen der Schutzfähigkeit immerhin als glaubhaft gelten. Eine Expertise, wie sie die Beklagten beantragen, erscheint entbehrlich. Die technischen Sachverhalte sind auch für den Laien überblickbar,

und die Entscheidung der Rechtsfrage, wo die Grenze zwischen der Anpassung einer handwerklichen Massnahme auf die industrielle Verwendbarkeit und der eigenständigen Erfindung liege, kann auch der Gutachter dem Richter letztlich nicht abnehmen.

3.7 Ist die materielle Berechtigung des klägerischen Anspruches einstweilen glaubhaft, stellt sich nur noch die Frage der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit einer vorsorglichen Massnahme. Die Klägerin beruft sich auf die Gefahr weiterer Verletzungen, die drohende Marktverwirrung und die Schwierigkeit, bei fort-dauernden Verletzungen alle Verletzer aufzuspüren und ins Recht zu fassen. Dagegen bringen die Beklagten nichts vor. Die Massnahmen dürften für sie auch nicht übermässig belastend sein. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass sie auch im Verlaufe des Hauptprozesses aufgehoben oder abgeändert werden können, wenn sich neue Gesichtspunkte ergeben.

*Demgemäss verfügt der Einzelrichter:*

1. Der Beklagten 1 wird bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich *verboten*, auf dem Gebiet der Schweiz Schläuche zum Herstellen von Betonfugendichtungen anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig porös ausgebildet sind, einen inneren Stützkörper aufweisen, dass zwischen Stützkörper und der äusseren Schlauchhülle eine weitere poröse Schlauchhülle vorgesehen ist, dass der Stützkörper schraubenfederartig ist, dass die lichte Weite der Schläuche grösser ist als der Aussendurchmesser des Stützkörpers.

Der Beklagten 2 wird bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich *verboten*, auf dem Gebiet der Schweiz Betonfugendichtungen unter Verwendung eines Schlauches wie oben gekennzeichnet herzustellen und dabei ein Verfahren anzuwenden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigstens ein Schlauch gemäss Kennzeichnung wie vorstehend einbetoniert und nach dem Schrumpfen des Betons mit einem Dichtungsmittel ausinjiziert wird.

Im Anschluss an das obige Verfahren machte die Klägerin am 31. August 1984 den vorliegenden Prozess "AQUARIUS II" anhängig:

Verfügung des HGer ZH vom 4. April 1985 i.S. A. AG gegen 1. D.N.C. und 2. I. AG

Die Klägerin beantragte:

"1. Es sei den Beklagten unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns zu untersagen, auf dem Gebiet der Schweiz Schläuche zum Herstellen von Betonfugendichtungen anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig porös ausgebildet sind, einen inneren Stützkörper aufweisen, dass der poröse Schlauch ein Geflecht, insbesondere aus Monofilamentmaterial ist, dass der Stützkörper schraubenfeder-

artig ausgebildet ist, dass zwischen dem Stützkörper und dem erwähnten porösen Schlauch eine poröse Schlauchhülle angeordnet ist und dass wenigstens an einem Ende des porösen Schlauches ein Einfüllstutzen für Dichtungsmittel vorgesehen ist.

2. Es sei der Zweitbeklagten unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns zu untersagen: Betonfugendichtungen unter Verwendung eines Schlauches, wie er im Begehren Ziff. 1 gekennzeichnet ist, herzustellen und dabei ein Verfahren anzuwenden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigstens ein netzwerkartig poröser Schlauch einbetoniert und nach dem Schrumpfen des Betons mit Dichtungsmittel ausinjiziert wird sowie dass auf der einen Fläche einer Arbeitsunterbruchsfuge wenigstens ein poröser Schlauch befestigt, einbetoniert und nach dem Schrumpfen des Betons ausinjiziert wird.

3. Die Beklagten haben unter solidarischer Haftung an die Klägerin Fr. 49'000.—, evtl. nach Massgabe des Beweisergebnisses einen höheren oder niedrigeren Betrag, zu bezahlen."

In der Referentenaudienz vom 3. April 1985 trafen die Parteien den nachstehenden Vergleich:

"1. Die Beklagten anerkennen die Rechtsbegehren 1 und 2 der Klage.

2. Die Klägerin gestattet der Beklagten 2, bereits einbetonierte Injektionsschläuche auf der Baustelle "Black Out" in Kloten/Zürich selbst auszuinjizieren oder ausinjizieren zu lassen.

3. Die Beklagten verpflichten sich solidarisch, der Klägerin bis zum 9. Mai 1985 den Betrag von Fr. 21'000.— als Entschädigung für widerrechtliche Benützung des Klagepatentes (Fr. 14.—/ml) zu bezahlen.

4. Dieser Vergleich beruht auf der Erklärung der Beklagten 2, dass in der Schweiz neben den im Vergleich Klägerin/Moll bereits berücksichtigten 300 ml 1'500 ml des patentverletzenden Produktes umgesetzt worden sind.

5. Die der Klägerin zu bezahlende Prozessentschädigung wird vom Gericht festgesetzt.

6. Die Beklagten übernehmen die Kosten des Handelsgerichtes und ersetzen der Klägerin die Kosten des Massnahmeverfahrens ER Nr. 7/84 von Fr. 1'325.50."

Der Streitwert ist auf jedenfalls Fr. 100'000.— zu schätzen (§ 22 Abs. 2 ZPO) — entgegen der Auffassung der Beklagten sind nämlich nicht lediglich die erfolgten Patentverletzungen zu berücksichtigen, sondern die Auseinandersetzung drehte sich zunächst im wesentlichen um die Gültigkeit des Klagepatentes an sich. Bei der Bemessung der Prozessentschädigung für die Klägerin (Ziff. 5 des Vergleiches) ist zu berücksichtigen, dass der Fall mindestens bis zur Anerkennung der Patentverletzung durch die Beklagten in der Klageantwort anspruchsvolle rechtliche und tatsächliche Probleme stellte. Besondere Zuschläge ergeben sich für das Massnahmeverfahren und für den notwendigen Beizug eines Patentanwaltes (ZR 77 Nr. 48). Eine Entschädigung von gesamthaft Fr. 20'000.— ist angemessen.

*Weiter verfügt der Präsident:*

1. ... Den Anträgen 1 und 2 der Klägerin wurde stattgegeben mit der Ausnahme, dass vom Verbot gemäss Antrag 2 der Klägerin ausgenommen ist das Ausinjizieren bereits verlegter Schläuche auf der Baustelle "Black Out" in Kloten/Zürich durch die Beklagte 2.

2. Im übrigen wird das Verfahren als durch Vergleich erledigt abgeschlossen.

3. ...

4. Die Kosten werden den Beklagten je zur Hälfte unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrag auferlegt. Die von der Beklagten 2 geleistete Sicherheit von Fr. 500.— wird zur Kostendeckung herangezogen.

5. Die Beklagten werden solidarisch verpflichtet, der Klägerin für das vorliegende sowie für das Massnahmeverfahren eine Prozessentschädigung von gesamthaft Fr. 20'000.— zu bezahlen.

6. ...

*Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und 4 aPatG – "MILBE"*

- *Zum Nichtigkeitsgrund der unklaren Definition der Erfindung (in casu verneint).*
- *Zur Frage der Einheitlichkeit mit Bezug auf die Beurteilung des technischen Fortschritts und der erfinderischen Leistung.*
- *Zur Bejahung des technischen Fortschritts ist es nicht nötig, dass dieser bei allen beanspruchten Materialien vorhanden ist. Die negative Auslese kann durch den Fachmann erfolgen.*
- *Der weltweite wirtschaftliche Erfolg als Indiz für den technischen Fortschritt.*
- *Zur Definition des Durchschnittsfachmanns.*
- *Möglichkeit der übersteigerten systematischen Forschungsarbeit schliesst erfinderische Tätigkeit nicht aus.*
- *Wissenschaftlich gesicherte Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften chemischer Verbindungen sind in der Regel nur ausnahmsweise möglich.*
- *Massgebend für den Streitwert ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Nichtigerklärung des angefochtenen Patentes.*
- *Le manque de clarté de la définition de l'invention comme cause de nullité (question résolue négativement in casu).*
- *Le principe de l'unité en relation avec l'appréciation du progrès technique et de la prestation inventive.*
- *Le progrès technique ne doit pas nécessairement apparaître dans tout ce qui est revendiqué. La sélection négative peut être effectuée par l'homme du métier.*
- *Le succès commercial à l'échelle mondiale comme indice du progrès technique.*
- *Définition de l'homme du métier moyen.*
- *La possibilité d'un travail de recherche systématique exagéré n'exclut pas l'activité inventive.*
- *Il n'est qu'exceptionnellement possible d'établir de façon scientifique des liens entre la structure et les propriétés de combinaisons chimiques.*
- *Ce qui est déterminant pour fixer la valeur litigieuse c'est l'intérêt du public à la constatation de la nullité du brevet attaqué.*

Urteil des HGer ZH vom 22. August 1985 i.S. F. und L. gegen DP & Comp.

*Rechtsgebühren:*

“Es sei das Schweizer Patent Nr. 499 ... nichtig zu erklären.”

*Das Gericht zieht in Erwägung:*

1. Die Beklagte ist Inhaberin des CH-Patentes Nr. 499 ... betreffend “Milbenovizid und Fungizid bzw. gegen Milben und Fungi geschütztes nichttextiles Material”, angemeldet am 2. Mai 1967 ... Sie erstattete gegen F. und L. im Frühjahr 1981 wegen Verletzung dieses Patentes Strafanzeige. F., der Erstk Kläger, und L., der Zweitkläger, reichten am 31. August 1981 beim Handelsgericht innert der ihnen von den Strafverfolgungsbehörden angesetzten Frist Klage auf Nichtigerklärung des Klagepatentes ein ...

Das Hauptverfahren wurde schriftlich durchgeführt und mit der Stellungnahme der Kläger zur Duplik abgeschlossen. Am 13. Juni 1983 wurde die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens über verschiedene Fragen patenttechnischer Natur angeordnet ...

2. Das Streitpatent wurde noch unter der Herrschaft des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 erteilt und unterliegt daher gemäss Art. 142 lit. c PatG hinsichtlich der Beurteilung der Nichtigkeitsgründe jenem Recht. Gemäss Art. 26 Abs. 1 aPatG ist ein Patent auf Klage hin durch den Richter nichtig zu erklären, wenn einer der dort genannten Nichtigkeitsgründe vorliegt.

Die Kläger machen folgende Nichtigkeitsgründe geltend: Erstens ergebe der Patentanspruch selbst unter Beiziehung der Beschreibung keine klare Definition der Erfindung (Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 aPatG). Sodann habe die Erfindung am massgeblichen Stichtag keinen klar erkennbaren technischen Fortschritt gebracht, und sie ermangle darüber hinaus der Erfindungshöhe. Damit bestreiten sie das Vorliegen der Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 aPatG und machen Nichtigkeit im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 aPatG geltend.

Die Beklagte hält demgegenüber am Bestand ihres Patentes fest.

Die Gutachter wurden zu allen drei geltend gemachten Nichtigkeitsgründen befragt, einschliesslich zur Frage des technischen Fortschrittes, der nach altem Patentrecht ein selbständiges Erfindungsmerkmal darstellt. Sie bejahten sowohl die Klarheit der Erfindungsdefinition als auch den technischen Fortschritt und das Vorliegen der Erfindungshöhe. Darauf und auf die Stellungnahme der Kläger zum Gutachten wird nachstehend näher eingegangen. Auf die Eingabe der Beklagten zur Stellungnahme der Kläger zum Gutachten wird hingegen nicht eingetreten, da die Parteien keinen Anspruch darauf haben, sich wiederum zur Stellungnahme der Gegenpartei zum Gutachten zu äussern (§ 180 ZPO).

3. Die Kläger machen zum Nichtigkeitsgrund der unklaren Definition (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 aPatG) im wesentlichen geltend: Unklar sei, ob es sich bei der Umschreibung im Oberbegriff des Patentanspruches “Milbenovizid und Fungizid bzw. gegen Milben und Fungi geschütztes nichttextiles Material” um ein milbenovizides und fungizides Mittel, d.h. ein *Gemisch* (= Präparat), handle, das als Aktivkompo-

nente eine Verbindung der Formel I gemäss Kennzeichen des Patentanspruches enthalte, *oder* um ein gegen Milben und Fungi geschütztes nichttextiles *Material*, das als wirksame Komponente eine Verbindung der genannten Formel I enthalte; beides, das Präparat (= Gemisch) und das Material, so meinen sie, könne nicht beansprucht werden. Auch die Beschreibung bringe diesbezüglich keine Klarheit. Darin sei die Rede von sogenannten Systemwirkstoffen, die in die Pflanzen eindringen und sich darin zu bewegen vermögen; eine mit diesem Wirkstoff behandelte Pflanze könne zwar als geschütztes Material bezeichnet werden, das als wirksame Komponente eine Verbindung der Formel I enthalte, doch sei eine solche Pflanze nach dem alten Patentrecht nicht schutzfähig. Die in der Beschreibung wiederum genannte Anstrichfarbe mit dem Wirkstoff sei nur ein milbenovizides und fungizides Gemisch und kein gegen Milben und Fungi geschütztes Material, da diese Begriffsbestimmung sich nicht auf ein Gemisch des Wirkstoffes mit einem eine "eigenständige Funktion" aufweisenden Träger, wie Farbe, beziehe. Andere aufgezählte Materialien wiederum enthielten den Wirkstoff nicht. Schliesslich sei auch die Bezeichnung Milbenovizid und gegen Milben geschütztes Material nicht klar, da sich jene Bezeichnung auf Milbeneier und diese Bestimmung auf Milben als solche beziehe.

3.1 Der Patentanspruch des Streitpatentes lautet wie folgt: "Milbenovizid und Fungizid bzw. gegen Milben und Fungi geschütztes nichttextiles Material, dadurch gekennzeichnet, dass es als wirksame Komponente eine Verbindung der Formel (I) ... enthält, ..." Wie die Gutachter mit Recht darlegen, werden damit zwei Gegenstände beansprucht, nämlich

- a) ein Milbenovizid und (oder) Fungizid, das als wirksame Komponente eine Verbindung der Formel I enthält, und
- b) ein gegen Milben und (oder) Fungi geschütztes nichttextiles Material, das als aktive Komponente eine Verbindung der Formel I enthält.

Für den unvoreingenommenen Fachmann sei klar und es könne nur darin ein Sinn erkannt werden, so führen die Gutachter aus, dass damit beide Gegenstände geschützt werden sollten. So sähen es offensichtlich auch die Kläger, wenn sie geltend machen, beides, das Gemisch und das geschützte Material, könne nicht beansprucht werden, und Vorschläge unterbreiteten, wie ein weiterer Patentanspruch für die Gegenstände gemäss lit. b richtigerweise hätte formuliert werden können, nämlich als Verfahrensanspruch zum Schutze nichttextiler Materialien gegen Milben und Pilze. Mit dem letzteren anerkennen die Kläger in der Tat indirekt, dass die Beklagte mehr beanspruchte als nur Präparate im herkömmlichen Sinne, bestreiten jedoch, dass sie dies so und in einem Anspruch hätte tun dürfen.

Eindeutig umfasst aber der Patentanspruch selbst für den Laien erkennbar zwei Typen von Stoffmischungen, welche den Wirkstoff der Formel (I) enthalten, nämlich Mischungen, die als Ganzes zur Bekämpfung von Milbenova und Fungi bestimmt sind – dies sind nichts anderes als agrochemische Behandlungsmittel –, und Mischungen, in denen der Wirkstoff einen Gegenstand oder eine Substanz, "Material" genannt, gegen Befall von Fungi und Milben schützt, wie beispielsweise Holzplatten usw.

Auch aus der Beschreibung ist eindeutig ersichtlich, dass als Erfindung bzw. als erfindungsgemäss angesehen wird die Verwendung einer Verbindung der im Patent-

anspruch angegebenen Formel sowohl als Milbenova-/Fungi-Bekämpfungsmittel, bestehend aus einer aktiven Substanz und Trägersubstanz, als auch als Komponente eines Produktes oder Werkstoffes unter der Bezeichnung "Material", das gegen Milben und Fungi geschützt ist.

3.2 Wie die Gutachter überzeugend darlegen, steht die Bezeichnung Milbenovizid und Fungizid für ein Schädlingsbekämpfungsmittel, das gleichzeitig als Milbenovizid und als Fungizid wirkt und das für das eine oder andere oder auch für beides eingesetzt werden kann. Und Ovizid ist die allgemeine Bezeichnung für ein Schädlingsbekämpfungsmittel mit Wirkung gegen Milbenova und gegen Milben, so dass hier die Begriffe Milben und Milbeneier ausgetauscht werden können. Einige Schwierigkeiten bietet hingegen der Begriff "Material", der von den Gutachtern unter Hinweis auf Wahrig, Deutsches Wörterbuch, in Bertelsmann-Lexikon-Verlag, 1975, dahin interpretiert wird, dass damit lediglich (nichttextile) Materialien gemeint seien, die für die *Weiterverarbeitung* bestimmt seien und gegen Milben und Fungi geschützt werden müssten. Selbst wenn diese Auffassung zutreffen sollte, könnte der Patentanspruch deswegen nicht als unklar und vollumfänglich nichtig bezeichnet werden; vielmehr wäre er diesfalls einschränkend auszulegen und allenfalls auf Materialien in diesem engeren Sinne einzuschränken.

Die Auffassung der Experten erscheint jedoch nicht zwingend. Sowohl der Patentanspruch als auch die Beschreibung legen eher den Schluss nahe, dass im Lichte der Patentschrift, deren Sprachregelung den Vorzug verdient, uneingeschränkt nichttextile Materialien zu verstehen sind, die den Wirkstoff als Komponente enthalten und dieser zugleich den Gegenstand oder die Substanz gegen Befall von Milben/Milbenova und/oder Fungi schützt. Material ist somit weit mehr das behandelte Gut, das Rohstoff, Halbfabrikat oder Fertigfabrikat sein kann; die Ausklammerung der Fertigprodukte wäre durch die Beispiele in der Beschreibung wie Schuhe, Farbanstriche usw. nicht gedeckt, auch wenn es zutrifft, dass Anstrichfarben und Holz an sich eindeutig unter den Begriff Materialien im Sinne von nicht fertigen Produkten fallen. Damit löst sich schliesslich der scheinbare Widerspruch zwischen den Beispielen wie Holz, Faserplatten und Papier einerseits und Gepäckstücken, Schuhen usw. andererseits.

An der Klarheit der Erfindungsdefinition ändert sodann weder die Anspruchsbreite noch der Umstand etwas, dass zwischen den beiden Schutzgegenständen bezüglich einzelner "Materialien" eine gewisse Ambivalenz besteht. Es gibt Gegenstände, in denen der Wirkstoff enthalten ist, z.B. ein Lagerboden, die nicht nur selbst gegen Fungi/Milben/Milbenova geschützt sind, sondern auch das Lagergut vor dem Befall schützen. Der zweite Schutz wird diesfalls indirekt bewirkt, indem das den Wirkstoff enthaltende Produkt mit dem darauf gelagerten Gut in Kontakt kommt. Dies spricht einmal mehr für eine eher weite Auslegung des Begriffs Material.

3.3 Die in der Kennzeichnung des Patentanspruches verwendete Formulierung, "dass es als wirksame Komponente eine Verbindung der Formel I enthält", bedeutet, wie die Gutachter zutreffend annehmen, dass die Verbindung der Formel I immer nur eine Komponente sein kann, mithin Bestandteil des beanspruchten Produktes sein muss. In diesem Sinne werden unter "Milbenovizid und Fungizid" sämtliche Zusammensetzungen erfasst, die neben dem Wirkstoff mindestens einen weiteren Stoff, beispielsweise einen Träger- oder Hilfsstoff, enthalten. Solche gewollten

– im Sprachgebrauch der Beklagten bewussten – Gemische fallen nicht unter das Stoffschutzverbot gemäss Art. 2 Ziff. 4 aPatG. Für die Mischungen des Gegenstands lit. a (Fungizide und Ovizide) bedarf dies wohl keiner weiteren Begründung. Aber auch der Gegenstand b gemäss Oberbegriff des Patentanspruches (gegen Milben und Fungi geschütztes ... Material) stellt in einem weiteren Sinne eine Stoffmischung dar, die den Wirkstoff (rein oder gemischt) als Komponente enthält, freilich mit dem Unterschied, dass der Wirkstoff den Gegenstand oder die Substanz selber schützt (und nicht oder zumindest nicht ausschliesslich der Bekämpfung von Fungi/Milben/Milbenova des auf dem Gegenstand – z.B. Fussboden – gelagerten Materials dient). Es ist kein Grund ersichtlich, diese weiteren Stoffmischungen, die einem produktebezogenen Verwendungsanspruch nahekommen, als unter das Stoffschutzverbot des Art. 2 Ziff. 4 aPatG fallend zu betrachten. Wie die Experten mit Recht bemerken, käme man selbst dann, wenn der Patentanspruch mit Bezug auf den weiteren Gegenstand als Verfahrensanspruch formuliert worden wäre und man die unmittelbaren Erzeugnisse davon im Sinne von Art. 8 Abs. 3 PatG definieren müsste, im wesentlichen zur gleichen Gegenstandsbezeichnung des Patentanspruches.

Die chemische Behandlung von Pflanzen, ohne dass dabei bestimmte individuelle Sorten beansprucht werden, verstösst ferner nicht gegen das Sortenschutzgesetz. Hingegen fallen die in der Beschreibung aufgezählten, von der Definition des Patentanspruches an sich mitumfassten Gegenstände wie Früchte, Knollen, Zwiebeln, Wurzeln, Samen und andere Pflanzenteile, soweit sie zu Ernährungszwecken und als Viehfutter bestimmt sind, unter die Ausschlussbestimmung des Art. 2 Ziff. 3 aPatG. Wie die Gutachter bemerken, ist aber anzunehmen, der Patentanspruch wolle für den Fachmann erkennbar solche Ausführungsformen nicht umfassen. Im einzelnen könnten diese Materialien auch deshalb nicht ausgeklammert werden, weil sie, wie beispielsweise Saatgut, Knollen und Pflanzenmaterialien, als Fortpflanzungsmittel verwendet werden können.

Die Gutachter werfen schliesslich noch die Frage der Einheitlichkeit der beiden im Patentanspruch definierten Typen von Stoffmischungen (Art. 52 Abs. 1 aPatG) auf, lassen sie jedoch offen, da ein allfälliger Verstoß gegen das Erfordernis der Einheitlichkeit (Art. 52 Abs. 1 aPatG) keinen Nichtigkeitsgrund darstelle und die von der Klägerin bestrittene Klarheit der Erfindungsdefinition hierdurch nicht berührt werde. In letzterer Hinsicht ist ihnen beizupflichten, doch ist die Frage nach der Einheitlichkeit mit Bezug auf die Beurteilung des technischen Fortschrittes und der erfinderischen Leistung deswegen nicht ohne Bedeutung; lägen nämlich zwei ganz verschiedene Erfindungsgegenstände vor, so wären diese getrennt auf ihre Schutzwürdigkeit hin zu prüfen. Die Einheitlichkeit kann indessen ernsthaft nicht verneint werden. Die beiden Teile des Patentanspruches fügen sich durch den gemeinsamen Wirkstoff durchaus zu einer Erfindungsgesamtheit. Dies war offenbar auch die Auffassung des Patentamtes, das die Formulierung vorschlug und den inneren Zusammenhang zwischen den beiden Gegenständen durch das Wort "bzw." noch betonte. Im übrigen sind auch die Gutachter der Auffassung, dass die beiden Gegenstände, als Erzeugnisanspruch und als Verwendungsanspruch gefasst, ohne einheitsstörend zu sein, in ein und demselben Patent Platz gehabt hätten.

Der von den Klägern geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unklaren Definition gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 aPatG ist damit jedenfalls zu verneinen.

4. Die Kläger anerkennen die Neuheit der patentgemässen Verbindungen und Gemische. Sie behaupten fehlenden technischen Fortschritt im wesentlichen mit der Begründung, dass durch die patentgemässe Verbindung nicht mehr Arten von Schädlingen wirksam bekämpft werden könnten und die Schädlingsbekämpfung nicht geringere Stoffmengen oder weniger Arbeitskraft erfordere, als dies mit den bekannten Mitteln vorab gemäss den in den vorveröffentlichten US-Patentschriften 29 332 ..., 29 334 ... und 3 010 ... offenbarten Verbindungen möglich gewesen sei. Das patentgemässe B. zerfalle nämlich in das bekannte C., und auf diesem Zerfallsprodukt allein, das übrigens Ausgangsstoff für die Herstellung von B. sei, beruhe die fungizide und ovizide Wirkung. Dem Einwand der Beklagten, die spezifischen Eigenschaften von C. als systemisch wirkendes Pflanzenfungizid mit geringer Toxizität hätte nicht zum Stand der Technik gehört, sondern seien erst mit ihrem im gleichen Zeitpunkt angemeldeten CH-Patent 501 ... bekanntgeworden, setzen die Kläger entgegen, dass schon durch die US-Patentschrift 3 010 ... C. als fungizider Wirkstoff bekannt gewesen sei; zudem hätte das Wissen um die systemische Wirkungsweise dieser Verbindungen damals bereits zum Stand der Technik gehört. Die Beklagte schreibt demgegenüber der patentgemässen Verbindung weitere Vorteile zu, die gegenüber C. in ausgesuchten Anwendungsbereichen bestanden hätten.

4.1 Mit ihrem Vorbringen behaupten die Kläger, die Synthese von B. habe nicht mehr ergeben, als schon immer im vorbekannten Ausgangsstoff C. – erkannt oder unerkannt – enthalten gewesen sei. In diesem Sinne ist auch ihre Behauptung zu verstehen, es liege höchstensfalls eine Entdeckung – gemeint sind Eigenschaften, die mit dem bekannten Stoff bzw. Fungizid zwangsläufig verbunden sind – vor. Diese Argumentation wäre schlüssig, wenn die Funktion von C. als (Pflanzen-)Fungizid und/oder Ovizid im Stand der Technik sichergestellt gewesen wäre *und* B. gegenüber C. keinerlei Vorteile gebracht hätte. Nur diesfalls könnte nicht von einer Bereicherung der Technik gesprochen werden und wäre der Charakter der patentgemässen Lösung der Erfindung überhaupt in Frage gestellt.

Die Gutachter stellten jedoch eindeutige Vorteile von B. gegenüber C. fest, und dies ungeachtet des Umstandes, dass nach ihrer Auffassung C. als systemisch wirkendes (Pflanzen-)Fungizid bekannt war.

4.2 Im einzelnen beschränken sich die Gutachter mit Recht auf einen Vergleich mit den im Stand der Technik vorbekannten Benzimidazol-Verbindungen, von denen auch nach ihrer Auffassung die in den vorstehend genannten drei US-Patentschriften offenbarten Verbindungen hinsichtlich ihrer Wirkung denjenigen des Streitpatentes am nächsten kommen. C. war demgemäss vorbekannt. Ebenso steht fest, dass B., der wichtigste Vertreter der im Streitpatent genannten Verbindungen, im Wasser relativ rasch in C. zerfällt.

Im Vergleich zu den Verbindungen gemäss der *US-Patentschrift 29 334 ...*, die sich von B. strukturell nur dadurch unterscheiden, dass sie anstelle der N-Butyl-Carbamoyl-Gruppe in 1-Stellung eine Alkoxy-carbonyl-Gruppe aufweisen, stellen sie für B. bei der Anwendung unter bestimmten Voraussetzungen einen fungiziden Effekt auch über die Dampfphase fest. Dies sei offensichtlich auf die Freisetzung

von Butylisocyanat zurückzuführen; B. sei in der Lage, je nach den äusseren Bedingungen, denen es ausgesetzt sei, langsam Butylisocyanat in solchen Mengen freizusetzen, dass dieses eine fungizide Wirkung entfalten könne. Die Zersetzung von B. führe demzufolge nicht nur zum fungizid aktiven C., sondern darüber hinaus zu einem weiteren fungizid aktiven Stoff. Die Gutachter stützten sich hierbei auf eigene Versuche in vitro, zwar nicht mit dem in der im deutschen Erteilungsverfahren eingereichten Versuchsreihe genannten Pilz *Aspergillus flavus*, aber unter anderem mit B., C., reinem C. und Butylisocyanat und dem Pilz *Penicillium oxalicum*. Die Kläger wenden dagegen in ihrer Stellungnahme zum Gutachten ein, es sei nicht ersichtlich, wie dieser im Streitpatent nicht genannte Pilz zu Vergleichszwecken herangezogen werden könne. Sie übersehen, dass die Gattung *Penicillium* in der Beschreibung des Streitpatentes ausdrücklich genannt ist. Davon abgesehen führten die Gutachter ihr Experiment nicht zum Nachweis dafür durch, dass die patentgemässen Verbindungen ein weiteres Wirkungsspektrum aufweisen, sondern dass auch das Spaltprodukt Butylisocyanat auf verschiedene Pilze eine fungizide Wirkung hat. Dieser Nachweis der unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von B. und der fungiziden Wirkung auch von Butylisocyanat ist überzeugend. Ebenso ist der von den Gutachtern daraus gezogenen Schlussfolgerung bezupflichten, es stünde damit der Anerkennung der von der Beklagten im deutschen Erteilungsverfahren bezüglich des parallelen Patentbesitzes eingereichten und vom deutschen Prüfer gutgeheissenen Versuchsreihe, womit ebenfalls im Unterschied zu C. unter gewissen Bedingungen eine Hemmung des Pilzes *Aspergillus flavus* nachgewiesen wurde, nichts entgegen; die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von B. gegenüber der vorbekannten Verbindung und die fungizide Wirkung auch von Butylisocyanat können ernsthaft nicht bezweifelt werden. Wenig einleuchtend ist schliesslich der weitere Einwand der Kläger, das Spaltprodukt Butylisocyanat sei sehr giftig, und dies sei von den Gutachtern nicht berücksichtigt worden. Im gleichen Zuge anerkennen sie, dass bei der praktischen Anwendung dennoch keine Schädigung auftritt, offenbar weil sich das freiwerdende Butylisocyanat im freien Feld rasch verflüchtigt und so rasch verdünnt werde, dass es die Pflanze nicht mehr mit einer toxischen Konzentration umgebe. Dem kann nur beigeplichtet werden.

Im Vergleich zu den durch die *US-Patentschrift 29 332*... offenbarten Metallkomplexen und Salzen der Benzimidazol-Verbindungen bejahen die Gutachter überzeugend und schlüssig einen technischen Fortschritt der Gegenstände des Streitpatentes, wenn und soweit ein Fortschritt gegenüber den Fungiziden mit C. als Wirkstoff besteht. Dies wiederum wird im Vergleich zu dem in der *US-Patentschrift 3 010*... offenbarten Benzimidazolcarbaminsäurealkylester näher untersucht. Die Experten gelangen aufgrund einer umfassenden Würdigung der ausgiebigen fachtechnischen Literatur zum Ergebnis, B. weise im Vergleich zu C. den Vorteil auf, dass es leichter in die Pflanze eindringe und sich darin bewege, auch wenn es nachher unter Bildung von C. zerfalle und dieses Produkt dann seine fungizide und milbenovizide Komponente darstelle. Da B. und C. wegen ihrer kurativen (systemischen) Wirkung erst nach dem Befall einer Pflanze mit Pilzen eingesetzt würden, sei schnelles Eindringen, die erhöhte Penetrationsfähigkeit, von Vorteil. Des weitern stellen die Experten auch ein unterschiedliches Verhalten von B. mit Bezug auf den Hefepilz *Saccharomyces pastorianus* fest, was mit den vorstehend erwähnten Versuchen bezüglich des US-Patentes 29 334 ... übereinstimme.

Im Vergleich zu den weiteren Entgegenhaltungen, die Benzimidazol-Verbindungen mit demselben Grundgerüst zeigen, kommen die Gutachter ebenso überzeugend und unangefochten zum Ergebnis, dass diese weiter abweichende Verbindungen mit strukturellen Unterschieden oder im wesentlichen unter die US-Patentschrift 3 010 ... fallende Verbindungen oder einen anderen Anwendungsbereich und Verbindungen von unterlegener Wirkung offenbarten.

4.3 Somit stellen die patentgemässen Verbindungen, deren wichtigster Vertreter B. ist, gegenüber den vorbekannten Benzimidazol-Verbindungen, insbesondere C., dank der unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften und der Wirkung des weiteren Spaltproduktes Butylisocyanat eine Bereicherung der Technik dar, auch wenn damit kein weiteres Wirkungsspektrum verbunden sein sollte. Auf die Abklärung dieser letzteren Frage durch aufwendige Versuche konnten die Gutachter um so mehr verzichten, als die Beklagte selber ein weiteres Wirkungsspektrum nicht ausdrücklich behauptete.

Im Bereich als Pflanzenschutzmittel kann dieser Fortschritt nicht mehr gelehnet werden. Es fragt sich hingegen noch, ob diese Vorteilhaftigkeit auch für alle unter dem Patentanspruch geschützten nichttextilen Materialien gelte. Die Beklagte konnte keine Angabe machen, ob und inwiefern die erhöhte Penetrationsfähigkeit auch hier zutrefte, da sie nur bei Pflanzen Messungen gemacht habe. Die Gutachter führten aus, sie könnten aufgrund der diskutierten Dokumente nicht beurteilen, ob B. "auch in einigen Teilbereichen des Materialschutzes" leicht in den Gegenstand bzw. die vorhandenen Pilzkulturen eindringe und damit mit einem geringeren Materialeinsatz analog verbesserte Wirkung wie als Pflanzenschutzmittel zeige. Sie vertreten unter Hinweis auf den Kommentar *Blum/Pedrizzini*, 2. Aufl., Bd. I, S. 104, Anm. 17 zu Art. 1 PatG (vgl. im gleichen Sinne auch *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. I, S. 180, Abschnitt 3), die Rechtsauffassung, dass der technische Fortschritt selbst dann zu bejahen sei, wenn er nicht "nach allen Richtungen zum besten Resultat" führe (vgl. a.a.O.). Im Ergebnis ist ihnen beizupflichten, obgleich es im vorliegenden Fall nicht um die Tragweite der bestmöglichen Ausführung, sondern um die Feststellung von Vorteilen von B. gegenüber dem vorbekannten C. mit Bezug auf einzelne Teilbereiche des Materialschutzes geht. Zunächst kann der Vorteil der erhöhten Penetrationsfähigkeit ebenfalls mit den beanspruchten geschützten Materialien verbunden sein; jedenfalls ist das Gegenteil nicht nachgewiesen. Sodann ist, wie eingangs erwähnt, der zweite Teil des Oberbegriffes des Patentanspruches bezüglich der geschützten Materialien durch den gemeinsamen Wirkstoff unter sich und mit dem ersten Teil mit Bezug auf das Pflanzenbehandlungsmittel einheitlich verbunden, wobei einzelne Materialien sowohl unter den Gegenstand a und den Gegenstand b fallen können. Eignet nun der Vorteil der erhöhten Penetrationsfähigkeit der Verbindung als solcher und trifft dies für die beanspruchten Gegenstände im allgemeinen zu, so rechtfertigt es sich nicht, allfällige einzelne Materialien, bei denen dieser Vorteil nicht gegeben sein sollte, von der allgemeinen Formulierung auszunehmen; diese negative Auslese kann vielmehr dem Fachmann überlassen werden. Schliesslich stellt die Zurverfügungstellung einer neuen Verbindung, deren Wirkung sich nicht im vorbekannten Ausgangsstoff erschöpft, sondern sich, wie im Versuchsbericht der Experten fest-

gehalten, im Vergleich zu C. auch sonst unterschiedlich und vorteilhaft verhält, an sich schon eine deutliche Bereicherung der Technik dar.

4.4 Bei diesem Ergebnis ist der technische Fortschritt unabhängig davon zu bejahen, ob bereits die US-Patentschrift 3 010 ... die fungizide (und ovizide) Funktion von C. offenbarte und damit die systemische Wirkung dieser Substanz notwendigerweise verbunden war oder ob sich dies für den Fachmann nach dem Stand der Technik von selbst verstand; diese von der Beklagten entschieden bestrittene Frage kann offenbleiben. B. ist dem C. dank der vorstehend erwähnten weiteren Eigenschaften, wodurch auch die dem C. zugeschriebene systemische Wirkung verbessert wird, überlegen. Da diese Vorteile den neuen Verbindungen eignen, kann nicht argumentiert werden, die Frage nach dem technischen Fortschritt reduziere sich auf diejenige nach den vorteilhaften Eigenschaften des vorbekannten C. Es drängt sich auch nicht eine teilweise Einschränkung (unter Ausklammerung einzelner beanspruchter nichttextiler Materialien) auf.

Im übrigen darf für einmal auch auf den weltweiten wirtschaftlichen Erfolg von B. als Indiz für den technischen Fortschritt hingewiesen werden, auch wenn es zutrifft, dass C. ebenso erfolgreich vermarktet wird, und selbst wenn die Kläger ihrerseits dieses Produkt und nicht B. in den Handel gebracht haben sollten. Der weltweite Erfolg von B. ist in jedem Fall auf seine technischen Vorteile zurückzuführen.

5. Schliesslich ist noch zu prüfen, ob sich die Erfindung gemäss Streitpatent in ihrer Aufgabenstellung und Lösung über das hinaus erhebt, was der Fachmann aufgrund dessen, was am Stichtag an Einzelbeiträgen und zusammengefügt den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte. Die Kläger bestreiten dies im wesentlichen mit der Begründung, es seien am Stichtag fungizide Wirkstoffe bekannt gewesen, die je an den Stickstoffatomen in 1- oder 3-Stellung oder an beiden dieser Stellen durch ein Metall oder eine Alkoxy-carbonyl-Gruppe substituiert waren. Vor allem sei der Ausgangsstoff C. für die 1-Carbamoyl-substituierten Verbindungen, zu denen B. zähle, durch die US-Patentschrift 3 010 ... als fungizid bekanntgeworden. Dem Fachmann habe nahegelegen, daraus Verbindungen herzustellen, die anstelle der bekannten Ester-Gruppe  $-COOR$  andere Substituenten aufwiesen, insbesondere als neue Substituenten einen Carbamoylrest zu wählen. Dem Erfinder müsse nahegelegen haben, alle dem Fachmann bekannten N-Substituenten auszuprobieren, wobei die Vermutung naheliege, dass ihm schon vor dem Stichtag bekannt gewesen sei, dass die Einführung einer Carbamoyl-Gruppe zu einer instabilen Verbindung führe.

5.1 Massstab für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aufgrund des am Stichtag vorliegenden Standes der Technik ist das Wissen und Können von Durchschnittsfachleuten des einschlägigen Fachgebietes. Dies ist nach Feststellung der Gutachter ein Chemiker der organisch synthetischen Richtung mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Tätigkeit in einem Laboratorium einer Hochschule oder der chemischen Industrie, der zusätzlich mit dem Gebiet der Schädlingsbekämpfung vertraut ist. Würde auf das Wissen und Können des Erfinders oder

von Spitzenfachleuten der Forschung abgestellt, so gäbe es folgerichtig gerade im Bereiche der Spitzentechnik keine Erfindungen; ein solches Ergebnis wäre absurd.

Die Gutachter gingen im übrigen von einer Umschreibung des Begriffes der erfinderischen Tätigkeit aus, wie sie Rechtsprechung und Lehre entspricht und formelhaft der Fragestellung des Beweisbeschlusses zugrunde gelegt worden ist.

5.2 Gemäss der fachtechnischen Feststellung der Gutachter waren am Stichtag Benzimidazol-Verbindungen bekannt, wovon den in den Beispielen 2 der beiden US-Patente 29 332 ... und 29 334 ... genannten Verbindungen Monohydrat des 1 : 1 Hydroxykupfer (II)-Komplexes von C. und Diester von 2-Carboxylamino-1-benzimidazolcarbonsäure näher genannten Formeln bereits systematische Wirkung beigegeben wurde. Von daher gesehen habe sich ein Fachmann, der sich für systemische Fungizide interessiert habe, vor die Aufgabe gestellt gesehen, herauszufinden, welche der weiteren in den genannten Publikationen genannten Verbindungen systemische Wirkung haben und den Bedürfnissen des Pflanzenschutzes am besten entsprechen könnten. Die Gutachter sind der Auffassung, eine systematische Forschungsarbeit habe den Fachmann wohl zu neuen Verbindungen, sei es innerhalb oder ausserhalb der allgemeinen Definition der vorbekannten Verbindungen, führen können; es wäre im vorliegenden Fall "zur Auswahl der am besten systemisch wirksamen Mittel" eine systematische Forschungsarbeit erforderlich gewesen, die über bloss routinemässig durchgeführte Reihenversuche hinausgegangen wäre. Selbst Analysen seien nicht schlüssig, da es möglich sei, dass sich die Stoffe während der Aufarbeitung für die Analyse weiter zersetzen.

Für den Fachmann habe es ohne eigenes Zutun nicht nahegelegen, die beiden bekannten Benzimidazol-Verbindungen zu ihrer Verbesserung so zu modifizieren, dass in 1-Stellung eine Carbamoyl-Gruppe und in 2-Stellung eine -COOR 1 substituierte Amino-Gruppe vorlag. Damit ist unangefochten und aufgrund überzeugender Ausführungen festgestellt, dass Voraussagen bei der Suche nach weiteren Verbindungen nicht möglich waren und nicht durch übliche Versuche, sondern höchstensfalls in übersteigter systematischer Forschungsarbeit sichergestellt werden konnten. Solche Arbeiten schliessen die Annahme erfinderischer Tätigkeit nicht aus. Nichts liess denn auch die besonderen Vorteile von B. gegenüber C. erkennen.

Die Gutachter gelangen sodann mit eingehender Begründung zum Ergebnis, dass der Fachmann auch der US-Patentschrift 3 010 ... keine Anregungen für die patentgemässe Lösung entnehmen konnte. Darin würden zwar C. und einige Derivate davon als nützliche Fungizide und als Zwischenprodukte zur Herstellung von 2-Carboxyamino-Benzimidazol-1-Carbonsäureester bezeichnet. Die Experten legen aber überzeugend dar, dass und weshalb selbst die Existenz einer Reihe von bekannten fungiziden Wirkstoffen, die eine Carbamoyl-Gruppe enthalten, dem Fachmann nicht nahegelegt habe, eine solche Gruppe in 1-Stellung einer entsprechend substituierten 2-Aminobenzimidazol-Verbindung zu systemischen Fungiziden mit verbesserten Eigenschaften einzuführen. Sie stützen sich dabei mit Recht darauf, dass die bekannten fungiziden Wirkstoffe, die eine Carbamoyl-Gruppe enthalten, "strukturell sonst gänzlich verschieden von den Benzimidazol-Verbindungen" sind. Ferner verweisen sie darauf, dass eine Reihe anderer Fungizide mit anderen gemeinsamen funktionellen Gruppen sich im übrigen ebenfalls stark voneinander unterscheiden und dass schliesslich die organische Chemie weder am Stichtag noch heute

in der Lage war und ist, den Chemiker anhand der blossen theoretischen Abwandlung einer Formel die anwendungsbezogene Schlussfolgerung einer Molekülveränderung mit einiger Sicherheit voraussagen zu lassen, wenn die abgewandelte Strukturformel einer neuen Verbindung entspricht. Der Fachmann habe höchstens erwarten können, dass die Verbindungen der Formel I des Streitpatentes als Fungizide brauchbar sein könnten, aber nicht, dass sich die fungiziden Eigenschaften der abgewandelten Verbindungen von den Benzimidazolfungiziden des Standes der Technik unterscheiden. Dem kann nur beigespflichtet werden. Wissenschaftlich gesicherte Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften chemischer Verbindungen sind an sich eher die Ausnahme und lassen sich höchstens aufgrund der Erfahrung und von Analogie folgern. Dass der Stand der Technik darüber Aufschluss gebe, kann nicht angenommen werden. Fachmännische Prognosen müssen im allgemeinen dort ihr Ende finden, wo Strukturelemente ausgetauscht werden. Die Bemerkung der Gutachter, dass der Fachmann aufgrund seiner Kenntnisse aus dem erwähnten Stand der Technik erwarten konnte, dass die Verbindungen der Formel I des Streitpatentes als Fungizide brauchbar sein könnten, bedeutet nicht, dass er auch voraussehen konnte, dass sich damit die fungiziden Eigenschaften der abgewandelten Verbindungen von Benzimidazolfungiziden des Standes der Technik unterscheiden würden. Ebenso wenig kann angenommen werden, dass sich die patentgemässe Lösung zwangsläufig und aufgrund des Standes der Technik in naheliegender Weise von den bekannten Teilen der Wirkung ableiten lassen oder mit Rücksicht darauf als Folge davon ergeben hätte.

Die Gutachter widerlegen sodann die Behauptung der Kläger, dass sich die patentgemässe Lösung aus einer Zusammenschau der beiden vorbekannten Lösungen gemäss US-Patentschrift 3 010 ... und 29 332 ... ergeben habe. Zutreffend sei zwar, dass die Verbindung C. in der US-Patentschrift 29 332 ... (und US-Patentschrift 29 334 ...) als Zwischenprodukt genannt gewesen und der Cu-Chelat-Komplex von C. gemäss dieser Patentschrift als systematisches Fungizid beschrieben worden sei, so dass die eine Kombination dieses Patentes mit der US-Patentschrift 3 010 ... den Schluss zugelassen habe, C. in freier Form könnte ebenfalls diese Wirkung haben. Der Vorteil von B. gegenüber C. hinsichtlich des verbesserten Eindringungsvermögens sei jedoch nicht vorauszusehen und damit die Einführung der Carbamoyl-Gruppe z.B. durch Umsetzen von C. mit Butylisocyanat zum genannten Zweck für den Fachmann nicht auf der Hand gelegen.

...

5.3 Der von den Klägern schliesslich geltend gemachte Umstand, die Definition der Verbindungen der Formel I enthielten bei Betrachtung der Bedingungen der Substituenten R<sub>2</sub> und R<sub>3</sub> der Carbamoyl-Gruppe in 1-Stellung des Benzimidazolrestes mehrere 100 Verbindungen, die kaum alle auf ihre Wirksamkeit hin untersucht worden seien, steht der Patentfähigkeit nicht entgegen. Sofern die Kläger damit den weiten Anspruchsbereich mangels Wirkung der patentgemässen Verbindungen bestreiten wollen, kann auf die Ausführungen zur Frage des technischen Fortschrittes (und Vorliegens einer schutzfähigen Lösung überhaupt) verwiesen werden. Darnach ist jedenfalls der Nachweis seitens der Kläger nicht erbracht, dass der Fortschritt für die volle Anspruchsbreite fehlt. Aber auch unter dem Gesichtspunkt der Würdigung des Fortschritts als Beweiszeichen für die erfinderische

Tätigkeit liegt darin kein Grund, der die Schutzfähigkeit (teilweise) hindern würde. Ob im übrigen noch Raum für Auswählerfindungen bleibt, wie die Gutachter feststellten, ist hier nicht zu entscheiden.

Zusammengefasst ist aufgrund der überzeugenden Darlegungen im Gutachten anzunehmen, dass die patentgemässen Verbindungen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, und zwar im Sinne der bisherigen Rechtsprechung unter der Herrschaft des alten Patentgesetzes.

6. Die Patentnichtigkeitsklage der Kläger erweist sich daher in keinem der geltend gemachten Punkte als begründet und ist daher unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu ihren Lasten abzuweisen.

Die Kläger beziffern den Streitwert der vorliegenden Klage auf Fr. 0.— und die Beklagten auf Fr. 500'000.—. Diese rechnet mit einem Schadensbetrag in dieser Höhe, während jene offenbar davon ausgehen, dass sie in der Schweiz kein B. vertrieben haben. Massgebend für die Schätzung des Streitwertes der Patentnichtigkeitsklage ist jedoch das Interesse der Öffentlichkeit an der Nichtigerklärung des angefochtenen Patentbesitzes bzw. der Wert des Patentbesitzes im Zeitpunkt der Streithängigkeit. Nachdem das Patent in diesem Zeitpunkt schon rund 15 Jahre in Kraft war und da systemische Fungizide nicht so schnell durch neue Mittel abgelöst werden dürften, darf mit der vollen Laufzeit bis Mai 1987 gerechnet werden. Im weitern besteht das Interesse der Öffentlichkeit in einem hochentwickelten Industriestaat auch unter dem Gesichtspunkt der Produktion zum Export. Angaben der Parteien in dieser Richtung fehlen allerdings ebenso wie über Umsätze von B. im Inland. Vorsichtig geschätzt ist mit Rücksicht auf die allgemeine wirtschaftliche Bedeutung von B. ein Streitwert zwischen Fr. 300'000.— und 600'000.— anzunehmen.

Bei der Bemessung der Entschädigung für die Kosten des Rechtsanwaltes sind Zuschläge für die Duplikschrift, die Referentenaudienz, die Experteninstruktion, die Durchsicht des Gutachtens, diverse Eingaben und die Bearbeitung von fremdsprachigem Aktenmaterial zu berechnen. Die Frage, inwiefern die Arbeit des Rechtsanwaltes durch den Beizug eines Patentanwaltes, dessen Beratungstätigkeit ebenfalls erstattungspflichtig ist (vgl. ZR 77 Nr. 134), wesentlich erleichtert wurde, ist kaum schlüssig zu beantworten; hingegen erübrigt sich mit Rücksicht darauf ein weiterer Zuschlag für die technische Schwierigkeit des Falles.

Der Beizug eines Patentanwaltes erwies sich in Anbetracht der sich stellenden patenttechnischen Probleme als unerlässlich und nützlich. Die Kosten hierfür sind daher zu erstatten, soweit sie als angemessen erscheinen ...

Die Parteientschädigung für die Kosten des Rechtsanwaltes und des Patentanwaltes ist pauschal festzusetzen.

#### *Art. 285 ZPO, Art. 67 OG – "NIFEDIPIN I"*

- *Ob zur Auslegung eines Patentanspruchs die Anordnung einer Expertise nötig ist und ob die vorhandenen Unterlagen zur Beurteilung der Anträge der Parteien genügen, kann das Bundesgericht im Berufungsverfahren überprüfen. Abweisung der Beschwerde.*

- *Dans la procédure de recours en réforme, le tribunal fédéral peut examiner si une expertise aurait été nécessaire pour interpréter une revendication du brevet et si les pièces produites suffisaient pour se prononcer sur les conclusions des parties. Rejet du recours.*

Beschluss KGer ZH vom 31. Januar 1985 i.S. B. AG gegen S. AG  
(mitgeteilt von Prof. Dr. A. Troller)

*In Erwägung gezogen:*

1. Mit Urteil vom 27. August 1984 hiess das Handelsgericht des Kantons Zürich die Hauptklage der Beschwerdegegnerin gut und stellte die Teilnichtigkeit des CH-Patentes X in dem im Urteil näher bezeichneten Umfange fest. Ausserdem entschied es, dass die Beschwerdegegnerin durch die Herstellung des Stoffes N. die Rechte der Beschwerdeführerin aus dem genannten Patent nicht verletze. Eine Widerklage der Beschwerdeführerin, es sei der Beschwerdegegnerin zu verbieten, den chemischen Stoff N. und diesen Stoff enthaltende pharmazeutische Erzeugnisse in der Schweiz herzustellen, feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen, wurde abgewiesen. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde, mit der die Beschwerdeführerin beantragt, es sei dasselbe aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Beschwerde wurde vom Präsidenten des Kassationsgerichts vorläufig aufschiebende Wirkung beigelegt. Inzwischen hat sich ergeben, dass die Beschwerdeführerin auch die Berufung an das Bundesgericht gegen den angefochtenen Entscheid erklärt hat. Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet, die Beschwerdegegnerin lässt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde beantragen.

2. Nach § 285 ZPO ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen, soweit der Weiterzug an das Bundesgericht gegeben ist und dieses frei überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege. Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz ohne Beizug einer Expertise und ohne Protokollierung der Fachrichtervoten über die Klage und Widerklage entschieden habe. Dazu ist festzustellen, dass die Vorinstanz in ihrer Begründung nicht auf ein Fachrichtervotum, das hätte protokolliert werden müssen, abgestellt hat. Das Handelsgericht ging vielmehr davon aus, dass ihm die nötigen Kenntnisse zur Verfügung stünden, um den Patentanspruch auszulegen. Ob hierfür ein fachtechnisches Gutachten notwendig gewesen wäre und ob die vorhandenen Unterlagen zur Beurteilung der Anträge der Parteien genügten, kann das Bundesgericht nach Art. 67 OG im Berufungsverfahren überprüfen (BGE 109 II 174). Auf diese Frage kann das Kassationsgericht daher nicht eintreten.

3. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, das Handelsgericht habe die patentrechtliche Äquivalenz zwischen dem Patent in der ursprünglich angemeldeten Form und der "Verletzungsform" der Beschwerdegegnerin nicht geprüft. Die Vorinstanz hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob das Streitpatent in der vorliegenden Fassung an den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten weiteren

Nichtigkeitsgründen leide. Sie hat das verneint. Die Vorinstanz hat sich namentlich mit der Frage befasst, ob der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung die einfachen Ester in gleicher Weise als verwendbar erkennen lasse wie die vom Patentanspruch substituierten Ester. Damit wurde das Äquivalenzproblem implizite mitbehandelt. Dass dieses Problem im Falle der Teilnichtigkeit ihres Patent es anders zu behandeln sei, wurde von der Beschwerdeführerin vor dem Handelsgericht nicht geltend gemacht, und auch in der Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht gesagt, warum das der Fall sein soll. Dass die Beschwerdeführerin, gestützt auf den ursprünglichen Patentanspruch der Beschwerdegegnerin, die Benützung der einfachen Ester nicht untersagen kann, hat das Handelsgericht festgestellt. Ob diese Frage anders zu beurteilen wäre, wenn das Bundesgericht im Rahmen der Berufung zu einer anderen Auffassung bezüglich der Gültigkeit des Patent es käme, ist heute nicht zu prüfen.

4. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Nichtigkeitsbeschwerde unbegründet ist, soweit auf sie eingetreten werden kann. Sie ist in diesem Sinne abzuweisen.

*Das Gericht beschliesst:*

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Die Berufung der B. an das Bundesgericht wurde abgewiesen.

*Art. 7 Abs. 1 und 2, Art. 58, Art. 66 aPatG, Art. 8 ZGB – “NIFEDIPIN II”*

- *Grundsätzlicher Unterschied der Aufgabe des Richters/Fachmanns nach Art. 7 Abs. 1 und 2 aPatG.*
- *Auslegung der Patentansprüche ist eine Frage der Rechtsanwendung, die im Berufungsverfahren frei überprüft werden darf.*
- *Zur Frage der unzulässigen Erweiterung des Anspruchs im Erteilungsverfahren.*
- *Blosse Andeutungen, Vermutungen oder Spekulationen sind keine “Anhaltspunkte” in den ursprünglich eingereichten Gesuchsunterlagen zur Rettung des Prioritäts- und Anmeldedatums.*
- *Zur Frage der Nachahmung und Äquivalenz.*
- *Différence fondamentale entre la tâche du juge et celle de l’homme du métier selon l’art. 7 al. 1 et 2 LBI anc.*
- *L’interprétation des revendications du brevet est une question de droit que le tribunal fédéral peut revoir librement dans la procédure de recours en réforme.*
- *Extension illicite de la revendication au cours de la procédure de délivrance.*
- *De simples allusions, suppositions ou spéculations ne constituent pas des indications contenues dans les écrits présentés en même temps que la demande initiale et visant à maintenir la date de priorité et de dépôt.*
- *Imitation et équivalence.*

Urteil des BGer vom 6. Juni 1985 i.S. B. AG gegen S. AG  
(mitgeteilt von Prof. Dr. A. Troller)

*Betreffend Teilnichtigkeit des Streitpatentes hat sich ergeben:*

A. B. AG meldete beim Bundesamt für geistiges Eigentum die Herstellung eines Arzneimittels zur Patentierung an. Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von 1,4-Dihydropyridin-Derivaten einer bestimmten Formel, in der insbesondere der Bestandteil R' zweimal vorkommt. Nach der Anmeldung bedeutete "R" eine durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochene oder durch eine Hydroxylgruppe substituierte Alkyl- oder Alkylengruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen". Das Amt beanstandete die Patentansprüche und schlug Änderungen vor. Die Gesellschaft unterbreitete daraufhin eine neue Fassung, für die ihr ohne Verschiebung des Anmeldedatums das Schweizer Patent 515 ... erteilt wurde. Danach bedeutete nun "R" einen gegebenenfalls ringhaltigen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 6 C-Atomen, der durch eine OH-Gruppe substituiert und im aliphatischen Rest oder Ring durch 1 oder 2 O-Atome unterbrochen sein kann".

Die S. AG erzeugt und vertreibt ebenfalls chemisch-pharmazeutische Mittel. Sie wollte auch den Wirkstoff N. herstellen und in Medikamenten vertreiben. Die deutsche Gesellschaft hielt ihr entgegen, dass sie damit die Rechte aus ihrem Schweizer Patent verletzen würde.

B. Im Februar 1982 klagte die S. AG gegen die B. AG auf Feststellung, dass das Patent X insofern nichtig sei, als R' einen anderen gegebenenfalls ringhaltigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 6 C-Atomen bedeutet als jenen, der durch eine OH-Gruppe substituiert und im aliphatischen Rest oder im Ring durch 1 oder 2 O-Atome unterbrochen ist (Begehren 1); eventuell sei festzustellen, dass das Patent vollumfänglich nichtig sei (Begehren 2). Sie wollte ferner festgestellt wissen, dass sie durch die Herstellung von N. das Streitpatent nicht verletze (Begehren 3). Die Beklagte verlangte Abweisung der Klage und widerklageweise, der Klägerin bei Strafe zu verbieten, N. und pharmazeutische Erzeugnisse, die diesen Stoff enthalten, in der Schweiz herzustellen, feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen.

Mit Urteil vom 27. August 1984 stellte das Handelsgericht des Kantons Zürich in Gutheissung der Klagebegehren 1 und 3 fest, dass der Hauptanspruch des Patent X teilweise nichtig, folglich entsprechend neu zu fassen sei und dass die Klägerin durch die Herstellung von N. das Streitpatent nicht verletze; die Widerklage wies es ab.

Die Beklagte führte dagegen Nichtigkeitsbeschwerde, die vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 31. Januar 1985 abgewiesen wurde, soweit darauf einzutreten war.

C. Gegen das Urteil des Handelsgerichts hat die Beklagte auch Berufung eingereicht mit den Anträgen, es aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Widerklage gutzuheissen.

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

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Beklagte bestreitet nicht, dass der vorliegende Fall noch nach den Bestimmungen des alten Rechts zu beurteilen ist, weil es um die teilweise Nichtigkeit und die Ausstellungspriorität eines Patentes geht, das vor Inkrafttreten der Novelle vom 17. Dezember 1976 erteilt worden ist (Art. 142 Abs. 2 lit. c und Art. 143 Abs. 2 lit. b PatG). Sie beruft sich selber auf die alte Fassung der anwendbaren Vorschriften, will Art. 7 aPatG aber dahin verstanden wissen, dass der Richter bei der Frage nach der Neuheit einer Erfindung zunächst den massgebenden Fachmann bestimmen müsse, der für die Ermittlung des Offenbarungsgehaltes einer Patentschrift notwendig sei, und bei der Beurteilung des Gehaltes sodann auf dessen Können und Wissen abzustellen habe. Dem widerspreche das angefochtene Urteil, da das Handelsgericht nicht nach dem Offenbarungsinhalt gefragt habe, den die ursprünglichen Patentunterlagen für den massgebenden Fachmann hätten, und darüber auch keinen Beweis abgenommen habe.

a) Art. 7 Abs. 1 aPatG bestimmt, dass einer Erfindung die Neuheit abzusprechen ist, wenn sie im Zeitpunkt der Patentanmeldung im Inland so offenkundig geworden oder durch Veröffentlichungen so dargelegt worden ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann. Gemeint ist damit der gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen technischen Gebietes, der die angeblich neue Erfindung ohne eigenes Zutun, aber mit Hilfe seines besonderen Wissens, gestützt auf offenkundige oder vorbekannte Lösungen, unmittelbar erkennen und wiederholen kann. Wo Erfindungen verschiedene technische Gebiete betreffen, können auch mehrere Fachleute gemeint sein (*Blum/Pedrazzini*, Das Schweizerische Patentrecht, Anm. 15, 24 und 25 zu Art. 7).

Die dem Fachmann gemäss Art. 7 Abs. 1 zukommende Rolle unterscheidet sich grundsätzlich von der Aufgabe des Amtes oder des Richters, im Streitfall darüber zu entscheiden, ob die beanspruchte Erfindung durch die Prioritätsanmeldung gedeckt oder allenfalls nachträglich in unzulässiger Weise erweitert worden sei. In Art. 7 Abs. 2 aPatG werden die Bestimmungen über die Anmeldungs- und Ausstellungspriorität, unter denen insbesondere Art. 58 zu finden ist, denn auch ausdrücklich vorbehalten. Um so weniger darf aus Art. 7 Abs. 1 gefolgert werden, dass der Richter bei der Frage nach zulässigen Änderungen des Patentanspruches stets einen Sachverständigen der Branche als Begutachter beiziehen und auf dessen Wissen abstellen müsse, wie die Beklagte annimmt.

b) Das leuchtet namentlich dann nicht ein, wenn ein kantonales Gericht mehrheitlich aus Fachrichtern besteht, denen hier ein Forschungschemiker als Referent und ein Apotheker angehört haben. Das Handelsgericht hielt das von der Beklagten beantragte Gutachten über den Offenbarungsinhalt der ursprünglichen Anspruchsfassung für überflüssig; es fand, dass die Beurteilung der entscheidenden Fragen keinerlei besondere fachtechnische Schwierigkeiten biete, die mitwirkenden Fachrichter also über genügend chemische und pharmazeutische Kenntnisse verfügten, um dem Gericht die rechtliche Beurteilung des Falles zu ermöglichen. Das ist, soweit es dabei überhaupt um Tatfragen geht, vorweggenommene Beweiswürdigung, die durch Art. 8 ZGB nicht ausgeschlossen wird (BGE 96 II 57/58 und 95 II 123 mit Hinweisen). Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, die Vorinstanz habe

diese Bestimmung verletzt. Dass das Handelsgericht am Ende seines Urteils zwei im Verfahren unterlaufene Versehen richtiggestellt hat, spricht entgegen der Annahme der Berufung nicht gegen, sondern für sein Fachwissen und seine Zuverlässigkeit.

Dazu kommt, dass die Berufung der Beklagten sich nicht gegen Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse richtet. Die Beklagte kritisiert zwar das Vorgehen des Handelsgerichts in der Abgrenzung der Streitfrage, was nach den ursprünglichen Patentansprüchen als Erfindung zu gelten habe. Sie verlangt jedoch nicht, dass der Tatbestand in technischer Hinsicht zu ergänzen oder zu berichtigen sei. Sie wirft dem Handelsgericht vielmehr vor, zu Unrecht angenommen zu haben, dass die im Anmeldeverfahren vorgenommene Änderung über den Inhalt der ursprünglichen Patentansprüche hinausgehe. Das ist aber, wie die Beklagte in anderem Zusammenhang anerkennt, vor allem eine Frage der Auslegung und damit der Rechtsanwendung, die im Berufungsverfahren so oder anders frei überprüft werden darf. Das Bundesgericht hat daher auch keinen Anlass, Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse gemäss Art. 67 Ziff. 1 OG von Amtes wegen zu ergänzen oder durch andere zu ersetzen (BGE 91 II 70 E. 2, 89 II 163 E. 2b, 86 II 103, 85 II 143 E. 4e und 514, 69 II 424).

2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, den Offenbarungsgehalt der Patentunterlagen, die Anweisungen an den Mediziner, Chemiker und Galeniker enthielten, verkannt zu haben. Die Eignung der einfachen Ester als Koronarmittel sei in der Patentschrift durch den Satz offenbart worden: "Es wurde zwar auch versucht, die einfachen Ester (R' = Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen) als Koronarmittel zu verwenden, doch erwiesen sich diese in Form ihrer Salze in Wasser gelöst als unbeständig." Damit sei für die Fachleute klargestellt worden, dass nur eine bestimmte Form der einfachen Ester nicht als Koronarmittel verwendbar sei, die anderen sich dafür aber eigneten. Der Galeniker wisse, dass die Dihydropyridin-Derivate in Form von wasserlöslichen Salzen und in festen Formen vorkommen können.

a) Das Handelsgericht hat sich eingehend mit dem Wortlaut der ursprünglichen und der geänderten Anspruchsfassung auseinandergesetzt. Es nimmt als unbestritten an, dass erst die geänderte Fassung wegen der Wendung "... unterbrochen werden kann" es erlaubte, die einfachen Ester samt N. in die Strukturformel des Hauptanspruchs einzubeziehen. Nach Art. 58 Abs. 2 aPatG dürfe das Prioritäts- und Anmeldedatum aber nur beibehalten werden, wenn der erweiterte Anspruch nicht über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehe. Das Handelsgericht hält diese Voraussetzung nicht für erfüllt, weil die Beklagte für ihre Auffassung, dass die ursprünglichen Unterlagen auch Anhaltspunkte für den Einbezug der einfachen Ester enthielten, einzig den von ihr zitierten Satz anführe; sie räume zudem ein, dass lediglich im Hinweis auf die koronare Aktivität der einfachen Ester ein positiver Anhaltspunkt für deren Einbezug in den Schutzanspruch zu erkennen sei. Der angeführte Satz enthalte dagegen nichts für die Annahme, dass die einfachen Ester (nur) in Form ihrer Salze in Wasser gelöst nicht beständig seien.

Das ergibt sich nach Auffassung des Handelsgerichts auch aus dem Kontext des Satzes. In den drei vorausgehenden Abschnitten der Patentbeschreibung sei eingehend von den substituierten Estern, von ihrer Verwendung und Wirkung die

Rede; dann werde dargelegt, nach welchem Verfahren die neuen Verbindungen gewonnen würden und dass sie entweder in freier Form oder als Salze nichttoxischer Säuren in Wasser löslich und beständig seien. Sodann folge der zitierte Satz über die negativ verlaufenen Versuche, die einfachen Ester als Koronarmittel zu verwenden. Das Handelsgericht hält der Beklagten schliesslich unter Hinweis auf weitere Unterlagen entgegen, dass sie die einfachen Ester nicht als neue Verbindungen ausgeben könnte, da lediglich der in der Beschreibung nirgends erwähnte Stoff N. neu sei, nicht aber das von ihr angegebene homologe Äthyl-Derivat davon; ihre Ausführungsbeispiele und Ansprüche beschränkten sich zudem samt und sonders auf substituierte Ester. Gegen diese Auslegung der Patentunterlagen sei auch mit dem Privatgutachten nicht aufzukommen, zumal neue Behauptungen als verspätet zu gelten hätten.

b) Der Patentanspruch ist nach den Grundsätzen von Treu und Glauben auszulegen, sein Inhalt aus der Sicht und nach dem Wissen und Können eines gut ausgebildeten Fachmannes zu ermitteln, der aufgrund des Anspruches erkennen kann, wofür der Erfindungsschutz verlangt wird. Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen und darf auch die mit dem Patentgesuch eingereichte Beschreibung berücksichtigt werden; dagegen geht es nicht an, den Anspruch durch die Beschreibung ergänzen oder abändern zu wollen (Art. 50 Abs. 2 aPatG; BGE 107 II 369 E. 2 mit Hinweisen). Das eine wie das andere gilt auch für die Prüfung der Frage, ob eine beanspruchte Erfindung nach einer Änderung der Patentunterlagen im Erteilungsverfahren noch durch die Prioritätsanmeldung gedeckt sei oder eine unzulässige Erweiterung des Anspruchs ohne Datumsverschiebung vorliege.

Das angefochtene Urteil ist unter keinem dieser Gesichtspunkte zu beanstanden. Die Beklagte geht noch im Berufungsverfahren selber davon aus, dass der Faktor R' der Formel sich in der ursprünglichen Anspruchsfassung nur auf substituierte Ester bezogen hat, in der geänderten Fassung dagegen auch die einfachen Ester samt dem für die Praxis wichtigen 1,4 Dihydropyridin-Derivat N. umfasst. Dass die Anmeldeunterlagen gleichwohl genügt hätten, um ohne Verletzung von Art. 58 Abs. 2 aPatG am ursprünglichen Anmeldedatum festhalten zu können, lässt sich nach dem umstrittenen Satz nicht annehmen; sein Wortlaut und Sinn sprechen eher für einen allgemeinen als für einen beschränkten Verzicht auf einfache Ester; jedenfalls kann von Klarheit im Ernst keine Rede sein. Wie in BGE 107 II 464 zum alten Recht ausgeführt und der Beklagten schon vom Handelsgericht vorgehalten worden ist, lassen sich blosser Andeutungen, Vermutungen oder Spekulationen aber nicht Anhaltspunkten gleichsetzen, welche gemäss Art. 58 Abs. 2 die Beibehaltung des Prioritäts- und Anmeldedatums zu rechtfertigen vermögen.

Die Beklagte übergeht diesen Vorbehalt in der Berufung und versucht ihren Standpunkt mit zwei Zitaten von *Blum/Pedrazzini* (Anm. 24 zu Art. 7 PatG, S. 371) über Vorveröffentlichungen zu verteidigen, in denen eine neue technische Lehre abgelehnt oder nur schwierig in ihrer ganzen Bedeutung zu erkennen ist. Die beiden Zitate beziehen sich indes auf Fragen, die sich bei der Prüfung der Neuheit einer Erfindung gemäss Art. 7 Abs. 1 aPatG stellen; sie sind hier, wie die Klägerin mit Recht einwendet und der Beklagten bereits in anderem Zusammenhang entgegengehalten worden ist, deshalb fehl am Platz. Weder das eine noch das andere vermag

zudem darüber hinwegzutäuschen, dass die Beklagte die einfachen Ester im umstrittenen Satz ausdrücklich erwähnt und auf gemachte Versuche, die sie aber nicht befriedigten, hingewiesen hat. Daraus durfte das Handelsgericht ohne Verletzung von Bundesrecht folgern, die Beklagte habe die einfachen Ester zwar auf ihre Verwendbarkeit als Koronarmittel prüfen lassen, sie jedoch wegen der gescheiterten Versuche nicht in einen Patentanspruch aufgenommen. Andernfalls wäre nicht zu verstehen, warum sie einfache Ester in festen Formen vorbehalten wollte, ihr angebliches Wissen um deren Eignung als Koronarmittel jedoch nicht in einem Anspruch mitgeteilt hat. Sie schweigt sich darüber in der Berufung denn auch aus.

Schliesslich lässt sich auch nicht sagen, der umstrittene Satz enthalte klare Weisungen sowohl an den Mediziner und Chemiker wie an den Galeniker, der aus Wirkstoffen zweckmässige Arzneimittel herzustellen pflegt. Gewiss kommt es auch nach Art. 58 Abs. 2 aPatG darauf an, was der Durchschnittsfachmann der Branche, der hier entgegen der Annahme der Beklagten eher im Chemiker als im Galeniker zu erblicken ist, der ursprünglichen Anspruchsfassung und weiteren Patentunterlagen entnehmen konnte. Mit der Behauptung, für den Fachmann ergebe sich aus der umstrittenen Stelle klar, dass die einfachen Ester als Koronarmittel geeignet seien, wird dem Text aber eine Angabe unterstellt, die darin keine Stütze findet. Bezogen auf den Fachmann der Branche kann der Satz, wie das Handelsgericht zutreffend bemerkt, vernünftigerweise nur dahin verstanden werden, dass der Chemiker, der hier angesprochen ist, die einfachen Ester zwar versuchsweise auf ihre koronare Aktivität testen konnte, die Prüfung jedoch kein brauchbares Mittel ergeben habe.

c) Die Klägerin hatte im kantonalen Verfahren geltend gemacht, die einfachen Ester seien mit Ausnahme von N. als Stoffe bereits vor dem Prioritätstag bekannt gewesen. Das deckt sich mit der Feststellung des Handelsgerichts, die einfachen Ester hätten nicht als neue Verbindungen bezeichnet werden können, da lediglich der Stoff N. neu sei, der in der Patentbeschreibung aber mit keinem Wort erwähnt werde. Die Klägerin behauptete auch von der Herstellung der einfachen Ester, dass sie vorbekannt gewesen sei. Die Beklagte anerkannte dies sinngemäss in der Duplik, da sie die erfinderische Leistung nicht im Verfahren zur Herstellung, sondern in der Verwendung des Erzeugnisses erblickte. Das entspricht der weiteren Feststellung der Vorinstanz, beide Parteien seien sich darin einig, dass die Patentfähigkeit vorliegend nicht von der Eigenartigkeit des chemischen Verfahrens, sondern von den besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses in physiologischer Hinsicht getragen werde. Auch daraus folgt, dass der nachträgliche Einbezug der einfachen Ester in den Patentanspruch als nichtig anzusehen und eine Einschränkung des Anspruches gemäss Art. 24 lit. c aPatG auf N. ausgeschlossen ist.

3. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht ferner vor, Art. 66 lit. a aPatG unrichtig angewendet zu haben, da die Klägerin ihr Schweizer Patent unbekümmert darum verletze, ob der angefochtene Patentanspruch bestehenbleibe oder teilweise nichtig zu erklären sei; im ersten Fall liege eine Nachmachung, im zweiten eine Nachahmung vor. Letztere ergebe sich daraus, dass die Verwendung einfacher Ester eine äquivalente Anwendung der substituierten Ester darstelle, auf die sich ihre

ursprüngliche Anspruchsfassung bezogen habe. Die Vorinstanz habe die Patentverletzung unter diesem Gesichtspunkt überhaupt nicht geprüft.

a) Die Frage einer Nachmachung stellt sich nicht, da die einfachen Ester samt dem Stoff N. nachträglich zu Unrecht in die Strukturformel des Patentanspruches einbezogen worden sind, der Hauptanspruch folglich auf seine ursprüngliche Fassung zu beschränken ist. Zu prüfen bleibt dagegen, ob die Klägerin durch die Herstellung von N. auch das gültige Restpatent verletze, wie die Beklagte mit dem Vorwurf, es liege jedenfalls eine Nachahmung vor, unter Berufung auf Äquivalenz behauptet.

Der Schutz einer Erfindung kann unter Umständen über den Sinn und Wortlaut des Patentanspruches, der für den sachlichen Geltungsbereich des Patentess massgebend ist, hinausgehen. Das gilt namentlich, wenn eine Erfindung gegen Nachahmung zu schützen ist. Die Nachahmung unterscheidet sich von der Nachmachung dadurch, dass das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht. Untergeordnet ist eine Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre des Patentess nahegelegt wird (BGE 107 II 370 E. 3a, 98 II 331 E. 3c, 97 II 88 E. 1 mit Zitaten).

b) Die Beklagte begründet den Vorwurf der Nachahmung im Berufungsverfahren damit, dass die einfachen Ester als Äquivalente der substituierten zu betrachten seien, weshalb der Fachmann sie schon aufgrund der ursprünglichen Anspruchsfassung ohne weiteres als gleich verwendbar habe erkennen können. Dass und warum von äquivalenten Stoffgruppen im Ernst nicht die Rede sein kann, wird im angefochtenen Urteil eingehend ausgeführt. Das Handelsgericht bemerkt dazu vorweg mit Recht, dass die Äquivalenz sich nicht mit der Eigenart des chemischen Verfahrens begründen lässt, sondern davon abhängt, ob der Fachmann aus der Patentbeschreibung entnehmen konnte, dass die einfachen Ester wie die substituierten nach ihrer Funktion zur Lösung der gleichen Aufgabe verwendet werden können (BGE 58 II 288).

Dass analoge Verfahren zur Herstellung eines chemischen Stoffes aber nicht ohne weiteres auf funktionsgleiche Eigenschaften des Erzeugnisses schliessen lassen, hat die Beklagte in der Patentschrift selber zum Ausdruck gebracht, indem sie die angemeldete Erfindung deutlich gegenüber den einfachen Estern abgrenzte und sie auf ein durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochenes oder durch eine Hydroxylgruppe substituiertes Alkyl- oder Alkylengruppengerüst beschränkte. Sie erklärte ausserdem, sie habe einfache Ester wohl auf ihre Verwendbarkeit als Koronararmittel getestet, aber mit negativen Ergebnissen. Dazu kommt, dass die therapeutische Wirksamkeit von N. nach dem angefochtenen Urteil eine Überraschung, für den Fachmann also nicht ohne weiteres zu erkennen war. Für den Chemiker, der nach Auffassung der Vorinstanz in Stoffgruppen zu denken pflegt, lag dagegen nahe, nachher die ganze Gruppe der einfachen Ester unter Schutz zu stellen, falls sich verfahrensgemäss noch weitere Stoffe dieser Gruppe ergeben sollten. Das Handelsgericht hält der Beklagten schliesslich mit Recht entgegen, dass sie für N. zum Zeitpunkt, als der neue Wirkstoff und seine Herstellungsweise bekannt wurden, in Deutschland zwar ein Stoffpatent erhalten habe, in der Schweiz

nach altem Recht (Art. 2 Ziff. 2 aPatG) aber nur mit einem Verfahrenspatent rechnen durfte (BGE 101 Ia 23, 97 I 426, 91 I 220 E. 2).

Dass das Handelsgericht die Patentverletzung, welche die Beklagte aus der angeblichen Äquivalenz von einfachen und substituierten Estern ableitete, nicht geprüft habe, trifft somit nicht zu. Die Beklagte muss sich vielmehr sagen lassen, dass sie sich mit der einlässlichen Begründung der Vorinstanz nicht näher auseinandergesetzt hat. Dass trotz fehlender Äquivalenz eine Nachahmung gegeben sei, macht sie nicht geltend. Es bleibt daher nicht nur bei der Annahme des Handelsgerichts, dass der nachträgliche Einbezug der einfachen Ester in den Patentanspruch dem Art. 58 Abs. 2 aPatG widerspricht, das Patent X folglich insoweit nichtig ist; es bleibt auch bei seiner Feststellung, dass die Klägerin die Rechte der Beklagten aus dem Schweizer Patent nicht verletzt, wenn sie den neuen Ester N. herstellt.

*Art. 75 al. 1 lit. a LBI, art. 5 al. 2 LCD – “ANEMOMETRES”*

- *Les tribunaux du lieu où l'objet litigieux est vendu sont compétents pour connaître de l'action dirigée contre le fabricant de l'objet, qui a son siège dans un autre canton.*
- *Le for ainsi créé ne disparaît pas du seul fait que le vendeur cesse son activité.*
- *Die Gerichte am Ort, wo der Streitgegenstand verkauft wird, sind für Klagen gegen den Produzenten des Gegenstandes zuständig, selbst wenn dieser seinen Sitz in einem anderen Kanton hat.*
- *Der so begründete Gerichtsstand fällt nicht allein dadurch weg, dass der Verkäufer seine Aktivitäten einstellt.*

Arrêt de la cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 1985 dans la cause Environmental Instruments Inc. c. Geotec S.A. et S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay

1. Par demande déposée en date du 5 juin 1984 en vue de conciliation au greffe de la Cour de justice, la société Environmental Instruments Inc., ayant son siège 6, Mercer Road, à Natick, Massachusetts, aux Etats-Unis, a actionné les sociétés Geotec S.A. et S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay en invoquant des violations aux lois sur la concurrence déloyale et plus principalement à la loi sur les brevets d'invention.

2. A l'audience d'introduction de vendredi 7 septembre 1984, Geotec S.A. a soulevé l'exception de “cautio judicatum solvi”.

La S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay a, pour sa part, soulevé l'exception d'incompétence “ratione loci”.

*En droit:*

A. La S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay (ci-après S.A. C.T.) quant à l'exception d'incompétence "ratione loci" soutient:

- d'une part que l'art. 59 de la Constitution fédérale qui garantit le droit de plaider devant son juge naturel a été violé;
- d'autre part, que, l'art. 75 de la loi sur les brevets d'invention ne prévoyant pas de for alternatif, il ne saurait trouver application dans le cas particulier.

B. Il est exact que l'art. 59 de la Constitution fédérale garantit en principe à tout plaideur le droit d'être actionné devant son juge naturel au lieu de son domicile.

Cette disposition n'est cependant applicable que pour autant que d'autres règles de for issues de lois fédérales ne l'évincent pas (cf. *J.F. Aubert*, *Traité de Droit Constitutionnel Suisse*, Neuchâtel 1967, Vol. I, pl. 320, No. 848).

Une telle règle de for est précisément prévue par la loi sur les brevets d'invention (LBI à son art. 75 al. 1 lit. a).

A teneur de cette disposition, est compétent pour connaître des actions prévues par la présente loi:

"Pour les actions intentées par le requérant ou le titulaire d'un brevet contre des tiers: le juge du domicile du défendeur, ou du lieu où l'acte a été commis, ou du lieu où le résultat s'est produit."

La demanderesse sur incident et défenderesse au fond (S.A. C.T.) et la défenderesse sur incident (E.I. Inc.) admettent toutes deux que seule la loi sur les brevets d'invention s'applique à la question de savoir si oui et dans quelle mesure elle attribue, pour la présente affaire, un for à Genève.

Les parties ne sont pas d'accord sur l'interprétation de cette loi et, plus précisément, de son art. 75 lit. a qui attribue compétence de juridiction en matière de brevets d'invention au juge du lieu où l'acte a été commis ou du lieu où le résultat s'est produit.

C. L'art. 75 al. 1 lit. a LBI stipule qu'est compétent pour juger d'une affaire en matière de propriété immatérielle le juge du lieu où l'acte a été commis ou du lieu où le résultat s'est produit, concurremment avec le juge du domicile du défendeur.

In casu, la demanderesse sur incident prétend que la fabrication des appareils litigieux ressortait, à tous points de vue, d'activités qui ont eu pour cadre l'usine des Câbleries et Tréfileries à Cossonay et que cette fabrication ne concerne en aucun cas Genève, de sorte que la Cour ne serait pas compétente.

Selon S.A. C.T., c'est dès le 24 janvier 1984 que la fabrication, la mise en vente des appareils litigieux (anémomètres) ont été transférées à Cossonay.

Dès cette date, aucun anémomètre n'était plus développé, fabriqué ou mis en vente à Genève, de sorte que le prétendu acte illicite a été commis exclusivement à Cossonay.

Elle cite, à l'appui de son opinion, l'arrêt *Vulcain et Studio S.A. c. Provis S.A. et Tramelan S.A.* (SJ 1965, p. 390).

Toutefois, cette jurisprudence qui rappelle et explicite le principe de la garantie du for naturel ne concerne pas l'art. 75 LBI au premier chef.

Le problème qui y était principalement débattu était de savoir s'il était possible d'appeler en cause un garant et de le distraire ainsi de son juge naturel en regard de l'art. 193 CO.

Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la demanderesse, c'est également d'une manière erronée que cette dernière tente d'en tirer parti.

Ainsi que Environmental Instruments Inc. le rappelle avec pertinence, la question de l'application de la loi sur les brevets d'invention, telle qu'elle a été exposée dans l'arrêt publié au RO 82 II 159, était examinée sous l'angle spécifique de savoir si c'était la loi sur les brevets dans sa version de 1907 ou de celle adoptée le 25 juin 1954 qui devait être appliquée.

Les faits et pièces du dossier démontrent qu'en date du 25 juillet 1983 Geotec S.A. a livré à la société Novasina AG à Zurich un anémomètre 260, type A-10, XBL, No. 800 211.

Il n'est pas contesté par la défenderesse qu'à cette époque les anémomètres litigieux étaient fabriqués tant à Cossonay qu'à Genève. Selon la défenderesse au fond et demanderesse sur incident, il aurait été mis fin à la collaboration entre Geotec S.A. et S.A. C.T. par accord du 24 février 1984.

Un contrat devait concrétiser cet accord.

La Cour relève que la demanderesse au fond ne produit ni l'accord auquel il est fait allusion ni le moindre projet de contrat qui aurait dû le concrétiser.

Au stade actuel de la procédure, il est établi que la société Geotec S.A. a agi en qualité de venderesse et même semble-t-il de fabricant, au moins pour partie, du produit litigieux. Geotec S.A. est domiciliée à Genève.

Par ce fait et par l'activité qu'elle exerce, il est conforme à l'art. 75 al. 1 lit. a de considérer qu'un for valable existe à Genève et que ce for peut donc s'appliquer à la S.A. C.T. nonobstant son domicile à Cossonay.

La jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 82/1956 II 159 est à cet égard bien claire. L'affaire qui y était examinée, soit la vente à Genève d'un objet fabriqué au Royaume-Uni, présente des similitudes avec la présente cause, avec comme élément supplémentaire le fait que Geotec S.A. ne s'est pas contentée de vendre l'appareil litigieux; elle a participé, au moins jusqu'au début de 1984, selon l'affirmation de S.A. C.T. elle-même, à la fabrication et à la vente des anémomètres litigieux.

Il en découle que Genève doit être considérée comme un for valable pour l'action intentée par Environmental Instruments Inc. et que la S.A. C.T. peut également y être actionnée.

Ainsi, il suffit de constater que Environmental Instruments Inc. fonde sa demande sur des actes:

1. qu'elle prétend être illicites au regard de la LBI;
2. dont une partie ont été commis à Genève et/ou dont le résultat s'est produit à Genève;
3. dont les auteurs présumés sont Geotec S.A. et S.A. C.T.

pour aboutir à la conclusion que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de ce litige (cf. *Alois Troller*, Précis du Droit de la Propriété immatérielle, 1978, p. 192).

Le for qui a été créé à Genève ne disparaît pas du seul fait que l'auteur de l'acte prétendument illicite cesse son activité.

E. La demande de Environmental Instruments Inc. est également fondée sur une prétendue violation commise à la loi sur la concurrence déloyale; cependant l'art. 5 al. 2 de cette loi renvoie au juge compétent selon la LBI, si les actions de concurrence déloyale se trouvent en connexité avec une demande relative à la violation des droits de brevets. Tel est bien le cas en l'espèce.

La demanderesse sur incident devra donc être déboutée de son exception d'incompétence territoriale.

### *Art. 77 PatG, Art. 9 UWG – "LOLA-MATTE"*

- *Die Vermutung von der Rechtsbeständigkeit eines eingetragenen Patentes ist nicht Schall und Rauch (E. 3).*
- *Ein nicht leicht beweisbarer Nachteil ist noch kein nicht leicht ersetzbarer. Vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrechtsprozess sollen nach wie vor die Ausnahme bilden (E. 4).*
- *Falls die Streitsache eine eminente wirtschaftliche und finanzielle Bedeutung hat und in keinem Verhältnis zum Grundkapital des Verletzers steht, ist der drohende Nachteil nicht leicht ersetzbar (E. 4).*
- *La présomption selon laquelle un brevet délivré existe à bon droit n'est pas que du "vent" (c. 3)!*
- *Un dommage difficile à établir n'est pas forcément pour autant difficilement réparable. Les mesures provisionnelles en propriété intellectuelle doivent comme jusqu'ici constituer l'exception (c. 4).*
- *Le dommage imminent est difficilement réparable lorsque l'objet du litige a une importance économique et financière particulière, hors de proportion avec le montant du capital social du cité (c. 4).*

Massnahmeentscheid KGer Zug, 3. Abteilung, vom 16. Januar 1986  
(mitgeteilt von Gerichtsschreiber lic. iur. S. Huber)

1. Die Gesuchstellerin 1 ist seit 15. August 1973 Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 540 039, welches eine "Vorrichtung zum Reinigen von Schuhwerk" zum Gegenstand hat. Das Produkt wird als Alveru-Entrée-Matte oder Broxoflex bezeichnet. Die Gesuchstellerin 1 ist ferner seit 15. Oktober 1977 Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 595 824, welches eine "Vorrichtung zum Säubern des Schuhwerkes" zum Gegenstand hat. Dieses Produkt wird als Lola-Matte oder Broxogum bezeichnet.

Die Gesuchstellerin 2 ist hinsichtlich dieser Produkte Lizenznehmerin. Gemäss Sammellizenzvertrag hat sie das ausschliessliche Recht, die Patente und anderen gewerblichen Schutzrechte durch Fabrikation und Vertrieb zu nutzen. Das Vertragsgebiet umfasst alle Länder, für welche die jeweiligen Schutzrechte bestehen.

Die Gesuchsbeklagte hatte von November 1982 bis Mitte 1984 den Alleinvertrieb unter anderem der Produkte Broxoflex und Broxogum bzw. der Alveru-Entrée-Matte und der Lola-Matte. Der Geschäftsführer der Gesuchsbeklagten war früher Geschäftsführer der Alveru AG, Zweigniederlassung Baar. Heute vertritt die Gesuchsbeklagte eine "Davero-Schuhmatte" und eine "Loga-Matte", welche beiden Produkte nach Auffassung der Geschuchstellerinnen mit ihren Erzeugnissen praktisch identisch sind. Die Geschuchstellerinnen werfen der Gesuchsbeklagten Patent- und Markenrechtsverletzung vor; zudem betreibe die Gesuchsbeklagte unlauteren Wettbewerb.

3. Das Patent verschafft seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbmässig zu benützen. Als Benützung gelten neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen (Art. 8 Abs. 1 und 2 PatG). Wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, kann gemäss den Bestimmungen der Art. 66 ff. PatG zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Der Verletzte kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und auf Schadenersatz klagen (Art. 72 und 73 PatG). Zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche verfügt die zuständige Behörde auf Antrag eines Klageberechtigten vorsorgliche Massnahmen. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei eine gegen das Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (Patentgesetz) verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 77 Abs. 1 und 2 PatG).

Die Geschuchstellerin 1 ist, wie einleitend erwähnt, Inhaberin der Schweizer Patente Nrn. 540 039 und 595 824, die Geschuchstellerin 2 ist hinsichtlich der patentierten Produkte Lizenznehmerin. Die Gesuchsbeklagte argumentiert, die Patente seien nichtig, weil die Erfindung die erforderliche Neuheit und Erfindungshöhe nicht aufweise. Nach *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 474, leiten Theorie und Praxis einhellig aus der Erteilung des Patentbesitzes die Vermutung ab, dass das Patent zu Recht besteht und dass der als Inhaber Genannte der wahre Berechtigte sei. Man behandelt diese Rechtsvermutung so sehr als Selbstverständlichkeit, dass niemand je darüber diskutiert hat, ob der Patentinhaber nicht jedesmal, wenn er Rechte aus oder am Patent geltend macht, deren Bestand zu beweisen habe. In ähnlicher Weise äussern sich auch *Blum/Pedrazzini*, in: Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. II, Anm. 23 zu Art. 26 und Anm. 3 zu Art. 77. Selbst der von der Gesuchsbeklagten zitierte Entscheid des zürcherischen Obergerichtes (SJZ 1973, S. 108 f.) hält klar fest, es sei an der Rechtsprechung festzuhalten, wonach im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen die blosser Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des Klagepatentes zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Massnahme nicht genüge, die Nichtigkeit müsse sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben. Das Handelsgericht Zürich hat in einem Beschluss vom 12. Oktober 1976 unter Hinweis auf die herrschende Lehre und Rechtsprechung ausgeführt, auch die Eintragung eines nicht vorgeprüften Patentbesitzes ins Patentregister begründe eine (Rechts- oder Beweis-)Vermutung dafür, dass das Patent zu Recht bestehe. Deshalb werde es grundsätzlich als Sache des Verletzers betrachtet, die Nichtigkeit

eines Patent es zu behaupten und zu beweisen. Im Massnahmeverfahren genüge es daher nach der Rechtsprechung der zürcherischen Gerichte nicht, dass der Verletzer die Nichtigkeit glaubhaft mache; vielmehr habe er darzutun, dass sich die Nichtigkeit mit Sicherheit – nach der Praxis des Handelsgerichtes mit einiger Sicherheit – aus den Akten ergebe (Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 1, 1984, S. 59). Es ist unbegreiflich, wie der Rechtsvertreter der Gesuchsbeklagten in seiner Duplik zur Auffassung gelangen kann, diese Rechtsvermutung sei Schall und Rauch! Die Nichtigkeit der Patente der Gesuchstellerin 1 ergibt sich nicht mit einiger Sicherheit aus den aufgelegten Akten. Es trifft zwar zu, dass bereits früher Schuhmatten entwickelt und patentiert worden sind, wie die von der Gesuchsbeklagten ins Recht gelegte Patentschrift des kaiserlichen Patentamtes vom 10. Dezember 1912 zeigt. Die Produkte der Gesuchstellerinnen unterscheiden sich indessen wesentlich von den dort dargestellten Erzeugnissen (wird näher ausgeführt). Dies führt zur Feststellung, dass es der Gesuchsbeklagten nicht gelungen ist, die Rechtsvermutung für den Bestand der beiden Schweizer Patente Nrn. 540 039 und 595 824 zu zerstören. Sind die Patente gültig, ist zu prüfen, ob die Gesuchsbeklagte die Patentrechte der Gesuchstellerin 1 verletzt. Dies ist mit Bezug auf die Lola- bzw. Loga-Matte zu bejahen. Die Gesuchsbeklagte führt in ihren Rechtsschriften selber aus, bei der von ihr vertriebenen Loga-Matte handle es sich nicht um ein der Lola-Matte ähnliches Erzeugnis, sondern um das gleiche Produkt. Sie beziehe diese Matte von der Firma Geggus. Wie bereits erwähnt, verschafft das Patent dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbmässig zu benützen. Die Gesuchstellerin 1 und deren Lizenznehmerin, die Gesuchstellerin 2, müssen es sich daher nicht gefallen lassen, dass ihr Produkt durch einen nicht berechtigten Dritten, die Gesuchsbeklagte, vertrieben wird. Der Umstand, dass die Gesuchsbeklagte dem patentrechtlich geschützten Produkt der Gesuchstellerinnen eine andere, aber zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung gibt, deutet darauf hin, dass sie sich sehr wohl bewusst ist, nicht berechtigt zu sein, die Lola-Matte zu verkaufen. Ob der Gesuchsbeklagten auch wettbewerbs- und markenrechtlich verpöntes Verhalten zum Vorwurf gemacht werden muss, kann angesichts der offenkundigen Patentrechtsverletzung ungeprüft bleiben.

Die Gesuchsbeklagte gibt zu, dass die von ihr vertriebene Davero-Matte dem Erzeugnis der Gesuchstellerin, der Alveru-Matte, ähnlich sei. Es stellt sich die Frage, ob die Gesuchsbeklagte durch den Verkauf dieses Produktes das Patentrecht der Gesuchstellerin verletzt, indem sie ein nachgeahmtes Erzeugnis anbietet. Das Patent schützt gemäss Art. 66 PatG nicht nur gegen Benutzung der patentierten Erfindung, sondern auch gegen die Benutzung einer Nachahmung derselben (*Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, Anm. 9 zu Art. 66). Eine Nachahmung einer Erfindung wird nach Lehre und Rechtsprechung dann angenommen, wenn der betreffende Gegenstand oder das betreffende Verfahren die wesentlichen Merkmale der Erfindung besitzt und die gemeinsamen Merkmale in beiden Fällen den gleichen Zweck erfüllen (Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 1/2, 1982, S. 71 mit Hinweisen). Wie aus den ins Recht gelegten Prospekten bezüglich der Alveru- und Davero-Matten ersichtlich ist, sind die wesentlichen Merkmale der Matten identisch. Der von der Gesuchsbeklagten verwendete Prospekt, der inzwischen angeblich nicht mehr verwendet werde, ist mit dem von den Gesuchstellerinnen verwendeten Prospekt praktisch deckungsgleich. Die Gesuchs-

beklagte hat lediglich die Bezeichnung "Alveru" durch "Davero" ersetzt. Die Darstellung über Anordnung und Fixierung der einzelnen Borsten ist in beiden Prospekten gleich und stammt aus der Patentschrift zum Patent Nr. 540 039 der Gesuchstellerin 1. Auch im neuen Prospekt über die Davero-Matte ist diese Skizze wiederum enthalten, was zum Schluss führt, dass die Davero-Matte als der Alveru-Matte nachgeahmtes Produkt zu qualifizieren ist und die Gesuchsbeklagte durch den Vertrieb dieses Erzeugnisses das Patentrecht der Gesuchstellerin 1 verletzt. Hinzu kommt, dass der Gesuchsbeklagten diesbezüglich auch unlauterer Wettbewerb im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d vorgeworfen werden muss. Die Gesuchsbeklagte hält zwar dafür, die Gesuchstellerinnen seien auf dem schweizerischen Markt überhaupt nicht tätig; sie will damit offenbar zum Ausdruck bringen, die Parteien stünden zueinander in keinem Wettbewerbsverhältnis. In ihrer Klageantwort im Hauptprozess verweist die Gesuchsbeklagte aber selber auf Umsatzzahlen der Gesuchstellerinnen, und in einem früheren Verfahren warf die Gesuchsbeklagte der Gesuchstellerin 1 vor, sie verfolge das Ziel, einen unbequemen Konkurrenten mit einem Schlag auszuschalten. Damit ist deutlich, dass die Parteien miteinander in wirtschaftlichem Wettbewerb stehen; sie vertreiben gleiche oder ähnliche Produkte und richten sich an den gleichen Abnehmerkreis.

Unlauterer Wettbewerb im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, und gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst unter anderem, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Die Gesuchstellerinnen haben Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen, wenn sie glaubhaft machen können, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, und dass ihnen infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 9 UWG). Wie bereits erwähnt, sind der angeblich alte Prospekt über die Davero-Matte und derjenige über die Alveru-Matte in der Gestaltung identisch. Dieser Prospekt ist offensichtlich dazu bestimmt, Verwechslungen mit dem Produkt der Gesuchstellerinnen herbeizuführen. Auch der neue Prospekt ist dazu geeignet, sind doch die Anordnung und Fixierung der Borsten gemäss Skizze als wesentlichste Elemente der Schuhmatte aus dem Prospekt bzw. der Patentschrift der Gesuchstellerin 1 übernommen. Die Gesuchstellerinnen haben daher auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht Anspruch auf Unterlassung, sofern es ihnen gelungen ist, auch den Verfügungsgrund glaubhaft zu machen, d.h. das Drohen eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils bei nicht sofortigem Rechtsschutz.

4. Die Gesuchstellerinnen argumentieren, der drohende Nachteil bestehe im wesentlichen darin, dass das Vorgehen der Gesuchsbeklagten die Abnehmer bezüglich der Herstellbarkeit und Lieferbarkeit der fraglichen Produkte verwirre und dass angesichts der zu erwartenden Höhe der Schadenersatzansprüche an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesuchsbeklagten zu zweifeln sei. Die Gesuchstellerinnen befürchten mithin in erster Linie finanziellen Schaden. In Lehre und Rechtsprechung besteht keine einhellige Meinung darüber, ob und unter welchen Umständen

ein bloss finanzieller Schaden einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil im Sinne von Art. 77 PatG und Art. 9 UWG bzw. gleich oder ähnlich lautenden Vorschriften in Prozessordnungen und anderen Spezialgesetzen des Bundes darstelle. Das Bundesgericht hat sich in einem Urteil vom 14. Februar 1968 i.S. Esso gegen Hafner AG & Konsorten (Mitt. 1968, 48 f.) auf den Standpunkt gestellt, entgangener Gewinn, der auf dem Wege der Schadenersatzklage geltend gemacht werden könne, stelle keinen im Sinne des Gesetzes nicht wiedergutzumachenden Nachteil dar; in einem weiteren, unveröffentlichten Urteil vom 20. Juni 1974 i.S. Granax S.A. gegen Konventionsreedereien hat es ausgeführt, diese Auslegung des nicht leicht ersetzbaren Nachteils sei jedenfalls vertretbar und keineswegs willkürlich. Zum gleichen Ergebnis sind auch verschiedene kantonale Gerichte und namhafte Autoren gelangt. Lehre und Rechtsprechung nehmen im allgemeinen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil an, wenn die Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei zu Zweifeln Anlass gibt; *Leuch* (Komm. zur ZPO des Kantons Bern) und *Sträuli/Messmer* (Komm. zur zürcherischen ZPO) möchten einen solchen Nachteil auch dann bejahen, wenn der drohende Schaden nicht leicht zu beweisen sein wird. Etwas weniger strenge Anforderungen an die Unersetzlichkeit des Nachteils stellen *Blum/Pedrazzini* (Schweizerisches Patentrecht), und der Obergerichtspräsident des Kantons Basel-Landschaft scheint in einem Entscheid vom 22. Juni 1979 bereits das Erfordernis einer Schadenersatzklage als unersetzlichen Nachteil anzusehen (Zitate in Pr. 71 Nr. 245 = BGE 108/1982 II 230). Es liegt auf der Hand, dass den Gesuchstellerinnen finanzieller Schaden entstehen kann, wenn die Gesuchsbeklagte ihre Produkte auch in Zukunft vertreibt. Dieser Schaden wird zweifellos nicht leicht beweisbar sein, ist es naturgemäss doch schwierig, entgangenen Gewinn zahlenmässig genau festzulegen. Ein nicht leicht beweisbarer Nachteil ist indessen nach der zugerischen Praxis, die sich an die Praxis des Handelsgerichts des Kantons Zürich anlehnt, noch kein nicht leicht ersetzbarer. Weder das PatG noch das UWG sprechen von einem nicht leicht beweisbaren Nachteil als Voraussetzung für eine vorsorgliche Massnahme, sondern einzig und allein von einem nicht leicht ersetzbaren Nachteil. Treffende Beispiele für solche wirklich schwer ersetzbare Nachteile sind – mit Ausnahme mangelnder Bonität der Gegenpartei – nicht einfach zu finden. Hätte der Gesetzgeber aber die vorsorglichen Massnahmen für den Regelfall zulassen wollen, hätte er auf solche Voraussetzungen überhaupt verzichtet. Deshalb sollen vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrechtsprozess nach wie vor die Ausnahme bilden und nur angeordnet werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen auch wirklich erfüllt sind (vgl. Entscheidungen des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 14. Januar 1982, des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich und des Bundesgerichtes, zitiert in: Schweizerische Aktiengesellschaft 55/1983 81 Nr. 44). Die Gesuchstellerinnen hegen Zweifel an der Bonität der Gesuchsbeklagten, wenn sie ausführen, das zu erwartende Ergebnis im Hauptprozess werde die Gesuchsbeklagte in ihrer wirtschaftlichen Existenz schwerwiegend beeinträchtigen. Die Gesuchsbeklagte selber beantragt für den Fall des Erlasses von vorsorglichen Massnahmen eine Sicherheitsleistung in der Höhe von Fr. 200'000.—. Daraus erhellt, dass auch die Gesuchsbeklagte dem vorliegenden Verfahren und dem Hauptprozess eine eminente wirtschaftliche und finanzielle Bedeutung beimisst. Zweifel, ob die mit einem Grundkapital von lediglich Fr. 50'000.—ausgestattete Gesuchsbeklagte der Schadenersatzpflicht gewachsen wäre, sind daher

angesichts der Höhe der zu erwartenden Schadenersatzforderungen nicht unbegründet. Dies führt zur Gutheissung der Begehren. Auf die Beschlagnahme weiterer Prospekte bei der Gesuchsbeklagten kann indessen verzichtet werden; das Verbot, die Prospekte weiterhin zu verwenden, und die Strafandrohung bei Zuwiderhandlung gegen die richterliche Verfügung dürften ihre Wirkungen nicht verfehlen.

### *Anmerkungen*

Dieser Entscheid erweckt zwar nicht im Ergebnis, wohl aber in der Begründung gewisse Bedenken. Das Institut der vorsorglichen Massnahme würde jedenfalls stark an Bedeutung verlieren, wenn eine solche nur in Ausnahmefällen gewährt werden sollte. Der Gesetzgeber, der die Wichtigkeit solcher einstweiliger Verfügungen gerade im Bereiche des Immaterialgüterrechtes mehrfach anerkannt hat, wollte dieses Institut sicher nicht nur für Ausnahmefälle schaffen, sondern für alle jene Fälle, in welchen rasches Eingreifen not tut. Die herrschende Lehre betrachtet denn auch die fehlende Bonität gerade nicht als wichtiges Indiz für einen schwer ersetzbaren Nachteil, kann sie doch zugunsten des Verletzten durch die gerichtliche Anordnung einer Sicherheitsleistung in der Höhe einer einstweiligen Lizenzgebühr durch den Verletzten wettgemacht werden (BGE 94 I 14, 108 II 228; vgl. *E. Homburger*, in: SAG 55/1983 81). Demgegenüber gehört zu den nicht leicht ersetzbaren Nachteilen vor allem eine mögliche Marktverwirrung oder die Verwässerung der klägerischen Kennzeichen, da der Schaden in solchen Fällen nie mit Sicherheit ermittelt und daher nur schwerlich ersetzt werden kann (Mitt. 1977 182: Adidas Rom). Gerade Marken sind beispielsweise sehr empfindliche Rechtsgüter, deren Kennzeichnungskraft bei Auftauchen ähnlicher Zeichen rasch geschwächt und deren Goodwill leicht zerstört wird (Mitt. 1979 130, 1984 91). Die Zulassung von vorsorglichen Massnahmen in Fällen befürchteter Marktverwirrung scheint zum mindesten den Bedürfnissen der Inhaber von Schutzrechten besser gerecht zu werden.

Lucas David

## II. Kennzeichnungsrecht

Art. 3 Abs. 2, Art. 6 Abs. 3 MSchG – “BIOMED”

- *Es ist davon auszugehen, dass die Wortverbindung BIOMED nicht im Gemeingut steht (E. 2).*
- *Arzneimittel und gesundheitsfördernde Massagegeräte weichen ihrer Natur nach nicht völlig voneinander ab (E. 3).*
- *Il faut partir de l'idée que la combinaison de mots BIOMED n'est pas dans le domaine public (c. 2).*
- *Des médicaments et des appareils de massage pour la santé ne sont pas d'une nature totalement différente (c. 3).*

Urteil KGer Zug, 3. Abteilung, vom 14. März 1986 i.S. BIOMED AG gegen Technitron Elektrik AG (mitgeteilt von RA Dr. J. Scherrer)

1. Die Klägerin ist Inhaberin der am 3. August 1973 beim Eidgenössischen Amt für Geistiges Eigentum erneuerten Wortmarke Nr. 272 053 “Biomed” für “chemisch-technische, pharmazeutische, biologisch-medizinische, hygienische und kosmetische Produkte und Spezialitäten (Int. Kl. 1–5)”.

Die Beklagte hinterlegte am 4. Februar 1982 die unter Nr. 318 167 registrierte Wortmarke “Biomed” für “Massagegeräte (Int. Kl. 10)”.

2. Die zur Hinterlegung gelangende Marke muss sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung findet gemäss Abs. 3 keine Anwendung auf Marken, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen.

Gemäss Art. 24 lit. a MSchG kann auf dem Wege des Zivilprozesses belangt werden, wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum irregeführt wird. Die Nichtigkeitsklage ist im Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen nicht ausdrücklich erwähnt, doch setzt Art. 34 MSchG ihre Zulässigkeit voraus, da Abs. 1 bestimmt, das Amt habe gegen Vorweisung des in Rechtskraft erwachsenen Urteils die Löschung der widerrechtlich eingetragenen oder ungültig gewordenen Marke vorzunehmen (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 968). Die Unterlassungsklage ist von der Rechtsprechung stets eingeräumt worden und kann neben der Feststellungsklage erhoben werden (*David*, Komm. zum Schweiz. Markenschutzgesetz, 3. Aufl., N. 6 f. zu Art. 25 MSchG).

Marke ist das auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrachte und zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bestimmte Herkunftszeichen für gewerbliche und landwirtschaftliche Erzeugnisse und Waren, das infolge seiner Eintragung

in das Markenregister und bei Firmen in das Handelsregister mit einem Benutzungsmonopol verbunden ist (*David*, a.a.O., N. 2 zu Art. 1 MSchG).

Nach Art. 3 Abs. 2 MSchG geniessen Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, den Markenschutz nicht. Das gilt für Wörter, die in einem so engen Zusammenhang zur Ware stehen, dass sie unmittelbar auf deren Herkunft, Zweckbestimmung oder Eigenschaften hinweisen, also Sachbezeichnungen sind und als solche die erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht besitzen (BGE 99 II 402 mit Hinweisen). Die Beklagte wendet nicht ein, die aus den Bestandteilen "bio" für biologisch und "med" für medizinisch zusammengesetzte Wortverbindung "Biomed" sei nicht schutzfähig, weil mit dieser Bezeichnung auf medizinische Produkte, basierend auf biologischen Wirkstoffen, hingewiesen werde, es sich also um eine Sachbezeichnung handle. Würde sie diese Einrede erheben und müsste sie geschützt werden, hiesse dies, dass auch die von der Beklagten hinterlegte Marke nichtig wäre. Es muss daher in diesem Verfahren davon ausgegangen werden, die Wortverbindung "Biomed" geniesse den markenrechtlichen Schutz. Die von der Klägerin unbestrittenemassen zuerst hinterlegte und markenmässig gebrauchte Marke ist daher zu schützen, es sei denn, es müsste, wie die Beklagte fordert, festgestellt werden, dass die Erzeugnisse und Waren der Klägerin einerseits und der Beklagten andererseits ihrer Natur nach gänzlich voneinander abweichen.

3. Die Klägerin verwendet die Wortmarke "Biomed" zur Kennzeichnung von Arzneimitteln, die Beklagte gebraucht sie für Massagegeräte. Die Produkte sind mithin nicht identisch, dienen aber beide der menschlichen Gesundheit. Die Beklagte weist in ihrem Prospekt ausdrücklich auf die gesundheitsfördernde Wirkung des Luftsprudelmassagebades hin durch das Zusammenwirken von Wasser, Wärme, Luftsauerstoff, Massage und hochwertiger biologischer Badezusätze. Sie bezeichnet das Massagegerät als "das ideale Gesundheitsbad". Bereits daraus erhellt, dass die Produkte der Klägerin einerseits und der Beklagten andererseits ihrer Natur nach nicht gänzlich voneinander abweichen. Hinzu kommt, dass Erzeugnisse nicht schon dann gänzlich voneinander abweichen, wenn sie aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht miteinander verwechselt werden können, sondern nur dann, wenn die letzten Abnehmer vermutlich nicht annehmen, der Inhaber der früher hinterlegten Marke habe auch die mit der übereinstimmenden oder ähnlichen Marke versehenen Erzeugnisse des andern hergestellt oder auf den Markt gebracht. Der Markeninhaber ist nicht nur daran interessiert, dass der Käufer die Erzeugnisse des andern nicht mit den seinen verwechsle, sondern er hat auch ein berechtigtes Interesse, nicht als Hersteller oder Lieferant von Warenarten angesehen zu werden, die er selber nicht anbietet (BGE 87 II 108 f. mit Hinweisen). Wenn man in Betracht zieht, dass die Marke der Klägerin einerseits und der Beklagten andererseits absolut identisch sind, die von beiden angebotenen Produkte der Erhaltung der menschlichen Gesundheit und dem Wohlbefinden dienen und die Klägerin ihren Firmennamen zugleich als Marke benützt, liegt es auf der Hand, dass das Publikum zur Annahme verleitet werden kann, die Produkte der Beklagten stammten von der Klägerin. Die Marken sind daher verwechslungsfähig, was zur Feststellung führt, dass die von der Beklagten eingetragene Marke "Biomed" nichtig ist. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ebenfalls ausgewiesen.

Der Beklagten ist daher zu verbieten, die Bezeichnung "Biomed" zur Kennzeichnung von Massagegeräten zu benutzen.

4. Ob der Klägerin auch Ansprüche aus Art. 29 Abs. 2 ZGB wegen Namensanmassung zustehen, ist nicht zu prüfen, weil ihre markenrechtliche Klage vollumfänglich geschützt wird.

5. Dem klägerischen Antrag um gerichtliche Mitteilung des Urteils an das Bundesamt für Geistiges Eigentum zwecks Löschung der Marke ist nicht zu entsprechen. Gemäss Art. 34 Abs. 1 MSchG ist die Klägerin berechtigt, beim Amt gegen Vorweisung des in Rechtskraft erwachsenen Urteils die Löschung der Marke zu verlangen.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig.

*Art. 3 MSchG, Art. 12 MMG – "CARRERA"*

- *Die Bezeichnung Carrera stellt weder einen leicht erkennbaren Hinweis auf Sportartikel noch auf Herkunft aus einer bündnerischen Ortschaft dar (E. 6).*
- *Wer die Schutzfähigkeit eines hinterlegten Modells bestreiten will, hat andere, nach demselben Prinzip funktionierende Muster vorzulegen (E. 7).*
- *La dénomination Carrera ne constitue ni une indication facilement reconnaissable relative à des articles de sport, ni un renvoi à une localité grisonne (c. 6).*
- *Celui qui veut contester la validité d'un modèle déposé doit produire dans la procédure des exemplaires d'objets fonctionnant selon le même principe (c. 7).*

Massnahmeentscheid des ER i.s.V. am HGer Zürich vom 14. April 1983  
(mitgeteilt von RA Dr. M. Hitz, Luzern)

Mit Eingabe vom 28. Februar 1983 verlangten die Klägerinnen, dass den Beklagten der Vertrieb von Sonnenbrillen unter der Bezeichnung Carrera und von Sonnenbrillen in einem Etui, auf dem die Bezeichnung Carrera angebracht wurde, wegen Verletzung der Marke IR 272 875 CARRERA und des internationalen Modells 67 033 "Lunette de soleil avec étui de protection" verboten werde. Gleichzeitig verlangten die Klägerinnen die superprovisorische Beschlagnahme der beanstandeten Sonnenbrillen bei den Beklagten.

Mit Verfügung vom 3. Februar 1983 erliess der Massnahmerichter das angebehrte Verbot ohne vorherige Anhörung der Beklagten, lehnte aber die angebehrte Beschlagnahme in Erwartung einer Beachtung des gerichtlichen Verbotes ab. Nachdem die Klägerin mit Eingabe vom 24. März 1983 nachwies, dass die Beklagten auch nach Erhalt des gerichtlichen Verbotes weiterhin die beanstandeten Brillen

gegen Rechnung versandten, ordnete der Massnahmerichter mit Verfügung vom 25. März 1983 deren nachträgliche Beschlagnahme durch den Stadtammann an. Die Beklagten beantragten am 12. April 1983 Abweisung der Massnahmebegehren und Aufhebung der erlassenen Verbote und Beschlagnahmen. Mit Verfügung vom 14. April 1983 bestätigte der Massnahmerichter die superprovisorisch angeordneten Massnahmen.

*Aus der Begründung:*

5. Wie die Klägerinnen haben auch die Beklagten im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen keinen strikten Beweis gegen die Vorbringen der Klägerinnen zu erbringen. Vielmehr ist abzuwägen, ob durch glaubhafte Vorbringen der Beklagten die vor der Anhörung der Beklagten als glaubhaft gemacht erachteten Vorbringen der Klägerinnen nunmehr nicht mehr glaubhaft erscheinen (BGE 103 II 290, vgl. auch BGE 104 Ia 412 ff.).

6. In markenrechtlicher Hinsicht stellen sich die Beklagten bei der Beantwortung des Massnahmebegehrens auf den Standpunkt, bei der Marke Carrera handle es sich um eine in der Schweiz nicht schützbar, nämlich nicht um eine individualisierende, sondern um eine allgemein für Sportartikel oder sportlichere Versionen irgendwelcher Artikel verwendete Bezeichnung. Schliesslich erscheine die Verwendung dieser Marke in der Schweiz als unzulässig, weil die schweizerische Kundschaft annehmen könne, Carrera-Sportbrillen stammten aus der bei Ilanz gelegenen Ortschaft Carrera (genau liegt diese Ortschaft zwischen Versam und Valendas gegenüber Flims).

6.1 Es ist anzunehmen, dass die Beklagten sich mit dem Hinweis auf die allgemeine Verwendung von Carrera für Sportartikel oder sportliche Abarten anderer Artikel darauf berufen wollen, Carrera sei im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 MSchG Gemeingut. "Als Gemeingut gelten offene oder leicht erkennbare Hinweise insbesondere auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 103 Ib 18/19, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402)" (BGE 104 Ib 66). Um Gemeingut würde es sich handeln, wenn das Wort "Carrera" landläufig ein Synonym für das Wort "Sport" wäre. Das ist nach der allgemeinen Erfahrung und nach den Vorbringen der Beklagten nicht glaubhaft. Das Beispiel Porsche ist nicht stichhaltig. Gerade dort kann die Bezeichnung gewisser Typen einer Modellreihe nicht so verstanden werden, dass die übrigen Fahrzeuge dieses Herstellers keine, die Carrera genannten aber Sportfahrzeuge seien (überdies hat es in den letzten mehr als 20 Jahren gerade drei Porsche mit der Zusatzbezeichnung Carrera gegeben). Dass Carrera, wo es verwendet wird, sportliche Bezüge hervorrufen soll, ist bekannt. Deshalb ist aber noch nicht glaubhaft, dass dieses Wort im gleichen Zusammenhang bereits als Gemeingut bezeichnet werden könnte. Wäre dem nämlich so, wären die Beklagten in der Lage gewesen, mit Leichtigkeit Dutzende von konkreten Beispielen zu nennen. Dass es aber geradezu Gemeingut wäre, dass für Sportzwecke konzipierte – oder auch nur in der Werbung als dem Träger ein sportliches Flair verleihend

angepriesene – Brillen sich durch die Beifügung Carrera auszeichnen würden, ist nicht glaubhaft. Es kann deshalb zumindest für das Massnahmeverfahren weder davon ausgegangen werden, dass Carrera Gemeingut im Sinne einer Beschaffenhitsangabe noch dass es ein Freizeichen darstellt.

6.2 Mit dem Hinweis auf die bündnerische Ortschaft Carrera wollen die Beklagten offensichtlich geltend machen, es handle sich bei Carrera um ein irreführendes und damit im Sinne von Art. 3 Abs. 4 MSchG gegen die guten Sitten verstossendes Zeichen. Die Ortschaft Carrera ist sehr wenig bekannt. Es muss sich um eine kleine Ortschaft handeln, die sich nicht durch grosse Bedeutung irgendwelcher Art auszeichnet. Wer, was für den grössten Teil potentieller Sportbrillenkäufer zutreffen wird, die Ortschaft gar nicht kennt, kann nicht annehmen, dass Carrera eine geographische Herkunftsbezeichnung darstelle. Wer die Ortschaft kennt, wird kaum die Phantasie aufbringen, sich vorzustellen, dass diese Brillen dort produziert würden. Überdies ist zweierlei anzumerken: Wenn es sich so verhielte, wie die Beklagten behaupten, wäre auch die von ihnen verwendete gleiche Bezeichnung irreführend, was zumindest wettbewerbsrechtlich von Bedeutung wäre. Wenn es aber zutreffen würde, dass Carrera Gemeingut für Sportartikel darstellen oder sich auch nur auf dem Wege zur Bildung einer solchen Bezeichnung befinden würde, könnte der Eindruck überhaupt nicht mehr aufkommen, dass alle solchermassen bezeichneten Artikel im bündnerischen Carrera hergestellt würden.

7. Die Beklagten bestreiten die Schutzfähigkeit des hinterlegten Modelles unter Berufung auf fehlende Originalität und Einmaligkeit der Gestaltung. Mangels von den Beklagten vorgelegter Belege oder gar von Mustern anderer nach demselben Prinzip funktionierender Brillen mit auswechselbaren Gläsern ist der Schluss zu ziehen, dass nicht glaubhaft ist, dass sich die Gestaltung der Vorrichtung zum Auswechseln der Gläser “aus der technischen Funktion zwingend” ergebe. Denkbar sind andere Befestigungen, sei es mittels eines elastischen Rahmens, sei es mittels Clips, die, am Rahmen angebracht, die Gläser oder, an den Gläsern fixiert, den Rahmen festhalten; weiter denkbar sind Lösungen mittels Rändelschrauben, Drehverschlüssen mittels Gewinden oder sogenannten Bajonethalterungen, magnetische Halterungen oder solche mit Dauerklebstoffen usw. Auch hier hätten es die Beklagten in der Hand gehabt, verschiedenste andere Brillen mit auswechselbaren Gläsern einzureichen oder auch nur zu bezeichnen, die nach demselben Prinzip dieselbe Funktion erfüllen. Solches haben die Beklagten aber nicht unternommen.

8. Es erübrigt sich, im Anschluss an die vorstehenden Erwägungen weitere zum Thema unlauterer Wettbewerb anzufügen, nachdem weiterhin davon auszugehen ist, dass sowohl der Marken- als auch der Modellschutz, jedenfalls soweit im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen abzuklären, gegeben ist.

9. Gegen die Glaubhaftmachung des Vorliegens der Voraussetzungen des vorsorglichen Rechtsschutzes haben die Beklagten nichts vorgebracht.

### Anmerkung

Die Meinung, das Wort Carrera habe Hinweisfunktion für Sportartikel oder sportlichere Versionen irgendwelcher Artikel, gründet sich auf dem Umstand, dass das Wort Carrera der spanischen Sprache entnommen ist und dort "Rennen" bedeutet. Carrera könnte somit höchstens beschreibend für Artikel des Rennsportes sein, nicht aber für Sportartikel schlechthin. Da die Bedeutung dieses Wortes – genauso wenig wie die Existenz des Bündner Weilers Carrera mit ca. 10 Haushaltungen, aber ohne Wirtschaft – selbst einem "polyglotten Kosmopoliten mit Universitätsausbildung" (diese treffende Formulierung wurde seinerzeit von *Gerhard H. Leiss* geprägt) kaum bekannt ist, hat das Handelsgericht zu Recht angenommen, das Wort Carrera stelle weder Gemeingut im Sinne einer Beschaffenheits- oder Ortsangabe noch ein Freizeichen dar.

Es verdient vermerkt zu werden, dass im nachfolgenden Hauptprozess ein Vergleich geschlossen wurde, in welchem die Beklagten das Unterlassungsbegehren anerkannten und sich verpflichteten, den Klägerinnen Einsicht in die Import- und Verzollungsdokumente zu geben, die Bezugsquelle der beanstandeten Brillen mit Name und Adresse bekanntzugeben und den Restposten der beanstandeten Brillen unter amtlicher Aufsicht auf eigene Kosten zu vernichten, während die Klägerinnen auf die eingeklagte Lizenzgebühr von 10% des Verkaufspreises verzichteten.

Lucas David

### Art. 6 Abs. 1 MSchG, Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG – "MARASCHINO"

- Die Regel, wonach bei Wort-Bildmarken dem Bildbestandteil grössere Bedeutung zukommt als dem Wort, setzt ein einprägsames, auffallendes Bildelement voraus.
- Der Markeninhaber, der Drittausstattungen mit ähnlichem Gesamtausdruck duldet, verliert zwar nicht das Recht zur Geltendmachung seiner Markenrechte, nimmt aber in Kauf, dass an der Betriebsherkunft interessierte Kunden besondere Aufmerksamkeit aufwenden müssen, so dass Verwechslungen weniger zu befürchten sind.
- Die italienische Warenbezeichnung "MARASCHINO DI ZARA" ist nicht geeignet, auf eine Herkunft des betreffenden Produktes aus Italien schliessen zu lassen, wenn daneben deutlich und wiederholt "Zadar" (Yugoslavia) als Herkunftsort genannt wird (E. 7a).
- Die Bezeichnung "Original" ist für sich allein zu unbestimmt, als dass sie auf die Verwendung eines alten Rezepts bezogen werden müsste, wenn sie auch als Hinweis auf das Ursprungsland verstanden werden kann (E. 7b).
- Der Hinweis "FOUR CENTURIES OLD TRADITION" wird nicht auf das Alter des Herstellers bezogen, wenn er mit dem herausgestrichenen traditionsreichen Herstellungsort in Verbindung gebracht wird (E. 7c).
- Die Verwendung des bestimmten Artikels im Ausdruck "IL MARASCHINO ORIGINALE" beinhaltet keine unrichtige Alleinstellungswerbung.

- Pour que l'élément figuratif d'une marque mixte soit prépondérant par rapport à l'élément verbal, il faut que le premier soit frappant et suggestif.
- Le titulaire d'une marque, qui tolère que des tiers utilisent une image semblable, ne perd pas le droit de faire valoir sa propre marque, mais il accepte le fait que des intéressés devront déployer une attention particulière pour déterminer la provenance du produit, diminuant ainsi le risque de confusion.
- La dénomination italienne "MARASCHINO DI ZARA" ne permet pas de conclure à la provenance italienne du produit concerné, lorsqu'il est clairement et à plusieurs reprises indiqué que le produit provient de Zadar (Yougoslavie) (c. 7a).
- La dénomination "Original" est en elle-même trop vague pour devoir être comprise comme indiquant l'utilisation d'une ancienne recette lorsqu'elle peut également apparaître comme renvoyant au pays d'origine (c. 7b).
- L'indication "FOUR CENTURIES OLD TRADITION" n'est pas perçue comme se rapportant à l'ancienneté du fabricant lorsqu'elle est apposée en relation avec un lieu de fabrication mis en évidence et d'une riche tradition (c. 7c).
- L'utilisation de l'article défini dans l'expression "IL MARASCHINO ORIGINALE" n'implique aucune publicité fallacieuse visant à faire croire à une position de monopole.

Bundesgericht, 1. Zivilabteilung, vom 28. Januar 1986 i.S. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior" Girolamo Luxardo S.p.A. gegen 1. "Maraska" radna organizacija za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pica, s potpunom odgovernoscu, 2. L. AG (im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG)

### *Sachverhalt:*

Die Klägerin, eine Gesellschaft des italienischen Rechts, betreibt seit 1947 in Torreglia bei Padua die Fabrikation von Likör aus Maraschinokirschen. Sie nimmt für sich in Anspruch, die Rechtsnachfolgerin eines 1821 in Zara (Dalmatien) gegründeten, 1944 zerstörten Unternehmens zu sein. Für ihre Etikette liess sie am 12. September 1934 eine internationale Wort-Bildmarke mit Farbanspruch hinterlegen, die heute unter Nr. R 177 207 registriert ist. Einzelne Teile hievon, nämlich das Vogelembem und die römische Raute, wurden darüber hinaus selbständig hinterlegt und unter Nr. R 167 277 und IR 393 563 markenmässig geschützt. Schliesslich wurde am 20. Juli 1953 die Form der Flasche, einmal ohne und einmal mit Bastumhüllung, international als dreidimensionale Marke hinterlegt und ist heute unter Nr. R 170 495 geschützt. Diese Marke geniesst auch in der Schweiz Schutz. Die Kombination von Etikette und Flasche wurde schliesslich am 23. Januar 1969 unter Nr. IR 353 269 mit Farbbeanspruchung hinterlegt. Die Klägerin vertreibt ihren Likör in der Schweiz in einer schmalen, runden Flasche aus grünem Glas mit Bastumhüllung und einer Etikette mit der Aufschrift "LUXARDO" sowie bis vor kurzem den Zusatz "IL MARASCHINO ORIGINALE".

Die einzelnen Marken der Klägerin haben folgendes Aussehen:

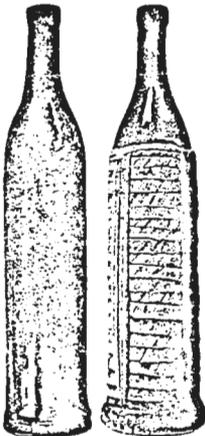
R 177 207



R 167 277



R 170 495



IR 393 563



IR 353 269



Die Beklagte 1 ist ein genossenschaftlich organisiertes Kombinat jugoslawischen Rechts und wurde nach dem zweiten Weltkrieg in Zadar, dem früheren Zara (Dalmatien), gegründet. Sie fabriziert auf dem enteigneten Gelände der Klägerin ebenfalls Maraschino-Likör, den sie in der Schweiz durch die Beklagte 2 vertreibt. In der Schweiz kommt ihr Produkt in schmalen, viereckigen Flaschen aus weissem Glas mit Bastumhüllung und Etiketten mit Aufschrift "MARASKINO DI ZARA", "ORIGINAL MARASCHINO" und "FOUR CENTURIES OLD TRADITION" in den Handel. Die Beklagte 1 besitzt sowohl in Jugoslawien wie international mit Farbanspruch hinterlegte Marken, namentlich die dreidimensionale Marke IR 278 160 vom 31. Dezember 1963, die eine Abbildung der Vorder- und Rückseite der Flasche samt Etiketten zeigt, sowie die Wort-Bildmarke IR 386 803 vom 11. April 1972.

IR 278 160



IR 386 803



Nachdem die Klägerin sowohl in Italien wie in Deutschland erfolgreiche Verletzungsklagen gegen die Beklagte 1 angehoben hatte, reichte sie im März 1982 auch beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Beklagte 1 und deren schweizerische Alleinvertreterin, die Beklagte 2, ein wegen Verletzung der klägerischen Markenrechte und unlauteren Wettbewerbs. Die Klägerin beantragte gegenüber beiden Beklagten ein Verbot, jugoslawischen Kirschenlikör in der Schweiz in bastumhüllten Flaschen samt weissen Etiketten mit näher umschriebenen Darstellungen zu verkaufen, sowie sich der Anpreisungen wie "MARASCHINO DI ZARA", "ORIGINAL" und "FOUR CENTURIES OLD TRADITION" zu bedienen; sodann beantragte sie gegenüber der Beklagten 1, den schweizerischen Teil der beiden internationalen Marken IR 278 160 und 386 803 zu löschen. Die Beklagten erhoben Widerklage mit dem Antrag, der Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "IL MARASCHINO ORIGINALE" zu verbieten. Das Handelsgericht wies am 19. März 1985 Haupt- und Widerklage ab. Beide Parteien erhoben hiegegen Berufung.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Berufung und Anschlussberufung sind ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig (Art. 45 lit. a OG, Art. 5 Abs. 2 Satz 2 UWG).

2. Markenrechte der Klägerin können unter anderem verletzt werden, wenn ihre Marke so nachgeahmt wird, dass das Publikum irreführt wird (Art. 24 lit. a MSchG). Unlauteren Wettbewerb begeht unter anderem, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren eines andern herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG).

Ist mit dem Handelsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl nach Marken- wie nach Wettbewerbsrecht auszuschliessen, so ist das erste Hauptklagebegehren, es sei den Beklagten zu verbieten, jugoslawischen Kirschenlikör in der Schweiz in der von der Klägerin beanstandeten Aufmachung zu verkaufen, bereits aus diesem Grund abzuweisen, und es erübrigt sich, auf die weiteren von der Vorinstanz in diesem Rahmen behandelten Fragen einzugehen.

Obschon für den Vergleich von den Marken der Klägerin auszugehen ist, insbesondere von der Marke IR 353 269, bezieht sich das Handelsgericht zu Recht auf die Ausstattung, in welcher die Marken verwendet werden, d.h. einerseits auf die Flasche "LUXARDO" der Klägerin und andererseits auf die Flasche "MARASKA" der Beklagten. Soweit erforderlich, sind daneben auch die Marken der Klägerin R 177 207 für die Etikette und R 170 495 für die Flasche zu berücksichtigen.

3. Ob sich die streitigen Zeichen oder Waren genügend voneinander unterscheiden, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie dem Durchschnittskäufer machen (zum MSchG: BGE 102 II 125 E. 2, 101 II 291 f. mit Hinweisen; zum UWG: BGE 108 II 329 f. E. 4, 103 II 213 E. 2 mit Hinweisen). Auch wenn die streitigen Zeichen oder Ausstattungen nicht in ihre einzelnen Bestandteile aufgelöst und diese nicht losgelöst voneinander betrachtet werden dürfen (BGE 103 II 217), lässt sich ein Gesamteindruck nicht gewinnen, ohne dass auf die Elemente eingegangen wird, die ihn bestimmen (BGE 102 II 125 E. 2 mit Hinweisen). Im übrigen ist für die Beurteilung das Erinnerungsbild des Käufers massgebend (BGE 103 II 213 E. 2, 102 II 125 E. 2), und bei gleichartigen Waren ist ein strenger Massstab anzulegen (BGE 102 II 125 E. 2).

4. Beide Parteien verwenden eine hohe, schlanke Flaschenform mit roter Kapsel; die Flasche der Klägerin ist rund und aus grünem Glas, jene der Beklagten viereckig und aus weissem Glas. Beide Parteien umhüllen sodann die Flasche mit Bast, wobei die Bastumhüllung der Beklagten die Flaschenecken durch Vertikalstreifen betont. Das Handelsgericht verneint auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr. Es hält die Flaschenform an sich für gemeinfrei, ausgenommen allenfalls die runde, schlanke und hochgezogene Form. Die Bastumhüllung weise heute nicht mehr auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb hin, sondern sei weit mehr das Kennzeichen für echten Maraschino; ihre Verwendung durch andere Maraschino-Hersteller sei genügend belegt. Daran ändere nichts, dass Maraschino von anderen Herstellern auch ohne Bastmantel angeboten werde. Da die viereckige Flasche der Beklagten, unterstrichen durch die Bastrippen, sich von der runden klägerischen

Flasche deutlich unterscheidet, sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Elemente Flasche und Basthülle zu verneinen, was auch für die Marke IR 170 495 gelte. Auch wenn die unterschiedliche Glasfarbe nicht berücksichtigt werden kann, unterscheiden sich die runde und die viereckige Form deutlich, wobei der Unterschied durch die Längsrippen in der Basthülle der Beklagten nicht abgeschwächt, sondern noch betont wird.

5. Wichtiger als die Aufmachung der Flasche ist die Etikette zur Kennzeichnung der Ware. Auf der schmalen Flasche wirkt diese bei beiden Parteien als hochstehendes Rechteck. Beide verwenden weisses Papier mit schwarzen Zeichnungen und Schriften, die insgesamt eine graue Wirkung ergeben, zu der rote Aufschriften kontrastieren. Unter den Zeichnungen fallen bei beiden die Ausstellungsmedaillen auf, von denen die Klägerin 28, die Beklagten 6 abbilden. Beide verwenden sodann ein Vogelsignet in einem Spruchband, das bei der Klägerin zentral, bei den Beklagten am oberen Rand angebracht ist. Beide Etiketten weisen schliesslich eine römische Raute auf, die bei der Klägerin mit "LIQUEUR", bei den Beklagten mit "MARASKA" beschriftet ist. Am stärksten unterscheiden sich die markanten Aufschriften, bei der Klägerin "LUXARDO" in Rot am Kopf der Etikette und im unteren Teil in Schwarz der Hinweis auf "GIROLAMO LUXARDO", bei den Beklagten "MARASKA" in Schwarz am Kopf der Etikette und zusätzlich inmitten der Etikette in Rot "MARASCHINO DI ZARA" und "ZADAR". Auffallend ist schliesslich auf der Etikette der Beklagten eine Ansicht der Stadt Zadar.

Das Handelsgericht scheidet Merkmale als uncharakteristisch aus, die beim Publikum keine echte Herkunftsvorstellung auslösen; es zählt dazu ausser Format und Farbe der Etikette auch die Medaillen und die römische Raute. Nach Ansicht der Vorinstanz treten für den Betrachter der klägerischen Etikette die kleinformatigen Einzelheiten zurück und entsteht der Eindruck einer grauen Fläche, vom roten Schriftbalken "LUXARDO" dominiert, wobei die Etikette den säulenartigen Eindruck der Flasche wiederhole. Demgegenüber betone die Etikette der Beklagten die Waagrechte, so mit dem roten Schriftbalken "MARASCHINO" und "DI ZARA", und sie werde vom schwarzen Schriftbalken "MARASKA" dominiert. Insgesamt wirke die Etikette der Beklagten breiter, ruhender als jene der Klägerin. Sollte sich ein Kunde an diese Unterschiede nicht erinnern, so kaufe er einfach Maraschino, gleichgültig von wem. Die deutliche Unterscheidbarkeit der Etiketten habe seinerzeit auch dazu geführt, dass die Klägerin in der Korrespondenz die Etikette der Beklagten 1 nicht mehr beanstandet habe.

Der Beurteilung der Vorinstanz ist beizupflichten. Es mag sein, dass beim Kunden, dem der Markenname entfallen ist, nur der Eindruck einer rechteckigen grauen Etikette haftenbleibt. Das berechtigt die Klägerin indes nicht, die naheliegende, von der Flaschenform mitbestimmte Form der Etikette und den schwarzen Druck auf weissem Papier zu monopolisieren, auch wenn damit eine ähnliche Wirkung entsteht. Im übrigen würdigt die Vorinstanz sowohl das Vogelembem als auch die römische Raute, die an sich selbständig markenmässig geschützt sind (IR 167 277, IR 393 563), nur als Teil der Gesamtmarke und des Gesamteindrucks, und die Klägerin hat sich zu Recht damit abgefunden. Dagegen beruft sich die Klägerin auf die Rechtsprechung, nach welcher bei Wort-Bildmarken dem Bildbestandteil grössere Bedeutung zukomme als dem Wort, weil er besser im Gedächtnis des Durch-

schnittskäufers haftenbleibe (BGE 103 II 217 mit Hinweisen). Das setzt indes einprägsame, auffallende Bildelemente voraus, wie sie vorliegend nicht gegeben sind, weil die von der Klägerin verwendeten Bildteile im eher diffusen grauen Gesamteindruck der Etikette praktisch untergehen. Im Gegensatz dazu wirkt eine Etikette der Beklagten lockerer und hebt die einzelnen Elemente deutlicher hervor.

Zusammenfassend ergeben sich trotz gewisser Ähnlichkeiten im Gesamteindruck und in einzelnen Bildelementen sogar aus der Erinnerung doch zwei deutlich genug unterscheidbare Etikettenbilder. Das gilt nicht nur für die im Verkehr verwendeten Etiketten, sondern auch bezüglich der entsprechenden Marke R 177 207. Bei dieser Sachlage kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Klägerin in der Korrespondenz aus den sechziger Jahren der Neufassung der Etikette in der vorliegend streitigen Form zugestimmt hat oder jedenfalls der Ansicht war, dass die neue Etikette nun nicht mehr zu Verwechslungen Anlass gebe.

6. Nach dem angefochtenen Urteil vermag der Gesamteindruck von Etikette und bastumhüllter Flasche eine Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht zu begründen. Die Vorinstanz stützt sich dafür namentlich auf die runde bzw. viereckige Flaschenform und die farbigen Aufschriften.

Auch in dieser Hinsicht ist dem angefochtenen Urteil beizupflichten. Dabei ist nicht zu übersehen, dass Maraschino von Drittfirmen mehrfach in einer Aufmachung vertrieben wird, welche hinsichtlich Flaschenform, Bastumhüllung und Etikette einen ähnlichen Gesamteindruck ergibt. Das schliesst zwar nicht aus, dass die Klägerin ihre Markenrechte geltend machen kann, hat aber gleichwohl zur Folge, dass der Kunde, falls er beim Kauf von Maraschino auf die Herkunft überhaupt Wert legt, besondere Aufmerksamkeit aufwenden und sich eben bestimmte Einzelheiten, am besten die eigentliche Herkunftsbezeichnung "LUXARDO" bzw. "MARASKA", merken muss.

Demgegenüber beruft sich die Klägerin erfolglos darauf, dass ein Schädiger, der an ein fremdes Zeichen heranschleiche, sich nicht damit begnügen dürfe, gerade nur knapp hinter die Lauterkeitslinie zurückzugehen. Dem Umstand, dass die Beklagte 1 sich offenbar bis in die sechziger Jahre als Rechtsnachfolgerin der Firma Luxardo betrachtet und deren Etikette damals noch stark nachgeahmt hat, hält das Handelsgericht zu Recht entgegen, von den Beklagten dürfe nicht mehr verlangt werden, als dass eine Verwechslung vermieden werde. Das gilt um so mehr, als die Beklagte 1 die neue Etikette aufgrund von Verhandlungen, wenn nicht im Einvernehmen mit der Klägerin entwickelt hat.

Der unwidersprochenen Feststellung, dass während 30 Jahren keine Verwechslungen vorgekommen sind, misst das Handelsgericht keine entscheidende Bedeutung zu; es erklärt indes zutreffend, dass auch dieser Umstand für die Richtigkeit seiner Beurteilung spricht.

Mit Bezug auf das erste Hauptklagebegehren ist daher das angefochtene Urteil zu bestätigen.

7. Mit dem zweiten Hauptklagebegehren verlangt die Klägerin das Verbot gewisser Angaben auf den Etiketten der Beklagten. Sie beruft sich dafür auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wonach insbesondere unrichtige oder irreführende Angaben über eigene Waren und Geschäftsverhältnisse gegen Treu und Glauben verstossen. Die

Klägerin beanstandet die hervorstechende Bezeichnung “MARASCHINO DI ZARA”, den ebenfalls auffallenden Hinweis “ORIGINAL” und den unauffälligen Vermerk “FOUR CENTURIES OLD TRADITION”. Das Handelsgericht verneint einen täuschenden Charakter dieser Angaben.

a) “Maraschino” ist nach dem angefochtenen Urteil die Sachbezeichnung für einen bestimmten Likör, der als Produkt aus Dalmatien bekannt war, lange bevor das Gebiet zu Italien kam. Auch wenn Maraschino heute als Folge des zweiten Weltkriegs auch in Italien hergestellt werde, bringe das Publikum den Likör nicht mit einem einzigen Ort und erst recht nicht mit Italien, sondern einfach mit dem südlichen Teil Europas in Zusammenhang. “MARASCHINO DI ZARA” knüpfe sodann lediglich an eine historische Begebenheit an. Auch wenn der jugoslawische Staat die Erinnerung an die italienische Sprache und Kultur auszulöschen versuche, könne es der Beklagten 1 nicht verwehrt werden und sei es nicht irreführend, diesen historischen Namen zu verwenden und dadurch die Tradition aufleben zu lassen. Die Überlieferung von Maraschino sei nun einmal mit der Stadt Zara (Zadar) verbunden, wo die Beklagte 1 zu Hause sei.

Die Klägerin anerkennt, dass die Beklagte 1 auf ihrer Etikette ausdrücklich Zadar als Herstellungsort nennt. Der Hinweis auf “Zara” sei aber für die jüngere Generation ein Phantasiewort und wegen des offensichtlich italienischen Sprachgehalts ein mittelbarer Herstellungshinweis. Anders als “Maraschino aus Zadar” sei “MARASCHINO DI ZARA” geeignet, über die Herkunft des Erzeugnisses irrezuführen. Da Jugoslawien mit Erfolg die Erinnerung an die italienische Sprache und Kultur auszulöschen suche und auch die Beklagte 1 nie irgendwelche Beziehung zu Italien gehabt habe, sei die Bezeichnung geeignet oder gar bestimmt, das Publikum über die Herkunft des Likörs zu täuschen.

Die Rüge ist unberechtigt. Wer die Identität von Zara und Zadar nicht kennt, könnte zwar aus der italienischen Fassung des Hinweises auf ein italienisches Produkt schliessen. Das wird indes eindeutig dadurch verhindert, dass nicht nur deutlich und wiederholt “Zadar (Yugoslavia)” als Herkunftsort genannt, sondern auch eine Stadtansicht von Zadar auffällig angebracht wird.

b) Den Hinweis “ORIGINAL” hält das Handelsgericht für berechtigt, weil der Likör der Beklagten aus den bekannten Maraschinokirschen von Zara und Umgebung hergestellt werde. Dass das nicht nach dem Rezept der Klägerin geschehe, sei unerheblich, weil der Kunde das Produkt nicht mit einem bestimmten Rezept verbinde. Es dürfe geradezu als selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass verschiedene Maraschino-Hersteller nach verschiedenen Rezepten arbeiteten und dass es für den Kunden geschmacksspezifische Komponenten gebe. “Original” besage auch nicht, dass echter Maraschino nur von einem einzigen Hersteller produziert werde.

Bei mehrdeutigen Begriffen ist nach Ansicht der Klägerin eine Irreführung schon dann zu bejahen, wenn das Erzeugnis nicht allen möglichen Begriffsinhalten entspreche. Auch wenn der Hinweis auf den ursprünglichen Herstellungsort zutreffe, könne unter einem Original-Getränk auch ein Getränk nach altem Rezept verstanden werden, namentlich im Zusammenhang mit der Behauptung einer vierhundertjährigen Tradition. Das traditionelle Maraschinorezept habe insbesondere ohne Industriealkohol auskommen müssen, wie ihn die Beklagte 1 verwende.

Notfalls müsste die Sache zur Beweiserhebung über das von ihr verwendete Rezept an das Handelsgericht zurückgewiesen werden.

Eine Irreführung durch mehrdeutige Begriffe schon dann zu bejahen, wenn der Sachverhalt nicht allen möglichen Begriffsinhalten entspricht, geht offensichtlich zu weit; die Behauptung wird denn auch von der Klägerin nicht belegt. Massgebend ist der Sinn, den das kaufende Publikum in guten Treuen der Äusserung beimessen darf (BGE 106 IV 223 E. 4, 94 IV 36 mit Hinweis). Ist ein Begriff mehrdeutig, so muss das Publikum zwar nicht mit allen denkbaren, wohl aber mit den gebräuchlichen Inhalten rechnen. So kann beispielsweise "permanence dentaire" durchaus als 24-Stunden-Betrieb gemeint sein und verstanden werden, doch ist die Bezeichnung auch dann nicht irreführend, wenn der Betrieb nicht durchgehend, sondern nur zusätzlich am Abend und stundenweise an Feiertagen sichergestellt ist (BGE 102 IV 264). Die Bezeichnung "ORIGINAL" ist für sich allein gestellt zu unbestimmt, als dass sie auf die Verwendung eines alten Rezepts bezogen werden müsste, wenn sie wie hier nach dem Zusammenhang auch als Hinweis auf das Ursprungsland des Maraschino verstanden werden kann.

c) Anders als "ORIGINAL" knüpft der Hinweis "FOUR CENTURIES OLD TRADITION" klarerweise an die Überlieferung an. Nach dem angefochtenen Urteil kann daraus aber nicht ernsthaft auf eine Herstellung nach einem während 400 Jahren unveränderten Rezept geschlossen werden. Der durchschnittliche Kunde sehe darin eher einen Hinweis auf das Know-how, auf Können und Erfahrung in der Herstellung, die am Ort vorhanden seien, und auf die Urproduktion des Rohstoffes an diesem Ort. Vor 400 Jahren sei nach der Sage der Maraschino entdeckt worden. Seit zwei Jahrhunderten werde er industriell hergestellt, auch von der Klägerin. Die Beklagte 1 dürfe sich auf diese Tradition berufen, weil sie den Maraschino zwar nach einem neuen Verfahren, aber unter Ausnützung der Erfahrung und des Könnens der am Ort gebliebenen Unternehmer und Angestellten herstelle. Wortlaut und Gestaltung ergäben zudem eher einen reisserischen Hinweis der Beklagten 1 auf die Tradition des Ortes als die Behauptung einer 400jährigen Tradition ihres Hauses.

Demgegenüber weist die Klägerin darauf hin, dass der Vermerk über die vier Jahrhunderte alte Tradition unmittelbar auf die Angabe "PRODUCED BY MARASKA ZADAR (YUGOSLAVIA)" folgt. Die Beklagte 1, die kaum 40 Jahre alt sei, dürfe sich nicht ohne nähere Erklärung der Tradition ihrer Branchen rühmen. Anders entscheiden hiesse, dass sich jeder auf die Erfahrung seiner Konkurrenten berufen dürfe, statt mit seinen eigenen Leistungen zu werben.

Der Hinweis auf eine 400jährige Tradition ist nicht zu vergleichen mit der Angabe des Gründungsjahres einer Firma (BGE 70 II 158 ff.). Er könnte allerdings auf einen seit 400 Jahren bestehenden Betrieb der Beklagten 1 hindeuten, nicht aber, wenn er mit dem Vermerk "MARASCHINO DI ZARA" in Verbindung gebracht wird. Diese Bezeichnung beherrscht die Etikette und prägt den Eindruck des Kunden derart, dass das von der Klägerin befürchtete Missverständnis vermieden werden dürfte. Dass im Gebiet von Zadar eine 400jährige Maraschino-Tradition besteht, ist unbestritten. Die Berufung erweist sich auch in dieser Hinsicht als unbegründet.

d) Das zweite Hauptklagebegehren ist deshalb ebenfalls abzuweisen. Damit entfällt auch eine Gutheissung des letzten Hauptklagebegehrens auf Nichtigerklärung der Marken der Beklagten 1. Es ist daher unerheblich, dass dieses bezüglich der Marke IR 278 160 wegen Nichterneuerung offenbar gegenstandslos geworden ist.

8. Die Beklagten beanstanden mit ihrer Widerklage die auf der Flasche der Klägerin markant angebrachte Bezeichnung "IL MARASCHINO ORIGINALE"; sie erblicken darin eine Irreführung und verlangen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG, der Klägerin sei zu verbieten, die Bezeichnung zu verwenden. Nach dem angefochtenen Urteil ist die Klägerin sicher nicht die einzige Herstellerin von Original-Maraschino. Der Hinweis werde jedoch von den Kunden auch nicht in diesem Sinn verstanden, sondern als reisserische Anpreisung, die ein Werturteil, nicht ein Sachurteil enthalte. Auf ein solches Verständnis sei das Publikum im Zeitalter der Superlative in allen Medien ohnehin eingestellt.

a) Die Beklagten stützen ihre Anschlussberufung darauf, dass die Klägerin mit dem Wort "il" eine Alleinstellung beanspruche. Die Klägerin nehme denn auch in ihrer Klageschrift für sich in Anspruch, das heutige Produkt Maraschino wie die Flasche und ihre Umhüllung geschaffen zu haben; sie wolle daher dem Kunden vormachen, den wirklichen Original-Maraschino zu verkaufen, während alle anderen Produkte Nachahmungen seien. Anders als schnell gesprochene Fernsehwerbung würden Angaben auf der Verpackung vom Konsumenten heute ernst genommen.

b) Die Klägerin führt aus, sie verwende mittlerweile den beanstandeten Ausdruck nicht mehr, und es bestünden keine Anzeichen für eine Wiederaufnahme. Da in dieser Hinsicht das Novenverbot (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) nicht gilt (*Birchmeier*, Bundesrechtspflege, S. 205), wurde die Stellungnahme der Beklagten eingeholt (Art. 72 BZP i.V.m. Art. 40 OG). Diese halten dafür, die Erklärung könne nur als Anerkennung der Widerklage ausgelegt werden, bei der die Klägerin zu behaften sei. Die Widerklage sei im übrigen nicht gegenstandslos, weil ein Verzicht auf die beanstandete Äusserung nicht bewiesen und nach dem bisherigen Verhalten der Klägerin eine Wiederholungsgefahr nicht auszuschliessen sei.

Angesichts dieser Einwände der Beklagten kann im vornherein nicht angenommen werden, die Widerklage sei gegenstandslos geworden. Ebenso wenig lässt sich auf eine Anerkennung der Widerklage schliessen, da die Klägerin ausdrücklich deren materielle Behandlung und Abweisung beantragt.

c) In der Sache selbst macht die Klägerin unter Berufung namentlich auf deutsche Literatur geltend, die Verwendung des bestimmten Artikels "il" werde vom Publikum nicht als Behauptung einer Alleinstellung verstanden, anders als etwa "l'unico Maraschino originale". In der Schweiz hat sich die Rechtsprechung – soweit ersichtlich – nicht besonders, die Lehre nur vereinzelt mit dieser Frage befasst. *Künzle* (Die vergleichende Werbung im schweizerischen Wettbewerbsrecht – de lege lata und de lege ferenda, in: WuR 34/1982, S. 146) hält für typisch, dass die Umworbenen in solchen Fällen die Alleinstellung gar nicht erkennen. Er stützt sich auf die deutsche Lehre, nach welcher in der Regel die blossе Verwendung des bestimmten Artikels vom Publikum nicht als Beanspruchung der Alleinstellung verstanden wird (*Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 13. Aufl., N. 70 zu § 3 UWG; *Helmut Eichmann*, Die vergleichende Werbung in Theorie und Praxis, Köln

usw. 1967, S. 142 f.). Dem ist beizupflichten, auch wenn offenbar die deutsche Rechtsprechung der Lehre nicht gefolgt ist. Weil es dabei auf das Verständnis des Publikums ankommt, ist es auch nicht entscheidend, ob die Klägerin selbst eine Alleinstellung zu haben glaubt, wie die Beklagten vorbringen.

Damit erweist sich die Anschlussberufung ebenfalls als unbegründet.

### *Anmerkungen*

Der vorliegende Streitfall betrifft zwei voneinander unabhängige Aspekte:

1. Vorerst ging es um die Frage, ob in der gesamten Aufmachung zwischen der "Maraska"-Flasche der Beklagten und der "Luxardo"-Flasche der Klägerin Verwechslungsgefahr bestehe. Das Bundesgericht hat dies verneint. Bei den Etiketten beständen zwar etliche übereinstimmende einzelne Bildelemente, die jedoch "im eher diffusen grauen Gesamteindruck der Etikette praktisch untergehen". Unter diesen Umständen sei der Verschiedenheit zwischen den Markennamen "Luxardo" und "Maraska" entscheidende Bedeutung beizumessen. Zusätzlich falle ins Gewicht, dass die lange, schmale Flaschenform mit Bastumhüllung für Maraschino-Likör allgemein üblich geworden sei, und schliesslich unterscheide sich die Flasche der Beklagten zusätzlich durch ihre runde Form von der viereckigen Flasche der Klägerin.

Das Bundesgericht hat hier bei der Anwendung des richterlichen Ermessens eine etwas bedenklliche Milde walten lassen. Im Fall Disch gegen Denner betreffend eine Choco-Dragees-Packung wurde ein bedeutend strengerer Massstab angelegt (BGE 103 II 211). Vermutlich lässt sich dies dadurch erklären, dass in jenem Fall die bewusste Nachahmung der in Frage stehenden Packung offensichtlich war. Im Fall "Luxardo" gegen "Maraska" haben die Flaschen beider Parteien schon während 30 Jahren auf dem Markt ohne Anstand koexistiert. Ausserdem haben offenbar vor etwa 30 Jahren Verhandlungen stattgefunden, und die Beklagte behauptet, die Klägerin habe damals die Aufmachung ihrer Flasche genehmigt. Die Genehmigung ist umstritten, nicht aber die tatsächliche Koexistenz während 30 Jahren. Gemäss Bundesgericht spielt dies rechtlich keine wesentliche Rolle, aber möglicherweise hat sich unser höchstes Gericht im Rahmen des richterlichen Ermessens doch gerade durch diese Aspekte beeinflussen lassen.

Interessehalber sei erwähnt, dass der Deutsche Bundesgerichtshof in einem Parallelprozess mit Urteil vom 18. September 1981 die Verwechslungsgefahr zwischen den "Luxardo"- und "Maraska"-Flaschen bejaht hat; für Einzelheiten siehe GRUR 1982, S. 111.

2. Zweitens war zu prüfen, ob gewisse Berühmungen auf den Etiketten gegen die Regeln des lautereren Wettbewerbs verstossen. Sowohl das Handelsgericht Zürich als auch das Bundesgericht haben sämtliche beanstandeten Werbetexte in grosszügiger Weise als zulässig erachtet. Massgebend war dabei die grundsätzlich richtige Überlegung, dass man bei Werbetexten keine kleinlichen Massstäbe anlegen soll, denn das nachgerade abgebrühte Publikum hat sich an einen saloppen Sprachgebrauch gewöhnt. Aber entscheidend sind letzten Endes die Umstände des einzelnen Falles. In einem Fall betreffend die Inserate in der besonders werbeaktiven

Radio- und Fernsehbranche hat das Bundesgericht seinerzeit strenger geurteilt (BGE 94 IV 34; der Fall wurde lediglich wegen der Frage des strafrechtlichen Vorsatzes an die Vorinstanz zurückverwiesen). Im BGE 106 IV 218 betreffend Werbesprüche im Teppichhandel hat es dann allerdings eine sehr large Auslegung des Wortes "Fabrikant" zugelassen, und gemäss dem jetzt vorliegenden Entscheid wird auch dem Sinngehalt des Wortes "Original" nur noch geringe Bedeutung beigemessen.

Immerhin darf man die Werbefreiheit nicht übertreiben und dem Durchschnittspublikum keine allzu kritisch-abwägende Überlegungen zumuten. Bedenklich erscheint in diesem Zusammenhang die von beiden Parteien vorgebrachte Verteidigungsargumentation, es handle sich bei ihren Behauptungen offensichtlich um nicht ernst zu nehmende, reisserische Reklame. Im vorliegenden Fall lassen sich die Werbesprüche "Four Centuries old Tradition" oder "Il Maraschino Originale" doch wohl kaum als reisserische Reklame rechtfertigen.

Im bereits zitierten deutschen Parallelprozess wurden die beiden vorerwähnten Texte als unzulässig erklärt, und ich möchte mich persönlich dieser Meinung anschliessen (die Klägerin und Widerbeklagte hat übrigens den Slogan "Il Maraschino Originale" noch während des Verfahrens vor Bundesgericht fallengelassen).

D.C. Maday

*Art. 18 et 26 LMF, art. 1 al. 2 lit. b LCD et art. 3 al. 3 OCF réglant l'utilisation du nom "Suisse" pour les montres – "QUALITY CONTROL"*

- *La présence d'un nom géographique sur la marchandise est de nature à en indiquer la provenance (c. 4a).*
  - *La mise en évidence sur des montres du mot "SWITZERLAND", notamment en liaison avec "CONTROL", éveille trompeusement l'idée que les montres sont un produit suisse (c. 4b).*
  - *Il n'en va pas de même du sigle SQ (c. 4e).*
  - *Publication du dispositif de l'arrêt pour protéger le demandeur de nouveaux actes illicites et pour mettre en garde le public (c. 5).*
  - *Le demandeur n'a pas un intérêt digne de protection à l'admission de l'action en constatation de trouble lorsque l'action en cessation de trouble est fondée (c. 6).*
- 
- *Das Vorhandensein einer geographischen Bezeichnung auf einer Ware weist auf deren Herkunft hin (E. 4a).*
  - *Das Anbringen des Wortes "SWITZERLAND" auf Uhren, namentlich in Verbindung mit "CONTROL", lässt fälschlicherweise vermuten, dass diese Uhren ein Schweizer Erzeugnis sind (E. 4b).*
  - *Dies gilt nicht für das Sigel SQ (E. 4e).*
  - *Veröffentlichung des Urteilsdispositivs, um den Kläger vor weiteren unlauteren Handlungen zu schützen und das Publikum zu warnen (E. 5).*

- *Der Kläger hat kein rechtserhebliches Interesse an der Beurteilung einer Feststellungsklage, solange eine Unterlassungsklage begründet ist (E. 6).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 16 mai 1986 dans la cause Fédération de l'industrie horlogère suisse c. Saiposa S.A.

Saiposa S.A. expose, offre et vend des montres à quartz, d'origine asiatique, de marque "Taipo", dont le fond du boîtier, à l'extérieur, porte une vignette sur laquelle est imprimée, en rouge, la mention "QUALITY CONTROL PASSED IN SWITZERLAND", entourant un sigle "SQ", stylisé.



Ces montres sont notamment exposées dans des vitrines extérieures, sises au No. 17 de la rue de la Croix d'Or, à Genève, accompagnées d'une affichette portant la même mention.

La publicité de Saiposa S.A. relative à ces montres fait précéder ladite mention de la phrase: "Toutes les montres Taipo Quartz importées subissent un contrôle de qualité et portent la vignette incriminée." Le même texte est repris tant en allemand qu'en anglais.

Saiposa S.A. admit que, depuis 1979, elle importe en Suisse, en vue de la vente ou de la "réexportation", des montres à quartz d'Extrême-Orient, dont elle fait le commerce sous les marques Taipo Quartz et SQ.

Il est constant que ces montres sont contrôlées au sein des locaux de Saiposa S.A., avant d'être revendues, contrôle qui porte sur l'état, le fonctionnement et "l'exactitude" des montres.

La défenderesse, au début de l'année 1981, a questionné la Chambre de commerce et d'industrie de Genève pour savoir si elle avait le droit d'apposer sur ces montres-là "fabriquées à l'étranger, mais contrôlées en Suisse", l'indication "Quality controlled in Switzerland". La Chambre répondit affirmativement, le 9 mars 1981 "pour autant que le contrôle soit effectivement fait et que l'inscription sur les montres ne puisse prêter à confusion".

Les faits dénoncés par la Fédération de l'industrie horlogère suisse à Bienne (ci-après FH) lui ont été appris par le "Contrôle officiel de la qualité des montres" (ci-après CTM) qui, en date du 30 avril 1984, précisa: "(...) nous vous signalons que les frais de l'enquête de nos deux experts dans cette affaire (auprès de Saiposa S.A.) se sont élevés à Fr. 461.— (...). Notre délégation d'exécution et de sanctions nous a chargés de vous envoyer cette facture pour le cas où vous seriez en mesure de mettre ces frais à la charge de M. Jean-Martin Keller (administrateur de Saiposa)."

Saiposa S.A. conclut au déboulement de la demanderesse de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci aux dépens.

*Considérant en droit:*

4. En se livrant à l'activité que FH critique, Saiposa S.A. viole, selon la demanderesse, tant les art. 18 al. 3 et 26 LMF, que l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral "régulant l'utilisation du nom 'Suisse' pour les montres" (23 décembre 1971) (ci-après l'ordonnance). Par ailleurs, cette activité tomberait également sous le coup de l'art. 1 al. 2 lit. b LCD.

Saiposa S.A. admet que l'usage des mots "Suisse, Switzerland" peut être interdit s'il est susceptible de faire accroire l'idée inexacte que la montre est d'origine suisse, mais soutient que cette circonstance n'est pas réalisée par l'emploi de son label "Quality control passed in Switzerland".

a) La vignette litigieuse est de forme circulaire et comprend en son centre la marque figurative SQ, complètement entourée d'un cercle, autour duquel figure la mention "QUALITY CONTROL PASSED IN SWITZERLAND", imprimée en petits caractères majuscules.

La disposition des mots de cette phrase est astucieuse, en ce sens que la phrase, qui commence à gauche, finit sur la droite par le mot "in", alors que le mot "Switzerland" est situé au milieu, en bas. L'œil étant habitué à lire facilement les textes horizontaux ou proches de l'horizontale, le mot de la vignette qui frappe immédiatement est "SWITZERLAND", ce d'autant plus qu'il apparaît espacé des mots qui l'entourent. A seconde vue, le mot "CONTROL" apposé au milieu, en haut, se détache également.

Même si la lecture attentive du texte de la vignette ne laisse pas de doute sur sa signification, il n'en reste pas moins que le mot qui frappe d'emblée est "SWITZERLAND", éventuellement en liaison avec le mot "CONTROL".

En indiquant la provenance d'un produit, le commerçant entend qualifier la qualité de celui-ci: "L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée au produit" (art. 18 al. 1 LMF).

La seule présence d'un nom géographique, apposé sur le produit, est de nature à indiquer la provenance de celui-ci (ATF 34 I 382 c. 4), que ce résultat ait été voulu ou non. L'usage d'une indication de provenance n'est cependant interdite que si elle n'est pas réelle (art. 18 al. 3 LMF), définition qui englobe également les cas où celle-ci peut laisser faussement accroire que la marchandise provient de cet endroit géographique-là (*Troller*, *Immaterialgüterrecht*, 3ème éd., vol. I, p. 321/22; SJ 1984, p. 268, c. 2).

Etant constant que les produits litigieux "Taipo" sont de fabrication étrangère, la demanderesse peut ainsi se prévaloir de l'usurpation de l'indication de provenance "Switzerland" résultant tant de l'utilisation de la vignette litigieuse sur les montres en question, que de la vente de ces montres, de leur mise en vente ou en circulation (art. 18 al. 3 LMF), ainsi que de l'utilisation de cette vignette par Saiposa S.A. dans ses enseignes, annonces, prospectus, lettres ou papiers de commerce (art. 26 LMF applicable également aux délits civils; *Matter*, *Commentaire*, ad art. 26 LMF, note 15).

b) Le Conseil fédéral, faisant usage de la délégation contenue à l'art. 18bis LMF, a donné dans son ordonnance la définition de la montre suisse (art. 2) et les conditions d'utilisation du nom "suisse" pour ce produit:

"Le nom 'Suisse', les indications telles que 'suisse', 'produit suisse', 'fabriqué en Suisse', 'qualité suisse' ou d'autres dénominations qui contiennent le nom 'Suisse' ou qui peuvent être confondues avec celui-ci ne doivent être utilisés que pour des montres suisses.

Le 1er alinéa s'applique même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier 'Swiss', 'Swiss Made') soit avec l'indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l'adjonction de mots tels que 'genre', 'type', 'façon' ou d'autres combinaisons de mots.

L'utilisation comprend, outre l'apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:

- a) La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d'une telle indication;
- b) L'apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce."

Aux termes de ces dispositions, les indications qui attestent d'une provenance suisse ne peuvent être apposées que sur des montres que l'ordonnance qualifie de suisses, d'est-à-dire, et notamment, celles dont le mouvement est assujéti au contrôle légal en Suisse (art. 2 al. 1 lettre de l'ordonnance).

Le but de l'art. 18 LMF est de protéger le public (ATF 72 II 385) et c'est la manière de voir des acheteurs moyens qu'il importe de considérer (ATF 69 II 204 c. 5).

Sous ces réserves, il ne saurait être donc question, comme le laisse entendre Saiposa S.A., d'interdire purement et simplement toute référence à la Suisse dans une publicité concernant des montres étrangères. FH n'a d'ailleurs jamais soutenu une telle argumentation. Partant, le grief d'inconstitutionnalité de l'ordonnance soulevé par la défenderesse n'a aucune pertinence.

Les montres "Taipo" étrangères de la défenderesse sont des produits bon marché et d'une consommation courante. L'examen de ces montres par des acheteurs potentiels restera donc superficiel, comme celui de la vignette litigieuse, tant il est vrai que la clientèle qui achète un produit de grande consommation est une clientèle non avertie ne prêtant pas beaucoup attention à l'examen des marques et mentions qu'il porte, ni à la signification que celles-ci peuvent avoir (ATF 79 II 22).

Il suit de ce qui précède que la mise en évidence typographique du mot "SWITZERLAND", remarqué pour lui-même ou en liaison avec "CONTROL", éveille trompeusement l'idée que lesdites montres Taipo sont un produit suisse. Partant, la vignette litigieuse, nonobstant le texte clair qu'elle comporte, après une lecture attentive, comprend, pour des montres étrangères, une indication trompeuse de provenance dont l'utilisation est prohibée par l'art. 3 de l'ordonnance.

c) Il est admis que la LCD s'applique concurremment avec la LMF (ATF 93 II 269 et citations; SJ 1984, p. 268).

Est réputée concurrence déloyale au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 lit. b LCD:

"tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi

Enfreint les règles de la bonne foi, par exemple, celui qui: donne des modifications inexactes ou fallacieuses sur (...) ses marchandises (...)."

Saiposa S.A. affirme ne commettre aucun acte de concurrence déloyale, puisque seules les montres suisses sont soumises à un contrôle officiel, alors qu'elle indique clairement que ses montres sont d'origine étrangère.

En cette matière également, l'examen auquel doit procéder la Cour se fait par référence au public suisse, étant précisé que l'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi ni faute; une violation objective des règles de la bonne foi suffit (ATF 107 II 363).

S'il est exact que seules les montres suisses (au sens de l'ordonnance) peuvent être soumises à un contrôle technique effectué en Suisse, la mention apposée sur la vignette n'est pas de nature à aggraver "la tromperie dans l'usurpation" de provenance (art. 18 LMF), comme le soutient FH. Par contre, cette mention constitue un acte de concurrence déloyale puisque, par l'affirmation certes exacte d'un tel contrôle, Saiposa S.A. éveille dans l'esprit du consommateur l'idée fautive que le contrôle qu'elle mentionne est celui qui est institué par l'ordonnance. L'existence du contrôle officiel est un fait connu de l'acheteur moyen en Suisse pour être fréquemment mentionné dans la presse, même non spécialisée.

d) Constituent également des actes de concurrence illicite, au sens de l'art. 1 al. 2 lit. b LCD, les faits relevés sous chiffre 4a supra, Saiposa S.A. donnant, par les pratiques commerciales dénoncées dans la présente procédure, des indications inexactes et fallacieuses sur ses produits.

e) Il n'en va pas de même du sigle SQ, dont l'aspect figuratif ne suggère même pas la référence à ces deux lettres de l'alphabet.

Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si, comme le soutient FH, la marque SQ constituerait l'abréviation trompeuse de Swiss Quality.

5. Selon la jurisprudence, l'action en cessation de trouble se justifie lorsqu'existe le risque d'une répétition de l'acte illicite (ATF 92 II 268). Cette circonstance est présentement réalisée puisque Saiposa S.A., refusant toutes les propositions de règlement amiable faites par FH, entend se prévaloir de l'avis que lui donna la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, l'interprétant dans un sens manifestement incompatible avec les textes légaux et la jurisprudence qui en découle.

Dans ces conditions, et Saiposa S.A. n'ayant nullement déclaré qu'elle se soumettrait au jugement à intervenir dans l'éventualité où il serait contraire aux conclusions qu'elle a prises, il y a lieu d'ordonner la destruction de la vignette litigieuse, ainsi que celle de tous les supports publicitaires ou commerciaux qui reproduisent ladite vignette (art. 32 al. 2 LMF et art. 2 al. 1 lit. c LCD).

En imposant à Saiposa S.A. la cessation du trouble qu'elle crée, la Cour menacera les organes de la défenderesse des peines prévues par l'art. 292 CPS (ATF 92 II 268). Par contre il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte requise, la demanderesse n'ayant pas démontré en quoi cette mesure serait justifiée, à côté de la menace prévue à l'art. 292 CPS.

Enfin, et toujours pour les raisons évoquées ci-dessus, la Cour ordonnera la publication du dispositif du présent arrêt, cette mesure apparaissant nécessaire pour protéger FH de nouvelles utilisations abusives du mot "Suisse" pour les montres étrangères "Taipo" de la défenderesse, ainsi que pour mettre en garde le public (ATF 93 II 270 c. 8). La publication du dispositif interviendra une fois aux

frais de Saiposa S.A., dans trois journeaux à choix de FH, sur une colonne rédactionnelle, en caractères “corps de base”.

6. Aux termes de la jurisprudence, l'action en constatation de trouble ne peut être accueillie que si la demanderesse a un intérêt digne de protection à son admission. Cet intérêt n'existe pas en l'espèce, puisque l'action en cessation de trouble est admise (ATF 104 II 133 et citations) et qu'elle présuppose l'existence des droits de FH, dont celle-ci requiert la constatation (ATF 96 II 131 c. 2 et citations).

*Art. 944 al. 1 CO et art. 38 al. 1 ORC – “CROIX-D'OUCHY”*

- *Le principe de la véracité des raisons de commerce a un caractère impératif d'ordre public; il suffit qu'une raison puisse induire en erreur pour que l'inscription doive être refusée.*
- *La désignation “CROIX-D'OUCHY” risque d'induire en erreur si elle est utilisée pour un restaurant situé à plus de 300 m de la croisée formant le lieu-dit.*
- *Im öffentlichen Interesse ist der Grundsatz der Firmenwahrheit zwingend; für die Zurückweisung einer Firma genügt die mögliche Irreführung.*
- *Die Bezeichnung “Croix-d'Ouchy” kann irreführen, wenn sie für ein Restaurant benutzt wird, das mehr als 300 m von der so bezeichneten Kreuzung entfernt liegt.*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 30 octobre 1979 dans la cause Département fédéral de justice et police c. Eliane Meyer

*Faits:*

A. Le 23 mai 1979, le préposé au registre du commerce de Lausanne a rejeté une réquisition d'inscription concernant la raison individuelle “Eliane Meyer, Hôtel Orient, Restaurant de l'Orient, Croix-d'Ouchy”, pour un restaurant compris dans l'immeuble de l'Hôtel Orient, avenue d'Ouchy 10 à Lausanne, par le motif que “la désignation ‘Croix-d'Ouchy’ dans la raison ne répond pas au principe de la véracité ancré dans l'art. 38 ORC”.

Le 18 juin 1979, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, a admis le recours interjeté par dame Meyer contre cette décision et invité le préposé à inscrire sans délai la raison de commerce individuelle “Eliane Meyer, Hôtel Orient, Restaurant de l'Orient, Croix-d'Ouchy”.

B. Le Département fédéral de justice et police a formé un recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation de cette décision et au refus de l'inscription

au registre du commerce de la raison individuelle “Eliane Meyer, Hôtel Orient, Restaurant de l’Orient, Croix-d’Ouchy”.

L’intimée et l’autorité cantonale proposent le rejet du recours.

*Considérant en droit:*

1. La raison de commerce doit être conforme à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur (art. 944 al. 1 CO, art. 38 al. 1 ORC).

Dans sa décision du 23 mai 1979, le préposé considère que la désignation “Croix-d’Ouchy” figurant dans la raison de la requérante ne répond pas à cette exigence du moment que l’“entreprise se trouve ... à plus de 300 mètres au-dessus de l’intersection des routes avenue d’Ouchy – avenue de Cour, endroit appelé ‘Croix-d’Ouchy’”. L’autorité cantonale admet au contraire que “le restaurant Orient-Croix-d’Ouchy, en bordure de l’avenue d’Ouchy, se trouve à la périphérie du quartier ‘Croix-d’Ouchy’, à l’est du quartier sous la gare CFF”, et qu’“on ne saurait dès lors considérer que l’indication ‘Orient-Croix-d’Ouchy’ est contraire à la vérité, tant en ce qui concerne les termes ‘Croix-d’Ouchy’ que ‘Orient’”. La décision attaquée ajoute que “la seule personne susceptible de se trouver éventuellement désavantagée par l’imprécision géographique en cause ne pourrait être que la recourante”.

On ne saurait souscrire à ce dernier argument. Les autorités préposées au registre du commerce veillent d’office au respect du principe de la véracité des raisons de commerce; ce principe a un caractère impératif d’ordre public; peu importe qu’une raison porte atteinte, ou non, aux droits privés de tiers déterminés; il suffit qu’elle puisse induire en erreur pour que l’inscription doive être refusée (ATF 77 I 163, 62 I 119, 56 I 360 s. c. 1). Les exigences posées par les art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC protègent toutes les personnes qui pourraient entrer en relations commerciales, de quelque manière que ce soit, avec le titulaire de la raison (ATF 95 I 280 en haut).

En l’espèce, l’“imprécision géographique” dont fait état la décision attaquée contrevient manifestement à ces exigences. Le restaurant auquel se rapporte la désignation litigieuse est situé à plus de 300 mètres de l’intersection des avenues d’Ouchy et de Cour, lieu-dit Croix-d’Ouchy, où se trouvent une église, une pharmacie et une cabine téléphonique “de la Croix-d’Ouchy”, ainsi qu’un café-restaurant, exploité depuis plusieurs décennies sous cette même enseigne. Pour le public, les termes “Croix-d’Ouchy” évoquent naturellement l’établissement situé à cette croisée et non pas celui qui se trouve à plus de 300 m de là.

Sans doute est-ce la mère de l’intimée, puis l’intimée elle-même qui ont exploité de 1954 à fin 1976 le café-restaurant sis au carrefour avenue d’Ouchy – avenue de Cour et en ont apparemment établi la réputation. Mais l’intérêt privé de l’intimée à déplacer la raison de commerce sur son nouvel établissement ne saurait justifier une dérogation aux exigences impératives des art. 944 CO et 38 ORC. La désignation “Croix-d’Ouchy”, appliquée à un établissement situé à plus de 300 mètres du lieu-dit Croix-d’Ouchy où se trouve un autre café-restaurant du même nom, est de nature à induire le public en erreur. Des confusions se sont d’ailleurs déjà produites entre ces deux établissements, tant chez les clients que chez les fournisseurs; cela ressort d’une décision du 19 juin 1979 du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, rejetant une requête de mesures provisionnelles de

l'intimée qui tendait à faire interdire l'utilisation de l'enseigne "Café-restaurant de la Croix-d'Ouchy" par les nouveaux tenanciers de l'établissement sis à l'intersection des avenues de Cour et d'Ouchy.

*Art. 944 CO, 45 et 46 ORC, 103 et 104 OJF – "BOUTIQUE RUSSE"*

- *Un fondateur d'une société coopérative non encore inscrite au registre du commerce a un intérêt propre et digne de protection à recourir contre une décision de l'office fédéral du registre du commerce rejetant l'emploi d'une désignation nationale dans la raison sociale de la société en formation (c. 1).*
- *Une désignation territoriale s'étend à toute désignation visant une certaine région; "russe" est une désignation territoriale sinon nationale (c. 2).*
- *Pour être autorisée, une désignation nationale doit apporter une précision utile et claire à la raison de commerce (c. 4).*
- *L'office fédéral du registre du commerce peut modifier en tout temps une pratique inopportune et l'on ne saurait tirer argument d'une inscription admise à la suite d'une erreur de fait ou d'une méconnaissance des règles de droit (c. 5).*
  
- *Der Gründer einer noch nicht im Handelsregister eingetragenen Genossenschaft hat ein eigenes und schutzwürdiges Interesse zur Einreichung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid des Eidgenössischen Handelsregisteramtes, in welchem die Verwendung einer nationalen Angabe in der Firma der in Gründung begriffenen Genossenschaft verweigert wird (E. 1).*
- *Eine territoriale Bezeichnung umfasst jede Bezeichnung, die sich auf eine bestimmte Region bezieht; "russisch" ist eine territoriale, wenn nicht gar eine nationale Bezeichnung (E. 2).*
- *Damit sie bewilligt werden kann, muss eine nationale Bezeichnung eine nützliche und klare Präzisierung der Firma bringen (E. 4).*
- *Das Eidgenössische Handelsregisteramt kann jederzeit eine als unrichtig erkannte Praxis ändern; niemand kann sich auf Eintragungen berufen, welche aufgrund eines Irrtums oder in Unkenntnis der rechtlichen Bestimmungen zugelassen worden sind (E. 5).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 6 octobre 1970 dans la cause Société coopérative Boutique russe c. Office fédéral du registre du commerce

*Faits:*

A. Claude Elia exploitait à Genève, boulevard James-Fazy 18, un magasin à l'enseigne "Boutique russe". Il a chargé l'expert comptable André Rey de transformer son commerce en société coopérative. Des statuts ont été rédigés à cet effet, qui ont été soumis le 28 janvier 1970 à l'approbation de douze membres fondateurs,

tous de nationalité suisse. Sept de ceux-ci, parmi lesquels Claude Elia et Juliette Jeannet, ont apposé leur signature sur l'acte constitutif.

Selon ses statuts, la société a pour but, "en vue de favoriser les relations culturelles entre la Suisse et L'URSS, de procurer à ses membres, par une action commune et sur une base d'échanges, des voyages, des spectacles artistiques, des livres et autres imprimés, des films, des disques, des objets d'art, des articles folkloriques, des appareils de photographie, de cinéma et d'optique, etc." (art. 3).

B. Le préposé au registre du commerce de Genève, à qui les statuts avaient été soumis pour approbation préalable, a fait savoir qu'une autorisation fédérale était nécessaire pour que le mot "russe" puisse figurer dans la raison sociale de la société. Claude Elia s'est alors adressé pour l'obtenir à l'Office fédéral du registre du commerce, par l'intermédiaire d'André Rey. A l'appui de sa requête, il déclarait s'occuper uniquement d'échanges culturels entre la Suisse et l'URSS et vendre aux intéressés des articles spécifiquement de provenance soviétique, à l'exclusion de tout autre. Il relevait en outre qu'il subirait un préjudice certain s'il devait utiliser un nom anonyme ne désignant plus la source de ses produits.

Conformément à l'art. 45 al. 2 ORC, l'Office fédéral du registre du commerce a pris l'avis du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, lequel a consulté à son tour la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Ces deux associations ont émis un préavis défavorable. L'Office fédéral a rejeté la requête de Claude Elia par lettre du 5 mai 1970. Cette décision est motivée par le fait, d'une part, que le mot "russe" constitue une désignation nationale et par l'absence, d'autre part, d'une circonstance spéciale en justifiant l'emploi dans la raison sociale de la société en formation.

C. Juliette Jeannet, déclarant agir en qualité de présidente et au nom de la société coopérative en formation "Boutique russe", a recours contre cette décision par lettre du 27 mai 1970.

L'Office fédéral du registre du commerce conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet sur le fond.

#### *Considérant en droit:*

1. Le recours de Juliette Jeannet a été déposé en temps utile. L'Office fédéral du registre du commerce arguë toutefois de son irrecevabilité en raison du défaut de qualité pour recourir de Juliette Jeannet.

Juliette Jeannet n'a justifié d'aucun pouvoir établissant qu'elle serait la mandataire des fondateurs de la société en formation. Toutefois, il a déjà été jugé que les fondateurs d'une société anonyme non encore inscrite au registre du commerce formaient une société simple et qu'ils étaient par conséquent présumés avoir qualité pour procéder, au nom de tous, aux démarches nécessaires en vue d'obtenir l'octroi de la personnalité à la société (RO 95 I 276 et arrêt cité). Il n'y a aucune raison de déroger à ce principe, s'agissant d'une société coopérative en formation.

De toute manière, l'art. 103 lit. a OJ, tel. qu'il est entré en vigueur le 1er octobre 1969, reconnaît la qualité pour recourir à "quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Du seul fait qu'elle se trouve parmi les fondateurs de la société et, de surcroît, parmi les signataires de l'acte constitutif, Juliette Jeannet justifie d'un intérêt propre, et dont on ne saurait contester qu'il est digne de protection, à la création de la société. Elle aurait donc en tout cas la qualité pour recourir à titre personnel. Peu importe en effet que, formellement, elle n'ait pas été personnellement partie à la décision attaquée, car l'art. 103 OJ ne l'exige pas. La qualité pour recourir appartient même à un tiers, pour autant qu'il soit atteint dans un intérêt digne de protection (*André Grisel*, op. cit., p. 479 al. 2 avec le renvoi de la p. 504).

Le recours est donc recevable.

2. L'ancienne Russie des tsars a fait place de nos jours à l'"Union des Républiques Soviétiques Socialistes", désignée usuellement par le sigle URSS. A parler correctement, c'est le terme de "soviétique" qui désigne ce qui est relatif à ce pays, mais il est souvent remplacé par le mot "russe", qui est également utilisé à propos des diverses républiques de l'URSS. "Russe" demeure le qualificatif propre de la principale de ces républiques, celle qui porte le nom de "République socialiste fédérative soviétique russe" (cf. *Paul Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1964). Il constitue donc bien une désignation nationale au sens des art. 944 al. 2 CO et 45 ORC. S'il n'en était pas ainsi, ce terme serait en tout cas et indiscutablement une désignation territoriale au sens de l'art. 46 ORC. Dans le langage courant en effet, le mot "Russie" s'emploie pour désigner un vaste pays d'Europe orientale et d'Asie septentrionale. Or, selon la jurisprudence, la notion de désignation territoriale ne se limite pas au territoire d'un Etat ou d'une partie d'Etat déterminée; elle s'étend à toute désignation visant une certaine région (RO 86 I 243). De même que le vocable "american" (RO 91 I 214) et le préfixe "Euro" (RO 93 I 561) ont été qualifiés ainsi de désignation territoriale sinon nationale, il faut considérer comme telle le mot "russe".

3. L'art. 45 al. 1 ORC — auquel renvoie l'art. 46 al. 1 ORC, s'agissant des désignations territoriales ou régionales — dispose que les entreprises individuelles, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives ne doivent employer aucune désignation nationale dans leur raison. Cette interdiction a pour but non seulement de protéger le public contre des tromperies (art. 944 al. 1 CO), mais encore d'empêcher que de telles désignations ne soient utilisées à des fins publicitaires ou pour procurer à une entreprise un avantage sur ses concurrents (RO 92 I 293, 298, 303). Des exceptions peuvent toutefois être autorisées, lorsqu'elles se justifient par des circonstances spéciales. C'est l'Office fédéral du registre du commerce qui détermine en première instance si de telles circonstances existent. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'office; il se borne, sous réserve des hypothèses de l'art. 104 lit. b et c OJ, qui ne sont manifestement pas réalisées ici, à vérifier que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (art. 104 lit. a OJ), c'est-à-dire à examiner si l'autorité administrative s'est référée à des critères objectivement déterminants et si elle n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 561 et jurisprudence citée; RO 94 I 559). En effet, à l'instar du juge, l'Office fédéral du registre du commerce doit, conformément à l'art. 4 CC, appliquer les

règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge de se prononcer en tenant compte des circonstances (cf. RO 92 I 293, 93 I 561).

4. Les circonstances spéciales mentionnées à l'art. 45 al. 1 ORC n'existent que si un intérêt digne de protection justifie l'emploi d'une désignation nationale ou territoriale. Tel est notamment le cas lorsqu'elle fournit un moyen adéquat de distinguer la raison de la société à créer de celle d'une maison mère ou de celles de filiales qui ont leur siège à l'étranger (RO 92 I 298, 94 I 559).

On peut dès lors se demander s'il n'y a pas également un intérêt digne de protection à utiliser dans sa raison de commerce une désignation nationale ou territoriale indiquant à la clientèle la provenance des produits qui lui sont offerts. Le Tribunal fédéral a répondu négativement à cette question en 1965 (RO 91 I 212); mais il a posé par la suite des principes plus libéraux qu'autrefois quant à l'interprétation à donner à l'art. 45 al. 1 ORC. De la jurisprudence récente il ressort en effet que cette disposition n'a pas pour but de prohiber toute désignation nationale qui ne serait pas indispensable, qu'elle tend uniquement à prévenir des abus, que la possibilité pour l'entreprise en cause d'atteindre d'une autre façon le but qu'elle vise par l'emploi d'une désignation nationale n'est pas un motif suffisant pour refuser l'autorisation, que le mot "exceptions" de l'art. 45 al. 1 ORC, enfin, ne signifie pas que l'emploi de désignations nationales doive rester aussi rare que possible (cf. RO 92 I 293, 94 I 559).

Toutefois, le Tribunal fédéral n'a pas renoncé à exiger que la désignation nationale dont l'utilisation est demandée apporte une précision utile et claire à la raison de commerce. Or, en l'occurrence, le terme "russe" est une source d'ambiguïté. En effet, sa présence peut tout aussi bien porter le public à imaginer l'existence d'un lien, officiel ou officieux, entre l'entreprise et l'URSS qu'à désigner l'origine exclusive des produits vendus. La société en formation "Boutique russe" n'ayant excipé d'aucun autre intérêt digne de protection, il est superflu d'examiner si le terme "russe" est de nature à induire le public en erreur ou s'il vise à la réclame.

Quant à la circonstance que le magasin en cause utilisait déjà l'enseigne "Boutique russe", elle n'est pas déterminante non plus. A supposer que cette entreprise ait eu l'obligation de s'inscrire au registre du commerce, son enseigne aurait dû, en vertu de l'art. 48 ORC, faire l'objet d'une autorisation soumise aux mêmes conditions qu'une raison de commerce. Elle aurait donc été utilisée de façon illégale, aussi n'en résulterait-il aucun droit ni même un intérêt digne de protection (RO 91 I 212). La solution serait la même si l'entreprise n'était pas astreinte à l'inscription au registre du commerce, car un commerçant ne saurait, au moment où il doit s'inscrire, imposer à l'autorité appelée à statuer sur sa requête un état de fait qu'il a créé auparavant en l'absence de tout contrôle.

5. C'est en vain que la recourante se prévaut subsidiairement de certains précédents. Les uns sont manifestement dépourvus de toute pertinence dans la mesure où ils font allusion à des établissements publics ou à des jardins publics. Les autres concernent des autorisations accordées à bon droit en vertu de circonstances spéciales. Au reste, l'Office fédéral du registre du commerce a dans ce cas la faculté de modifier en tout temps une pratique qu'il juge erronée ou désormais inopportune (RO 86 I 243, 91 I 212) et qui de toute manière ne lie pas le Tribunal fédéral

(RO 92 I 303). Enfin, à supposer qu'une inscription ait été admise, dans un cas en tous points comparable, à la suite d'une erreur de fait ou d'une méconnaissance des règles de droit, la recourante n'en saurait tirer argument (RO 87 I 305, 93 I 561).

6. L'examen du recours montre dès lors qu'en refusant l'autorisation requise par la société coopérative en formation "Boutique russe", l'Office fédéral du registre du commerce n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni dépassé les limites que lui assigne la législation.

#### *"PROZESSKOSTEN BEI ANERKANNTER MARKENVERLETZUNG"*

- *Es verstösst wider Treu und Glauben, eine Klage anzuerkennen und gleichzeitig die Klagegründe zu leugnen.*
- *Il est contraire à la bonne foi d'acquiescer à une demande tout en en contestant les motifs.*

Erledigungsverfügung Präsident HGer ZH vom 14. Januar 1985 i.S. Bally Schuhfabriken AG gegen M.R. Rozzi und Beauty Fly SAS (mitgeteilt von RA Dr. M. Hitz)

Mit Klageschrift vom 21. Mai 1984 verlangte die Klägerin gegenüber einer italienischen Handelsgesellschaft und deren Alleininhaberin, dass ihnen aufgrund der schweizerischen Marke "BALLY" gerichtlich verboten werde, die verletzende Marka "RALLY" im schweizerischen Geschäftsverkehr zu verwenden. Die Beklagten anerkannten die Klage innert der Frist zur Klagebeantwortung, jedoch ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen. Das Gericht sprach der Klägerin eine Prozessentschädigung von insgesamt Fr. 4'200.— zu, und zwar aus folgenden Gründen:

Die als gänzlich unterliegend zu betrachtenden Beklagten werden nach ZPO 64 II und 68 I kosten- und entschädigungspflichtig, wobei von einem Fr. 50'000.— übersteigenden Streitwert auszugehen ist (vgl. ZPO 22 I). Die Beklagten dünkt es allerdings angemessen, die Gerichtskosten zwischen den Parteien zu teilen und der Klägerin keine Prozessentschädigung zuzusprechen.

Für die Beklagte 1 wird ins Feld geführt, die Klage sei ihr gegenüber schon deswegen unbegründet, weil sie sich überhaupt nie mit den umstrittenen Produkten befasst habe. Wenn das zutrifft (act. 10 spricht nicht gerade hierfür), bleibt unerklärlich, wieso die Beklagte 1 die Klage anerkannt hat; es verstösst wider Treu und Glauben (ZPO 50 I) und ist mithin unbeachtlich, gleichzeitig die Klagegründe zu leugnen. Die Beklagte 1 vermag sich nicht etwa analog ZPO 64 III darauf zu berufen, sie habe sich in guten Treuen zur Anerkennung veranlasst gesehen. Wäre sie selbst von ihrem Standpunkt wirklich überzeugt, könnte sie einen Prozess mit der beweisbelasteten Klägerin ohne weiteres über sich ergehen lassen. Will sie das nicht, muss sie die Kosten tragen. Es geht nicht an, einen durch Anerkennung erledigten Streit unter dem Titel der Nebenfolgen erneut aufzurollen.

Das gleiche gilt mutatis mutandis für die Beklagte 2, welche namentlich das Rechtsschutzinteresse für die (Unterlassungs-)Klage bestreitet; zu Unrecht übrigens, hat sie doch noch mit Brief vom 19. März 1984 sinngemäss behauptet, es liege kein rechtswidriges Verhalten vor, weshalb weiter nichts davon abhängt, ob sie die eingeklagte Handlung eingestellt habe (vgl. *Sträuli/Messmer*, Kommentar ZPO, 2. Aufl., § 51 N. 3). Fehl geht auch der Vorwurf, die Klägerin habe unmittelbar vor Anhebung des Prozesses keine Verwarnung mit Klageandrohung ausgesprochen. Ganz abgesehen davon, dass es eine solche Verpflichtung nicht gibt, erfüllte der Brief vom 5. März 1984 genau diesen Zweck, und nach Eingang der abschlägigen Antwort vom 19. März 1984 musste der Klägerin zur Abfassung der Klageschrift noch eine Zeitspanne von rund zwei Monaten eingeräumt werden. Die angezogene Frage des Verschuldens schliesslich spielt hier keine Rolle (vgl. *David/David*, Kommentar MSchG, 3. Aufl., S. 290 ff.).

#### *Art. 112 OR – “FERROX”*

- *Ein in der Schweiz abgeschlossener Vergleich, mit welchem dem auf Gebrauchsunterlassung eingeklagten prioritätsjüngeren Markeninhaber eine mehrmonatige Aufbrauchsfrist eingeräumt worden ist, gestattet im Zweifel auch die Belieferung ausländischer Abnehmer während der Aufbrauchsfrist.*
- *Une transaction conclue en Suisse, en vertu de laquelle un délai de plusieurs mois a été accordé au titulaire de la marque postérieure, défendeur à l'action en cessation, pour épuiser son stock, permet dans le doute d'effectuer des livraisons également à des acheteurs à l'étranger jusqu'à l'expiration du délai.*

Urteil des OGH Wien vom 14. Januar 1986, publiziert in OeBl. 1986 82

#### *Sachverhalt (gekürzt):*

Die klägerische “N-Chemie” mit Sitz in der BRD ist Inhaberin der für Rostlöse- und Lockerungsmittel international eingetragenen Wortmarke IR 193 496 “Ferex – der chemische Schraubenschlüssel” mit Unionspriorität vom 19. Juni 1956.

Die E-AG, welche ihren Sitz im Kanton St. Gallen hat, liess am 17. Juli 1979 die schweizerische Marke 301 496 “Ferrox” für Rostumwandler und Eisenschutzanstriche hinterlegen; eine Hinterlegung im Ausland und insbesondere in Österreich erfolgte nicht. Die E-AG erzeugte und vertrieb unter dieser Marke einen Rostumwandler, welchen sie seit 1979 über österreichische Importfirmen auch dem in Österreich domizilierten Beklagten lieferte, der für diese Produkte mit Prospekten und einmal auch mit einem Inserat warb.

In einer gegen die E-AG beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen am 10. September 1982 eingereichten Klage beantragte die Klägerin die Feststellung, dass die unter Nr. 301 496 eingetragene Marke “Ferrox” ihre Rechte aus der Marke “Ferex” verletze; zugleich verlangte sie die Nichtigerklärung der Marke “Ferrox”. Am 22./23. November 1982 schlossen die Parteien dieses Verfahrens folgenden Vergleich:

“1. Die E-AG anerkennt Ziff. 1 des Rechtsbegehrens gemäss Klageschrift der N-Chemie v. 10.9.1982.

2. Die E-AG verpflichtet sich, innert 10 Tagen nach RK des U in diesem Prozess beim Bundesamt für Geistiges Eigentum ein Gesuch um Löschung der Marke ‘Ferrox’ einzureichen. Eine Kopie dieses Gesuches ist an den Rechtsvertreter der N-Chemie zu übersenden.

3. Die E-AG verpflichtet sich, ab 1.1.1983 jegliche Werbung für die Marke ‘Ferrox’ zu unterlassen, insb. keinerlei Werbematerial (Prospekte, Plakate u. dgl.) in Umlauf zu bringen bzw. in Umlauf bringen zu lassen. Davon ausgenommen sind etwa Preislisten, Merkblätter u. dgl., welche zusammen mit Ferroxx-Produkten abgegeben werden, nach Massgabe von Ziff. 4 hiernach.

4. Die E-AG verpflichtet sich, mit der Marke ‘Ferrox’ gekennzeichnete Produkte ab sofort ausschliesslich an bestehende Kundschaft zu verkaufen. Des weiteren verpflichtet sie sich, den Verkauf von mit der Marke ‘Ferrox’ gekennzeichneten Produkten ab 1.4.1983 einzustellen.

5. Die E-AG verpflichtet sich, bis spätestens 30.6.1983 sämtliche bei den nachstehend abschliessend aufgezählten Verkäufern vorhandenen Produkte, die mit der Marke ‘Ferrox’ gekennzeichnet sind, zurückzunehmen:

...

Bei allfälligen anderweitigen Verkäufern auf Lager liegende, mit der Marke ‘Ferrox’ gekennzeichnete Produkte sind von dieser Bestimmung ausgenommen.

...

8. Mit dem Vollzug der vorliegenden Vereinbarung sind die Parteien bezüglich der Kollision zwischen den Marken ‘Ferex’ und ‘Ferrox’ endgültig auseinandergesetzt.”

Noch während des in St. Gallen laufenden Prozesses hat die Klägerin am 18. Oktober 1982 beim Landesgericht Salzburg gegen den Beklagten eine Klage eingereicht, mit welcher dieser verpflichtet werden sollte, der Klägerin durch Angabe von Art, Menge, Preis, Abnehmer und Liefervertrag und unter Vorweisung der diesbezüglichen Belege Rechnung über den von ihm unter der Bezeichnung “Ferrox” vertriebenen Rostumwandler zu legen und deren Richtigkeit durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen sowie der Klägerin ein angemessenes Entgelt wegen unbefugter Kennzeichenverwendung zu leisten, dessen Bezifferung dem Ergebnis der Rechnungslegung vorbehalten bleiben sollte. Der Beklagte bestritt einen unbefugten Markeneingriff, da er durch die Weiterveräusserung der einmal befugterweise mit einer Marke versehenen Ware nicht gegen Zeichenrechte verstosse. Das der E-AG von der Klägerin eingeräumte Recht, die Marke “Ferrox” noch bis 1. April 1983 zu verwenden, schliesse auch ein Vorgehen gegen die Kunden der E-AG wegen Verletzung des Markenrechtes aus. Die Klägerin erwiderte, der von ihr vor dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen geschlossene Vergleich erstrecke sich in seinen Wirkungen nur auf die Schweiz. Dazu steht fest, dass die vergleichschliessenden Vertreter der Beteiligten anlässlich des Zustandekommens des Vergleiches nur über das Gebiet der Schweiz sprachen, während das Ausland nicht berührt wurde. Erstgericht und Berufungsgericht hiessen die Klage im wesentlichen gut. Auf Revision des Beklagten hin wurden diese Urteile indessen aufgehoben und die Klage abgewiesen.

*Aus den Entscheidungsgründen:*

Die umfangreichen Ausführungen des Beklagten gehen im wesentlichen dahin, dass der zwischen der Klägerin und der E-AG geschlossene Vergleich eine Inanspruchnahme der Abnehmer dieses Unternehmens auf Rechnungslegung und Zahlung eines angemessenen Entgelts ausschliesse. Dem ist zu folgen.

Der Beklagte beruft sich mit diesen Ausführungen auf den Inhalt eines über Immaterialgüterrechte geschlossenen Vertrages, so dass zunächst geprüft werden muss, nach welchem Recht dieser Vertrag zu beurteilen ist. Gemäss § 43 Abs. 1 IPRG sind Verträge über Immaterialgüterrechte – wozu Markenrechte gehören – nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für den das Immaterialgüterrecht übertragen oder eingeräumt wird. Diese Bestimmung bezieht sich zwar in erster Linie auf die Übertragung des betreffenden Immaterialgüterrechtes selbst und auf die Einräumung von Verwertungsrechten daran (z.B. Lizenzen), greift jedoch auch im vorliegenden Fall ein, in welchem durch Vertrag (Vergleich) zwischen den betroffenen Markeninhabern über das mit einer älteren Marke kollidierende jüngere Markenrecht Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Da sich diese Vereinbarungen (im wesentlichen Pflicht zur Löschung unter gleichzeitiger Gewährung einer Aufbrauchsfrist) auf eine schweizerische Marke bezogen und dadurch gleichzeitig die älteren Rechte der Klägerin aus ihrer internationalen Marke für das Gebiet der Schweiz geklärt wurden, ist der Vergleich nach schweizerischem Recht auszulegen.

Daraus ergeben sich aber keine wesentlichen Unterschiede gegenüber einer Auslegung nach österreichischem Recht, weil auch nach Art. 18 OR Willenserklärungen so auszulegen sind, wie ihr Empfänger sie als vernünftiger und korrekter Mann in guten Treuen verstehen durfte, bei der Auslegung die Verkehrssitte zu berücksichtigen ist und, wenn bei Abwicklung des Vertragsverhältnisses Fragen auftauchen, die von den Parteien nicht vorausgesehen und daher auch nicht geregelt wurden, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben mit richterlicher Vertragsergänzung vorzugehen ist (*von Tuhr*, Allg. Teil des schweizerischen Obligationenrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 285 ff., mit weiteren Nachweisen). Auch das schweizerische Obligationenrecht kennt Verträge zugunsten Dritter, welche in Art. 112 eine Regelung erfahren haben (siehe unten).

Die Klägerin gestattet der E-AG noch bis 1. April 1983 (bzw. bis zum Ablauf des 31. März 1983), mit der Marke "Ferrox" gekennzeichnete Produkte an *bestehende Kundschaft* zu verkaufen. Die E-AG wurde allerdings verpflichtet, die an zwei namentlich angeführte schweizerische Grossabnehmer verkauften Produkte, die mit der Marke "Ferrox" gekennzeichnet waren, bis 30. Juni 1983 zurückzunehmen; von dieser Bestimmung waren aber die bei allfälligen anderweitigen (Wieder-)Verkäufern auf dem Lager liegenden, mit der Marke "Ferrox" gekennzeichneten Produkte ausgenommen, so dass diese Abnehmer sogar noch nach dem 30. Juni 1983 berechtigt waren, mit der Marke "Ferrox" gekennzeichnete, noch vorrätige Produkte zu verkaufen.

Die Gewährung dieses Aufbrauchsrechtes lässt darauf schliessen, dass die Klägerin gegenüber der E-AG auf eine Entschädigung (angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Gewinnherausgabe) auch *für die bereits erfolgten* Eingriffe in ihr Markenrecht verzichtete, da sie sogar die eingeschränkte Weiterbenützung des in ihre Rechte eingreifenden Zeichens eine bestimmte Zeit hindurch gestattete, ohne

hiefür ein Entgelt zu verlangen. Es ist auch nicht anzunehmen, dass die Parteien beim Vergleichsabschluss die Frage einer Entschädigung für die bereits erfolgten Markeneingriffe nur offengelassen hätten. Dem steht Punkt 8. des Vergleiches entgegen, wonach mit dessen Vollzug die Vergleichsparteien bezüglich der Kollision zwischen den Marken "Ferox" und "Ferrox" endgültig auseinandergesetzt sind. Die Klägerin kann daher von der E-AG auch für die Vergangenheit keine Entschädigung für bereits erfolgte Eingriffe in ihr Markenrecht verlangen. Mit der Einräumung eines Aufbrauchsrechtes an die E-AG duldet die Klägerin auch zwangsläufig, dass deren *Abnehmer* – in den Grenzen des Vergleiches – noch weiterhin mit der Marke "Ferrox" gekennzeichnete Waren feilhalten und in Verkehr setzen durften. Soweit der Vergleich auch die Rechtsstellung der von der vereinbarten Markenlöschung betroffenen Abnehmer der E-AG in der ihr zugestandenen Übergangszeit berührt, kann er nur dahin verstanden werden, dass diese Abnehmer berechtigt sind, sich selbständig auf die zwischen der Klägerin und der E-AG getroffenen Abmachungen zu berufen. Diese Abmachungen enthalten nämlich einen (echten) Vertrag zugunsten eines Dritten (vgl. dazu *Guhl*, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Aufl., S. 155 f.; *Bucher*, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, S. 431), für welchen Art. 112 Abs. 2 OR bestimmt, dass der Dritte selbständig die Erfüllung fordern kann, wenn es die Willensmeinung der beiden anderen (nämlich der Vertragsschliessenden) war oder wenn es der Übung entspricht. *Bucher* (a.a.O.) vertritt dazu die Meinung, dass der Dritte schon im Zweifel selbständig forderungsberechtigt ist. Die der E-AG erteilte Erlaubnis, für eine bestimmte Zeit bestehende Kundschaft mit Produkten, die mit der Marke "Ferrox" gekennzeichnet waren, zu beliefern, ist nur sinnvoll, wenn auch die Abnehmer (die Wiederverkäufer waren; siehe Punkt 5. des Vergleiches) die Marke im Verkehr mit ihrer Kundschaft benützen und sich bei Geltendmachung eines Verbotsrechtes auch selbständig auf die zwischen den Vergleichspartnern getroffenen Vereinbarungen berufen durften. Eine gegenteilige Auslegung widerspräche der Übung des redlichen Verkehrs: Könnte nämlich die Klägerin ohne Beachtung der mit der E-AG geschlossenen Vereinbarung gegen deren Abnehmer wegen Eingriffs in ihre Markenrechte (insb. mit Unterlassungsklage) vorgehen, dann hätte die E-AG Rückgriffsansprüche dieser Abnehmer (insb. wegen Rechtsmängel der Ware) zu gewärtigen, welche den Zweck des ihr ohne Zahlung eines besonderen Entgelts eingeräumten Aufbrauchsrechtes vereiteln würden. Die E-AG müsste die Ware, deren Verkauf ihr von der Klägerin gestattet wurde, doch wieder zurücknehmen oder erhielte hiefür kein Entgelt.

Da die Klägerin von der E-AG auch für die in der Vergangenheit liegenden Eingriffe in ihr Markenrecht keine Entschädigung verlangt, sondern der E-AG und ihren Abnehmern sogar noch ein lizenzfreies Aufbrauchsrecht gewährt hat, kann auch nicht angenommen werden, dass sie sich das Recht vorbehalten hätte, von den Abnehmern der E-AG für die Vergangenheit Entschädigung zu fordern, da dies wegen der Gefahr von Rückgriffsansprüchen dieser Abnehmer gegen die E-AG wiederum dem Vergleich, mit dessen Vollzug die Vergleichsparteien bezüglich der Kollision zwischen ihren Marken endgültig auseinandergesetzt sein sollten, zuwiderliefe.

All dies gilt nicht nur für die bestehende Kundschaft in der Schweiz, sondern auch für ausländische Abnehmer. Gewiss hatten die vertragsschliessenden Vollmachtsträger der Vergleichsparteien, wie im Tatsachenbereich bindend festgestellt

wurde, nur an das Gebiet der Schweiz gedacht, weil es ja nur um die Löschung einer schweizerischen Marke ging; soweit der Vergleich das zu löschende Markenrecht der E-AG betraf, waren von den Vertragspartnern Auslandswirkungen gar nicht in Betracht zu ziehen, da die E-AG die Marke "Ferrox" nur für die Schweiz besessen hatte. Auslandswirkungen konnte aber das der E-AG gewährte Aufbrauchsrecht, welches sie zur kurzfristigen Weiterbelieferung "bestehender Kundschaft" berechnete, nach sich ziehen. Nach dem Wortlaut des Vergleiches war dieses Aufbrauchsrecht nicht auf inländische Kundschaft beschränkt. Die Klägerin hatte im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses in der Schweiz schon gegen den Beklagten Klage wegen Inverkehrbringens des Rostumwandlers "Ferrox" erhoben (Klage in Österreich: 18. Oktober 1982; Vergleich vor dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen: 19. November 1982) und daher vom Bestehen ausländischer Kundschaft der E-AG – zumindest im Fall des Beklagten – Kenntnis. In dieser Situation konnte die E-AG die Erlaubnis der Klägerin zur kurzfristigen Weiterbenützung der Marke "Ferrox" nach redlicher Verkehrsübung nur dahin verstehen, dass unter der "bestehenden Kundschaft", dem Wortlaut entsprechend, auch bestehende ausländische Kundschaft gemeint sei. Der Klägerin musste klar sein, dass die E-AG, um sich ihren bisherigen Kundenkreis auch während der Umstellungsphase zu sichern, die noch mit der Marke "Ferrox" bezeichnete Ware auch ins Ausland liefern werde. Da der Verkäufer einer markengeschützten Ware, welcher diese in Verkehr bringt und dadurch sein Markenrecht (am verkauften Stück) erschöpft (vgl. dazu *David*, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., S. 113; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 71; ferner 2. Aufl., Bd. I, S. 332 FN 169; zum österreichischen Recht *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Allg. Teil, S. 12; ÖBl. 174, 114; SZ 47/115), in aller Regel keinen Einfluss darauf hat, an wen seine Abnehmer die Ware weiterveräußern werden, kann er nur durch Überbindung entsprechender Verpflichtungen verhindern, dass die Ware durch Wiederverkäufer ins Ausland verkauft wird. Bei dieser Sachlage musste die Klägerin beim Vergleichsabschluss mit der E-AG damit rechnen, dass in Ausübung des von ihr gewährten Aufbrauchsrechtes Waren auch ins Ausland gelangen könnten, wenn diesbezüglich keine besonderen einschränkenden Bedingungen mit der E-AG vereinbart würden.

Der Ansicht des Berufungsgerichtes, der Vergleich zwischen der E-AG und der Klägerin gelte für ausländische Abnehmer nicht, weil sie damit gewissermassen einen Markenschutz erhielten, den die E-AG für das Ausland selbst nicht besessen habe, ist nicht zu folgen. Wohl wird im Schrifttum der Schweiz (*David*, a.a.O.; *Troller* in der 2. Aufl., a.a.O.; a.M. für den österreichischen Rechtsbereich *Schönherr*, a.a.O., S. 12) die Meinung vertreten, das Markenrecht werde infolge seiner territorialen Begrenzung dadurch, dass die markierte Ware in Verkehr gebracht werde, nur für das Gebiet des Territoriums, über das sich das Markenrecht erstreckt, konsumiert. Entscheidend ist aber hier nicht der für solche Fälle geltende Umfang des gesetzlichen Markenschutzes (bzw. seiner Konstitution), sondern der Inhalt des Vergleiches, mit dem der E-AG und ihren Abnehmern auch Rechte gewährt werden konnten, die (ebenso wie das Aufbrauchsrecht selbst) aus dem Gesetz nicht abzuleiten sind. Diese Vereinbarung kann aber nur so verstanden werden, dass sie auch für ausländische Abnehmer galt, soweit sie zur "bestehenden Kundschaft" gehörten.

Daraus folgt, dass die Klägerin gegen den Beklagten als ausländischen Abnehmer der E-AG keine markenrechtlichen Ansprüche hat, und zwar weder auf Unterlassung noch auf Rechnungslegung und Zahlung eines angemessenen Entgelts, weil der Beklagte nicht einmal die der E-AG und deren Abnehmern gewährte Übergangsregelung in Anspruch nahm und nach dem Sinn des zwischen der Klägerin und der E-AG geschlossenen Vergleiches auch die Zahlung von Entschädigungen für die Vergangenheit wegen bisheriger unbefugter Markenbenützung nicht in Betracht kommt.

*Art. 944 Abs. 1 OR – “ALLVESTINA”*

- *Die Firma einer Aktiengesellschaft muss nach der hauptsächlich geplanten und darum wesentlichen Tätigkeit beurteilt werden, nicht danach, was sie allenfalls zu tun sich vorbehält.*
- *Die Firmennamen Allvestina und Panvestina lassen auf ein Bekleidungs- oder Anlageunternehmen schliessen. Eine solche Firma ist für eine Gesellschaft, welche die Ausführung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen bezweckt, unzulässig.*
- *La raison sociale d'une société anonyme doit s'apprécier selon l'activité principale envisagée et non selon ce que la société se réserve de faire éventuellement.*
- *Les dénominations Allvestina et Panvestina font penser à une entreprise de vêtements ou d'investissement. Pour une société ayant pour but l'exécution de prestations de services commerciales et techniques, une telle raison sociale est illicite.*

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 7. Mai 1974

*Sachverhalt:*

Am 25. Oktober 1973 wurde die VESTINA VERWALTUNGS AG mit Sitz in Altdorf gegründet. Nach Art. 2 der Statuten bezweckt die Gesellschaft, im In- und Ausland kaufmännische und technische Dienstleistungen aller Art für eigene oder fremde Rechnung auszuführen. Sie kann damit zusammenhängende Geschäfte und finanzielle Transaktionen tätigen, namentlich auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern, sich ferner an ähnlichen und anderen Gesellschaften beteiligen sowie Patente und Lizenzen erwerben, erteilen und veräussern.

Das eidgenössische Amt weigerte sich, die von den Gründern gewählte Firma zu veröffentlichen, weil die Bezeichnung VERWALTUNGS AG, die eine ganz besondere Sparte der Dienstleistungen umfasse, sachlich nicht gerechtfertigt sei; es handle sich um eine Gesellschaft mit allgemeinen Dienstleistungen, weshalb der Zusatz “Service” angebracht wäre.

Die Gründer erkundigten sich daraufhin über die Zulässigkeit der Bezeichnungen ALLVESTINA AG, PANVESTINA AG und VESTINA SERVICES AG. Das Amt

schrieb ihnen am 26. November 1973, dass keine gleichlautende Firma eingetragen sei, fügte aber bei, dass der Zusatz SERVICE in alle vorgeschlagenen Firmen aufgenommen werden sollte. Die Gründer kritisierten diese Stellungnahme und verlangten vom Amt, dass es die Firma PANVESTINA AG zulasse.

Das Amt lehnte dies mit Verfügung vom 6. Dezember 1973 ab, weil die Bezeichnungen PANVESTINA AG und ALLVESTINA AG beim Durchschnittsleser den Eindruck einer Investitionsgesellschaft erweckten, folglich täuschend wirkten. Es müsse durch einen Zusatz Klarheit geschaffen werden, dass es sich in erster Linie um eine Gesellschaft mit Dienstleistungen handle; diesem Erfordernis entspreche einzig die Bezeichnung VESTINA SERVICES AG.

Die Gründer führen gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, sie aufzuheben und eine der beiden Firmen PANVESTINA AG und ALLVESTINA AG in das Handelsregister des Kantons Uri eintragen zu lassen.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Aktiengesellschaften können gemäss Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze über die Firmenbildung ihre Firma frei wählen. Zu diesen Grundsätzen gehört auch, dass nach Art. 944 Abs. 1 OR jede Firma neben dem gesetzlich vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt noch Angaben enthalten darf, die unter anderem auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen; doch selbst diesfalls verlangt das Gesetz, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Der Einwand der Beschwerdeführer, die gesetzlichen Schranken seien bloss Ausnahmen, trifft daher nicht zu; die Freiheit der Firmenwahl besteht zum vornherein nur in den Grenzen der allgemeinen firmenrechtlichen Grundsätze. Dagegen schadet den Beschwerdeführern nicht, dass sie unbekümmert um das Einverständnis des Amtes, die Bezeichnung VESTINA SERVICES AG zuzulassen, auf der Eintragung einer der beiden anderen Firmen beharren.

Übereinstimmend mit der gesetzlichen Regelung verlangt Art. 38 Abs. 1 HRegV, dass alle Eintragungen im Handelsregister wahr sein müssen, zu keinen Täuschungen Anlass geben und keinem öffentlichen Interesse widersprechen dürfen. Das eidgenössische Amt hat die Eintragungen zu prüfen und zu genehmigen (Art. 115 HRegV). Dabei kommt dem Amt, was die Beschwerdeführer anerkennen, ein gewisses Ermessen zu. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass es eine Bezeichnung auf ihren Wahrheitsgehalt und auf eine allfällige Täuschungsgefahr zu überprüfen hat. Freilich trifft zu, dass das Amt sich auch innerhalb des ihm zustehenden Ermessens von sachlichen Gesichtspunkten leiten lassen, nach Recht und Billigkeit entscheiden soll. Andererseits aber hat das Bundesgericht im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht sein eigenes Ermessen anstelle desjenigen des Amtes zu setzen. Es kann namentlich eine auf Art. 104 lit. a OG gestützte Beschwerde, wie die vorliegende, nur gutgeheissen werden, wenn das Amt unzulässigerweise nach Ermessen verfügt oder den Rahmen seines Ermessens überschritten hat (BGE 97 I 75, 93 I 564, 92 I 294 und 301).

2. Ob eine Firma täuschend wirkt, ist nach dem Eindruck zu entscheiden, den sie beim Durchschnittsleser hervorruft (BGE 95 I 279/80). Davon gehen auch die Parteien aus.

a) Die Beschwerdeführer halten PANVESTINA, ALLVESTINA und VESTINA für blosse Phantasiebezeichnungen, welche die Firmenwahrheit nur dadurch beeinträchtigen könnten, dass sie bei Dritten irgendwelche unzutreffende Assoziationen wecken; dies lasse sich aber nicht sagen. Die Bezeichnung VESTINA und ihre Abwandlungen hätten eindeutig romanischen Klang. Die häufig vorkommende Buchstabenfolge VEST gehe meistens auf lateinische Wörter zurück, die ihrerseits unterschiedlichen Ursprungs und miteinander in keiner Weise sinnverwandt seien. Wörter wie vester, vestibulum, vestigium und vestigare einerseits, vestis, vestire, vestimentum, vestitus andererseits hätten zu einer Reihe von Ausdrücken in modernen Sprachen und zu einzelnen Fremdwörtern in der deutschen Sprache geführt. Die Wörter investieren und Investition (investir und investissement, investigare und investimento, invest und investment) könnten jedoch mehrere Bedeutungen haben; mit Beteiligung und Anlage werde nur eine davon wiedergegeben. Das Amt überschreite sein Ermessen mit der Annahme, die Bezeichnung VESTINA berge eine objektiv erkennbare Gefahr der Täuschung. Es seien zahlreiche mit VEST beginnende Firmen eingetragen, wovon nur wenige sich ausschliesslich oder überwiegend mit Investitionsgeschäften befassten. Es sei übrigens schwierig, bei über 70'000 mehrheitlich unter Phantasiefirmen eingetragenen Gesellschaften eine unter allen Gesichtspunkten zulässige neue Bezeichnung zu finden. Die grosse Zahl von Phantasiefirmen stumpfe zudem das Empfinden dafür ab, dass eine Bezeichnung noch einen tieferen Sinn verbergen könnte.

Das Amt meint dagegen, die Bezeichnungen ALLVESTINA, PANVESTINA und VESTINA enthielten wegen des Bestandteiles VEST für den Durchschnittsleser und den Fachmann eine Anspielung auf die Wörter Investierung, investissement, investimento, die den Sinn von Anlage oder Beteiligung hätten. Der Bestandteil könne daher allein in Firmen von Anlage- und Beteiligungsgesellschaften erlaubt sein; bei Dienstleistungsgesellschaften bedürfe er selbst in Verbindung mit den Vorsilben ALL und PAN eines klärenden Zusatzes. Sonst wäre die Häufung des Bestandteiles bei Holding- und Anlagegesellschaften in allen Sprachgebieten nicht mehr als Sachhinweis aufzufassen. Übrigens müsse jede Firma im vollen Wortlaut auf Täuschungsgefahr geprüft werden.

b) Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass sich die Streitfrage durch Vergleiche mit eingetragenen Firmenbezeichnungen nicht lösen lässt. Das Bundesgericht ist nicht an die Übung der Registerbehörden gebunden, und diese Behörden selbst dürfen ihre Praxis ändern, wenn sie dafür sachliche Gründe anführen können. Zudem ist jeder Fall nach den ihm eigenen besonderen Umständen zu beurteilen (BGE 97 I 78 E. e und dort angeführte Urteile).

Nicht beizupflichten ist dem Amt darin, die Bezeichnung VEST könne als Firmenbestandteil grundsätzlich nur für Anlage- und Beteiligungsgesellschaften zugelassen werden; denn es lässt sich im Ernst nicht sagen, dass sie für den Durchschnittsleser verschiedener Sprachzugehörigkeit einen bestimmten Hinweis auf Investierung und damit auf Anlage oder Beteiligung enthalte. Das Amt räumt selber ein, dass je nach der sprachlichen Ableitung auch eine andere Branche angesprochen

werde, was z.B. auf die in der Bekleidungsindustrie tätige Vestita AG zutreffe. Andere Deutungen lassen sich deshalb nicht als "Ausnahmen" hinstellen. Eine Gedankenverbindung der Bezeichnung VEST mit vestis, vestimentum, veston, vêtement, vestimento liegt mindestens ebenso nahe wie die mit Investierung, investissement, investimento. Jene zugunsten dieser für die Firmenbildung schlechthin auszuschliessen, worauf der vom Amt befürwortete Grundsatz hinausliefe, entbehrt der Rechtfertigung. Die von Beteiligungsgesellschaften gewählten Firmen Vestico S.A., Vestim S.A., Vestonia S.A. könnten nach der Wortbildung ebenso von einer Textilgesellschaft geführt werden; der Bestandteil Vest drängt jedenfalls weder die eine noch die andere Auslegung auf, liesse eher noch weitere zu. Nicht zu verkennen ist dagegen, dass Vor- und Nachsilben den Bestandteil verdeutlichen können.

So ergibt Invest für alle drei Landessprachen den deutlichen Hinweis auf Anlage oder Beteiligung. Mehrere vom Amt angeführte Beteiligungsgesellschaften verwenden denn auch diese Silbenfolge (z.B. Allinvest S.A., Artinvest S.A., Paninvest S.A., Parinvest S.A., Relinvesta AG).

Die Beschwerdeführer benützen ALL und PAN als Vorsilben und INA als Nachsilbe. Ein dem Wort Invest entsprechender Hinweis entsteht dabei nicht unmittelbar, aber doch eine Verdeutlichung, weshalb die Firmen ALLVESTINA und PANVESTINA nicht als reine Phantasiebezeichnungen gelten können. ALL ist der sprachlich klare Ausdruck für umfassend. Dasselbe besagt die dem Griechischen entnommene Silbe PAN, die heute als gemeinverständlich gelten und daher beim Durchschnittsleser den gleichen Eindruck erwecken kann wie ALL. Alsdann liegt es nahe, aus den Bezeichnungen ALLVESTINA und PANVESTINA auf ein Bekleidungs- oder Anlageunternehmen zu schliessen. Der Schluss auf letzteres wird noch dadurch gefördert, dass es die ähnlich klingenden Firmen der Beteiligungsgesellschaften Paninvest AG im deutschsprachigen und Allinvest S.A. im italienischsprachigen Gebiet der Schweiz bereits gibt.

Bei diesem Ergebnis und dem Zweck, den die Beschwerdeführer mit der von ihnen gegründeten Gesellschaft verfolgen, ist die Weigerung des Amtes, die Firmen ALLVESTINA und PANVESTINA zuzulassen, rechtlich nicht zu beanstanden; sie liegt jedenfalls innerhalb seines Ermessens, wenn auch einzuräumen ist, dass es sich um einen Grenzfall handelt. Die Beschwerdeführer wollen keine "reine Investitionsgesellschaft" gegründet haben, bestreiten aber, dass dem Beteiligungsgeschäft nach Art. 2 der Statuten nur nebensächliche Bedeutung zukomme. Was sie damit meinen, kann dahingestellt bleiben. Eine Aktiengesellschaft muss firmenrechtlich nach der hauptsächlich geplanten und darum wesentlichen Tätigkeit beurteilt werden, nicht danach, was sie allenfalls auch noch zu tun sich vorbehält. Sonst würden die allgemeinen Grundsätze des Firmenrechts ausgehöhlt und die gesetzlichen Vorschriften über die Firmenbildung weitgehend illusorisch. Nach dem statutarischen Zweck der Gesellschaft kommt hier der Ausführung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen aller Art offenkundig der Vorrang zu. Darauf passen die Firmen ALLVESTINA und PANVESTINA aber in keinem Sinn, den sie, wie hiervor erörtert, ausdrücken können.

*Art. 944 al. 1 CO et art. 38 al. 1 ORC – “EUR-CONTROL”*

- Pour le lecteur suisse moyen, “industries” évoque des fabriques, ateliers ou fabrications diverses; ce terme ne saurait être utilisé pour désigner une activité purement commerciale (c. 2).
- Für den durchschnittlichen Schweizer Leser bedeutet der Ausdruck “Industries” Fabriken, Werkstätten oder verschiedene Fabrikationsanlagen; dieser Ausdruck darf nicht für eine reine Handelsaktivität verwendet werden (E. 2).

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 18 novembre 1980 dans la cause Eur-Control Marketing S.A. c. Office fédéral du registre du commerce

*Faits:*

Eur-Control Marketing S.A., qui a son siège à Lausanne, a requis de l’Office fédéral du registre du commerce la modification de sa raison sociale en “Eur-Control Industries S.A.”.

Par décision du 24 juillet 1980, l’Office a refusé l’inscription de la désignation “Industries” et rejeté la requête.

Eur-Control Marketing S.A. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée “en ce sens que si sa raison sociale nouvelle est ‘Eur Control Industrie S.A.’ alors cette raison sociale pourra être inscrite au registre du commerce”.

L’Office propose le rejet du recours.

*Considérant en droit:*

1. Aux termes de l’art. 4 de ses statuts, la société recourante a pour but le commerce des appareils et des pièces de rechange destinés à l’industrie; elle offre ses services pour la vente de ces produits et les conseils techniques à sa clientèle; elle peut acquérir des participations à d’autres entreprises similaires ou différentes et procéder à toute opération commerciale ou financière qui est en rapport direct ou indirect avec l’activité et le développement de la société.

La recourante déclare que le but social ainsi défini n’est plus en harmonie avec son activité actuelle. Elle se présente comme la direction centrale, la tête d’un grand groupe industriel et définit son activité dans les termes suivants: “Pour certains secteurs cette tête ordonne directement la conception industrielle, la mise en fabrication et la vente ...” Elle “fait fabriquer par ses propres bras et jambes les produits que ses filiales revendent ...”. Il s’agit pour elle “de commander à 550 employés, de disposer de 80’000 m<sup>2</sup> de planchers industriels ou de bureaux, d’acquérir et répartir des revenus ..., de gérer cinq usines ... afin de faire vendre les produits par des sociétés affiliées appartenant au groupe à 100%” et “d’assurer la fourniture des services à la clientèle”.

La recourante soutient qu'il s'agit là d'une activité industrielle manifeste et que l'on ne saurait donc considérer, comme l'a fait l'Office, que la désignation "Industries" est de nature à induire le public en erreur.

2. La décision attaquée se fonde notamment sur l'arrêt ATF 72 I 360 s., où le Tribunal fédéral considère comme correspondant encore — soit en 1946 — au langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en matière de registre du commerce, selon laquelle le mot allemand "Industrie" est un terme collectif qui ne doit normalement être utilisé que pour désigner l'ensemble de l'activité professionnelle consistant à acquérir des matières premières pour en faire des produits et les perfectionner.

La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans cet arrêt est encore conforme au sens actuel du mot "Industrie" dans la langue allemande (cf. notamment *Der Grosse Brockhaus, Meyers enzyklopädisches Lexikon*). En français, outre le sens général de "l'ensemble des activités économiques ayant pour l'objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie, ainsi que la transformation des matières premières en produits fabriqués" (Robert), le terme "industrie" a d'autres acceptions: celle, ancienne et vieillie, d'adresse et de dextérité; celle, moins dépassée, de profession et de métier, généralement manuel (Robert; Nouveau Larousse universel; Littré; Quillet de la langue française; ancien dictionnaire de l'Académie française); celle enfin, plus contemporaine, d'entreprise industrielle (Robert).

Pour le lecteur suisse moyen, le terme d'industrie se réfère donc à des activités ou à des entreprises industrielles. Employé au pluriel, comme c'est le cas dans la raison sociale litigieuse, il évoque des fabriques, ateliers ou fabrications diverses. Il ne saurait en revanche être utilisé pour désigner une activité purement commerciale, ne comprenant aucune fabrication de produits. Les expressions invoquées par la recourante pour établir que le langage aurait évolué (industrie hôtelière, alimentaire, de luxe, du spectacle, des transports, du bâtiment, de précision, du vêtement, etc.) évoquent pour la plupart des secteurs englobant une activité industrielle au sens général indiqué ci-dessus. Elles ne démontrent donc nullement une évolution du langage justifiant, du point de vue du lecteur suisse moyen, l'application du terme d'industrie à des activités spécifiquement commerciales.

Or l'entreprise de la recourante se limite à de telles activités. Cela ressort non seulement de son but social statutaire, mais aussi des indications qu'elle donne sur son champ d'activité actuel. La recourante se prévaut en vain des fonctions de production incombant à d'autres membres du groupe dont elle fait partie, dès lors qu'elle-même ne fait qu'"ordonner" la conception industrielle, la mise en fabrication et la vente, "faire fabriquer" les produits dont elle assure la vente, directement ou indirectement, et fournir des "services à la clientèle".

Vu cette activité, l'Office a fait une juste application des art. 944 CO et 38 ORC en considérant que le terme "Industries", inséré dans la raison sociale de la recourante, ne serait pas conforme à la vérité et serait de nature à induire le public en erreur, et en rejetant dès lors la requête.

*Note*

Cet arrêt a été cité par le Tribunal fédéral dans la décision LA NATIONALE S.A. qu'il a rendue deux semaines plus tard et qui a été publiée par la RSPI 1982, p. 177 (c. 2c).

*Art. 944 Abs. 1 OR – "LIQUIDATIONSPOSTEN"*

- *Auch eine wahre Firma kann zu Täuschungen Anlass geben, wenn sie wegen einer unzulässigen Sachbezeichnung geeignet ist, falsche Vorstellungen zu erwecken.*
- *Die Firma "Liquidationsposten AG" erweckt den täuschenden Eindruck, sie befasse sich mit Ausverkäufen oder ähnlichen Veranstaltungen.*
- *Wenn sich eine Eintragung nachträglich als unzulässig erweist, kann das betreffende Unternehmen nachträglich vom Handelsregisteramt aufgefordert werden, seine Firma sowie ihre statutarische Zweckumschreibung zu ändern (E. 2c).*
- *Même une raison de commerce conforme à la vérité peut induire en erreur lorsque, par une désignation générique illicite, elle risque de susciter de fausses idées.*
- *La raison sociale "Liquidationsposten AG" crée l'impression que l'entreprise exerce son activité dans le domaine des liquidations et opérations analogues.*
- *Lorsqu'une inscription se révèle après coup illicite, l'entreprise concernée peut être alors sommée par le registre du commerce de modifier sa raison ainsi que son but statutaire (c. 2c).*

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 7. November 1980 i.S. Liquidationsposten AG  
(im Verfahren gemäss Art. 109 Abs. 1 OG)

1. Die Liquidationsposten AG, Basel, ist seit 7. Juli 1975 im Handelsregister eingetragen. Gemäss ihren Statuten bezweckt sie insbesondere, Liquidationsposten aller Art zu kaufen und zu verkaufen sowie ein- und auszuführen. Das Handelsregisteramt Basel-Stadt und auf Beschwerde hin am 18. August 1980 auch das Justizdepartement des Kantons Basel-Stadt forderten die Gesellschaft auf, ihre Firma sowie ihre statutarische Zweckumschreibung zu ändern und die neu einzutragenden Tatsachen bis zum 5. Dezember 1980 zu melden. Amt und Departement fanden, dass die Verwendung des Wortes "Liquidation" in der Firma und in der Zweckangabe täuschend wirkten und daher unzulässig seien.

Die Liquidationsposten AG führt gegen den Entscheid des Justizdepartementes Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, ihn aufzuheben und die Forderungen des Handelsregisteramtes zurückzuweisen. Das Justizdepartement hält die Beschwerde für unbegründet und beantragt, sie abzuweisen.

2. Art. 38 Abs. 1 HRegV bestimmt, dass alle Eintragungen im Handelsregister wahr sein müssen, zu keinen Täuschungen Anlass geben und keinen öffentlichen Interessen widersprechen dürfen. Das gleiche gilt gemäss Art. 944 Abs. 1 OR für den Inhalt der Geschäftsfirma; dazu gehören insbesondere Sachbezeichnungen, durch die auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hingewiesen wird. Dienen solche Bezeichnungen nur der Reklame, so sind sie schon nach dem Verbot des Art. 44 Abs. 1 HRegV als unzulässig zu betrachten.

a) Nach dem angefochtenen Entscheid ist die Firma der Beschwerdeführerin vor allem wegen des Wortes "Liquidation" zu beanstanden, das in den Statuten auch zur Umschreibung des Gesellschaftszweckes verwendet werde; dadurch werde beim Publikum der täuschende Eindruck erweckt, die Gesellschaft veranstalte Verkäufe im Sinne von Art. 2 der Ausverkaufsordnung vom 16. April 1947 (AO), lasse dem Käufer also vorübergehend besondere, sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen. Solche Verkäufe seien bewilligungspflichtig und jeweils nur während beschränkter Dauer gestattet. Die Beschwerdeführerin befasse sich in Wirklichkeit aber weder mit Ausverkäufen noch mit ähnlichen Veranstaltungen im Sinne der Ausverkaufsordnung, sondern gebe ihr Warenangebot während des ganzen Jahres als "Liquidationsposten" aus, die sie ihrerseits unter anderem aus Liquidationen beziehe. Damit umgehe sie die Ausverkaufsordnung und erwecke bei den Käufern falsche Vorstellungen.

Die Beschwerdeführerin hält dem insbesondere entgegen, dass die Ausverkaufsordnung keine unmittelbare Bedeutung für das Firmenrecht habe, das lange vorher erlassen worden sei. Sowohl ihre Firma als auch der statutarisch umschriebene Zweck seien zudem wahr, da sie Liquidationsposten ständig zu günstigen Preisen anbiete und ihre Käufer das ganze Jahr in den Genuss von Vergünstigungen kämen; dadurch unterscheide sich ihre Tätigkeit denn auch von bewilligungspflichtigen Sonderverkäufen, gleiche aber derjenigen von Discount-Geschäften. Die Beschwerdeführerin wirft den kantonalen Behörden sodann Rechtsungleichheit vor, weil sie Inserate von Konkurrenzfirmen, die "Liquidationen und Überschussposten" oder "ab Liquidationslager" täglich Waren zu stark reduzierten Preisen anböten, nicht beanstanden würden.

b) Unter Liquidation ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch die Verwertung von Waren- oder Vermögensbeständen zu verstehen, namentlich bei Auflösung eines Unternehmens oder Betriebes, die ihre Vermögensstücke und Lagerbestände zum Liquidationswert verkaufen. Handelsrechtlich ist damit die unmittelbare Folge der Auflösung gemeint; eine aufgelöste Gesellschaft ist unter Vorbehalt der Fusion, der Übernahme oder Umwandlung zu liquidieren, weshalb alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, wie die Beendigung der laufenden Geschäfte und die Verschleissung des Gesellschaftsvermögens, als Liquidation bezeichnet werden. In diesem Sinne wird das Wort auch im OR verwendet (vgl. insbesondere Art. 548, 582, 619 und 738 ff. OR). Die von der Beschwerdeführerin als Firma benutzte Wortverbindung "Liquidationsposten" ist daher sowohl nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wie nach Handelsrecht auf Waren oder Vermögensstücke zu beziehen, die aus der vollständigen oder teilweisen Auflösung eines Unternehmens oder einer Gesellschaft stammen und daher zu besonders günstigen Preisen zu haben sind. Die Beschwerdeführerin versucht dies mit Recht nicht zu widerlegen; sie beharrt gegenteils selber

darauf, dass sie die aus Liquidationen herrührenden Warenposten während des ganzen Jahres zu günstigen Konditionen anbietet.

Bei dieser Sachlage kann die Beschwerdeführerin im Ernst aber auch nicht bestreiten, dass mit der Wortverbindung "Liquidationsposten" auf eine Geschäftstätigkeit hingewiesen wird, die einer Umgehung von Vorschriften der Ausverkaufsordnung gleichkommt. Ebenso liegt auf der Hand, dass mit der Verwendung des Wortes "Liquidation" zur Firmenbildung und zur Umschreibung des Gesellschaftszweckes beim Publikum der täuschende Eindruck erweckt wird, die Beschwerdeführerin befasse sich mit Ausverkäufen oder ähnlichen Veranstaltungen im Sinne von Art. 2 AO. Zu ähnlichen Schlüssen gelangte bereits das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, das den Geschäftsherrn der Beschwerdeführerin am 1. November 1978 wegen Übertretung der AO gebüsst hat. Es nahm sinngemäss ebenfalls an, dass das Publikum durch die Verwendung der Firma "Liquidationsposten AG" über die Art der Verkaufsveranstaltung getäuscht werden kann; es fand ferner, die ungewöhnliche Firmenbezeichnung sei nicht zuletzt in der Absicht gewählt worden, mit den Begriffen "Liquidation" und "Posten" für besonders günstige Geschäfte zu werben (BJM 1979, S. 153 E. 3).

Dass die Beschwerdeführerin nicht bloss vorübergehend, sondern während des ganzen Jahres Liquidationsposten zu günstigen Preisen anbietet, macht die Sache wegen der anhaltenden Täuschungsgefahr nicht besser; im Gegenteil, verstärkt sie dadurch doch den Eindruck, ihre Geschäfte mit behördlicher Bewilligung oder Duldung zu tätigen. Das gilt auch für die Reklame, die sie mit der streitigen Wortverbindung erzielt. Dass der Inhalt der Firma und die statutarische Zweckangabe der Wahrheit entsprechen sollen, hilft darüber nicht hinweg. Auch eine wahre Firma kann zu Täuschungen Anlass geben, wenn sie wegen einer unzulässigen Sachbezeichnung wie hier geeignet ist, falsche Vorstellungen zu erwecken. Das ist auch dem Versuch entgegenzuhalten, die Unzulässigkeit der Bezeichnung mit dem Verhalten von Discount-Geschäften, die ebenfalls ständig Waren zu besonders günstigen Preisen anböten, widerlegen zu wollen.

Dass die Rechtsgrundsätze des OR über die Firmenbildung durch die später erlassene Ausverkaufsordnung nicht ausgeschaltet werden durften, steht dieser Auffassung nicht entgegen. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass täuschende Angaben in der Firma bereits nach Art. 944 Abs. 1 OR verboten sind. Die Ausverkaufsordnung von 1947 hat daran nichts geändert, indem sie die ihr unterstellten Verkaufsveranstaltungen von einer Bewilligung abhängig macht und insbesondere vorschreibt, das Wort "Liquidation" dürfe nur für Ausverkäufe verwendet werden (Art. 2 Abs. 3). Damit soll lediglich die Kontrolle erleichtert und der Gefahr vorgebeugt werden, dass Unternehmen andere Geschäfte als Ausverkäufe ausgeben oder das Publikum über die Art der Veranstaltung täuschen. Warum diese Gefahr bei Anwendung des Firmenrechts ausgenommen werden soll, ist nicht zu ersehen.

c) Dem Einwand der Beschwerdeführerin, die Firma "Liquidationsposten AG" sei 1975 von den Handelsregisterbehörden ohne Bedenken zugelassen worden, hat bereits die Vorinstanz entgegeng gehalten, dass dies das Handelsregisteramt nicht daran hindert, auf den nicht mehr als richtig erachteten Entscheid zurückzukommen. Art. 38 Abs. 2 HRegV sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor, wenn eine Eintragung sich nachträglich als unzulässig erweist. Dass der Beschwerdeführerin

durch die Änderung der Firma erhebliche Umtriebe entstehen können, hat die Vorinstanz nicht übersehen; sie hat sich angesichts der latenten Täuschungsgefahr, die nach Angaben der Behörden durch Klagen belegt ist, aber zu Recht nicht davon abhalten lassen, auf der Änderung zu beharren (BGE 105 II 141 E. 4 und 100 Ib 35/6 mit Hinweisen).

Schliesslich hilft der Beschwerdeführerin auch nicht, dass Konkurrenzfirmen sich angeblich gleich verhalten, indem sie in Inseraten auf ähnliche Geschäfte hinwiesen. Das gibt ihr keinen Anspruch darauf, eine unzulässige Firma beizubehalten und mit einer solchen zu werben (BGE 99 Ib 383).

3. Die Beschwerdeführerin beantragt, ihr die Frist zu den vom Handelsregisteramt verlangten Änderungen bis zum 30. Juni 1981 zu verlängern, falls ihre Beschwerde abgewiesen werden sollte. Dazu hat das Bundesgericht indes keinen Anlass, zumal die verantwortlichen Gesellschaftsorgane sich rechtzeitig auf einen negativen Ausgang des Beschwerdeverfahrens einstellen konnten; sie wurden darauf schon am 6. Oktober 1980 aufmerksam gemacht, als das Gesuch, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen, abgewiesen wurde. Sollte die laufende Frist nicht ausreichen, so ist es Sache des Handelsregisteramtes, der Beschwerdeführerin eine neue anzusetzen.

#### *Art. 944 Abs. 1 OR – “FAHNEN-AKTION”*

- *Der Bestandteil “Fahnen-Aktion” in einer Firma erweckt den täuschenden Eindruck, sie führe mit behördlicher Bewilligung einen Sonderverkauf durch. Dessen Verwendung verstösst deshalb gegen die öffentlichen Interessen (E. 1).*
- *Das Reklameverbot des Art. 44 Abs. 1 HRegV ist gesetzmässig (E. 2).*
- *Zur Durchsetzung der Vorschriften des Art. 944 Abs. 1 OR kann das eidgenössische Amt für das Handelsregister frühere Zusicherungen widerrufen und das Unternehmen auffordern, seine Firma zu ändern (E. 3 und 4).*
- *L’élément “Promotion de drapeaux” dans une raison de commerce suscite l’impression fautive selon laquelle l’entreprise effectue une vente spéciale autorisée par l’autorité compétente. Son utilisation lèse par conséquent un intérêt public (c. 1).*
- *L’interdiction de désignations servant de réclame, figurant à l’art. 44 al. 1 ORC, possède une base légale suffisante (c. 2).*
- *Pour faire appliquer les dispositions de l’art. 944 al. 1 CO, l’office fédéral du registre du commerce peut révoquer des assurances données précédemment et sommer l’entreprise de modifier sa raison de commerce (c. 3 et 4).*

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion AG  
(im Verfahren gemäss Art. 109 Abs. 3 OG)

*Sachverhalt:*

A. Am 26. Januar 1983 wurde die Firma Keller Fahnen-Aktion AG im Handelsregister von Fraubrunnen eingetragen. Vorgängig war das Eidgenössische Amt für das Handelsregister zunächst über die Zulässigkeit der Firma "Fahnen-Aktion AG" angefragt worden. Das Amt hatte mit Schreiben vom 15. Dezember 1982 geantwortet, ohne individualisierenden Zusatz wie Familienname, Phantasiebezeichnung usw. könne "Fahnen-Aktion AG" als Firma nicht zugelassen werden. Darauf erkundigten sich die Gründer nach der Zulässigkeit der Firmenbezeichnung "Keller Fahnen-Aktion AG". Wie schon für die erste Antwort verwendete das Amt auch für die zweite vom 2. Januar 1983 ein vorgedrucktes Formular, das insbesondere folgenden Text enthält:

"Betreffs Zulässigkeit obiger Firma teilen wir Ihnen mit, dass gemäss unserer Kartei im Schweiz. Handelsregister eine gleichlautende Firma nicht eingetragen ist. Bei ähnlich lautenden Firmen bleiben die Vorschriften über die Ausschliesslichkeit (Art. 951 OR) und die sich darauf stützende zivilrechtliche Klage (Art. 956 OR) vorbehalten.

Im übrigen ist die Beurteilung der Zulässigkeit in erster Linie Sache des zuständigen kantonalen Handelsregisterführers. Wir ersuchen Sie, sich hierfür an diesen direkt zu wenden."

An den vorgedruckten Text war angefügt worden:

"Ohne Kenntnis des statutarischen Zwecks können wir zur Frage der Zulässigkeit der Firma nicht abschliessend Stellung nehmen."

Ein Inserat, das die Keller Fahnen-Aktion AG am 13. April 1983 in der Tageszeitung "Blick" erscheinen liess, veranlasste die Stadtpolizei Zürich, Anzeige wegen öffentlicher Ankündigung einer ausverkaufsähnlichen Veranstaltung ohne Bewilligung zu erstatten. Im Inserat wurden unter dem Titel "Fahnen-Aktion" Fahnen und Fahnenmasten zu herabgesetzten Preisen angeboten. Die Firma der Inserentin wurde mit "Fahnen-Aktion 3308 Grafenried" angegeben; die Firmenbestandteile "Keller" sowie "AG" fehlten.

Aufgrund dieses Vorfalles beantragte das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister, eine Änderung der Firma der Keller Fahnen-Aktion AG zu veranlassen. Am 10. Mai 1983 forderte darauf der Handelsregisterführer von Fraubrunnen die Keller Fahnen-Aktion AG gestützt auf Art. 61 der Handelsregisterverordnung (HRegV) auf, bis 20. Juni 1983 ihre Firma dahingehend zu ändern, dass sie das Wort "Aktion" nicht mehr enthalte.

B. Gegen die Verfügung des Handelsregisterführers erhob die Keller Fahnen-Aktion AG Beschwerde bei der Justizdirektion des Kantons Bern. Diese wies die Beschwerde am 12. August 1983 mit der Begründung ab, der Firmenbestandteil "Aktion" wirke täuschend und diene vornehmlich der Reklame; der Einwand, die nachträgliche Beanstandung der Firma verletze Treu und Glauben, sei nicht zu hören. Die Justizdirektion forderte die Beschwerdeführerin zudem auf, die Firmenänderung bis Ende November 1983 vorzunehmen.

C. Mit ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Keller Fahnen-Aktion AG, den Entscheid der Justizdirektion aufzuheben; für den Fall der Beschwerde-

abweisung ersucht sie um Einräumung einer Frist von mindestens sechs Monaten zur Änderung der Firmenbezeichnung. Die Justizdirektion des Kantons Bern und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Dem Gesuch der Beschwerdeführerin, ihrer Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wurde mit Präsidualverfügung vom 1. November 1983 stattgegeben.

*Das Bundesgericht zieht im Verfahren gemäss Art. 109 Abs. 1 und 3 OG in Erwägung:*

1. Aktiengesellschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Gemäss Art. 944 Abs. 1 OR darf die Firma neben den gesetzlich vorgeschriebenen auch Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmers hinweisen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und dem öffentlichen Interesse nicht zuwiderläuft.

a) Die Justizdirektion hält die Firma der Beschwerdeführerin darum für täuschend, weil mit dem Bestandteil "Aktion" bzw. "Fahnen-Aktion" beim Publikum der Eindruck erweckt werde, die Beschwerdeführerin veranstalte Verkäufe im Sinne der Ausverkaufsordnung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung werde unter dem Begriff "Aktion" ein besonders günstiger Sonderverkauf von kurzer Dauer verstanden. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, ihre Aktionen seien nicht vorübergehend, vielmehr weise der Begriff "Aktion" auf ständig preiswerte Produkte hin, überzeuge nicht. Denn der Käufer verstehe auch heute noch unter Aktion das vorübergehende, nur kurze Zeit dauernde Angebot eines Produktes zu einem besonders günstigen Preis; er sei überfordert, wenn er unterscheiden müsse, ob der Begriff "Aktion" im Zusammenhang mit der Firma oder im Sinne eines Sonderverkaufs nach der Ausverkaufsordnung gebraucht werde. Die Verwendung der Bezeichnung "Aktion" in der Firma der Beschwerdeführerin laufe deshalb auf eine Umgehung der Vorschriften der Ausverkaufsordnung hinaus. Beim Publikum werde der täuschende Eindruck erweckt, das Unternehmen führe mit behördlicher Bewilligung einen Sonderverkauf durch, und die angepriesene Ware könne später nicht mehr so günstig erworben werden. Falls die Beschwerdeführerin, wie sie behaupte, ständig preiswerte Produkte anbiete, werde dadurch die bereits bestehende Täuschungsgefahr noch vergrössert, weil der Käufer damit im falschen Glauben gelassen werde, er profitiere von einem einmalig günstigen Angebot.

b) Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber insbesondere vor, die Justizdirektion habe ihre Firma zu Unrecht nicht als Ganzes beurteilt, sondern einen einzelnen Bestandteil herausgegriffen; sie habe zudem nicht beachtet, dass bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr vom Eindruck des Durchschnittslesers im Geschäftsverkehr auszugehen sei. Sie gesteht dagegen ein, dass der Begriff "Aktion" im Verkaufsgeschäft die Bedeutung einer vorübergehenden Vergünstigung erhalten habe, fügt aber bei, die bundesgerichtliche Umschreibung des Begriffs sei in anderem Zusammenhang, nämlich in bezug auf die Ausverkaufsordnung und den unlauteren Wettbewerb, erfolgt.

Dieser letztere Einwand ist indessen unbehelflich. Es liegt auf der Hand, dass der Begriff "Aktion" im Firmenrecht nicht grundsätzlich anders zu verstehen ist als im Gebiet des UWG und der Ausverkaufsordnung. Dort hat er die Bedeutung eines Sonderverkaufs von kurzer Dauer zu besonders günstigen, sonst nicht gewährten Preisen (BGE 107 II 281/2, 97 IV 234, 90 IV 112). Richtig ist an sich, dass bei der Beurteilung der Täuschungswirkung ein einzelner Bestandteil nicht getrennt vom Eindruck der gesamten Firma gewürdigt werden darf. Denn es ist denkbar, dass der Bestandteil allein betrachtet zwar täuschend wirkt, in Verbindung mit den anderen Angaben dagegen nicht. Gleich wie beim Entscheid über die Verwechselbarkeit von Firmen kommt jedoch Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haftenbleiben und im Geschäftsverkehr vom Firmeninhaber selbst oder von Dritten oft allein verwendet werden (vgl. BGE 97 II 155 E. 2b). Ebenfalls nicht zu beanstanden ist der Hinweis der Beschwerdeführerin, bei der Beantwortung der Frage nach der Wirkung einer Firma müsse auf den Eindruck des Durchschnittslesers, des durchschnittlich aufmerksamen Publikums abgestellt werden (BGE 106 II 353 mit Hinweisen). Die Folgerungen, welche sie aus diesen Grundsätzen ableiten will, überzeugen jedoch nicht. Denn vom Durchschnittsleser aus betrachtet hebt sich der Bestandteil "Aktion" bzw. "Fahnen-Aktion" wegen seines Sinngehaltes deutlich von den anderen Angaben ab, und dieser Eindruck wird entgegen ihrer Behauptung durch den Bestandteil "AG" nicht abgeschwächt.

Die Justizdirektion hat demnach die Täuschungsgefahr mit Recht bejaht. Ebenfalls beizustimmen ist ihrer Erwägung, dass die Verwendung des Wortes "Aktion" in der Firma der Beschwerdeführerin auf eine Umgehung der Vorschriften der Ausverkaufsordnung hinausläuft und deshalb gegen öffentliche Interessen verstösst.

2. Die Justizdirektion betrachtet die Firma der Beschwerdeführerin auch darum als unzulässig, weil der Bestandteil "Aktion" bzw. "Fahnen-Aktion" vornehmlich der Reklame diene und daher das Reklameverbot des Art. 44 Abs. 1 HRegV verletze. Mit der Beschwerde wird beiläufig eingewendet, das Reklameverbot habe neben Art. 944 Abs. 1 OR keine selbständige Bedeutung, da die einzelnen Verordnungsbestimmungen ihre Stütze im Gesetz finden müssten.

An der Gesetzmässigkeit des Reklameverbots der HRegV kann indes nicht gezweifelt werden. *Gauch* (Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, S. 283, N. 1343) bemerkt dazu, es fehle zwar eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, doch schöpfe Art. 44 Abs. 1 HRegV seine Geltungskraft aus dem Wesen der Geschäftsfirma, da diese nach dem gesetzgeberischen Zweck der Individualisierung des Geschäftsinhabers diene und zweckwidrig verwendet werde, wenn sie Bezeichnungen enthalte, die nur der Reklame dienen. Diese Auffassung deckt sich mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts, das in mehreren Urteilen ausgeführt hat, der Individualisierungszweck der Firma und das Gebot der Firmenwahrheit schliessen reklamehafte Bezeichnungen aus (BGE 95 I 279 E. 3, 87 I 309, 85 I 131/2, 69 I 133/4). Es stellt somit keine Rechtsverletzung dar, dass die Justizdirektion ihren Entscheid nicht nur auf Art. 944 Abs. 1 OR, sondern auch auf Art. 44 Abs. 1 HRegV abgestützt hat.

3. Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, die nachträgliche Beanstandung ihrer Firma verstosse gegen Treu und Glauben, weil sie sich auf die Auskünfte des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister habe verlassen dürfen, gegen ihre Firma sei grundsätzlich nichts einzuwenden.

Es ist indes fraglich, ob die beiden Schreiben des Amtes als verbindliche, vorbehaltlose Auskünfte betrachtet werden dürfen. Vertretbar wäre auch die Auffassung, es habe sich dabei um eine Art Dienstleistung gehandelt, mit welcher zwar die Eintragung einer gesetzwidrigen Firmenbezeichnung verhindert, nicht aber den Gesuchstellern das Risiko abgenommen werden sollte. Auf dieser Grundlage wäre die Auskunft vom 15. Dezember 1982 dahingehend zu verstehen, dass das Amt die Gründer auf die Unzulässigkeit einer reinen Sachbezeichnung hinweisen wollte, ohne sich damit über die Zulässigkeit des Firmenbestandteils "Aktion" abschliessend zu äussern. Zu berücksichtigen ist im weiteren, dass in beiden Schreiben betont wurde, für die Prüfung der Firma sei der kantonale Handelsregisterführer zuständig. Missverständlich war allenfalls der Passus, das Amt könne ohne Kenntnis des statutarischen Zweckes zur Frage der Zulässigkeit der Firma nicht abschliessend Stellung nehmen. Denn daraus konnte geschlossen werden, das Amt habe nur insoweit einen Vorbehalt anbringen wollen. Da sich die Unzulässigkeit des Firmenbestandteils "Aktion" aber nicht aus dem statutarischen Zweck der Beschwerdeführerin ergibt, ist die Möglichkeit eines Missverständnisses nicht auszuschliessen.

Ob das Amt mit dem fraglichen Passus den Eindruck erweckt hat, gegen die Verwendung des Wortes "Aktion" sei nichts einzuwenden, braucht jedoch im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden. Denn auch wenn im übrigen die erforderlichen Voraussetzungen gegeben wären, kann sich die Beschwerdeführerin darum nicht auf die Verbindlichkeit der Auskünfte berufen, weil dem überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (vgl. *Imboden/Rhinow*, Schweiz. Verwaltungsrechtssprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 471). Das öffentliche Interesse an der richtigen Anwendung und allgemeinen Durchsetzung der Vorschriften des Art. 944 Abs. 1 OR wiegt eindeutig schwerer als die individuellen Gegeninteressen der Beschwerdeführerin (vgl. BGE 100 Ib 35 E. 8b mit Hinweisen). Das gilt um so mehr, als die Beschwerdeführerin schon wenige Monate nach der Gründung aufgefordert worden ist, ihre Firma zu ändern.

4. Die Beschwerdeführerin bestreitet schliesslich, dass der Handelsregisterführer dem Grundsatz nach berechtigt war, sie zur Änderung der Firma aufzufordern. Sie führt aus, Art. 61 HRegV sehe zwar die zwangsweise Herbeiführung von Änderungen oder Löschungen von Registereintragungen vor, die nicht oder nicht mehr den Vorschriften entsprechen. In der absoluten Form, wie die Justizdirektion diese Bestimmung anwenden wolle, finde sie aber weder im Gesetz noch in der Verfassung eine Stütze. Art. 955 OR verpflichte den Registerführer einzig, die Beteiligten zur Beobachtung der Bestimmungen der Firmenbildung anzuhalten. Das umfasse noch lange nicht die Befugnis, eine im Register eingetragene, rechtlich überprüfte Firma abzuändern, ohne dass sich seit der Eintragung neue Tatsachen ergeben hätten. Die Beschwerdeführerin weist zudem darauf hin, dass ihre Firma bei Brancheninsidern schon heute einen gewissen Marktruf geniesse und sie im Vertrauen auf deren Rechtmässigkeit namhafte finanzielle Aufwendungen gemacht habe.

Auch diese Rügen sind nicht begründet. Zunächst übersieht die Beschwerdeführerin, dass sich das Vorgehen des Handelsregisterführers nicht auf Art. 61 HRegV, sondern auf Art. 38 Abs. 2 und Art. 60 HRegV stützt. Art. 38 Abs. 2 HRegV bestimmt, eine Eintragung, von der sich nach dem Vollzug herausstelle, dass sie unwahr sei, täuschend wirke oder öffentlichen Interessen widerspreche, sei im Verfahren gemäss Art. 60 zu ändern oder zu löschen. Dieses Verfahren kommt deshalb nicht nur zur Anwendung, wenn sich seit der Eintragung neue Tatsachen ereignet haben, sondern auch dann, wenn die Firma von Anfang an nicht hätte eingetragen werden dürfen (BGE 100 Ib 34 E. 6, 65 I 274). Mit der Frage, wie dieses Vorgehen unter dem Gesichtspunkt der Regeln über den Widerruf oder die Rücknahme eines Verwaltungsaktes zu beurteilen sei, hat sich das Bundesgericht in BGE 105 II 141 E. 4 eingehend befasst. Dabei kam es zum Ergebnis, die Eintragung dürfe widerrufen werden, wenn sie unwahr sei, täuschend wirke oder dem öffentlichen Interesse widerspreche. Beim Entscheid seien zudem die auf dem Spiel stehenden Interessen gegeneinander abzuwägen; nach ständiger Rechtsprechung überwiege aber das öffentliche Interesse an der Beseitigung eines gesetzwidrigen Firmeneintrags gegenüber dem Interesse des Inhabers an dessen Beibehaltung. Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass, von dieser Praxis abzugehen.

5. Dem Antrag der Justizdirektion, die Beschwerdeführerin zur Ausrichtung einer angemessenen Parteientschädigung zu verpflichten, kann nicht stattgegeben werden. Gemäss Art. 159 Abs. 2 OG darf im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde obsiegenden Behörden in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen werden. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche ein Abweichen von diesem Grundsatz rechtfertigen.

*Art. 38 Abs. 1 HRegV – “SCHWEIZERISCHE ZAHNTECHNIKER-VEREINIGUNG”*

- *Der Vereinsnamen der “Schweizerischen Zahntechniker-Vereinigung” erweckt den Eindruck, dass ihr sowohl selbständige wie unselbständige Zahntechniker angehören. Falls darin nur die unselbständigen Zahntechniker organisiert sind, ist der Name täuschend.*
- *Le nom de l’association “Union des mécaniciens-dentistes suisses” suscite l’impression que des mécaniciens-dentistes aussi bien indépendants qu’employés en font partie. Ce nom induit en erreur au cas où cette association ne regroupe que des mécaniciens-dentistes employés.*

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 28. Oktober 1980 i.S. Schweizerische Zahntechniker-Vereinigung SZV (im Verfahren gemäss Art. 109 Abs. 1 OG)

Die im Handelsregister eingetragene Bezeichnung eines Vereins dient ausschliesslich seiner Individualisierung. Sie steht unter den allgemeinen Voraussetzungen des Art. 38 Abs. 1 HRegV, wonach alle Eintragungen im Handelsregister wahr sein müssen, zu keinen Täuschungen Anlass geben und keinem öffentlichen Interesse

widersprechen dürfen. Das gilt auch von Sachbezeichnungen, insbesondere nationalen und territorialen Zusätzen, durch die auf das Arbeitsgebiet oder den Tätigkeitsbereich des Vereins hingewiesen wird; die dazu verwendeten Angaben müssen sachlich zutreffen.

Ob der Name eines Vereins täuschend wirkt, beurteilt sich wie bei der Firma oder dem Handelsnamen einer Gesellschaft nach dem Eindruck, den er beim Durchschnittsleser hervorruft (vgl. BGE 100 Ib 243, 95 I 279 E. 4). Dazu ist hier vorweg zu bemerken, dass es in der Schweiz zwei Verbände von Zahntechnikern gibt; die unselbständig erwerbenden sind in der mit der Beschwerdeführerin identischen Vereinigung, die selbständigen dagegen im "Verband zahntechnischer Laboratorien der Schweiz/VZLS" zusammengeschlossen. Dass dies allgemein bekannt sei, darf entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht angenommen werden, da in beiden Verbandsbezeichnungen ein echtes Unterscheidungsmerkmal über die Art der Mitglieder fehlt. Bei dieser Sachlage ist die Gefahr, dass der durchschnittliche Leser der Täuschung erliegt, die Beschwerdeführerin erfasse alle Zahntechniker und wahre deren Interessen ausschliesslich, aber nicht von der Hand zu weisen. Dass die Beschwerdeführerin ihren bisher im Handelsregister nicht eingetragenen Namen seit 40 Jahren unangefochten verwendet haben will, hilft darüber nicht hinweg. Der lange Gebrauch und der Verzicht des VZLS, den Verbandsnamen der unselbständig erwerbenden Zahntechniker als täuschend anzufechten, vermag keine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Eintrag im Register zu ersetzen.

Das Amt wirft der Beschwerdeführerin trotz seiner Berufung auf BGE 89 I 219 nicht vor, ihre Vereinigung zu Unrecht als "schweizerische" auszugeben; es anerkennt vielmehr ihre gesamtschweizerische Geltung für unselbständig erwerbende Zahntechniker. Die Täuschungsgefahr ist bloss darin zu erblicken, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verbandsnamen den Anschein erweckt, auch die selbständigen Zahntechniker zu vertreten. Das Amt räumt in der Vernehmlassung zur Beschwerde denn auch ein, dass die Täuschungsgefahr mit der Aufnahme eines blossen Hinweises auf die Zugehörigkeit der Mitglieder zur Gruppe der unselbständig Erwerbenden beseitigt werden könnte.

#### *Art. 45 Abs. 1 HRegV – "SCHWEIZERISCHE ZWEIGNIEDERLASSUNG"*

- *Falls eine ausländische Firma sowohl in den Niederlanden wie in der Schweiz eine Zweigniederlassung betreibt, kann letztere mit dem Zusatz "(Schweiz)" individualisiert werden. Die Firmenbezeichnung "Bosal Distribution Aktiengesellschaft, Vaduz, Filiale (Schweiz) Dietikon" ist daher zulässig.*
- *Si une entreprise étrangère exploite une succursale aux Pays-Bas et une autre en Suisse, cette dernière peut être individualisée par l'adjonction "(Suisse)". La raison de commerce de la succursale suisse "Bosal Distribution société anonyme, Vaduz, succursale (Suisse) Dietikon" est ainsi licite.*

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 14. November 1980 i.S. Bosal Distribution Aktiengesellschaft (im Verfahren gemäss Art. 109 Abs. 2 OG)

3. Gemäss Art. 45 Abs. 1 HRegV dürfen Einzelfirmen, Handelsgesellschaften und Genossenschaften in ihrer Firma keine nationale Bezeichnung verwenden. Ausnahmen können gestattet werden, wenn sie durch besondere Umstände gerechtfertigt sind. Nach der Rechtsprechung ist eine nationale Bezeichnung zuzulassen, wenn ein schutzwürdiges Interesse besteht, sie insbesondere der Individualisierung des Unternehmens durch ein Element dient, das sie objektiv von andern unterscheidet (BGE 104 Ib 265 E. 2a mit Hinweisen).

a) Das Amt fand, dass besondere Umstände im Sinne von Art. 45 Abs. 1 HRegV vorliegend zu verneinen seien; schweizerische Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen hätten ihren Sitz notwendigerweise in der Schweiz und bräuchten dies nicht besonders zum Ausdruck zu bringen. Das schweizerische Publikum, an das sich die Zweigniederlassung richte, müsse wie bei einer schweizerischen Gesellschaft bloss wissen, dass eine Gemeinde wie Stallikon in der Schweiz liege. Was für den Sitz gelte, sei auch für das Tätigkeitsgebiet massgebend, das im Normalfall und auch hier das Gebiet der Schweiz umfasse. Die gewünschte Zusatzbezeichnung sei daher rein reklamehaft. Anders verhielte es sich dann, wenn z.B. ein ausländischer Konzern in der Schweiz neben einer Tochtergesellschaft für den ausländischen Markt eine Zweigniederlassung für den schweizerischen Markt haben würde. In seinen Bemerkungen zu den im Beschwerdeverfahren erhobenen Beweisen ist das Amt sodann der Meinung, Art. 45 Abs. 1 HRegV sei auf Zweigniederlassungen gar nicht anwendbar.

Damit übersieht das Amt, dass Zweigniederlassungen ihrer Firma gemäss Art. 952 Abs. 1 OR besondere Zusätze beifügen dürfen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen. Dieses Recht steht auch Zweigniederlassungen eines Unternehmens zu, das seinen Sitz im Ausland hat (*Gauch*, Die Zweigniederlassung im Schweizerischen Zivilrecht, S. 309 und 316, N. 1448 und 1484; *Joos*, Das schweizerische Firmenrecht, S. 74; *His*, N. 18 zu Art. 952 OR). Eine über Art. 952 Abs. 1 OR hinausgehende Beschränkung in der Auswahl von Zusätzen für Zweigniederlassungen ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Unter der in Art. 45 Abs. 1 HRegV genannten Voraussetzung, dass besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen, sind daher auch bei Zweigniederlassungen nationale, territoriale und regionale Zusätze erlaubt (*Gauch*, a.a.O., S. 314, N. 1474). Von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzes kann entgegen der Annahme des Amtes nicht die Rede sein.

b) Mit der gewünschten nationalen Zusatzbezeichnung will die Beschwerdeführerin ihre schweizerische Zweigniederlassung und andere ausländische Tochtergesellschaften der Jenda Holding AG, die angeblich alle eine Firma mit dem charakteristischen Bestandteil "Bosal" führen, deutlich auseinanderhalten. Ein schutzwürdiges Interesse ist damit jedoch noch nicht dargetan. Die Firma der schweizerischen Zweigniederlassung unterscheidet sich von den übrigen im Ausland gegründeten Gesellschaften des Bosal-Konzerns bereits hinlänglich durch die weiteren Bestandteile "Distribution AG"; insoweit kann daher dem verlangten Zusatz "(Schweiz)" keine Individualisierungsfunktion zukommen.

In ihrer Beweismitteileingabe vom 14. Februar 1980 machte die Beschwerdeführerin erstmals geltend, dass sie auch in den Niederlanden eine Zweigniederlassung unterhalte. Diese durch die angeordnete Beweisabnahme bewiesene neue Tatsache ist beim Entscheid über die Beschwerde zu berücksichtigen, da das Bundesgericht

den Sachverhalt gemäss Art. 105 Abs. 1 OG von Amtes wegen und unabhängig von Parteianträgen überprüft (*Grisel*, Droit administratif suisse, S. 507 und 510 mit Zitaten; vgl. auch BGE 100 Ib 355, 93 I 605 und 92 I 327 E. 2 mit Hinweisen) und selbst Tatsachen einbeziehen kann, die erst seit Erlass der angefochtenen Verfügung eingetreten sind (BGE 100 Ib 355 mit Hinweisen). Die neue Tatsache ist von entscheidender Bedeutung.

c) Betreibt die Beschwerdeführerin sowohl in den Niederlanden wie in der Schweiz eine Zweigniederlassung, so verfolgt sie mit dem Zusatz “(Schweiz)”, dem durch die Einklammerung ein nebensächlicher, bloss erläuternder Sinn gegeben wird, offensichtlich den Zweck, ihre Zweigniederlassungen zu individualisieren und objektiv voneinander zu unterscheiden. Zwar kann die Gefahr einer Verwechslung schon deshalb verneint werden, weil die niederländische Zweigniederlassung den Handelsnamen “Bosal Nederland” führt und die schweizerische in ihrer Firma den Ort der Niederlassung anzugeben hat (Art. 952 Abs. 2 OR). Das heisst indes nicht, dass der Beschwerdeführerin ein berechtigtes Interesse am gewünschten Zusatz bereits aus diesem Grunde abzusprechen sei. Der verlangte Zusatz wirkt für das Publikum, zu dem nicht nur das schweizerische, sondern auch das ausländische zu rechnen ist, keineswegs täuschend, sondern vielmehr aufklärend; er kann nur dahin verstanden werden, dass weitere Zweigniederlassungen der Gesellschaft bestehen, aber mit Sitz im Ausland (BGE 92 I 296 E. 4 und 302 E. 5). Es kommt deshalb nicht darauf an, ob das schweizerische Publikum bloss die schweizerische Ortsangabe als solche erkennen müsse. Belanglos wird bei dieser Betrachtungsweise auch, ob eine schweizerische Zweigniederlassung ihren Sitz naturgemäss in der Schweiz habe und ihr Tätigkeitsgebiet normalerweise die Schweiz umfasse.

Wegen seiner aufklärenden Wirkung darf der wahrheitsgemässe Zusatz ferner nicht als reklamehaft untersagt werden (BGE 92 I 302 E. 5). Die Beschwerdeführerin hat unter den gegebenen Umständen ein berechtigtes Interesse daran, der bisherigen Firma ihrer schweizerischen Zweigniederlassung den begehrten Zusatz anzufügen, der jedermann offenbart, in welchem Lande sie diese Filiale betreibt. Das Bundesgericht hat ein solches Interesse selbst zugunsten einer Tochtergesellschaft bejaht, welche als einzige von mehreren in der Schweiz niedergelassen war und den Firmenbestandteil “(Reinach)” durch den Zusatz “(Schweiz)” ersetzen wollte (BGE 92 I 298 ff.). Weshalb es sich anders verhalten sollte, wenn eine ausländische Gesellschaft nur eine von mehreren Zweigniederlassungen in der Schweiz betreibt, ist nicht zu ersehen. Die Grundsätze, welche für die Zulassung nationaler Bezeichnungen in Geschäftsfirmen von Tochtergesellschaften entwickelt worden sind, müssen deshalb sinngemäss auch bei Zweigniederlassungen anwendbar sein (*Gauch*, a.a.O., S. 314, N. 1474). Dem in BGE 92 I 298 ff. veröffentlichten Urteil ist im übrigen entgegen der Annahme des Amtes nichts dafür zu entnehmen, dass der Zusatz “(Schweiz)” nur dann zu bewilligen wäre, wenn ein Konzern in mindestens zwei weiteren Ländern Tochtergesellschaften mit ähnlichen Firmen gegründet hat.

4. Die Beschwerdeführerin hat erst nach Abschluss des Schriftenwechsels auf die entscheidende Tatsache hingewiesen, dass sie auch in den Niederlanden eine Zweigniederlassung unterhält. Es rechtfertigt sich daher nicht, ihr für das Beschwerdeverfahren zu Lasten des Amtes eine Parteientschädigung zuzusprechen.

§ 3 dUWG; schweizerisch-deutscher Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben –  
 “UNSER FRANKENSCHWEIZER”

- *Ein von einer deutschen Genossenschaft mit Sitz in der Fränkischen Schweiz produzierter Hartkäse, der infolge seiner Löcher und seiner Radform einem Emmentaler ähnlich sieht, darf nicht als “Frankenschweizer” bezeichnet werden.*
- *Un fromage à pâte dure, ressemblant à l’Emmental par ses trous et par la forme de ses meules, produit par une société coopérative allemande ayant son siège en “Suisse franconienne”, ne peut pas être qualifié de “suisse de Franconie”.*

Urteil Landgericht München I vom 20. Februar 1986 i.S. Schweizerische Käseunion AG gegen Milchhof Pegnitz-Eschenbach eG., publiziert in GRUR Int. 1986 476

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Obligationenrecht. Gemäss ihrer Satzung hat sie als Glied der in der schweizerischen Bundesgesetzgebung über die Käsevermarktung vorgesehenen gemeinsamen Organisation für den Käsegrosshandel die Aufgabe, bei der Erfüllung der dieser Organisation übertragenen Aufgaben mitzuwirken und die wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten zu wahren. Sie ordnet den Absatz von Schweizer Käse im In- und Ausland.

Die Beklagte ist ein genossenschaftliches Unternehmen in Pegnitz/Fränkische Schweiz. Sie stellt Hart-, Schnitt- und Weichkäse her.

Die Beklagte benennt eine der von ihr hergestellten Hartkäsesorten “UNSER FRANKENSCHWEIZER”. Nach Aussehen ähnelt dieser Hartkäse einem Emmentaler. Er besitzt Löcher und wird in der Form eines Rades produziert.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass sie aktiv legitimiert sei. Sie habe in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur ein Büro, sondern werbe hier auch in umfangreicher Weise. Die Beklagte dürfe den Begriff “FRANKENSCHWEIZER” nicht benutzen, da sie damit gegen Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 S. 2 des deutsch-schweizerischen Vertrages über den Schutz von Herkunftsangaben in Verbindung mit § 17 LMBG und §§ 1 und 3 UWG (sittenwidrige Rufausbeutung des guten Rufes von Schweizer Käse sowie Irreführung des Verkehrs) verstosse. Aufgrund der deutsch-schweizerischen Vereinbarungen sei nicht nur das Wort “Schweiz”, sondern auch die Ableitungen wie “Schweizer” und “Schweizerisch” gleichermassen geschützt. Die Bezeichnung sei auch irreführend, da der Verkehr annehme, dass dieser Käse aus der Schweiz stamme. Vertieft werde die Irreführung noch dadurch, dass das Wort “FRANKENSCHWEIZER” in seinen Wortteilen die Umkehrung der Wörter “Schweizer Franken” ist. Die Beklagte habe sich bei der Auswahl des gerügten Namens für die Hartkäsesorte an den guten Ruf anhängen wollen, die der Schweizer Käse allgemein besitze.

Die Klägerin beantragt, der Beklagten bei Meidung von Ordnungsmitteln gemäss § 890 ZPO zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken einen

in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten Hartkäse unter der Bezeichnung "UNSER FRANKENSCHWEIZER" anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte erklärt, dass zwar nach dem Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7. März 1967 die Bezeichnung "Schweiz" im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ausschliesslich schweizerischen Erzeugnissen und Waren vorbehalten sei. Ein entsprechender Vorbehalt für "Schweizer" finde sich in dem Vertrag aber nicht. Eine Benützung dieser Abwandlung des Wortes "Schweiz" sei nur dann verboten, wenn trotz der Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr bestehe. Dies sei hier nicht der Fall. Die Bezeichnung "FRANKENSCHWEIZER" führe zu der Verbrauchererwartung, dass der Käse in der Fränkischen Schweiz hergestellt worden sei. Niemand nehme aufgrund dieses Namens an, das Produkt stamme nicht aus der Fränkischen Schweiz, sondern aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

#### *Entscheidungsgründe:*

Die zulässige Klage ist begründet.

Das Landgericht München I ist örtlich zuständig, da unbestritten das gerügte Erzeugnis auch im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts München I beworben wird (§ 24 Abs. 2 UWG).

Die Klägerin, eine Schweizer Gesellschaft, kann in der Bundesrepublik Deutschland klagen, obwohl sie hier eine Hauptniederlassung nicht besitzt. Schweizer Staatsangehörige und Schweizer Firmen geniessen für den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb in Deutschland Inländerbehandlung (§ 28 UWG, Art. 1, 2, 10 PVÜ).

Die Klägerin ist gemäss § 13 Abs. 1 UWG klagebefugt. Sie ist, wie sich aus der vorliegenden Satzung ergibt, ein Verband zur Förderung gewerblicher Interessen. Sie hat durch Vorlage des "Werbemittels" und durch eine umfangreiche Werbedokumentation nachgewiesen, dass sie von ihrem Büro in Baldham bei München in erheblicher Weise die Interessen der Schweizer Käseindustrie unterstützt. Da gemäss PVÜ insoweit Schweizer Verbände den deutschen Verbänden gleichgestellt sind, kann die Klägerin den Anspruch auf Unterlassung gegen die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland verfolgen.

Die Benennung des Hartkäses durch die Beklagte mit "UNSER FRANKENSCHWEIZER" ist zu unterlassen, da diese Bezeichnung irreführend im Sinne von § 3 UWG ist. Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs über geschäftliche Verhältnisse, insbesondere über den Ursprung irreführend Angaben macht, kann auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden. Der Name des Hartkäses des Beklagten weist für einen erheblichen Teil der potentiellen Kunden auf eine Herkunft aus der Schweiz hin. Der Käse stammt aber aus der Bundesrepublik Deutschland.

Über die Irreführung des Publikums wie auch über die wettbewerbliche Relevanz kann die Kammer entscheiden, da die gerügte Werbung, der Name des Käses wurde zweifellos wegen seiner Werbewirksamkeit gewählt, sich an alle Bevölkerungsschichten richtet. Die Mitglieder der Kammer sind überzeugt, dass ein erheblicher Teil (weit über 10%) der Angesprochenen nicht erkennt, dass dieser Käse aus der

Fränkischen Schweiz stammt, sondern annimmt, dass es sich um Schweizer Käse handelt. Zwar hat in München die Fränkische Schweiz als Teil Bayerns einen hohen Bekanntheitsgrad. Trotzdem ist der Name irreführend, da er aus Namensbestandteilen besteht, die für die Bezeichnung der Fränkischen Schweiz, der Bewohner und der Erzeugnisse völlig ungewöhnlich ist. Eine Bezeichnung Frankenschweiz für die Fränkische Schweiz ist den Mitgliedern der Kammer völlig unbekannt. Ebenso unbekannt ist, dass sich die Bewohner der Fränkischen Schweiz als Fränkische Schweizer oder Frankenschweizer bezeichnen. Das gleiche gilt für Erzeugnisse aus diesem Gebiet. Hinzu kommt, dass das Produkt, das mit dem Namen "UNSER FRANKENSCHWEIZER" versehen ist, ein emmentalerähnlicher Käse ist. Konsistenz, Farbe, Löcher, Ausformung zu einem Laib lassen an einen Emmentaler denken, auch wenn die Beklagte diesen Begriff nicht verwendet. Auch wenn "Emmentaler" nicht nur in der Schweiz hergestellt wird, so ist doch allgemein bei allen Käsefreunden bekannt, dass zu den bekanntesten Käsemarken der Schweiz Emmentaler gehört. Das von der Beklagten hergestellte Erzeugnis verstärkt bei einem erheblichen Teil des Publikums die Auffassung, dass es sich beim Käse mit der Bezeichnung "UNSER FRANKENSCHWEIZER" um ein Produkt aus der Schweiz, nicht aber aus der Fränkischen Schweiz handelt. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass der Verkehr beim Kauf alltäglicher Verbrauchsartikel, wie z.B. Käse, häufig allein aufgrund des ersten flüchtigen Eindrucks und ohne Nachdenken urteilen wird und dass selbst für weniger flüchtig prüfende Teile des Verkehrs die Herkunft aus der Schweiz nicht ausgeschlossen erscheinen muss (entsprechend BGH in GRUR Int. 1982, 555 – "Elsässer Nudeln").

Die Irreführung ist wettbewerbsrelevant. Wird eine nach Auffassung des Verkehrs auf die geographische Herkunft einer Ware hinweisende Angabe in einer Weise verwendet, die geeignet ist, das Publikum über die Herkunft der Ware irrezuführen, so genügt dies allein noch nicht, um die Verwendung nach § 3 UWG zu verbieten. Nötig ist nach dem Sinn der Vorschrift, dass die angesprochenen Verkehrskreise auch in wettbewerblich relevanter Weise irreführt werden können. Die wettbewerbliche Relevanz folgt daraus, dass eine geographische Herkunftsangabe in hohem Masse geeignet ist, die Ware zu individualisieren, insbesondere Güte- und Preisvorstellungen zu erwecken, und deshalb für die Kaufentscheidung des Verbrauchers bedeutsam und bestimmend ist. Es genügt, dass die Bezugnahme auf die geographische Herkunft geeignet ist, einen nicht unerheblichen Teil der umworbenen Abnehmer bei seiner Auswahlüberlegung irgendwie zu beeinflussen (*Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 14. Aufl., Rdnr. 213 zu § 3 UWG). Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Schweiz ist in der Bundesrepublik Deutschland auch mit der Vorstellung von gutem Käse verbunden, wobei vor allem Käse, der wie derjenige der Beklagten ausgeformt ist, als schweizerische Spezialität gilt. Käseprodukte in Laib- oder Radform werden vom Verbraucher häufig mit der Vorstellung verbunden, dass diese Käsesorten in den Schweizer Alpen hergestellt werden, wobei die Herstellungsart und der Herstellungsort nach Ansicht des Publikums für besondere Qualität bürgen. Auch wenn Käse aus Bayern international eine immer grössere Bedeutung am Markt erringt, so erwartet doch das Publikum, das einen Hartkäse aus der Schweiz kauft, besondere Qualität. Der Name "UNSER FRANKENSCHWEIZER" beeinflusst die Marktchancen des Schweizer Hartkäses in keinesfalls unerheblicher Weise.

Da bereits eine Täuschung über die geographische Herkunft einer Ware vorliegt und diese Täuschung auch wettbewerbsrelevant im Sinne von § 3 UWG ist, kann es dahingestellt bleiben, ob auch aus den anderen von der Klägerin genannten Gründen ein Verbot des Namens "UNSER FRANKENSCHWEIZER" zu erfolgen hätte.

*Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – Schutzunfähige Marke, Zugehörigkeit zum Gemeingut*

*Wortmarke "SUPRADERM" für Verbände und Binden*

- Die Verwendung von Wörtern aus einer Sprache, die in der Schweiz weder Amts- und Nationalsprache ist, schliesst die Würdigung als Gemeingut nicht aus.
- Das Wort "supra" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet allgemein "über"; "derma" ist das griechische Wort für "Haut" und in der medizinischen Fachsprache ein geläufiger Ausdruck.
- Dem Französischsprechenden ist "supra" aus Verbindungen wie "supranational", "supranaturel" oder "supraterrestre" geläufig; der Ausdruck "derme" ist in Verbindung mit Wörtern wie "épiderme", "dermatologue" jedermann vertraut, so dass jedenfalls im Zusammenhang mit Wundverbänden und Binden die Bedeutung "oberhalb der Haut" ("sur la peau") sich auch beim Publikum unmittelbar aufdrängt.

*Marque verbale "SUPRADERM" pour pansements et bandages*

- L'utilisation de mots dans une langue qui n'est ni langue nationale ni langue officielle n'exclut pas qu'ils puissent appartenir au domaine public.
- Le mot "supra" provient du latin et signifie de manière générale "sur", "au-dessus de"; la dénomination "derma" est la traduction grecque de "peau" et constitue une expression courante du langage médical.
- Le mot "supra" est d'utilisation courante pour les personnes de langue française en raison des combinaisons telles que "supranational", "supranaturel" ou "supraterrestre"; l'expression "derme" en liaison avec des mots comme "épiderme", "dermatologue" est familière à chacun à tel point que le sens de l'expression "sur la peau" est directement reconnaissable pour le public.

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 21. Januar 1986 i.S. E.R. Squibb & Sons, Inc. gegen das BAGE (PMMBI. 1986 I 71)

*Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – Hinterlegung einer geographischen Bezeichnung als Marke (Erneuerung), Täuschungsgefahr*

*Wortmarke "ALPINA"*

- Der benützte geographische Ausdruck darf beim Konsumenten nicht – auch nicht indirekt – den Gedanken an eine Herkunftsangabe wecken.

- Die Bezeichnung “Alpen” für Produkte der Uhrenindustrie bewirkt zweifellos eine Gedankenverbindung mit der Schweiz, insbesondere beim schweizerischen Publikum. Es besteht deshalb eine Täuschungsgefahr für Produkte der Uhrenindustrie, die nicht aus der Schweiz stammen.
- Es ist ein strengerer Massstab anzulegen, wenn das Land, auf das Bezug genommen wird, für die fraglichen Produkte ein grosses Ansehen geniesst.
- Bei einer Erneuerung muss die Marke in gleicher Weise geprüft werden wie bei einer Erstanmeldung.

*Marque verbale “ALPINA”*

- Le terme géographique utilisé ne doit pas éveiller, même pas indirectement, l'idée de provenance chez le consommateur.
- La désignation des Alpes, pour des produits horlogers, suscite indiscutablement, chez le consommateur suisse en particulier, une association d'idée avec la Suisse. Il existe ainsi un risque de tromperie pour des produits horlogers ne provenant pas de Suisse.
- Il convient d'être plus sévère lorsque le pays évoqué bénéficie d'une grande réputation pour les produits en cause.
- Lors d'un renouvellement, la marque doit être examinée de la même manière que lors d'un premier enregistrement.

Arrêt du Tribunal fédéral (le Cour civile) du 20 mai 1986 dans la cause Alpina Watch International AG c. L'OFPI (PMMBl. 25/1986 I 84)

*Art. 15 Abs. 2 MSchG – Publikation der Eintragung im Markenregister*

*Publikation des Vermerks “Durchgesetzte Marke”*

- Art. 15 Abs. 2 MSchG ermächtigt das Amt vorbehaltlos, im Markenregister eingetragene Angaben auch zu publizieren. Die Veröffentlichung darf aber nicht über den Inhalt der Eintragung hinausgehen.
- Obschon Art. 16 MSchV keine entsprechende Bestimmung kennt, dürfen Angaben, die gemäss Art. 15 Abs. 2 MSchV ins Register eingetragen worden sind, vom Amt veröffentlicht werden, sofern sachliche Gründe dafür sprechen.
- Die Publikation des Vermerks “Durchgesetzte Marke” im Schweizerischen Handelsamtsblatt ist gesetz- und verhältnismässig.

*Publication de la mention “La marque s'est imposée dans le commerce”*

- Art. 15 al. 2 LMF autorise l'Office, sans réserve, à publier aussi les indications inscrites dans le registre des marques. La publication ne doit cependant pas excéder le contenu de l'inscription.
- Quoique l'art. 16 OMF ne contienne pas de disposition correspondante, l'Office peut publier, dans la mesure où il a des raisons concrètes de le faire, les indications inscrites dans le registre selon l'art. 15 al. 2 LMF.

- *La publication, dans la Feuille officielle suisse du commerce, de la mention “La marque s’est imposée dans le commerce” n’est contraire ni au droit ni au principe de la proportionnalité.*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 22. Mai 1986 i.S. The Coca-Cola Company gegen das BAGE (PMMBI. 25/1986 I 78)

*Art. 24 lit. c MSchG – Transitverkehr*

- *Im Ausland (Philippinen) unrechtmässig mit einer Marke versehene Waren werden in Verkehr gesetzt, wenn sie in einem schweizerischen Zollfreilager umgepackt und mit Begleitpapieren und Rechnungen einer Schweizer Firma versehen zum Verkauf ins Ausland (Deutschland/Skandinavien) weiterpediert werden. Zollfreilager in der Schweiz sind markenrechtlich als Inland zu behandeln.*
- *Des produits munis sans droit d’une marque dans un pays étranger (Philippines) sont mis en circulation en Suisse, lorsqu’ils sont emballés dans un port-franc suisse et réexpédiés avec des factures et des documents établis au nom d’une maison suisse en vue de leur vente à l’étranger (Allemagne/Scandinavie). Les ports-francs situés en Suisse sont assimilés au reste du pays pour ce qui regarde le droit des marques.*

Urteil des Kassationshofes vom 2. November 1984 i.S. R. gegen La Chemise Lacoste S.A. und S. S.A. (Nichtigkeitsbeschwerde) (BGE 110 IV 109)

### III. Warenfälschung

#### *Art. 153 CPS – “CADRANS FALSIFIES”*

- *Pour qu’il y ait contrefaçon, au sens de l’art. 153 CPS, il n’est pas nécessaire que l’auteur modifie la marchandise authentique; il suffit qu’il imite une marchandise originale à partir de matières premières sans origine particulière (c. 3).*
- *Il y a concours idéal imparfait entre l’art. 153 CPS, d’une part, et la LMF ainsi que la LCD de l’autre, pour autant que le comportement délictueux réalise les deux infractions; si l’une de celles-ci, qui saisit l’acte sous tous ses aspects, n’est pas applicable en raison d’un retrait de plainte ou de la prescription, rien ne s’oppose à l’application de l’autre disposition (c. 4).*
- *Celui qui se limite à produire ou à fournir un cadran contrefait contribue à tromper autrui et tombe sous le coup de l’art. 153 CPS (c. 5).*
- *Jede Nachahmung fremder Ware unter Verwendung der gleichen Rohprodukte ist bereits Warenfälschung im Sinne von Art. 153 StGB; es ist nicht erforderlich, dass die Rohprodukte eine Veränderung erfahren.*
- *Unechte Idealkonkurrenz zwischen Art. 153 StGB einerseits und MSchG sowie UWG andererseits, sofern die deliktische Handlung beide Straftatbestände erfüllt. Wenn eine davon wegen Antragsrückzugs oder Verjährung nicht mehr strafbar ist, steht der Strafverfolgung aufgrund eines anderen Gesetzes nichts entgegen.*
- *Wer ein gefälschtes Uhrenzifferblatt produziert oder liefert, beteiligt sich an der Täuschung Dritter und ist gemäss Art. 153 StGB strafbar.*

Arrêt du Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 8 avril 1986 dans la cause et autres c. procureur général du canton du Jura (communiqué par Me-Lucien Tissot, avocat à La Chaux-de-Fonds)

#### *Faits:*

A. Au cours du deuxième semestre de 1981, la maison A dont la directrice était B et le chef de fabrication C, a fabriqué des cadrans de montres portant le symbole Rolex, ceci à la suite de la commande émanant d’un certain D. Les étampes ont été livrées par la maison E, à N.

D a également commandé des cadrans portant les symboles de Baume & Mercier ainsi que de Rolex à F à B. E a de plus fourni un nouvel outillage servant à fabriquer des cadrans portant le symbole Baume & Mercier.

Le 18 juin 1982, trois valises et un carton contenant notamment près de 28’000 cadrans de montres contrefaits portant les symboles Rolex, Baume & Mercier et

Porsche design ainsi qu'un matériel propre à permettre une utilisation sans droit de ces symboles protégés ont été découverts à la consigne de l'aéroport de Klotten; des couronnes de remontoir portant les symboles Rolex ainsi que Baume & Mercier insculpés s'y trouvaient aussi; probablement destinée à l'Amérique du Sud, vraisemblablement au Brésil, cette marchandise provenait de la maison A, à D.

Montres Rolex S.A., à Genève, la Manufacture de montres Rolex S.A., à Bienne et Baume & Mercier S.A., à Genève ont déposé plainte pénale. Le 26 février 1985, le Président du Tribunal II du district de Delémont a prononcé la confiscation du matériel saisi afin qu'il soit détruit; aucun des accusés n'a cependant été condamné, ni en application de la LMF ni de la LCD ni de l'art. 153 CP réprimant la falsification de marchandises.

B. Sur appel des plaignantes, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien statuant le 3 juillet 1985 a libéré notamment B, C et F du chef de falsification de marchandises et E de complicité de ce délit.

C. Le Procureur général du canton du Jura se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande, sous suite des frais, l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 1985 et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale en raison d'une mauvaise application de l'art. 153 CP.

D. Invités à présenter des observations, les intimés B, C et F ont conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet du pourvoi. E n'a pas répondu. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

#### *Considérant en droit:*

1. Pour asseoir son jugement de libération, la cour cantonale s'est fondée essentiellement sur les motifs de l'arrêt Barbotte (ATF 84 IV 91). Elle a considéré que l'art. 153 CP réprimait trois formes de falsifications, à savoir la contrefaçon, la falsification au sens étroit, la dépréciation de marchandises, et que ces actes constituaient la falsification au sens large dès lors que l'auteur les accomplit en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires. Conformément à cet arrêt, elle a admis que la falsification impliquait une modification ou un façonnage illicite de la substance même de l'objet. Elle a relevé les critiques de la doctrine, notamment de *V. Schwander*, *Das Schweiz. Strafgesetzbuch*, 3e éd., Zurich 1964, p. 356 ss., au sujet de cette jurisprudence et le fait que la formule employée par la loi ne permet pas d'admettre que le simple aspect d'une marchandise, pourvu qu'il soit trompeur, suffise à constituer la falsification, même si la substance n'a subi aucune atteinte. Elle a également cité l'opinion de *Stratenwerth* (*Schweizerisches Strafrecht*, Bes. Teil I, 3e éd., Berne 1984, p. 264).

La cour cantonale a finalement résumé sa manière de voir comme il suit (p. 17):

“Les prévenus n’ont pas été renvoyés pour avoir apposé les mots ‘swiss made’ sur les cadrans de montres, comme semble le prétendre la plaignante Baume & Mercier.

Sur les cadrans, seuls ont été frappés les symboles Rolex et Baume & Mercier, sans marque correspondante.

Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, le seul fait d’apposer une fausse marque ne façonne pas la substance même de la marchandise et ne constitue pas une falsification. A plus forte raison, le seul fait de frapper les symboles Rolex et Baume & Mercier n’a pas porté atteinte à la substance même des cadrans de montres et ne constitue par conséquent pas une falsification. De plus, l’apposition desdits symboles n’a pas eu pour effet d’augmenter la valeur marchande des cadrans fabriqués par les prévenus.

Dès lors, au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, les conditions d’application de l’article 153 CPS n’étant pas réalisées, les prévenus B, C, E et F doivent être libérés de la prévention de falsification de marchandises dont ils sont l’objet.”

2. Le Procureur général recourant relève avant tout les critiques de *Schwander* et *Stratenwerth* (loc. cit.). Il souligne aussi les difficultés d’application de cette jurisprudence au cas d’espèce, et la grande incertitude ainsi créée dans l’esprit des justiciables comme des tribunaux. Pour le Procureur général, la seule présence de la marque, respectivement d’un symbole, gravés, frappés, rapportés ou décalqués, constituerait une falsification, soit l’apposition d’une fausse mention. Il ajoute que dans un temps où la contrefaçon et le piratage sous toutes ses formes menacent gravement l’industrie suisse, on ne voit pas pourquoi les titulaires de marques atteints ne pourraient pas invoquer largement les différentes lois qui protègent leurs oeuvres.

Le Procureur général soutient en outre que le cadran d’une montre constitue un produit fini, susceptible de satisfaire de manière immédiate des besoins matériels; or, même si l’on devait s’en tenir à la jurisprudence de l’arrêt *Barbotte* et exiger une manipulation de la substance de la marchandise, cette manipulation serait réalisée en l’espèce, attendu que les cadrans ont été travaillés, manipulés dans leur substance pour faire apparaître les symboles Rolex et Baume & Mercier; toutes les opérations auxquelles il a été procédé, l’usage des matrices, des estampes, le facetage et l’avivage des symboles ont précisément, selon lui, eu pour but de façonner la substance même des cadrans, de déformer la matière et de marquer finalement ces cadrans de manière indélébile et définitive, comme le sont les cadrans des produits originaux.

Il s’oppose encore à l’affirmation de l’autorité cantonale d’après laquelle l’apposition des symboles n’aurait pas eu pour effet d’augmenter la valeur marchande des cadrans fabriqués par les prévenus. Selon lui, l’apposition des symboles en relief valorise non seulement le cadran, qui n’est plus anonyme, mais également la montre dans son ensemble, qui peut passer pour une montre de marque.

En d’autres termes, le Procureur général propose en premier lieu une extension de la jurisprudence de l’arrêt *Barbotte* (ATF 84 IV 91); il soutient ensuite que, même sans cela, une condamnation devait intervenir en l’espèce, en admettant que la condition relative au dessein de l’auteur (qui doit agir en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires) est acquise.

3. Selon l’art. 153 al. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. L’élément objectif, comme l’a relevé l’autorité cantonale en citant l’arrêt *Barbotte* (ATF 84 IV 91), concerne la contrefaçon, la

falsification au sens étroit et la dépréciation de marchandises. Sur le plan subjectif, l'intention correspondante est nécessaire, mais — de surcroît —, l'auteur doit avoir agi en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires.

L'action de falsifier une marchandise se définit par rapport à une marchandise authentique (ou originale).

Il y a contrefaçon, au sens de l'art. 153 CP, lorsque l'auteur imite une marchandise originale à partir de matières premières sans origine particulière; il ne modifie pas la marchandise authentique mais, par une autre voie, s'efforce d'en reproduire les aspects caractéristiques. Il convient de préciser dans ce sens l'arrêt Barbotte (ATF 84 IV 95). Etant admis que les cadrans de montres sont des marchandises, leur apposer — sans droit — des symboles imités réalise l'élément constitutif objectif de la contrefaçon prévue à l'art. 153 CP.

En l'espèce, les actes considérés comme délictueux par le Procureur général ont porté non pas sur des produits authentiques des maisons Rolex ou Baume & Mercier mais bien sur une matière première, sans originalité particulière, sur laquelle les symboles de ces deux marques d'horlogerie ont été frappés afin de créer des imitations. Ainsi, contrairement à la cour cantonale, il faut admettre que les auteurs de ces actes ont — sur le plan objectif — commis une contrefaçon, c'est-à-dire une falsification de marchandises au sens de l'art. 153 CP.

Le droit fédéral ayant été violé sur ce point, la décision attaquée doit être annulée.

4. D'après les observations de l'intimée, en vertu du principe "lex specialis derogat legi generali", l'art. 153 CP ne serait pas applicable car seule la LMF entrerait en ligne de compte; or ici, l'infraction prévue par la LMF est prescrite.

Le Tribunal fédéral a précisé que, face à deux infractions en concours imparfait dont celle qui saisit l'acte sous tous ses aspects n'est pas applicable en raison d'un retrait de plainte ou de la prescription, rien ne s'oppose — du point de vue du droit fédéral — à l'application de l'autre disposition (arrêt du 13 avril 1970 G.-P. c. Grebler et Ministère public du canton du Valais, publié dans la Revue valaisanne de jurisprudence, 1970, p. 87).

Dès lors, en l'espèce, la prescription acquise sur le plan de la LMF n'empêche pas que l'art. 153 CP soit applicable.

Au demeurant, selon la jurisprudence, l'art. 153 CP s'applique en concours avec la LMF et la LCD (ATF 84 IV 99; *V. Schwander*, op. cit., n. 574a, p. 358) pour autant que le comportement délictueux réalise les deux infractions; par exemple, il n'y aura pas de contrefaçon si l'auteur se limite à munir d'une marque usurpée une montre qui ne ressemble pas du tout à un produit de dite marque; dans ce cas, seule la LMF serait applicable.

5. Savoir si les symboles imités sur les cadrans n'ont pas eu pour conséquence d'augmenter leur valeur marchande, comme le retient la cour cantonale, n'est pas déterminant. En effet, les cadrans contrefaits étaient destinés à devenir des parties intégrantes de montres complètes offertes sur le marché. Or ces dernières, en tant qu'imitations, auraient eu une valeur inférieure aux produits originaux dont elles constituent des contrefaçons. C'est l'existence de cette différence de valeur là qui est décisive.

Par ailleurs, il convient encore de préciser que celui qui se limite à produire ou à fournir un cadran contrefait contribue à tromper autrui. Il tombe sous l'empire de l'art. 153 CP même s'il n'entre pas lui-même directement en relations d'affaires avec celui qui pourra être trompé (*V. Schwander*, FJS 1193, p. 10, n. 27).

6. En raison des violations du droit fédéral contenues dans la décision attaquée, le pourvoi doit être admis. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue en retenant que les éléments objectifs de la falsification de marchandises par contrefaçon sont réunis. Il lui appartiendra de se prononcer sur la réalisation de l'élément subjectif; l'art. 153 al. 1 CP exige sur ce plan l'intention et le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires; le dol éventuel suffit.

### *Anmerkung*

Bemerkenswert an diesem Entscheid ist der Umstand, dass sich das Bundesgericht von der jahrzehntelang gepflegten Praxis loszulösen scheint, wonach das Tatobjekt der gefälschten Ware auf die sogenannte "Substanz" einzuschränken sei. Nach dieser Praxis stellte sich nur jene Ware als gefälscht dar, die infolge eines unerlaubten Eingriffs in ihre Substanz etwas anderes zu sein vorgibt, als sie wirklich ist. An den im Entscheid zitierten Stellen bei *Schwander* und *Stratenwerth* wird diese aus der Rechtsprechung über die Fälschung von Lebensmitteln stammende Praxis dahingehend kritisiert, dass der Tatbestand der Warenfälschung schon dann verwirklicht ist, wenn durch eine unerlaubte Veränderung des Erscheinungsbildes die so abgeänderte Ware etwas anderes zu sein vorgibt, als sie wirklich ist. Im vorliegenden Entscheid ist durch die Täterschaft für die Fabrikation von Zifferblättern die gleiche "Substanz" wie jene der Originalware verwendet worden. Diese wurde jedoch mit den nachgeahmten Kennzeichen der Markenwaren versehen. Durch diese Nachmachung des Erscheinungsbildes wird der Tatbestand der Warenfälschung gemäss Art. 153 StGB bereits erfüllt. Das Bundesgericht hat somit nicht die Theorie der Vorinstanz übernommen, wonach – in Anlehnung an die bisherige Praxis – durch Anbringung der gefälschten Kennzeichen auf den Zifferblättern diese in ihrer Substanz gefälscht würden.

Christian Englert

#### IV. Urheberrecht

##### *Art. 2 URG – “RÖNTGENBILDER”*

- *Röntgenbilder sind keine urheberrechtlich geschützten Werke. Dem Zahnarzt stehen daran keine besonderen Rechte als Photograph zu.*
- *Des radiographies ne constituent pas des oeuvres protégées par le droit d’auteur. Le dentiste ne possède donc aucun droit d’auteur en tant que photographe.*

Urteil OGer ZH, II. Zivilkammer, vom 1. Oktober 1985, publiziert in ZR 85/1986, Nr. 57, E. 7 lit. c

Der Beklagte hat sich auch von den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz, dass ihm an den herausverlangten Bildern keine Urheberrechte zustehen, nicht überzeugen lassen. Es liegt auf der Hand, dass der Patient Anspruch auf technisch einwandfreie, der Untersuchung und Diagnose dienende Röntgenbilder hat und künstlerisch, schöpferisch gestaltete und damit zweckentfremdete Bilder, welche jene Voraussetzung nicht erfüllen, sich nicht gefallen lassen muss. Der Beklagte hat denn auch keinerlei konkrete Behauptungen in dieser Richtung aufgestellt. Ergänzend zu den Ausführungen der Vorinstanz ist darauf hinzuweisen, dass – selbst am Fall einer bebilderten Reportage abgewandelt (SJZ 1972, S. 308, Nr. 174 = ZR 71 Nr. 35) – photographische Aufnahmen, “einschliesslich der durch ein ihr (der Photographie) verwandtes Verfahren hergestellten Werke” (Art. 2 URG), nur dann urheberrechtlichen Schutz geniessen, wenn darauf nicht lediglich das aufgenommene Objekt wiedergegeben wird, sondern dieses vielmehr z.B. durch die Bildauswahl, die Wirkung des Lichts und andere Einzelheiten aus der Realität herausgehoben ist. Nach schweizerischem Recht kann nur die hinsichtlich ihres besonderen Gehalts originelle, individuelle Aufnahme die materielle Grundlage für urheberrechtlichen Schutz bilden (in diesem Sinne auch *Troller*, Immaterialgüterrecht I, 3. Aufl., Basel 1983, S. 387). Diese Voraussetzungen erfüllen die streitigen Röntgenbilder offensichtlich nicht.

##### *Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 5 Abs. 1 VerwG – “TARIF I”*

- *Genehmigungsbeschlüsse der ESchK können mindestens insoweit angefochten werden, als sie die rundfunkartige Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke betreffen (E. 1).*
- *Anfechtungsobjekt ist der Genehmigungsbeschluss; die ESchK ist Vorinstanz und nicht Interessenvertreterin (E. 4).*
- *Kognition und Entscheidungsbefugnis der ESchK sind nicht eingeschränkt. Dies erlaubt eine Überprüfung der Tarife auch auf Angemessenheit (E. 5).*

- *Die Zustimmung zu einem Tarif durch die Betroffenen ist ein wichtiges Indiz dafür, dass er nicht in missbräuchlicher Ausnutzung der Monopolstellung seitens der Verwertungsgesellschaften zustande gekommen ist (E. 7).*
- *Die Usanz, dass die Urheberrechtsentschädigung maximal 10% der Bruttoeinnahmen betragen darf, ist der einzige, allgemein akzeptierte Anhaltspunkt für deren Bemessung. Jedes Überschreiten der 10%-Grenze ist daher als Missbrauch der Monopolstellung seitens der Verwertungsgesellschaften zu betrachten, der keinen Rechtsschutz genießt (E. 8, 10).*
- *Die Doppelbelastung der Konsumenten mit PTT-Konzessionsgebühr und Kabelabonnementsgebühr zwingt nicht zu einer Reduktion der Weitersendentschädigung (E. 11).*
- *Das geltende Recht schliesst eine rückwirkende Tarifierung und die Genehmigung eines rückwirkenden Tarifs aus (E. 12).*
  
- *Les décisions d'approbation de la commission arbitrale fédérale peuvent en tout cas être attaquées dans la mesure où elles visent la diffusion par les ondes d'oeuvres protégés par le droit d'auteur (c. 1).*
- *La procédure vise la décision d'approbation; la commission arbitrale fédérale statue en première instance; elle n'assure pas la représentation d'intérêts particuliers (c. 4).*
- *Les pouvoirs de cognition et de décision de la commission arbitrale fédérale ne sont pas limités; cela lui permet de revoir si les tarifs sont convenables (c. 5).*
- *L'approbation d'un tarif par les intéressés est un important indice de ce que ce tarif ne constitue pas un abus de monopole des sociétés de perception (c. 7).*
- *L'usage selon lequel le montant destiné aux auteurs ne doit pas dépasser le 10% des recettes brutes constitue le seul point de rattachement, accepté de façon générale pour la fixation dudit montant. Tout dépassement de cette limite de 10% doit par conséquent être considéré comme un abus de la position de monopole des sociétés de perception, qui ne mérite pas d'être protégé (c. 8, 10).*
- *Le cumul de charges du consommateur, du fait de la taxe de concession PTT et de la taxe d'abonnement au réseau câblé, n'implique pas une réduction du montant dû pour la rediffusion (c. 11).*
- *Le droit positif exclut une application rétroactive du tarif ainsi que l'approbation d'un tarif avec effet rétroactif (c. 12).*

BGer, II. öffentlich-rechtliche Abt., vom 7. März 1986 i.S. Verband Schweizerischer Kabelfernsehbetriebe (VSK) & Konsorten gegen Suissimage & Konsorten betreffend Genehmigung des gemeinsamen Tarifs I für die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke in Kabelnetzen

A. Das Bundesgericht hat im Januar 1981 entschieden, dass Kabelnetzbetriebe und Umsetzeranlagen, die Radio- und Fernsehsendungen weiterverbreiten, eine

urheberrechtlich relevante und entschädigungspflichtige Weitersendung vornehmen (BGE 107 II 57 und 82).

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hatte am 28. Juni 1982 der Pro Litteris-Teledrama und der Suissimage die Bewilligung zur Verwertung der Weitersenderechte ihres Fachgebiets erteilt und stellte am 22. Dezember 1983 der Suisa eine neue, dem neuen Recht entsprechende Bewilligung aus; alle diese Bewilligungen sehen die Rückwirkung ab 1. Mai 1982 vor. Seit dem 15. Dezember 1982 besteht zwischen den Verwertungsgesellschaften ein Zusammenarbeitsvertrag.

B. Am 25. November 1983 unterbreiteten die Verwertungsgesellschaften ihre Tarifvorlage, mit einem Ansatz von Fr. 2.— je Anschluss pro Monat, der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung.

Im Vernehmlassungsverfahren machten die Nutzerverbände im wesentlichen geltend, die Tarifansätze seien übersetzt und die Rückwirkung unzulässig.

Eine erste Verhandlung vor der Eidgenössischen Schiedskommission am 16. April 1984 brachte keine Annäherung der Standpunkte. Die Kommission räumte den Beteiligten eine Frist ein, um einen Vergleich zu treffen oder zusätzliche Unterlagen beizubringen; für die Entschädigungshöhe in einem Vergleich nannte sie einen Richtwert von Fr. 1.50 je Anschluss pro Monat.

An der zweiten Verhandlung vor der Kommission am 8. Juni 1984 beantragten die Verwertungsgesellschaften die Genehmigung zunächst ihres ursprünglichen, später aber des gemäss ihrem Vergleichsvorschlag reduzierten Entschädigungsansatzes (Fr. 1.60 pro Monat). Die Nutzerverbände beharrten auf ihrer Ablehnung. Die Kommission genehmigte dann den Tarif mit dem reduzierten Ansatz und nahm in der Begründung ihres Entscheides zur Rechtslage im allgemeinen und zu den wichtigsten Streitpunkten Stellung.

Der Tarif wurde am 23. Juli 1984 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Der begründete Beschluss der Eidgenössischen Schiedskommission ist den Beteiligten am 29. Oktober 1984 eröffnet worden.

C. Gegen den Genehmigungsbeschluss bzw. den genehmigten Tarif wurde beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben.

Nachdem der begründete Beschluss der Eidgenössischen Schiedskommission vorlag, erhielten die Beschwerdeführer Gelegenheit, ihre Beschwerden zu ergänzen. Sie hielten sinngemäss an ihren Anträgen fest.

D. Die Beschwerdegegerinnen, d.h. die Verwertungsgesellschaften, beantragen, die Beschwerden seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

#### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Nach Art. 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urheberrechten vom 25. September 1940 (VerwG; SR 231.2) kann der Genehmigungsbeschluss der Eidgenössischen Schiedskommission mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde (BGE 82 I 273 E. 1) ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Heute ergibt sich die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus Art. 99 lit. b OG. Zwar ist nach dieser Bestimmung die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Verfügungen über die Genehmigung von Tarifen grundsätzlich ausgeschlossen (BGE 100 Ib 330); der Ausschluss entfällt aber unter anderem ausdrücklich für die Genehmigung von Tarifen auf dem Gebiete der Verwertung von Urheberrechten. Fraglich ist lediglich, ob dies für *alle* Genehmigungen von solchen Tarifen gilt.

Nach Art. 4 Abs. 2 VerwG kann der Genehmigungsbeschluss nur ans Bundesgericht weitergezogen werden, sofern er die vom "Schweizerischen Rundspruchdienst" – an dessen Stelle nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Schweizerische Rundspruchgesellschaft bzw. die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft trat – für den Erwerb der Aufführungsrechte am Weltrepertoire zu entrichtende Entschädigung betrifft. Nach der in der Zwischenzeit eingetretenen Entwicklung (Einführung des Fernsehens, Konzessionierung von Lokalsendern, Kabelfernsehen, Unterstellung von Weitersendungen unter das VerwG usw.) wäre es eine stossende Privilegierung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, wenn von allen Werknutzern nur sie allein die Genehmigung eines Urheberrechtsverwertungstarifs beim Bundesgericht anfechten könnte. Aus Gründen der Rechtsgleichheit muss daher die Verwaltungsgerichtsbeschwerde jedenfalls gegen die Genehmigung jener Tarife zulässig sein, die pauschalierte Entschädigungen für die *rundfunkartige* Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke vorsehen. Die vorliegenden Beschwerden sind daher zulässig.

## 2. (Legitimation)

## 3. (Frist)

4. a) In den Beschwerden wird die Aufhebung des Tarifs bzw. des Genehmigungsbeschlusses verlangt; weiter sei festzustellen, dass der Tarif einen Monopolmissbrauch darstelle; ferner seien die Verwertungsgesellschaften zur Überarbeitung des Tarifs im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen aufzufordern. Die Verwertungsgesellschaften beantragen, auf die Anträge nur einzutreten, soweit sie den Genehmigungsbeschluss betreffen; er allein sei Anfechtungsobjekt. Sie lehnen auch – vor allem im Hinblick auf die Kostenaufgabe – die Rolle eines Beschwerdegegners ab und schieben diese der Eidgenössischen Schiedskommission zu.

b) Anfechtungsobjekt ist der Genehmigungsbeschluss; dieser ist vom Bundesgericht zu bestätigen oder aufzuheben bzw. zu modifizieren. Wird der Genehmigungsbeschluss aufgehoben, so bleibt den Verwertungsgesellschaften nichts anderes übrig, als den Tarif zu überarbeiten und dabei den bundesgerichtlichen Erwägungen Rechnung zu tragen. Der Antrag auf Aufhebung des Tarifs ist daher im Sinne einer Aufhebung des Genehmigungsbeschlusses zu verstehen; die weiteren Anträge bilden lediglich die Voraussetzung bzw. Folge der Aufhebung des Genehmigungsbeschlusses und haben somit keine selbständige Bedeutung.

c) Der angefochtene Genehmigungsbeschluss wurde auf Antrag der Verwertungsgesellschaften gefasst. Die Eidgenössische Schiedskommission ist Vorinstanz (Art. 110 Abs. 1 OG) und nicht Interessenvertreterin. Es ist daher richtig, die Verwertungsgesellschaften als Beschwerdegegnerinnen zu bezeichnen.

5. a) Nach ihrer ständigen – durch das Bundesgericht gebilligten (BGE 82 I 278 f.) – Praxis hat die Eidgenössische Schiedskommission ihre Kognition darauf beschränkt, im Sinne einer Willkürprüfung darauf zu achten, ob ein Tarif sich im gesetzlichen Rahmen hält und keinen öffentlichen Interessen zuwiderläuft; sie habe die Tarife nicht auf Angemessenheit zu prüfen, sondern nur dem Verbot des Rechtsmissbrauchs (durch Ausnützung der Monopolstellung seitens der konzessionierten Verwertungsgesellschaften) Nachachtung zu verschaffen (vgl. dazu *H. Glattfelder*, Die Spruchpraxis der Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten, in: 100 Jahre Urheberrechtsgesetz, Bern 1983, S. 87 ff., insb. S. 95 ff.). Nach dem Reglement der Eidgenössischen Schiedskommission betreffend Verwertung von Urheberrechten (ESchK-Reglement; SR 231.22) kann die Schiedskommission einen Tarif nicht ändern, abgesehen von geringfügigen oder rein redaktionellen Retouchen, sondern ihm nur die Genehmigung erteilen oder versagen; sie soll aber vor dem Entscheid der Verwertungsgesellschaft Gelegenheit geben, die Vorlage so zu ändern, dass eine Genehmigung möglich erscheint (Art. 6 Abs. 1 und 2).

In gleicher Weise wie die Schiedskommission hat später das Bundesgericht seine Kognition beschränkt: “Bleibt es somit dabei, dass die Schiedskommission die Tarife nicht auf Angemessenheit hin zu prüfen hat, so darf auch das Bundesgericht als Beschwerdeinstanz das nicht tun. Es hat nur zu entscheiden, ob die Auffassung der Schiedskommission, der Tarif sei nicht missbräuchlich, Bundesrecht verletzt ...” (BGE vom 9. November 1960 i.S. SRG, ESchK I 169).

b) Inzwischen hat die Rechtslage geändert. Das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021), das auch für das Verfahren vor der Eidgenössischen Schiedskommission gilt (Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. a VwVG), regelt die Kognition erstinstanzlicher Verwaltungsbehörden nicht ausdrücklich; daraus folgt, dass diese nicht eingeschränkt ist.

Die Kognition des Bundesgerichts richtet sich seit der Revision des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) von 1968 nach dessen Art. 104 und 105.

Im Verhältnis Bundesgericht – Vorinstanz kann der Entscheidungsbereich der Vorinstanzen nach dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens nicht enger sein als derjenige des Bundesgerichts; dies gilt vor allem für die Legitimation (BGE 104 Ib 380), hat aber auch für die Beschwerdegründe, die Kognition und die Entscheidungsbefugnis zu gelten. In diesem Lichte dürfte Art. 6 ESchK-Reglement, wonach die Eidgenössische Schiedskommission, abgesehen von geringfügigen oder redaktionellen Korrekturen, einen Tarif nur genehmigen oder nicht genehmigen kann, im Falle der Nichtgenehmigung jedoch im Entscheid bekanntzugeben hat, welche Änderungen notwendig sind, nicht mehr anwendbar sein. Die Frage kann aber offenbleiben, da kaum ein Unterschied besteht, ob die Eidgenössische Schiedskommission nun eine bestimmte Änderung als notwendig bezeichnet oder sie gleich selber vornimmt, und im übrigen sowohl Eidgenössische Schiedskommission als auch Bundesgericht nach der Entscheidung grundsätzlicher Streitfragen den Tarifpartnern stets Gelegenheit zu einer gütlichen Einigung geben werden.

7. Formell angefochten ist zwar der Genehmigungsbeschluss der Eidgenössischen Schiedskommission; das Schicksal der vorliegenden Beschwerden hängt

jedoch in erster Linie von der Frage ab, ob dem vorliegenden Tarif wegen seines Inhalts die Genehmigung hätte versagt werden müssen. Diese Frage ist anhand der Grundsätze und Kriterien zu beurteilen, welche die Kommission bei ihrem Entscheid zu beachten hat. Dem Verwertungsgesetz selber lässt sich in dieser Hinsicht nichts entnehmen; es ist daher der Rechtsfindung (Art. 1 ZGB) der Eidgenössischen Schiedskommission und des Bundesgerichts als Beschwerdeinstanz überlassen, die *Schranken* zu ziehen, innerhalb derer der Tarif zu bleiben hat (BGE 82 I 275 E. 2).

a) Nach der Praxis der Eidgenössischen Schiedskommission und des Bundesgerichts steht den Verwertungsgesellschaften Tarifautonomie zu. Dies wurde aus dem Urheberrechtsgesetz (URG; SR 231.1) abgeleitet, wonach ausschliesslich der Urheber zu bestimmen hat, ob und unter welchen Bedingungen er die Nutzung seines Werkes gestatten will. Urheber und Verwertungsgesellschaften könnten daher die Nutzung geschützter Werke auch schlechthin verweigern. Die Verwertungsgesellschaften seien aus diesen Gründen bei der Aufstellung der Tarife einzig dadurch beschränkt, dass sie entsprechend dem allgemeinen Verbot des Rechtsmissbrauchs ihre Monopolstellung nicht missbrauchen dürfen.

Eidgenössische Schiedskommission und Bundesgericht haben den "Missbrauch" in diesem Zusammenhang nie präzisiert, diesen aber offensichtlich ungefähr im Sinne von Willkür und offensichtlicher Überforderung aufgefasst.

b) Im Kartellrecht spricht man von einem *Preismissbrauch*, wenn die Preise erheblich von demjenigen abweichen, der sich bei wirksamer Konkurrenz ergeben würde, d.h. vom Wettbewerbspreis (*K. Aeberhard*, Der Preismissbrauch im schweizerischen Kartellrecht, Bern 1979, insb. S. 20 ff.). Analog ist im Bereich des Urheberrechts ein Missbrauch der Monopolstellung dann anzunehmen, wenn ein Tarif erheblich oder zumindest nicht unwesentlich von jenem Tarif abweicht, der sich unter Wettbewerbsbedingungen ergäbe, wenn sich beide Parteien finden könnten. Monopolmissbrauch ist daher nicht mit Willkür gleichzusetzen, wonach ein Tarif erst missbräuchlich wäre, wenn eine offensichtliche Überforderung vorläge. Ein Missbrauch der Monopolstellung durch die Verwertungsgesellschaft lässt sich im konkreten Fall nur durch Vergleich des angefochtenen Tarifs mit demjenigen (fiktiven) Tarif feststellen, der sich bei wirksamer Konkurrenz gebildet haben würde. Diese Tarifbeurteilung verlangt nach einem einigermaßen verlässlichen objektiven Kriterium. Während die Zustimmung der vom Tarif Betroffenen generell ein wichtiges Indiz dafür bildet, dass der Tarif nicht auf missbräuchlicher Ausnutzung der Monopolstellung durch die Verwertungsgesellschaft beruht, der Tarif also annähernd einem unter Konkurrenzverhältnissen zustande gekommenen Tarif entsprechen dürfte, fehlt dieses Kriterium bei Uneinigkeit unter den Beteiligten. Für diese Fälle ist nach anderen Kriterien zu forschen.

8. a) Bei der Preis- oder Wertbestimmung von Urheberleistungen kann nicht von einem Marktpreis ausgegangen werden, wenn – wie hier – die monopolisierte kollektive Verwertung einen eigentlichen Markt zum vornherein ausschliesst. Die Urheberleistung lässt sich nicht objektiv bewerten, selbst wenn sie, wie bei einem Teil der Musik und Literatur, ein einigermaßen fungibles Produkt liefert. Abgesehen davon, dass sich der Nutz- bzw. Genusswert kaum definieren lässt, ist nicht ersichtlich, auf welche Weise die Produktionskosten bestimmt und der davon auf den ein-

zelen Konsumenten entfallende Anteil errechnet werden könnte. Hinzu kommt, dass bei der Weiterverbreitung von Fernseh- und Radiosendungen über Kabelanlagen für den Konsumenten zur gleichen Zeit eine Mehrzahl von Programmen verfügbar ist, von denen er in der Regel ohnehin nur eines, nicht alle gleichzeitig geniessen kann; dem einen ist viel an dieser Wahlmöglichkeit gelegen, dem anderen weniger.

Aufgrund der komplexen und wenig transparenten Verhältnisse auf dem Gebiet der Urheberrechtsentschädigung versagt von vornherein sowohl eine analoge Anwendung des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips als auch ein Vergleich mit Tarifen in anderen Bereichen, wie etwa bei den Versicherungstarifen, wo ausgehend von einer relativ einfach bestimmbareren Schaden- und Kostenhöhe ein Bedarfsbeitrag festgelegt werden kann. Auch die für die Arzt- oder Anwaltstarife massgeblichen Gesichtspunkte lassen sich nicht übertragen.

b) Es gibt keine Formel, mit der sich anhand bestimmter Faktoren der Monats- bzw. Jahresbetrag errechnen liesse, den die Kabelnetzbetreiber als Urheberrechtsentschädigung für die Werknutzung pro bedienten Kabelanschluss zu entrichten haben. Wo *Bruttoeinnahmen* ermittelt werden können, ist unbestritten, dass die Entschädigung in einem bestimmten Verhältnis zu diesen stehen muss (vgl. dazu *H. Glattfelder*, Die Spruchpraxis der Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten, in: 100 Jahre URG, Bern 1983, S. 102 f.; *K. Spoendlin*, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in: 100 Jahre URG, Bern 1983, S. 397 f.); offen ist, wieviele *Prozent* der durchschnittlichen Bruttoeinnahmen aller Kabelnetzbetreiber die Entschädigung betragen soll.

Es lassen sich zwar gewisse Vergleiche mit ausländischen Tarifen oder Entschädigungsverträgen oder zwischen Weitersendung und Direktsendung anstellen, doch bestehen beträchtliche Unterschiede zwischen den Verhältnissen in den verschiedenen Ländern sowie zwischen den beiden Sendarten.

Sicheren Boden hat man erst dann unter den Füßen, wenn eine allgemeine Tarifbasis vorhanden ist. Eine solche Basis ist der Grundsatz, dass die Urheberrechtsentschädigung *maximal 10%* der Bruttoeinnahmen betragen darf; sie hat sich als praktikabler *Grenzwert* herausgebildet und wird sowohl national als auch international als gemeinhin anerkannte *Usanz* befolgt (vgl. dazu *H. Glattfelder*, a.a.O., S. 102; *K. Spoendlin*, a.a.O., S. 397). Diese 10%-Usanz ist der *einzige*, allgemein akzeptierte Anhaltspunkt für die Bemessung von Urheberrechtsentschädigungen im Kabelbetrieb.

10. In der Hauptsache rügen die Beschwerdeführer die Verletzung der 10%-Usanz.

a) Nach dem von der Eidgenössischen Schiedskommission genehmigten Tarif beträgt die Urheberrechtsentschädigung pro Anschluss und Jahr mehr als 10% der durchschnittlichen Bruttoeinnahmen der Kabelnetzbetreiber. Ob die Entschädigung nun 12% oder 14,5% der Bruttoeinnahmen beträgt, ist nebensächlich, da der Tarif so oder so von der 10%-Usanz abweicht, an welcher seitens der Beschwerdegegnerinnen auch die Suisa festhalten möchte.

b) Pro Litteris-Teledrama und Suissimage fordern, dass die Urheberrechtsentschädigung mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Urheber und Rechtsinhaber

unabhängig von den Kosten bzw. Erträgen der Kabelnetzbetriebe zu bestimmen seien. Soweit sich ihre entsprechenden Berechnungen nachvollziehen lassen, sind sie Illustration dafür, dass es eine schlüssige Berechnung nicht gibt. Da wird aufgrund der Senderechtsentschädigung "errechnet", dass die Weitersendeentschädigung für Filme und Literatur im Fernsehen pro Anschluss monatlich eigentlich ca. Fr. 5.— betragen müsste. Dann wird dieser Grundbetrag aber — um das Verhältnis zum Suisa-Anteil und zu den Bruttoeinnahmen der Kabelnetzbetriebe zu wahren — auf etwa einen Fünftel reduziert. Der Grundsatz ist falsch gewählt, wenn aus Verhältnismässigkeitsgründen eine nachträgliche Reduktion um vier Fünftel nötig ist.

Ähnlich verhält es sich mit dem Entschädigungsertrag pro übertragenes Werk; dieser wird für einen Film von 90 Minuten Dauer bei Anwendung des Tarifs auf Fr. 1'543.50 "errechnet". Die Berechnung beruht auf einer Programmanalyse während zweier Wochen und einer Hochrechnung, wonach in einem Kabelnetz mit 12 Fernsehkanälen in einem Jahr insgesamt 13'650 Filme mit einer Gesamtspiel-dauer von 755'430 Minuten (525 Tage rund um die Uhr) übertragen wurden. Was jede Aufnahmefähigkeit der Kabelabonnenten in diesem Mass übersteigt, ist keine Diskussionsgrundlage: Ein solches Überangebot drückt selbstverständlich auf die Preise.

c) Bei der durch die Vorinstanz genehmigten Abkehr von der 10%-Usanz bleibt ungewiss, ob überhaupt auf jede Prozentgrenze zu verzichten wäre oder ob die Grenze neu (höher) festgelegt werden soll. Die Vorinstanz verweist auf einen Vertrag zwischen Sendeanstalten und Kabelbetrieben in Belgien, der eine 15%-Regel festlegt; nach der Praxis seien zwar Auslandvergleiche nicht massgebend, doch handle es sich hier um einen Mustervertrag, der Anerkennung verdiene. Es ist für das Bundesgericht nicht ersichtlich, was dem Vertrag den Charakter eines Vorbildes verleihen könnte und welche Aussicht auf dessen breite Anerkennung besteht. Andere ausländische Regelungen (Österreich, USA) sehen Weitersenderechts-entschädigungen von deutlich unter 10% vor.

d) Mit der Aufgabe jeder Prozentgrenze ginge der *einzigste objektive Bezugspunkt* der Tarifierung verloren; es ist kein anderes Bemessungskriterium erkennbar, das ihr eine vergleichbar verlässliche Basis bieten könnte. Eine solche Abkehr ist deshalb als Ermessensmissbrauch — weil das Ermessen nach bestimmten Grundsätzen zu handhaben ist und diese Möglichkeit nach einem Verzicht auf jede Prozentgrenze nicht mehr besteht — oder als Verletzung einer Regel mit *gewohnheitsrechtlichem* Charakter zu qualifizieren.

Entsprechendes gilt, wenn es darum geht, die 10%-Grenze durch eine höher angesetzte Prozentgrenze zu ersetzen; denn es ist nicht ersichtlich, dass dafür genügend Anlass bestünde und jetzt der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Es geht im vorliegenden Fall um den ersten Weitersendetarif, womit man in Neuland vorstösst; es ist daher geboten, zunächst auf sicherem Boden Erfahrungen zu sammeln und nicht sofort aufgrund theoretischer Überlegungen zu experimentieren. Hinzu kommt, dass die Rechtslage im Fluss ist: Ein neues Urheberrechtsgesetz steht bevor; der Gesetzesentwurf (BBl. 1984 III 173 ff.) sieht für Weitersendungen eine gesetzliche Lizenz mit Vergütungspflicht vor (Art. 31). Mit weiteren Neuerungen ist zu rechnen: Der Ständerat hat die Vorlage am 3. Oktober 1985 an den Bundesrat zurückgewiesen, damit der Schutz von Produzenten und Nutzern verbessert, ein

differenzierter Leistungsschutz (Interpreten, Computerprogramme) eingeführt und die Kontrolle der Verwertungsgesellschaften verstärkt werde. Die Bundesversammlung hat überdies am 20. Dezember 1985 das Preisüberwachungsgesetz und ein neues Kartellgesetz (BBl. 1986 I 74, 69) verabschiedet, die möglicherweise nicht ohne Einfluss auf die künftige Tarifbildung bleiben.

e) Aus diesen Gründen ist im heutigen Zeitpunkt die 10%-Usanz im Sinne einer *obersten Grenze* beizubehalten. Solange kein besseres Instrument zur Bestimmung der Urheberrechtsentschädigung verfügbar ist, gilt es diese bisher von allen Seiten akzeptierte Usanz – als “rettenden Balken im Meer” – zu beachten; *jedes Überschreiten* der 10%-Grenze ist daher als *Missbrauch* der Monopolstellung seitens der Verwertungsgesellschaften zu betrachten, der keinen Rechtsschutz genießt.

Es versteht sich von selbst, dass bei der Festsetzung der Entschädigung anhand der 10%-Usanz die *pro-rata-temporis-Regel* zu beachten ist, wonach eine Entschädigung entsprechend dem Anteil von urheberrechtlich nicht geschützten Werken an der gesamten Sendezeit zu kürzen ist.

11. a) Nach Auffassung der Beschwerdeführer muss die Entschädigung für das Weitersenderecht niedriger sein als für das Senderecht, zumal die Weitersendung keine Werbeeinnahmen bringe. Dieses Postulat wäre auch bei Anwendung des unstrittenen Tarifs erfüllt, denn der gewünschte Effekt tritt vor allem dadurch ein, dass die Bruttoeinnahmen bzw. der Kostenaufwand pro Abonnent (deren Höhe die Entschädigung massgebend beeinflusst) bei den Kabelbetrieben im Durchschnitt erheblich kleiner sind als bei den Sendeanstalten; ein Grund für eine weitere Ermässigung ist nicht ersichtlich.

b) Die Beschwerdeführer fordern weiter unter Berufung auf BGE 107 II 80 E. 10 eine substantielle Reduktion der Weitersenderechtsentschädigung, solange die Doppelbelastung der Konsumenten mit PTT-Konzessionsgebühr und Kabelabonnementsgebühr, die beide eine überwälzte Urheberrechtsentschädigung einschliessen, nicht beseitigt sei.

Der Gesamtbetrag der PTT-Konzessionsgebühr dient der Finanzierung des Programmschaffens der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft sowie zur Deckung der Kosten des technischen Sendebetriebs; eingeschlossen sind Regalabgaben für den unter das Telegraphenregal fallenden Betrieb der Empfangsgeräte. Der Kabelnetzbetreiber seinerseits entrichtet als Inhaber der Gemeinschaftsantennenkonzession keine Empfangsgebühr, sondern grundsätzlich nur eine Regalgebühr von monatlich Fr. 5.– je 500 Teilnehmeranschlüsse (Art. 78 der VO 1 zum Telegraphengesetz, SR 784.101, i.V.m. Art. 73–78 der EVED-VO zur VO 1, PTT-Amtsblatt 1983, S. 751 ff.). Unter diesen Umständen ist es keine Doppelbelastung des Kabelabonnenten, wenn er seinen Beitrag an die Programmkosten der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft leistet wie jeder andere Rundfunkkonsument in der Schweiz und die Regalgebühr für sein Empfangsgerät entrichtet. Es lässt sich auch nicht sagen, ein Beitrag an die Kosten der Post-, Telephon- und Telegraphenbetriebe oder der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft für den technischen Sendebetrieb sei unmotiviert, denn ohne diesen Sendebetrieb könnte die Antenne des Kabelnetzes die Sendungen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft nicht empfangen; der Kabelabonnent benützt gegen entsprechenden

Beitrag die Kabelanlage, er benützt aber auch über deren Auffangantenne die technischen Sendeeinrichtungen der Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe und der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft.

Ob eine Reduktion der PTT-Konzessionsgebühr gegenüber jenen Konsumenten geboten wäre, die aufgrund nicht einwandfreier Direktempfangsverhältnisse innerhalb des Sendegebiets auf einen Kabelanschluss angewiesen sind, könnte nur in einem gegen die Erhebung der Konzessionsgebühr gerichteten Verfahren geprüft werden und muss hier offenbleiben.

Schliesslich ist zu beachten, dass sich der Kabelnetzabonnent den Rundfunkempfang wegen der grösseren Auswahl an Sendungen bzw. wegen des besseren Empfangs grundsätzlich mehr kosten lässt als der Benutzer einer Individualantenne. Es ist logisch, dass er die prozentuale Urheberrechtsentschädigung von seinem Gesamtaufwand für den Rundfunk entrichtet, und nicht ungerechtfertigt, wenn er deswegen eine etwas höhere Urheberrechtsentschädigung bezahlt als der Benutzer einer Individualantenne.

12. a) Die Beschwerdeführer rügen auch die Rückwirkung des umstrittenen Tarifs. Der Tarif, der vom 1. Mai 1982 bis 31. Dezember 1987 gilt, wurde (nach Verhandlungen der Tarifpartner im Sommer 1983) im November 1983 der Eidgenössischen Schiedskommission vorgelegt, am 8. Juni 1984 von ihr genehmigt und am 23. Juli 1984 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

b) Nach Art. 4 Abs. 1 VerwG darf als Entgelt für die *Nutzungserlaubnis* nur die Entschädigung gemäss genehmigtem und veröffentlichtem Tarif verlangt werden. Es handelt sich um die Tarifierhebung beim Abschluss von Nutzungsverträgen. Für diesen Fall sagt Art. 11 Abs. 3 VerwV nicht mehr, als schon im Gesetz steht: Es kann nur ein bereits genehmigter und veröffentlichter, nicht etwa ein erst als Entwurf vorliegender zukünftiger Tarif angewendet werden. Nach Art. 5 Abs. 1 VerwG hat der Rechtsinhaber (Verwerter) für *Nutzungen, die ohne die erforderliche Erlaubnis* vorgenommen wurden, mindestens Anspruch auf die tarifarische Entschädigung. Es geht um die Tarifierhebung bei Urheberrechtsverletzungen (Art. 42 ff. URG), die im Streitfall dem Richter obliegt. Anwendbar ist aus der Natur der Sache heraus und nach Art. 11 Abs. 3 VerwV nur der Tarif, der zur Zeit der Nutzung ohne Erlaubnis in Geltung war. Dass die Entschädigung mindestens dem Tarif entsprechen muss, erscheint als konsequent, bedeutet aber eine nicht geringe Einschränkung der richterlichen Entscheidungsfreiheit. Wird dagegen ein Nutzungsvertrag abgeschlossen oder eine Nutzung ohne Erlaubnis vorgenommen, bevor auf einem neuen Verwertungsgebiet der erste Tarif genehmigt und veröffentlicht ist, so lässt sich kein Tarif anwenden: Im Fall des Nutzungsvertrags bestimmen die Parteien das Entgelt in voller Freiheit; im Fall der Nutzung ohne Erlaubnis, also bei einer Verletzung des Urheberrechts, wird der Schadenersatz, wenn die Parteien die Sache nicht gütlich beilegen, durch den Zivilrichter in Anwendung der Art. 41 ff. OR (Art. 44 URG) bestimmt, ohne Einschränkung durch einen Tarif.

Das geltende Recht schliesst eine rückwirkende Tarifierhebung und die Genehmigung eines rückwirkenden Tarifs aus. Eine solche käme einem (versuchten) Eingriff in die Kompetenz des Schadenersatzrichters gleich: Sie würde den Anschein erwecken, dass der Zivilrichter bei der Beurteilung der in der tariflosen Zeit erfolg-

ten Nutzung ohne Erlaubnis durch den später aufgestellten Tarif gebunden sei. Das würde nicht nur dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 3 VerwV zuwiderlaufen, sondern auch den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 VerwG entgegen seinem Sinn und Zweck ausweiten.

Die Eidgenössische Schiedskommission hat in ihrer Praxis anfänglich geringfügige Rückwirkungen — für einige Tage oder Wochen — ohne weiteres zugelassen (ESchKE I, 51). Der Fernsehtarif ist mit Entscheid vom 14. Juli 1960 rückwirkend ab Juli 1953 (Beginn der Fernsehsendungen) genehmigt worden, aufgrund einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft und der Suisa, welche zuerst die Entwicklung beim Fernsehen abwarten wollten (ESchKE I, 166); bei einer solchen Vereinbarung unter den alleinigen Beteiligten kann von eigentlicher Tarifrückwirkung schwerlich gesprochen werden. Der Tarif für Tanzschulen, der Ende 1972 abgelaufen war, wurde mit Genehmigung vom 16. Januar 1974 rückwirkend ab 1. Januar 1973 um zwei Jahre verlängert; obwohl die Veranstalterorganisationen zugestimmt hatten, wurde dem Begehren nur mit Bedenken entsprochen und der Verwertungsgesellschaft dringend nahegelegt, zur Vermeidung rechtlicher Schwierigkeiten Genehmigungsbegehren rechtzeitig einzureichen (ESchKE II, 63).

Die bis 1980 veröffentlichten Entscheide der Eidgenössischen Schiedskommission zeigen ein wachsendes Bewusstsein für die Problematik der zeitlichen Geltung der Tarife. In den neuen "Rückwirkungs"-Fällen wurde nicht nur vermerkt, dass die Nutzerorganisation, sondern dass auch der einzige Betroffene einverstanden war (*volenti non fit iniuria*). Mit dieser Entwicklung steht die Genehmigung eines Rückwirkungstarifs trotz Ablehnung durch die Nutzerorganisationen, der zudem nicht vertretene Aussenseiter betreffen kann, in einem unerklärlichen Gegensatz.

Die Berufung der Verwertungsgesellschaften auf das in Vorbereitung befindliche neue URG und die Botschaft dazu verfängt nicht, denn die heutigen Normen wurden nicht unverändert, sondern mit einer unscheinbaren, aber wesentlichen Änderung in den URG-Entwurf (Entw) übernommen. Der Tarif betrifft nicht mehr das Entgelt für die Nutzungserlaubnis (Art. 4 Abs. 1 VerwG), sondern *die von den Verwertern geforderten Entschädigungen* (Art. 52 Abs. 1 Entw). In dieser Formel kommt zum Ausdruck, dass für die Weitersendungen eine gesetzliche Lizenz mit nichtdeliktischer, quasivertraglicher Entschädigungspflicht eingeführt wird (Art. 31 Entw). In einem solchen System kann eine ausnahmsweise Tarifrückwirkung, z.B. auf den Tag des Geltungsbeginns der gesetzlichen Lizenz, folgerichtig sein. Auf die heute noch geltende Ordnung mit ihrer klaren Dichotomie von vertraglicher und unerlaubter Nutzung lässt sich dies nicht übertragen.

c) Die von den Beschwerdeführern ebenfalls aufgeworfene Frage eines Einführungsrabattes für eine Zeit nach Veröffentlichung des genehmigten Tarifs kann hier zufolge Aufhebung der Tarifgenehmigung offenbleiben. Ein solcher wäre nur dann grundsätzlich angebracht, wenn sich aufgrund des neu auszuarbeitenden Tarifs ergäbe, dass die Ansätze der Urheberrechtsentschädigung pro Kabelnetzabonnent sprunghaft und massiv angehoben würden; dies erscheint jedoch bei Beachtung der 10%-Usanz praktisch ausgeschlossen.

13. Da sich die Tarifgenehmigung wegen des leichthändigen Verzichts auf die 10%-Usanz und der unzulässigen Rückwirkung nicht aufrechterhalten lässt, ist sie aufzuheben.

*Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b URG, Art. 13 lit. d UWG – Handwerkliche Erzeugnisse: "HARLEKIN"-Puppen*

- *Durch das URG geschütztes Kunstwerk ist nur ein Geisteswerk, das den Stempel einer originellen und von der Individualität des Urhebers geprägten schöpferischen Tätigkeit trägt; diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn das Werk bekannten Formen so nahe steht, dass jeder Dritte die gleiche Form schaffen könnte.*
- *Regelmässig sind spezialrechtlich (z.B. urheberrechtlich) nicht geschützte Arbeitsergebnisse wettbewerbsrechtlich ebenfalls nicht schützbar; anders ist es nur, wenn die ästhetische Form Kennzeichnungskraft besitzt. Bei Erzeugnissen, die keinem Gebrauchszweck dienen und deren Wert der Verkehr ausschliesslich nach ihrem ästhetischen Gehalt bemisst (z.B. bei Zierpuppen), dient indessen die ästhetische Gestaltungsform nicht als Zutat zur Kennzeichnung.*
- *L'oeuvre protégée par la LDA est exclusivement une oeuvre intellectuelle portant l'empreinte d'une activité créatrice originale marquée par la personnalité de l'auteur. Cette condition n'est pas réalisée s'agissant d'un ouvrage si proche d'une forme connue que chacun pourrait en dréer une semblable.*
- *En règle générale, les ouvrages non protégés par un droit spécial (par exemple le droit d'auteur) ne sont pas non plus protégés par le droit sur la concurrence déloyale. Il n'en va autrement que si par son esthétique l'ouvrage possède une force distinctive. Cependant, s'agissant d'objets qui ne sont pas destinés à un usage pratique et dont la valeur commerciale ne se détermine que par les qualités esthétiques (par exemple poupées décoratives), l'aspect esthétique ne constitue pas un élément distinctif.*

Urteil des Kassationshofes vom 12. November 1984 i.S. W. gegen E. (Nichtigkeitsbeschwerde) (BGE 100 IV 102)

## V. Wettbewerbsrecht

### Art. 1 al. 1 et 2 lit. d LDC – “AFFICHES ENCADREES”

- *Lorsque la forme ou la présentation d'une marchandise ou d'une oeuvre d'art n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe être librement utilisée. Il n'en va autrement que si la forme ou l'aspect sert à distinguer cette marchandise et que la contrefaçon crée un risque de confusion. L'idée consistant à encadrer le texte d'affiches avec des annonces publicitaires ne revêt aucun caractère d'originalité et ne peut dès lors être monopolisée (c. 2a).*
- *L'imitation de la marchandise d'autrui, qui n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, le devient dans le cas où elle heurte les règles de la bonne foi, soit lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects, ou lorsqu'il cherche de manière systématique et raffinée à tirer profit de la réputation de son concurrent (c. 2b).*
- *Wenn Form oder Präsentation einer Ware oder eines Kunstwerkes nicht durch eine immaterialgüterrechtliche Bestimmung geschützt sind, können sie grundsätzlich frei verwendet werden. Anders verhält es sich nur, wenn Form oder äussere Gestalt zur Unterscheidung der Ware dienen und wenn durch die Nachahmung das Risiko einer Verwechslung geschaffen wird. Der Idee, die darin besteht, einen Plattentext mit Ankündigungen von Werbegeschenken zu umrahmen, kommt kein origineller Charakter zu, und sie kann daher nicht als ausschliesslich beansprucht werden (E. 2a).*
- *Die Nachahmung der Ware eines anderen, die an sich keine unlautere Wettbewerbshandlung darstellt, wird in dem Falle unlauter, wo sie gegen die Regeln von Treu und Glauben verstösst, sei dies dadurch, dass der Nachahmer durch abgefeimtes oder unkorrektes Verhalten dazu gelangt ist, oder wenn er auf systematische und raffinierte Weise Nutzen aus der Reputation seines Konkurrenten zu ziehen versucht (E. 2b).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 15 janvier 1986 dans la cause Alain Pisteur c. Daniel Sivette

#### Faits:

A. Dès juillet 1981, Alain Pisteur a proposé à divers clubs sportifs du canton de Genève de leur remettre gratuitement des affiches destinées à l'annonce des compétitions organisées par eux. Le financement de l'opération était assuré par la publicité encadrant, sur les affiches mêmes, le texte relatif à la compétition à venir.

De juin à septembre 1981, Pisteur a exercé cette activité en collaboration avec Daniel Sivette qui était chargé, moyennant une commission, de rechercher des annonceurs.

Les relations d'affaires entre ces deux personnes ont cessé en septembre 1981. Depuis lors, Sivette a ouvert sa propre agence de publicité et réalisé plusieurs affiches pour des clubs sportifs. Ces affiches n'étaient en fait que des copies serviles de celles de Pisteur. Les anciens partenaires ont ainsi travaillé en parallèle dans le même secteur. Ils n'ont cependant pas offert leurs services aux mêmes clubs, ni traité, hormis quelques exceptions, avec les mêmes annonceurs.

B. Le 16 avril 1982, Pisteur a introduit une action en concurrence déloyale contre Sivette. Il a requis la saisie et la destruction des affiches et du matériel publicitaire existants, et demandé qu'interdiction fût faite à Sivette d'utiliser les mêmes procédés que lui pour la réalisation des affiches. Il a en outre conclu au paiement de fr. 10'000.— à titre de dommages-intérêts. Ultérieurement, il a pris des conclusions additionnelles tendant à la publication du jugement dans cinq quotidiens genevois aux frais de Sivette et à la condamnation de ce dernier au paiement de fr. 1'000.— pour chacun des clubs auxquels il avait remis des affiches imitant les siennes.

Par arrêt du 14 juin 1985, la Cour de justice du canton de Genève a débouté Pisteur de toutes ses conclusions.

C. Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'il avait formulées en première instance.

L'intimé propose le rejet du recours.

#### *Considérant en droit:*

1. Comme la cour cantonale le relève à juste titre, l'affiche litigieuse ne jouit pas de la protection des lois spéciales sur la propriété intellectuelle, car elle ne présente pas le degré d'originalité requis par lesdites lois et la jurisprudence rendue en la matière (cf. ATF 110 IV 105 et les références citées). Le demandeur ne remet du reste pas en cause le jugement déféré sur ce point. Aussi convient-il d'examiner le cas au regard des seules dispositions touchant la concurrence déloyale.

A cet égard, on note d'emblée que l'acte de recours n'indique pas quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées par la décision attaquée. Le demandeur se borne à y faire des remarques toutes générales sur la concurrence déloyale. La recevabilité du recours apparaît ainsi déjà douteuse au regard des exigences de motivation posées à l'art. 55 al. 1 lit. c OJ (cf. ATF 106 II 175 ss.).

Quoi qu'il en soit, pour les raisons mentionnées ci-après, on ne constate aucune violation des seules dispositions pouvant entrer en ligne de compte en l'espèce, soit l'art. 1er al. 2 lit. d LCD et la règle générale énoncée par le premier alinéa de la même disposition.

2. Le demandeur impute au défendeur un acte de concurrence déloyale consistant à avoir copié servilement l'affiche qu'il dit avoir été le premier à créer.

a) Commet un acte de concurrence déloyale celui qui prend des mesures destinées ou propres à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui (art. 1er al. 2 lit. d LCD).

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la forme ou la présentation d'une marchandise ou d'une oeuvre d'art n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe être librement utilisée. Chacun peut donner à sa marchandise la forme ou l'aspect qui la rend la plus attrayante et rien n'interdit d'imiter même servilement la marchandise d'autrui, si sa forme ou son aspect n'est pas l'objet d'un droit exclusif. Il n'en va autrement que si la forme ou l'aspect sert à distinguer cette marchandise et que la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature à tromper le client sur la qualité ou la provenance du produit (ATF 105 II 301 c. 4).

En l'occurrence, les considérations émises par la cour cantonale pour nier l'existence d'un risque de confusion sont pertinentes. Les premiers juges relèvent avec raison que chacune des parties travaillait pour des clubs sportifs différents et qu'il en allait de même, hormis quelques exceptions, à l'égard des annonceurs; de toute manière, les démarches entreprises auprès de ceux-ci l'étaient personnellement (ou par l'intermédiaire de représentants), de sorte que leur auteur ne pouvait être confondu avec une tierce personne. En outre, la méthode publicitaire utilisée par le demandeur ne possédait aucune force distinctive et n'avait acquis aucune notoriété. Quant à l'idée consistant à encadrer le texte de l'affiche avec des annonces publicitaires, elle ne revêtait aucun caractère d'originalité et ne pouvait dès lors être monopolisée par le demandeur. Au demeurant, les affiches indiquaient clairement le nom de leur réalisateur et leur texte n'était pas identique. Dans ces conditions, toute possibilité de confusion étant exclue, le défendeur ne saurait tomber sous le coup de l'art. 1er al. 2 lit. d LCD.

b) L'art. 1er al. 2 LCD qui énumère les actes de concurrence déloyale n'est pas exhaustif. Tout abus de la concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi est réputé acte de concurrence déloyale (art. 1er al. 1 LCD). La clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD permet de considérer comme déloyaux des actes qui ne sont pas incriminés de manière spéciale à l'art. 1er al. 2. Ainsi, l'imitation de la marchandise d'autrui, qui n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, le devient dans le cas où elle heurte les règles de la bonne foi, soit lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects, ou lorsqu'il cherche de manière systématique et raffinée à tirer profit de la réputation de son concurrent (ATF 108 II 332/333, 105 II 302 no 49 et les arrêts cités).

En l'espèce, le contrefacteur n'a pas usé de moyens astucieux ou incorrects pour parvenir à ses fins. Le procédé publicitaire imité par lui ne présentait aucun caractère d'originalité susceptible de lui conférer une certaine force distinctive et de faire la réputation de celui qui en avait eu le premier l'idée. De ce fait, il appartenait au domaine public (cf. à ce sujet: *Dessemontet*, La publicité et la propriété intellectuelle, in: RSJ 1982 (78), p. 1 ss., 6 ch. 1). En l'imitant, même servilement, le défendeur ne faisait dès lors que poser un simple acte de concurrence ordinaire non visé par la clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD.

3. Le demandeur reproche encore au défendeur de lui avoir fait concurrence durant la période de leur collaboration en prenant des contacts avec sa clientèle. Il soutient en outre que lorsque le défendeur avait ouvert son propre bureau, il était toujours lié à lui par un contrat de courtage. Par conséquent, il y aurait lieu,

à son avis, de faire application en l'espèce des dispositions sur la responsabilité du mandataire.

Cette argumentation juridique est nouvelle. Or, selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne revoit les moyens de droit nouveaux que s'ils déduisent des conséquences juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de la juridiction cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 90 II 41 et les arrêts cités).

Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. En effet, la cour cantonale n'a pas constaté dans son jugement que le défendeur aurait pris des contacts ou accompli des actes de concurrence alors qu'il était encore lié au demandeur par un contrat impliquant une obligation de fidélité. Il n'est question dans le jugement attaqué que d'une activité concurrente du défendeur postérieure à la cessation de ses relations avec le demandeur ou totalement indépendante de celles-ci. Bien plus, il a été constaté en fait que, dans le cadre de leurs activités respectives, les parties n'avaient pas travaillé pour les mêmes clubs sportifs. C'est donc en vain que le demandeur invoque un prétendu contact antérieur du défendeur avec un tel club.

Au demeurant, le demandeur ne prétend ni n'établit que les constatations de la cour cantonale reposeraient sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'elles seraient incomplètes (art. 64 OJ), mais il se contente de critiquer l'appréciation des preuves faite par les premiers juges, ce qui est inadmissible en instance de réforme (art. 43 al. 3, art. 55 al. 1 lit. c et art. 63 al. 2 OJ).

Cela étant, le Tribunal fédéral ne peut revoit les nouveaux moyens de droit présentés par le demandeur qui fonde son argumentation sur des faits non constatés dans le jugement cantonal. Sur ce point, le recours doit donc être déclaré irrecevable.

*Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG – “WARNUNG VOR VERWECHSLUNGEN”*

- *Vergleichende Werbung ist insbesondere dann unzulässig, wenn sie irreführend oder unnötig verletzend ist.*
- *Die Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist irreführend.*
- *Die Warnung vor Verwechslungen lässt das Produkt der Konkurrenz als minderwertig erscheinen.*
- *Der Streitwert bemisst sich nicht nach dem Herstellungswert der beanstandeten Drucksachen.*
- *La publicité comparative est illicite en particulier lorsqu'elle est trompeuse ou inutilement blessante.*
- *La publicité fondée sur ce qui va de soi est trompeuse.*
- *Une mise en garde contre des confusions faisant apparaître le produit concurrent comme médiocre est illicite.*
- *La valeur litigieuse ne se détermine pas selon le coût des imprimés contestés.*

Urteil ER im s.V. am BG Winterthur vom 25. Februar 1986

Die Parteien sind Hersteller von Backwaren. In einem vorangehenden Verfahren beschwerte sich die Klägerin wegen verwechselbarer Tortenpackungen des Beklagten und erlangte am 24. Dezember 1985 ein superprovisorisches Verbot und am 14. Januar 1986 einen definitiven Unterlassungsbefehl bezüglich der beanstandeten Tortenpackungen des Beklagten. Schon im damaligen Verfahren behauptete der Beklagte, seine Torten enthielten im Gegensatz zu denjenigen der Klägerin kein Sojamehl. Ende Januar 1986 versah der Beklagte seine bisherigen Tortenpackungen mit einer Banderole, welche die Aufschrift trug: "Verwechseln Sie dieses Produkt nicht mit einem Konkurrenzprodukt, welches Sojamehl enthält. Diese herrliche Torte enthält garantiert kein Sojamehl." Solche Torten bot er am 5. Februar 1986 schriftlich auch einem Abnehmer mit der Bemerkung an, er beabsichtige, Substitutionsprodukte zu den Torten der Klägerin zu schaffen.

Mit Eingabe vom 11. Februar 1986 verlangte die Klägerin, dass dem Beklagten gerichtlich verboten werde, auf seinen Tortenpackungen den Hinweis anzubringen: "Verwechseln Sie dieses Produkt nicht mit einem Konkurrenzprodukt, welches Sojamehl enthält", und dass sämtliche Banderolen mit diesem Text durch den Gemeindeammann beschlagnahmt werden sollten. Bereits am 13. Februar 1986 verbot das angerufene Gericht superprovisorisch die weitere Verwendung der beanstandeten Banderolen und gab den klägerischen Begehren nach durchgeführter Hauptverhandlung am 25. Februar 1986 definitiv mit nachstehender Begründung statt, wobei der Gemeindeammann (Vollzugsbeamter) in der Folge ca. 20'000 Banderolen beschlagnahmte und vernichtete.

II. In prozessualer Hinsicht stützt der Vertreter der Klägerin sein Begehren auf § 222 Ziff. 2 ZPO, wonach das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren zulässig ist zur schnellen Handhabung klaren Rechts und bei nicht streitigen oder sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen. Materiell beruft er sich auf Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG sowie die in Abs. 1 der genannten Bestimmung enthaltene Generalklausel und macht einen Unterlassungsanspruch gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG geltend.

a) Unlauterer Wettbewerb im Sinne des UWG ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. Gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst unter anderem, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. a UWG).

Der Beklagte betreibt mit seinem Banderolenaufdruck offensichtlich vergleichende Werbung, indem er seine eigene Leistung in Gegensatz zu derjenigen eines Konkurrenzproduktes stellt. Derartige Werbung ist nach dem schweizerischen Wettbewerbsrecht grundsätzlich erlaubt, wenn sie auf wahren Angaben beruht und nicht darauf hinausläuft, Mitbewerber anzuschwärzen. Insbesondere ist ein Vergleich dann zulässig, wenn das Besondere der eigenen Leistung nicht an der Leistung eines bestimmten Mitbewerbers, sondern an den Leistungen der Allgemeinheit gezeigt wird. Rechtsprechung und herrschende Lehre machen die Zulässigkeit vergleichender Reklame aber stets davon abhängig, dass der Vergleich objektiv richtig, nicht

irreführend und nicht unnötig herabsetzend ist (BGE 104 II 127 mit Verweisen; *Bruno von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Art. 1 Abs. 2 lit. a N. 9). Unrichtigkeit einer Behauptung ist somit nicht das einzige Kriterium; vielmehr will das Gesetz die Verletzung des Mitbewerbers verhindern, wobei letzterer nicht namentlich genannt zu werden braucht, solange für den Konsumenten klar ist, auf welchen Konkurrenten angesprochen wird (*Bruno von Büren*, a.a.O., N. 2 und 3).

Wie bereits in der Verfügung vom 13. Februar 1986 erwähnt, erscheint aufgrund der Ausführungen des Beklagten anlässlich der Verhandlung vom 14. Januar 1986 offensichtlich, dass er mit dem Konkurrenzprodukt dasjenige der Klägerin meint. Aufgrund der frappanten Ähnlichkeit der Tortenpackungen der Parteien wird auch für den Käufer erkennbar, dass die verwendete Banderole auf das Produkt der Klägerin abzielt. Der Einwand des Beklagten, es sei ihm zwar primär, aber nicht ausschliesslich um das Produkt der Klägerin gegangen, wirkt unglaubwürdig. Zum einen ergibt sich bereits aus der Formulierung der Banderole, dass der Beklagte auf ein ganz bestimmtes Konkurrenzprodukt hinweisen will. Zum andern hat er gegenüber der Klägerin bereits anlässlich der Verhandlung vom 14. Januar 1986 klar geäussert, er werde durch Banderolen bekanntmachen, dass deren Produkt Sojamehl enthält. Im übrigen ist er gemäss seinem Schreiben vom 5. Februar 1986 auch selbst davon ausgegangen, man könne unschwer erkennen, dass er beabsichtige, Substitutionsprodukte für die Klägerin zu schaffen. Die Erkennbarkeit der Klägerin ist somit klar gegeben.

Bezüglich des Inhaltes der Banderole machte der Beklagte einzig geltend, die Behauptung, das Produkt der Klägerin enthalte Sojamehl, sei richtig. Er verkennt dabei allerdings, dass die Klägerin anlässlich der Verhandlung vom 14. Januar 1986 das Vorhandensein von Sojamehl nicht ausdrücklich anerkannt hat. Ob nun Sojamehl vorhanden ist oder nicht, braucht indessen nicht abschliessend abgeklärt zu werden, da, wie erwähnt, die Unwahrheit einer Behauptung nicht einzige Voraussetzung für die Unzulässigkeit vergleichender Reklame bildet. Vielmehr darf der Vergleich weder irreführend noch unnötig herabsetzend sein.

Beim Lesen des gesamten Textes auf der Banderole wird beim potentiellen Käufer zweifellos der Eindruck erweckt, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Sojamehl sei wesentliches Kriterium für die Qualität der Torten. Nach unbestritten gebliebener Darstellung des Vertreters der Klägerin käme Sojamehl indessen – sofern es in Torten überhaupt vorhanden wäre – nur in geringen Spuren vor. Ebenfalls unbestritten blieb auch der Hinweis des Vertreters der Klägerin, die meisten Produzenten würden bei der Herstellung der Torten kein Sojamehl verwenden, weshalb der Beklagte mit Selbstverständlichkeiten werbe. Aufgrund dessen ist die Formulierung auf der Banderole als irreführend zu qualifizieren. Sie setzt überdies die Leistungen der Klägerin herab, wird doch – wie bereits in der Verfügung vom 13. Februar 1986 festgehalten – ihr Produkt als minderwertig dargestellt, insbesondere indem vor Verwechslungen ausdrücklich gewarnt wird (*Bruno von Büren*, a.a.O., N. 5). Der Beklagte hat somit in irreführender und herabsetzender Weise auf die Leistungen der Klägerin hingewiesen und damit gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG verstossen. Unter diesen Umständen erweist sich sein Einwand, er sei berechtigt, den Konsumenten auf Schwachstellen aufmerksam zu machen, als unerheblich.

Sein weiterer Einwand, er verwende die Banderolen seit dem 30. Januar 1986 nicht mehr, so dass das vorliegende Verfahren irrelevant sei, ist ebenfalls unbehelflich. Der Beklagte verkennt, dass der Vertreter der Klägerin in seinem Begehren, Ziff. 1, ein Verbot beantragt, das sich auf die Tortenpackungen insgesamt, nicht nur auf die Banderolen bezieht. Im übrigen hat der Beklagte nicht zugesichert, die beanstandete Äusserung nicht weiterhin zu gebrauchen, weshalb ein Interesse der Klägerin an der Durchsetzung des vorliegenden Begehrens nach wie vor gegeben ist.

b) Aufgrund der obigen Ausführungen ist davon auszugehen, dass der Beklagte mit seinem Hinweis "Verwechseln Sie dieses Produkt nicht mit einem Konkurrenzprodukt, welches Sojamehl enthält", gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG verstösst. Die Rechtslage erweist sich somit bei den vorliegend sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen als klar im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO, so dass dem Beklagten zu verbieten ist, auf seinen Tortenpackungen den erwähnten Hinweis anzubringen.

III. Gemäss § 306 ZPO ist es Sache des Richters, das anzudrohende Zwangsmittel nach pflichtgemässen Ermessen zu bestimmen. Zur Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs erscheint grundsätzlich die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB als angemessen. Das vorliegende Verbot ist somit, wie bereits gemäss superprovisorischer Verfügung vom 13. Februar 1986, weiterhin mit der Androhung der Ungehorsamsstrafe zu versehen.

Überdies beantragt der Vertreter der Klägerin die Beschlagnahmung respektive Vernichtung sämtlicher beim Beklagten befindlicher Banderolen.

Zwischen den Parteien fand bereits im Dezember 1985/Januar 1986 ein Verfahren bezüglich Verstössen des Beklagten gegen das Wettbewerbsgesetz statt, das mit Verfügung vom 14. Januar 1986 seinen Abschluss fand. Dem Beklagten wurde darin ein gerichtliches Verbot erteilt und dieses mit der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB versehen. Nachdem sich gezeigt hat, dass sich der Beklagte über dieses Verbot hinweggesetzt und die Klägerin diesbezüglich auch bereits ein Strafverfahren anhängig gemacht hat, erscheint es vorliegend angebracht, die Banderolen, welche mit dem beanstandeten Hinweis beschriftet sind, zu beschlagnahmen und zu vernichten, besteht doch andernfalls die Gefahr, dass der Beklagte diese weiterhin verwendet.

IV. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten vollumfänglich dem Beklagten aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Dieser ist ausserdem zu verpflichten, die Klägerin für prozessuale Umtriebe angemessen zu entschädigen (§ 68 Abs. 1 ZPO), wobei namentlich zu berücksichtigen ist, dass sich diese durch einen Rechtsanwalt vertreten liess.

V. Die Zulässigkeit des Rechtsmittels gegen die vorliegende Verfügung richtet sich nach dem Streitwert (§ 18 ZPO), den der Vertreter der Klägerin in seiner Eingabe vom 11. Februar 1986 auf unbestimmbar, Fr. 20'000.- übersteigend, beziffert hat. Demgegenüber machte der Beklagte geltend, der Streitwert sei wesentlich tiefer anzusetzen, denn die beanstandeten Banderolen seien billig.

Der Beklagte verkennt, dass es im vorliegenden Verfahren nicht nur um die Banderolen, sondern vielmehr um die beanstandete Äusserung auf den Tortenpackungen geht. Der Streitwert steht in keinem Zusammenhang mit dem Herstellungswert von Banderolen oder Packungen, sondern bemisst sich nach den Interessen der Klägerin an der Durchsetzung des vorliegenden Begehrens. Würde der Beklagte seine Äusserung, die mit dem vorliegenden Begehren beanstandet wurde, weiterhin verbreiten, so könnte das geschäftliche Ansehen der Klägerin leicht so beeinträchtigt werden, dass ihr ein Schaden von mindestens Fr. 20'000.— erwachsen würde (vgl. dazu BGE 87 II 114 f.).

*Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG – “SONNENZEICHEN”*

- *Nach Wettbewerbsrecht bestimmt sich die Priorität nicht nach dem Zeitpunkt der Gebrauchsaufnahme, sondern nach dem Zeitpunkt des Erreichens einer gewissen Verkehrsgeltung. Verkehrsgeltung setzt einmal eine gewisse Unterscheidungskraft und Kennzeichnungskraft, aber auch einen nachhaltigen Gebrauch voraus (HGer E. 3c).*
- *Bei Dienstleistungszeichen dürfen keine übertriebenen Anforderungen an die Verkehrsgeltung gestellt werden, ansonst solche Zeichen weitgehend schutzlos werden (HGer E. 3a cc).*
- *Ein Warenhaus, das neben Ober- und Unterbekleidung auch die Dienstleistungen eines Reisebüros anbietet, steht im Wettbewerb zu einem Unternehmen, das Rheumawäsche vertreibt. Wenn das Warenhaus einzelne Zeichen nur für die Leistungen seines Reisebüros gebraucht, so ist dies nur in bezug auf die Verwechslungsgefahr, nicht aber auf das Wettbewerbsverhältnis von Bedeutung (HGer E. 3d und e).*
- *Eine Urteilspublikation ist nicht gerechtfertigt, wenn weder Verwechslungen in erheblichem Umfange eingetreten sind noch sonstwie Störungen beseitigt werden müssen (HGer E. 6).*
- *Keine Verwechslungsgefahr zwischen kombinierten Wort-Bildzeichen, wenn die Kennzeichnungskraft des Bildelementes (stilisiertes Sonnenzeichen) an sich zweifelhaft erscheint; unter solchen Umständen bewirken die verschiedenen Wortbestandteile “Jelmoli Reisen” bzw. “Beyeler Damart” eine genügende Unterscheidung (BGer E. 2).*
- *En droit de la concurrence déloyale, la priorité ne se détermine pas d’après la date du premier usage mais du moment où une certaine renommée a été acquise. Cette dernière suppose une certaine force distinctive ainsi qu’un usage durable (trib. de comm. c. 3c).*
- *S’agissant de dénominations visant des prestations de service, il ne faut pas poser des exigences trop élevées pour leur renommée; sinon, de telles dénominations risqueraient de demeurer souvent sans protection (trib. de comm. c. 3a cc).*
- *Il existe un rapport de concurrence entre un grand magasin, qui vend des articles d’habillement et des sous-vêtements et exploite une agence de voyage, et une entreprise qui vend de la lingerie contre les rhumatismes. Si le grand*

*magasin utilise certaines dénominations en relation avec son agence de voyages uniquement, cela importe quant au risque de confusion mais demeure irrelevante à propos du rapport de concurrence (trib. de comm. c. 3d et e).*

- *La publication du jugement ne se justifie pas lorsqu'il ne s'est pas produit un nombre notable de confusions et qu'il n'y a pas d'autre trouble à écarter (trib. de comm. c. 6).*
- *Il n'y a pas de risque de confusion entre des marques mixtes, combinant des éléments verbaux et figuratifs, lorsque la force distinctive de l'élément figuratif (soleil stylisé) apparaît douteuse; les éléments verbaux "Jelmoli Reisen" et "Beyeler Damart" permettent ici de distinguer suffisamment les deux marques (c. 2).*

HGer AG vom 23. Oktober 1984 und BGer, I. Ziv. Abt., vom 22. Oktober 1985 i.S. Grands Magasins Jelmoli S.A. gegen Beyeler AG (teilweise publiziert in BGE 111 II 508 ff. = Praxis 75/1986 Nr. 83)

Die Grands Magasins Jelmoli S.A., ein allgemein bekanntes Kaufhaus und Versandgeschäft, vertreibt unter anderem Ober- und Unterbekleidung für Damen, Herren und Kinder, ferner Schuhe, Heimtextilien, Fusspflegemittel und orthopädische Artikel. Ausserdem bietet sie unter der Kurzbezeichnung "Jelmoli Reisen" die Dienstleistungen eines Reisebüros an und unterhält hierfür zahlreiche Büros und Buchungsstellen in der ganzen Schweiz. Sie stellt ihre Reisebürotätigkeit seit Anfang der siebziger Jahre unter ein Bildzeichen, welches in stilisierter Form eine halbe Sonnenscheibe mit einem roten Zentrum und darum herum zwei halbkreisförmigen orangen bzw. gelben Streifen darstellt (Zeichen K I). Sie verwendet das Zeichen auf Briefpapier, Aufklebern, Ansteckschildern und Reisetaschen sowie an Schaufenstern, sodann in Reiseprospekten und Versandkatalogen.

Die Beyeler AG vertreibt insbesondere Textilwaren im Grosshandel wie im Einzelverkauf. Sie meldete am 31. Oktober 1978 eine Marke zur Eintragung an, welche als Bildzeichen ebenfalls eine stilisierte halbe Sonnenscheibe mit rotem Zentrum und darum herum zwei halbkreisförmigen orangen bzw. gelben Streifen aufweist. Darunter sind die Worte "beyeler Damart" aufgedruckt. Die Eintragung der Marke erfolgte unter Nr. 293 077 für Ober- und Unterbekleidung für Damen, Herren und Kinder, Schuhe, Heimtextilien, Fusspflegemittel und orthopädische Artikel (Zeichen B). Das Zeichen wird in Prospekten, auf Verpackungen, an Verkaufsläden usw. verwendet. Die Beyeler AG gebrauchte es auch bei Reisewettbewerben, die im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Artikel stehen.

Die genannten Zeichen haben folgendes Aussehen:

Zeichen K 1



Dieses Zeichen wird rot (Zentrum), orange, gelb (Rand) sowie schwarz und weiss (Schrift) ausgeführt.

Zeichen B



Diese Marke wird rot (Zentrum), orange, gelb (Rand) und braun (Schriftblock) ausgeführt.

Jelmoli erhob am 23. Januar 1981 gegen die Beklagte beim Handelsgericht des Kantons Aargau Klage auf Nichtigerklärung von deren Marke Nr. 298 077 (Zeichen B), auf Unterlassung von deren Gebrauch als Enseigne, Marke oder in einer anderen Form und auf Veröffentlichung des Urteils in Grösse einer Viertelseite in vier Tageszeitungen. Das Publikationsbegehren wurde vom Handelsgericht abgewiesen, während die anderen Begehren erstinstanzlich gutgeheissen wurden.

*Aus den Erwägungen des Handelsgerichts:*

3. Aus den Ausführungen unter Ziff. 1 und 2 ergibt sich, dass im vorliegenden Streitfall nur die beiden Zeichen K I und B einander gegenüberstehen. Die Klägerin verlangt mit der Hauptklage, dass der Beklagten die Verwendung des Zeichens B vollumfänglich verboten wird und dass die bezügliche Marke Nr. 298 077 der Beklagten als nichtig erklärt werde. Die Beklagte verlangt mit dem Hauptantrag auf Abweisung der Klage, dass ihr das Zeichen B unbeschränkt zur Verfügung stehe, eventualiter verlangt sie, dass ihr das Zeichen nur im Zusammenhang mit Reise-wettbewerben verboten werde und andererseits der Klägerin ebenso verboten werde, das Zeichen K I für Rheumawäsche und andere Textilerzeugnisse zu verwenden.

Hierüber ergibt sich:

a) Vorab stellt sich die Frage, ob die beiden Zeichen verwechselbar sind. Das Zeichen B ist eine Bild-Wortmarke. Das Zeichen K I enthält neben dem Bild (stilisierte Sonne) zumeist ebenfalls einen Wortbestandteil "Jelmoli Reisen" oder "Voyages Jelmoli". Ausser Zweifel steht, dass die beiden Bildbestandteile verwechselbar sind. Die Gestaltung ist sogar nahezu identisch. Dass die beiden Halbkreise beim Bild der Beklagten verhältnismässig breiter sind als bei der Standardausführung der Klägerin, fällt nicht in Betracht.

Fraglich kann daher nur sein, ob durch die Beifügung des Wortbestandteils "Beyeler Damart" bzw. "Jelmoli Reisen" eine genügende Unterscheidbarkeit

erreicht wird. Zumeist wird durch die blosser Beifügung des Firmennamens die Verwechselbarkeit nicht aufgehoben (BGE 36 II 260). Anders verhält es sich nur, wenn die Beifügung des Firmennamens die Verwechselbarkeit der beiden Bildzeichen völlig in den Hintergrund drängt, so dass die Zeichen als Ganzes unterscheidbar sind (vgl. BGE 82 II 233). Massgebend ist auch hier das Unterscheidungsvermögen des durchschnittlichen letzten Abnehmers (vgl. BGE 82 II 237, 73 II 60). Im vorliegenden Fall lässt sich nun nicht sagen, dass durch die Beifügung der Firmennamen die beiden Zeichen genügend unterscheidbar werden. Der Bildteil dominiert, was um so stärker in Betracht fällt, als die Bilder nahezu identisch sind. Der Firmenname erscheint eher als Beiwerk. Es muss ohne weiteres damit gerechnet werden, dass der durchschnittliche letzte Abnehmer auf die beiden Bildzeichen abstellt und den Schluss zieht, die beiden Firmen würden irgendwie zusammenhängen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen bejaht werden muss.

b) Die Beklagte macht geltend, das Zeichen der Klägerin K I ermangle der Kennzeichnungskraft und könne daher nicht geschützt werden. Richtig ist, dass das Motiv einer stilisierten Sonne als Freizeichen anzusehen ist und darum nicht monopolisiert werden darf. Wie die Klägerin aber zu Recht vorträgt, geht es nicht um einen Motivschutz, sondern um den Schutz einer graphischen Gestaltung, der Originalität zukommt. In der Tat ist es hier die graphische Gestaltung, welche durchaus kennzeichnende Kraft hat. Diese Gestaltung ist so ausgeprägt, dass es nicht einmal sicher ist, ob jeder Betrachter des Bildzeichens wirklich an eine Sonne denkt. Fast ebenso nahe liegt die Vorstellung einer Wellenbewegung, wie sie etwa durch einen ins Wasser geworfenen Stein erzeugt wird. Gerade auch im Zusammenhang mit Reisen mag sich durchaus diese Vorstellung assoziieren, indem sie das Gefühl in die Weite, ins Unbegrenzte richtet. Dass im vorliegenden Fall gerade die konkrete graphische Ausgestaltung des Zeichens entscheidend ist, zeigen auch die zahlreichen von der Beklagten beigebrachten Sonnenmotivbeispiele (AB 6–9; WRB 5 und 6). Keines dieser Beispiele weist eine graphische Ausgestaltung auf, welche das Zeichen mit den beiden hier im Streite liegenden Zeichen verwechselbar machen würde.

Käme übrigens dem Zeichen K I keine Kennzeichnungskraft zu, so würde das gleiche für das Zeichen der Beklagten gelten. Dieses wäre daher vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 3 Abs. 2 MSchG).

c) Im vorliegenden Prozess stehen sich das nicht eingetragene Warenzeichen der Klägerin K I und das als Marke eingetragene Zeichen der Beklagten B gegenüber. Die Klägerin verlangt also Schutz für ein nicht eingetragenes Zeichen gegenüber einem eingetragenen. Gemäss Art. 5 MSchG spricht die Vermutung für die Rechtsgültigkeit der eingetragenen Marke. Die Klägerin muss daher beweisen, dass sie ein besseres Recht hat. Weil ihr Zeichen nicht als Marke eingetragen ist, kann sie sich nur auf das Gesetz betreffend den unlauteren Wettbewerb berufen (*David*, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, N. 5 zu Art. 4; *von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Nr. 19 und N. 23 zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Massgebend ist hiebei Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Danach liegt unlauterer Wettbewerb unter anderem vor, wenn ein Wettbewerber "Massnahmen trifft, die bestimmt oder

geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen". Ein Verschulden ist hiebei nicht erforderlich (abgesehen vom Fall, wo der Verletzte Schadenersatz verlangt, Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG, was hier aber ausser Frage steht). Wie bei der Konkurrenz von Markenrechten, wo der Erstgebrauch entscheidend ist, ist es sogar möglich, dass der belangte Wettbewerber gar keine Kenntnis von dem früheren Gebrauch des Zeichens durch einen andern hatte, was zugebenermassen zu Ungerechtigkeiten führen kann (vgl. *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., S. 58).

Während bei der Kollision von Markenrechten die Priorität des Gebrauchs entscheidend ist (*David*, a.a.O., N. 7 zu Art. 5 MSchG), kann unter dem Gesichtspunkt des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG der blosse Gebrauch allein nicht genügen. Erforderlich ist vielmehr, dass der Gebrauch zu einer gewissen Verkehrsgeltung des Zeichens geführt hat. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, dass die spätere Ingebrauchnahme und Eintragung einer Marke geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken oder Leistungen eines andern herbeizuführen. Verkehrsgeltung setzt einmal eine gewisse Unterscheidungskraft und Kennzeichnungskraft des Zeichens voraus (hiezü *von Büren*, a.a.O., N. 32 f. zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG), sodann aber auch einen nachhaltigen Gebrauch (vgl. *von Büren*, a.a.O., N. 35). Die angeführten Elemente machen freilich nicht die Verkehrsgeltung aus, sie sind vielmehr ihre Ursachen. Als solche indizieren sie aber auch die Verkehrsgeltung. Im übrigen kann die Verkehrsgeltung nur statistisch erfasst werden.

Im vorliegenden Fall muss die Verkehrsgeltung spätestens im Herbst 1978, als die Beklagte ihr Zeichen zur Marke anmeldete, erreicht worden sein. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es keine entscheidende Rolle spielt, ob die Beklagte ihr Zeichen, wie sie geltend macht, bereits seit 1974 gebrauchte. Das wäre nur von Bedeutung, wenn das Zeichen der Beklagten schon *vor* der Eintragung und *vor* dem Zeichen der Klägerin Verkehrsgeltung erlangt hätte. Hiefür fehlen aber alle Anhaltspunkte. Es kann darum auch dahingestellt bleiben, ob die Beklagte ihr Zeichen selbständig oder stellvertretend für Damart gebrauchte.

Im einzelnen ergibt sich unter den angeführten Gesichtspunkten folgendes:

aa) Nach den von der Klägerin eingereichten Unterlagen kann kein Zweifel bestehen, dass das Zeichen K I spätestens seit 1972 in grossem Umfang in dem von der Klägerin gepflegten Reisesektor verwendet wurde. Es spielt hiebei keine Rolle, wenn gelegentlich ein variiertes Zeichen erscheint. Die von der Beklagten angeführten Beispiele datieren übrigens *nach* 1978, und es handelt sich dabei auch um Zeichen, welche sich vom Zeichen K I erheblich unterscheiden.

Wenn berücksichtigt wird, dass die Klägerin ein allseits bekanntes Grossunternehmen ist und das Zeichen K I zumeist mit ihrem Namen in Erscheinung tritt, so muss angesichts der sehr breit gestreuten Werbung wohl angenommen werden, dass das Zeichen K I bereits im Jahre 1978 Verkehrsgeltung erreicht hatte.

bb) Die Beklagte legt nun freilich am 15. Februar 1984 das Ergebnis einer von ihr veranlassten Untersuchung des Forschungsinstituts der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing (GfM) ins Recht. Am 21. Juni 1984 reicht sie hiezü ein Rechtsgutachten Prof. Trollers nach. Die Beklagte führte anlässlich der Hauptverhandlung aus, gesamthaft ergebe sich aus dieser Meinungsumfrage, dass bei Vorlage des Sonnenzeichens der Klägerin zwar eine grosse Anzahl Personen an Ferienreisen und

dergleichen gedacht haben, jedoch nur eine verschwindende Minderheit an Reisebüros, und dann in erster Linie an das konkurrenzierende Reisebüro Kuoni. Erst bei der spezifischen Vorgabe Reisebüro Jelmoli und Warenhaus Jelmoli seien für die Klägerin bessere Werte erzielt worden. Schliesslich beruft sich die Beklagte für die Auswertung der Meinungsumfrage auf das Rechtsgutachten von Prof. A. Troller, welches die Verkehrsgeltung des Signets der Klägerin bejahe, aber nur in Verbindung mit den Worten "Jelmoli Reisen" und nur für die Dienstleistungstätigkeit des Reisebüros. Der fragliche Untersuchungsbericht erscheint indessen zu wenig schlüssig. Wenn von 500 befragten Personen nur ein kleiner Prozentsatz mit dem Zeichen K I Jelmoli-Reisen assoziiert, so heisst das nicht ohne weiteres, dass dem Zeichen die Verkehrsgeltung fehle. Das Ergebnis wäre nicht anders bei einem Zeichen, das unzweifelhaft Verkehrsgeltung hat. Massgebend kann hier – anders als bei der Frage der Verwechselbarkeit – nicht der durchschnittliche Abnehmer sein, sondern nur derjenige, der sich für Reisen in fremde Länder interessiert. Der Begriff der *Verkehrsgeltung* besagt eben, dass das Zeichen bei jenen Personen, die mit dem indizierten Verkehrskreis irgendwie zu tun haben, bekannt ist. Würde die Umfrage auf Personen beschränkt, die in der Reisebranche tätig sind oder welche die Dienstleistungen eines Reisebüros bereits angenommen haben oder anzunehmen gedenken, so würde das Ergebnis gewiss anders lauten.

cc) Wie ersichtlich, kommt der Frage, ob das Zeichen K I bis zum Herbst 1978 Verkehrsgeltung erlangt habe, entscheidende Bedeutung zu. Die Frage ist aufgrund der vorliegenden Akten zu bejahen. Zu berücksichtigen ist hiebei auch, dass es sich um ein Zeichen für eine Dienstleistung handelt. Nach dem derzeit geltenden MSchG hatte die Klägerin gar keine Möglichkeit, das Zeichen als Marke eintragen zu lassen (*David*, a.a.O., N. 6c zu Art. 1 MSchG). Das weist darauf hin, dass bei Dienstleistungszeichen keine übertriebenen Anforderungen an die Verkehrsgeltung gestellt werden dürfen, ansonst solche Zeichen weitgehend schutzlos würden.

d) Voraussetzung dafür, dass die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch aus unlauterem Wettbewerb erheben kann, ist das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses. Wettbewerb ist gegeben, "wenn zwei oder mehrere Leistungen geeignet sind, sich im Kampf um den Kunden zu stören" (*von Büren*, a.a.O., S. 19, N. 45). Nicht massgebend ist die Warengleichartigkeit im Sinne von Art. 6 MSchG. Entscheidend ist vielmehr, ob die in Frage stehenden Waren oder Leistungen die gleichen oder ähnlichen Bedürfnisse befriedigen sollen und ob sie sich an den gleichen Abnehmerkreis wenden (*von Büren*, a.a.O., N. 45 ff.).

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Parteien in einem solchen Wettbewerbsverhältnis stehen. Die Klägerin vertreibt unter anderem Ober- und Unterbekleidung, Schuhe, Fusspflegemittel, orthopädische Artikel, Heimtextilien. Die Beklagte handelt mit Textilwaren aller Art. Es ist offensichtlich, dass teilweise gleiche Bedürfnisse befriedigt und teilweise gleiche Abnehmerkreise angesprochen werden.

e) Eine ganz andere Frage ist, ob sich die Leistungen eines Reisebüros, für welche das Zeichen K I verwendet wird, nicht erheblich von Rheumawäsche, für welche die Beklagte ihr Zeichen gebraucht, unterscheiden. Gewiss ist der Unterschied erheblich, sofern nur die Leistung bzw. die Ware für sich in Betracht gezogen wird. Gerade unter dem Gesichtspunkt des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG kann diese Betrachtung

tungsweise nun aber insoweit nicht genügen, als Leistung bzw. Ware klar auf das Unternehmen zurückweisen, aus welchem sie stammen. Diese Rückverweisung ist im vorliegenden Fall besonders augenfällig, weil mit den Zeichen zumeist auch der Firmenname verbunden wird. Unter diesen Umständen liegt die Möglichkeit nahe, dass der Betrachter einen Zusammenhang zwischen den beiden Unternehmungen annimmt. Diese Möglichkeit genügt; nicht nötig ist, dass tatsächlich schon Verwechslungen vorgekommen sind (*von Büren*, a.a.O., S. 133, N. 79 f.).

4. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Klägerin grundsätzlich ein besseres Recht am Zeichen K I zusteht als der Beklagten am Zeichen B. Weil insbesondere auch die Gefahr besteht, dass die beiden Unternehmungen aufgrund der strittigen Zeichen in Verbindung gebracht werden, genügt die bloss teilweise Gutheissung der Klage im Sinne des Eventualantwortbegehrens nicht. Die Gefahr, dass unzutreffende Vorstellungen über die beiden Unternehmungen entstehen, würde nicht behoben, wenn der Beklagten die Verwendung des Zeichens B bloss im Zusammenhang mit Reisewettbewerben verboten würde.

Damit ist nun aber auch dem Eventualwiderklagebegehren 2 der Boden entzogen. Wenn der Beklagten generell die Verwendung des Zeichens B verboten werden muss, besteht kein Interesse der Beklagten und auch sonst kein Grund, dass der Klägerin verboten werde, das Zeichen K I auch für Rheumawäsche und andere Textilerzeugnisse zu verwenden.

5. Die Minderheit des Handelsgerichts hätte indessen die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen K I und B verneint. Durch die Beifügung der Wortbestandteile "Jelmoli Reisen" und "Beyeler Damart" würden sich die beiden Zeichen genügend unterscheiden. Die beigefügten Firmennamen "Jelmoli Reisen" und "Beyeler Damart" wirkten stärker als das Bildzeichen als solches (stilisierte Sonne). Man könne nicht sagen, dass der Bildteil für sich dominiere. Beim Zeichen K I der Klägerin gehe es zudem immer um Reisen, also um eine andere Branche als bei der Beklagten. Aus den von der Klägerin eingelegten Warenkatalogen ergebe sich, dass ihr Zeichen immer in Verbindung mit "Jelmoli Reisen" verwendet werde. Es sei gleichsam eine Erinnerung für "Jelmoli Reisen". Eine Verwechselbarkeit sei somit auszuschliessen. Die Minderheit verneint sodann die Verkehrsgeltung des Zeichens K I der Klägerin. Jedenfalls sei sie in keiner Weise bewiesen. Die von der Klägerin angegebenen Verkaufsziffern und Werbeanstrengungen genügten für sich allein nicht. Da die Klage somit abzuweisen sei, würden die Widerklagebegehren dahinfallen.

6. Die Klägerin verlangt mit Klagebegehren 4, dass sie ermächtigt werde, das Urteilsdispositiv auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen. Gemäss Art. 6 UWG "kann" die obsiegende Partei durch den Richter ermächtigt werden, das Urteil auf Kosten der unterlegenen Partei zu veröffentlichen. Es handelt sich also um einen Ermessensentscheid. Die Vor- und Nachteile der Veröffentlichung für die eine und andere Partei sind abzuwägen. Die Veröffentlichung kommt vorab in Frage, wenn den Verletzer ein Verschulden trifft (vgl. *von Büren*, a.a.O., S. 178, N. 37). Sie kann aber auch ohne Verschulden gewährt werden, so wenn weiteren Verletzungen vorgebeugt oder das Publikum aufgeklärt werden soll. Auch kann sie der Beseitigung der eingetretenen Störung, der Erhaltung der Kundschaft des Verletzten oder dort,

wo die beteiligten Kreise wahrscheinlich irregeführt wurden, der Aufklärung dienen (BGE 93 II 270 E. 8).

Im vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass ein Verschulden der Beklagten mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Es ist aber auch nicht nachgewiesen, dass Störungen und Verwechslungen in erheblichem Umfang bereits eingetreten sind. Sodann muss gewiss nicht weiteren Verletzungen vorgebeugt werden, und ebenso wenig geht es darum, die Kundschaft der Klägerin zu erhalten. Schliesslich handelt es sich auch nicht um einen Streitfall, der irgendwie an die Öffentlichkeit drang (wie im Fall BGE 102 II 127 E. 4).

Unter diesen Umständen spricht nichts für eine Publikation des Urteils. Diese würde vielmehr auf eine Bestrafung der Beklagten hinauslaufen, wofür nicht der geringste Anlass besteht.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Im vorliegenden Verfahren stehen sich unbestritten nur noch das nicht eingetragene Zeichen K I der Klägerin und das als Marke eingetragene Zeichen B der Beklagten gegenüber. Der Anspruch der Klägerin richtet sich daher nach Wettbewerbsrecht.

Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewerb, wer Massnahmen trifft, die bestimmt und geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Ob der Gebrauch des Zeichens K I vor Eintragung der Marke der Beklagten zu einer Verkehrsgeltung geführt hat, wie die Vorinstanz annimmt, kann offenbleiben, wenn entgegen dem angefochtenen Urteil eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen auszuschliessen ist. Aus demselben Grund kann auch dahingestellt bleiben, wieweit Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG oder nur die Generalklausel nach Abs. 1 auf ein Zeichen, das sich wie jenes der Klägerin auf eine Dienstleistung bezieht und deshalb nach geltendem Markenschutzgesetz nicht als Marke eingetragene werden kann, anwendbar ist.

2. Ob sich die beiden Zeichen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG genügend voneinander unterscheiden, ist wie im Markenrecht (BGE 101 II 291 f. mit Hinweisen) nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie machen.

Die Vorinstanz geht zu Recht davon aus, das Motiv einer stilisierten Sonne dürfe nicht monopolisiert werden; es steht im Gemeingut und kann daher höchstens wegen seiner spezifischen Erscheinungsform – einer charakteristischen Form- oder originellen Farbgebung – kennzeichnungskräftig wirken. Ob das für die graphische Gestaltung des streitigen Sonnenzeichens angenommen werden kann, wie die Vorinstanz meint, ist fraglich, da weder die Farbkombination (Übergang von Dunkelrot oder Organe zu Gelb) besonders originell noch die Verwendung der geometrischen Form (drei konzentrische Halbkreise) besonders charakteristisch erscheint. Das kann aber offenbleiben; entscheidend für die Kennzeichnungskraft sind auf jeden Fall die beigegefügte Worte “Jelmoli Reisen” oder “Jelmoli Voyages”, mit denen das Zeichen der Klägerin gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2 OG) zumeist auftritt, und der Wortbestandteil “Beyeler

Damart" der Marke der Beklagten. Die beigefügten Firmennamen wirken nicht nur stärker als die Sonnenzeichen, sie unterscheiden diese auch genügend voneinander, zumal die Klägerin ihr Zeichen für die Dienstleistungen ihrer Reiseagentur verwendet, während es die Beklagte für den Verkauf von Textilerzeugnissen, insbesondere von Rheumawäsche, gebraucht. Dass im übrigen die Zeichen von den Parteien vereinzelt ohne Firmennamen angebracht worden sind, fällt insgesamt nicht ins Gewicht. Es sind zwei ganz verschiedene Geschäftsbereiche betroffen. Daran ändert auch nichts, dass die Beklagte das Zeichen ebenfalls bei Reisewettbewerben verwendet, die im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Artikel stehen. Solche Auslosungen kostenloser Reisen können den Durchschnittskunden nicht zur Annahme verleiten, die Geschäftstätigkeit der Beklagten sei darauf gerichtet, der Kundschaft solche Leistungen gegen Bezahlung anzubieten. Hinzu kommt, dass die Firma der Klägerin der Bevölkerung weit bekannt ist und sie dem Kunden nicht indirekt als Herstellerin, sondern stets in direktem Kontakt entgegentritt. Dass ein Durchschnittskäufer meinen könnte, die mit dem Zeichen der Beklagten gekennzeichneten Waren würden von der Klägerin hergestellt oder es bestehe sonst ein Zusammenhang zwischen den Geschäftsbetrieben der Parteien, lässt sich unter diesen Umständen nicht annehmen; eine Verwechslungsgefahr ist daher auszuschließen.

### *Anmerkungen*

1. Dieser Entscheid scheint einen neuen Trend bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit zweier Zeichen anzuzeigen. Bisher galt quasi als Axiom des Kennzeichenrechtes, dass bei einer Kombination von Wort- und Bildelementen in der Regel dem Bildbestandteil besonderes Gewicht zukomme, da dieser dem Durchschnittskäufer besser im Gedächtnis haftenbleibe als ein Wort, insbesondere auch der Name des Zeicheninhabers (BGE 90/1964 IV 175, 95/1969 II 465, im Ergebnis anders einzig 95/1969 II 195 betreffend Schokolade). In der Tat wurden denn auch schon viele Etiketten trotz ihrer deutlich verschiedenen Produktmarken als verwechselbar erklärt (vgl. die Zusammenstellung solcher Entscheide bei *David*, Schweizerisches Werberecht, S. 381). Generell galt bis anhin, dass kein charakteristischer Bestandteil einer Marke in eine andere übernommen werden darf, selbst wenn dabei Bestandteile weggelassen (BGE 93/1967 II 430: Burberrys; Mitt. 1966 142: Caltex) oder noch weitere hinzugefügt werden (BGE 93/1967 II 165: Marine, 96/1970 II 403: Club). Es wird interessant sein zu verfolgen, ob die Ausführungen des Bundesgerichtes auch verallgemeinert werden können oder ob sie nur auf den vorliegenden Fall Anwendung finden, in welchem die Kennzeichnungskraft des Bildelementes als zweifelhaft angesehen wurde.

2. Die Begründung, warum das klägerische Sonnenzeichen als schwaches Zeichen mit entsprechend kleinem Schutzzumfang betrachtet wird, ist nicht sehr ausführlich ausgefallen. Dass das Motiv der Sonne für ein Reisebüro oder für Rheumawäsche naheliegend sein könnte, müsste noch nicht zur Folge haben, dass die Zeichen gleich ausgestaltet werden. Viele Wort- und Bildzeichen sagen etwas über die bezeichnete Leistung aus, wurden aber dennoch von der Praxis vorbehaltlos geschützt

(vgl. z.B. die Wortmarken BGE 79 II 98: Liliput, ZR 29 Nr. 83: Textil-Revue, 55 Nr. 58: Solis, Mitt. 1983 II 54: Therma; Bildmarken BGE 103 II 217: Schokoladen-Drageés, Mitt. 1984 333: Rolex-Krönchen). Im deutschen Recht ist die Sonne bisher einzig für Weine und alkoholfreie Getränke als von Natur aus schwaches Zeichen beurteilt worden (*Baumbach/Hefermehl*, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., 1985, N. 134 zu § 31 WZG). Selbst wenn von seiten der Beklagten offenbar zahlreiche Sonnenmotivbeispiele anderer Gewerbetreibender beigebracht wurden, ist angesichts der verschiedenen graphischen Ausgestaltung noch nicht begründet, warum bei drei konzentrischen Halbscheiben die Kennzeichnungskraft fraglich sein soll.

3. Bemerkenswert ist die Auffassung des Handelsgerichtes, dass nach Wettbewerbsrecht die Gebrauchsaufnahme für sich allein noch nicht zur Prioritätsbegründung genügen soll, sondern dass vielmehr erforderlich ist, dass der Gebrauch zu einer gewissen Verkehrsgeltung des Zeichens geführt hat. Damit wird an die ständige Rechtsprechung angeknüpft, wonach der wettbewerbsrechtliche Schutz des ausländischen Handelsnamens von dessen Gebrauch in nennenswertem Umfang abhängig gemacht worden ist (BGE 79/1953 II 314, 90/1964 II 199, 98/1972 II 62; Mitt. 1956 200). Das Bundesgericht hat die Übertragung dieses Grundsatzes auf den Schutz der nicht eingetragenen Marken zwar abgelehnt (BGE 102/1976 II 117: Silva II). Dessen Praktikabilität wird im Zusammenhang mit der hoffentlich baldigen Einführung des neuen Markenschutzgesetzes, das den Übergang vom Gebrauchsprinzip zum Eintragungsprinzip zur Folge haben wird, neu zu überdenken sein.

4. Unerörtert blieb offenbar die Frage, ob das Sonnenzeichen von Jelmoli, das sich zum eigentlichen Signet für seine beachtliche Reiseveranstalter- und Reisebüro-tätigkeit entwickelt hat, nicht zum geschützten Persönlichkeitsgut der Klägerin gehört. Das Bundesgericht hat ja in BGE 108 II 244 anerkannt, dass Werbemittel unter Umständen zum Kreis der persönlichkeitsrechtlich geschützten Güter gezählt werden können mit der Wirkung, dass sie ohne Zustimmung des Berechtigten nicht reproduziert werden dürfen. Zu solchen wäre möglicherweise auch das vorliegende Sonnensignet zu zählen gewesen.

Indessen dürfte der Schutzzumfang von Persönlichkeitsgütern eher enger sein als derjenige von wettbewerblichen Kennzeichen. Zum mindesten bezüglich des auf der gleichen Grundlage beruhenden Firmen- und Namensschutzes hat die Praxis wiederholt betont, dass dieser weniger weit gehe als der wettbewerbsrechtliche Schutz (BGE 40 II 130, 605, 54 II 126, 74 II 242, 79 II 189, 85 II 329, 88 II 374; Mitt. 1969 98, 1976 233).

Der kleinere Schutzzumfang des Persönlichkeitsrechtes, gepaart mit dessen sachlich unbeschränktem Geltungsbereich, scheint das Korrelat zum beschränkten sachlichen Geltungsbereich der Immaterialgüterrechte (Warenähnlichkeit, Wettbewerbsverhältnis) und ihrer strengen Beurteilung der Verwechselbarkeit zu sein.

Lucas David

*Art. 55 CC, 562 et 567 al. 1 et 3 CO – “SOCIETE EN NOM COLLECTIF”*

- *Les associés d'une société en nom collectif ont qualité pour défendre dans une procédure fondée sur la loi sur la concurrence déloyale et ayant pour objet des actes que les associés auraient commis en qualité de représentants de la société en nom collectif.*
- *Im Verfahren betreffend unlauteren Wettbewerb kommt den Gesellschaftern einer Kollektivgesellschaft dann die Passivlegitimation zu, wenn dieses Handlungen zum Gegenstand hat, die sie in Vertretung der Gesellschaft getätigt haben.*

Ordonnance de la Cour de justice civile de Genève du 10 avril 1985 dans la cause L. S.A. et P. S.A. c. P., C. & P., P. et C.

*Extrait des considérants:*

1. Si la société en nom collectif peut être actionnée en justice (art. 562 CO) en raison de sa responsabilité contractuelle et délictuelle directe (art. 567 al. 1 et 3 CO), le principe de la solidarité entre la société et les associés n'enlève pas à ces derniers la qualité pour défendre en justice, pour autant que leur responsabilité soit engagée selon le principe de la subsidiarité (*R. Patry, Droit suisse des sociétés, t. I, p. 306*). En l'espèce, sont cités à titre d'auteurs ou de coauteurs supposés d'actes de concurrence déloyale qu'ils auraient commis en qualité de représentants de la société en nom collectif, laquelle n'est pas une personne morale au sens de l'art. 55 CC et dont ils ne sont pas des organes: ils ont donc la qualité pour défendre à la requête (*Bruno von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 184, ch. IV, Nos. 58 ss.; O.A. Germann, Concurrence déloyale, p. 334–337*).

*Art. 1 al. 1, art. 2 al. 2 et art. 20 al. 1 lit. a et al. 2 OL – “OFFRE SPECIALE”*

- *Pour juger de la conformité d'une annonce à l'ordonnance sur les liquidations et opérations analogues, il s'agit de savoir si le cercle des acheteurs intéressés est amené à croire qu'il ne pourra ultérieurement plus acheter la marchandise annoncée à des conditions aussi favorables que pendant la durée de l'offre spéciale (c. 2a).*
- *Le fait qu'il ne soit pas expressément indiqué que les rabais sont limités dans le temps importe peu (c. 2b).*
- *Bei der Beurteilung der Übereinstimmung einer Bekanntmachung mit der Ausverkaufsordnung ist zu prüfen, ob der interessierte Käufer zur Annahme verleitet werde, er könne die angepriesene Ware zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zu derart günstigen Konditionen erwerben, wie dies während der Geltungsdauer des Sonderangebotes möglich wäre.*

- *Bedeutungslos ist, dass im Sonderangebot nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, die Rabatte seien zeitlich limitiert.*

Arrêt du tribunal cantonal (cour de cassation pénale) du canton de Neuchâtel du 12 avril 1984 dans la cause Heil (RJN 1984 105)

*Extrait des considérants:*

2. a) L'art. 20 al. 1 lit. a OL punit des arrêts ou de l'amende celui qui, intentionnellement, annonce publiquement une vente non autorisée, bien que soumise à ladite ordonnance. L'al. 2 du même article punit cet acte de l'amende lorsque l'auteur a agi par négligence. Selon l'art. 1 al. 1 OL, sont soumises à l'ordonnance les ventes au détail pour lesquelles les acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement. Ces ventes comprennent, outre les liquidations proprement dites, les opérations analogues dites "ventes spéciales" visées par l'art. 2 al. 2 OL et qui n'ont pas pour but exclusif l'écoulement complet de certains stocks déterminés, par exemple les ventes avec rabais extraordinaires, les ventes-réclames, ainsi que toutes autres opérations exécutées sous des désignations analogues.

Pour juger de la conformité d'une annonce à l'ordonnance, l'importance réelle de l'avantage importe peu. Est décisive en revanche l'impression que produit l'offre sur le public. Il s'agit de savoir si le cercle des acheteurs intéressés est amené à croire qu'il ne pourra ultérieurement plus acheter la marchandise annoncée à des conditions aussi favorables que pendant la durée de l'offre spéciale (ATF 103 IV 217, 93 IV 109 et la jurisprudence citée).

b) Le catalogue en cause constitue manifestement l'annonce publique d'une vente au détail et les articles proposés n'appartiennent pas à la catégorie d'objets de consommation non soumis à l'ordonnance selon l'art. 3 lit. a de celle-ci. Il reste à déterminer s'il offrait — ou laissait penser qu'il offrait — aux acheteurs des avantages momentanés. A cet égard, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le cas d'une "offre spéciale" et elle a retenu que l'adjectif "spécial", qui désigne une chose particulière ou une catégorie particulière de choses, par opposition à général, commun ou normal, sert à qualifier quelque chose d'exceptionnel, sans quoi on ne verrait pas pourquoi le commerçant mettrait son offre en évidence. En outre, les termes d'"offre spéciale" s'apparentent à ceux de "ventes spéciales" qui, dans l'art. 2 al. 2 OL, servent précisément à désigner les ventes de soldes et autres opérations analogues et c'est bien l'adjectif "spécial" qui qualifie ce type d'opération et non le mot "vente". Le lecteur moyen ne pouvait s'y tromper, même si l'intimé parlait d'une "offre" spéciale au lieu d'une "vente" (arrêt du 17 mai 1978 Ministère public contre Tribunal de police du district de Neuchâtel en la cause Tinembart). Par conséquent, l'annonce distribuée par l'intimé constitue une vente spéciale nécessitant un permis au sens de l'OL. Le fait que l'intimé n'ait pas expressément indiqué que les rabais étaient limités dans le temps importe peu, dès lors que l'impression globale produite par l'annonce laissait penser aux destinataires qu'il s'agissait d'une offre inhabituelle à saisir.

*Art. 20 et 26 ch. 5 OL – “VENTE A MORTEAU”*

- *Les ventes qui ont lieu à l'étranger ne sont pas soumises à l'ordonnance sur les liquidations et opérations analogues.*
- *Le canton de Neuchâtel n'ayant pas fait usage de la possibilité de soumettre à un permis l'annonce publique de ventes au sens de l'art. 1er OL qui ont lieu sur le territoire étranger avoisinant, l'annonce publique au Locle d'une vente au détail de marchandises à Morteau (France), pour laquelle l'acheteur se voit offrir des avantages momentanés, n'est pas punissable.*
- *Die Ausverkäufe, welche im Ausland stattfinden, sind der Ausverkaufsordnung nicht unterstellt.*
- *Der Kanton Neuenburg hat von der Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, die öffentliche Ankündigung von Ausverkäufen gemäss Art. 1 AO, die im benachbarten Ausland stattfinden, der Bewilligungspflicht zu unterstellen. Der in Le Locle öffentlich angekündigte, in Morteau (Frankreich) stattfindende Detailverkauf von Waren, für die dem Käufer vorübergehende, sonst nicht gewährte Vergünstigungen gewährt werden, ist nicht strafbar.*

Arrêt du tribunal cantonal (cour de cassation pénale) du canton de Neuchâtel du 6 mars 1984 dans la cause Bobillia (RJN 1984, 106)

Pierre Bobillier tient un magasin d'articles de sport à Morteau/France. Au printemps 1983, il a distribué par la poste à un nombre indéterminé de personnes du Locle un prospectus de quatre pages au recto duquel il annonçait des réductions de prix limitées dans le temps sur quatre articles de sport vendus dans son magasin.

Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Locle, Pierre Bobillier fut condamné à fr. 200.— d'amende pour n'avoir pas sollicité l'autorisation requise par l'ordonnance fédérale sur les liquidations et opérations analogues.

Saisie d'un pourvoi interjeté par Pierre Bobillier, la Cour de cassation pénale cassa le jugement entrepris et acquitta le recourant. (*Résumé.*)

*Extraits des considérants:*

2. Se fondant sur les art. 17 à 19 de la loi sur la concurrence déloyale, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur les liquidations et opérations analogues (OL) qui prévoit que les ventes au détail pour lesquelles l'acheteur se voit offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne lui accorderait pas ordinairement sont soumises à un permis délivré par l'autorité cantonale compétente et donnent le droit d'annoncer la vente dans la Suisse entière. L'art. 20 de l'ordonnance dispose que sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui, intentionnellement, annonce publiquement une vente non autorisée bien que soumise à la présente ordonnance.

Contrairement à ce que soutient le premier juge, il importe donc d'abord de déterminer si la vente est soumise à l'ordonnance. Or tel n'est pas le cas des opéra-

tions qui ont lieu à l'étranger. Il va de soi en effet qu'une autorité cantonale n'a pas à autoriser une entreprise étrangère à vendre à l'étranger à certaines conditions.

Pour éviter néanmoins une concurrence étrangère qui pourrait être dommageable, le Conseil fédéral a habilité les cantons à déroger, par prescriptions, aux dispositions de l'ordonnance et à soumettre à un permis l'annonce publique de ventes au sens de l'art. 1er qui ont lieu sur le territoire étranger avoisinant (art. 26 ch. 5 OL). Si certains cantons frontaliers ont fait usage de cette possibilité (cf. *von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 236), le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel dans son arrêté d'exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les liquidations et opérations analogues n'a pas jugé utile d'y recourir.

Il suit de là que l'annonce publique dans le canton de Neuchâtel d'une vente au détail de marchandises à Morteau, pour laquelle l'acheteur se voit offrir des avantages momentanés, n'est punissable ni en vertu de l'ordonnance sur les liquidations et opérations analogues ni en vertu du droit neuchâtelois.

*Art. 44 BG über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (EMKG) – "GOLDBESTECK"*

- *Wer in Inseraten vergoldetes und versilbertes Besteck unter der Bezeichnung "Goldbesteck" bzw. "Silberbesteck" anbietet, erfüllt den Tatbestand von Art. 44 EMKG. Diese Strafbestimmung erfasst nicht nur die Verwendung gesetzwidriger bzw. zur Täuschung geeigneter Angaben auf der Ware selber, sondern auch die Verwendung solcher Bezeichnungen in Inseraten.*
- *Celui qui, dans une annonce, offre des couverts dorés et argentés sous la désignation "couverts d'or" resp. "d'argent" se rend coupable d'infraction à l'art. 44 LCMP. Cette disposition pénale ne vise pas seulement l'usage de désignations illicites, c'est-à-dire susceptibles de tromper autrui, sur la marchandise elle-même, mais aussi l'usage de telles désignations dans des annonces.*

Urteil des Kassationshofes vom 26. November 1985 i.S. B. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Nichtigkeitsbeschwerde) (BGE 111 IV 180)

## VI. Buchbesprechungen

*Gerhard Schricker/Dieter Stauder (Hrsg.): Handbuch des Ausstattungsrechts. Der Schutz der nicht eingetragenen Marke und Ausstattung im In- und Ausland. Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag. Weinheim 1986, 1'238 Seiten, DM 248.—*

In dieser sowohl qualitativ wie quantitativ gewichtigen Festschrift wird der Geburtstag des unermüdlichen Professors Beier würdig akzentuiert. Den Herausgebern ist es gelungen, ein umfassendes Mosaik des weltweiten Ausstattungsschutzes zusammenzutragen.

In den Länderberichten werden Darstellungen zum Ausstattungsschutz in 21 Staaten, Staatengruppen und Kontinenten gegeben. Dabei fehlen weder die EWG-Länder, einschliesslich Griechenland, noch die nordischen Länder, Jugoslawien oder Japan. Die einzelnen Länderberichte haben einen Umfang zwischen 10 und 140 Seiten, was auf die zum Teil ausserordentlich gründliche Bearbeitung des Themas schliessen lässt.

Beispielhaft sei der 25 Seiten starke Bericht über die Schweiz herausgegriffen, der von Dr. Roland Knaak verfasst worden ist. In seinen Darlegungen berücksichtigt er etwa 20 schweizerische Autoren und die gesamte Rechtsprechung, wie sie in den bundesgerichtlichen Entscheidungen und den Schweizerischen Mitteilungen über Immaterialgüterrecht publiziert worden ist. Nach Ausführungen über den Begriff der Ausstattung und die Grundlage des Ausstattungsschutzes befasst sich der Autor mit dem Spannungsverhältnis zwischen den gewerblichen Schutzrechten und dem wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz. Er kommt zum zutreffenden Schluss, dass der Ausstattungsschutz in der Schweiz noch nicht über die Funktion eines reinen Kennzeichenschutzes hinausgekommen ist. Bei den Schutzvoraussetzungen wird dargelegt, dass der Schutz der Ausstattung nach schweizerischer Praxis entweder sofort kraft Originalität oder mit der Zeit kraft Verkehrsgeltung entstehe. Der Inhalt des Ausstattungsschutzes wird nach dem sachlichen und örtlichen Schutzbereich und der Verwechselbarkeit untersucht. Schliesslich wird noch der Schutz aufgrund der Generalklausel, insbesondere gegen planmässiges Heranschleichen, sowie der berühmten Ausstattung untersucht, wobei lakonisch festgestellt werden musste, die Voraussetzungen einer systematischen Ausstattungs-nachahmung seien ungewiss. Ein Überblick über die zivilrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen rundet das Bild ab.

Zusätzlich zu den Länderberichten wird in 10 Sonderberichten ein rechtsvergleichender Gesamtüberblick gegeben und aktuelle Spezialthemen wie Franchising, Charaktermerchandising, europäisches und internationales Recht ausführlich behandelt. Den 38 Autoren ist für ihre Sorgfalt und Mühe, mit welcher sie die interessante Gesamtschau ermöglichen, bestens zu danken.

Lucas David

*Hunziker, Manfred: Immaterialgüterrechte nach dem Tod des Schöpfers.* Schriften zum Medienrecht, Band 12, 310 Seiten (Bern 1983, Stämpfli), brosch. Fr. 58.—

Die hier anzuzeigende Zürcher Dissertation befasst sich nur beiläufig mit der Vererbung der gewerblichen Schutzrechte, da diese einerseits dogmatisch wenig Probleme biete und andererseits der Schöpfer im Zeitpunkt seines Todes meist nicht der Inhaber dieser Rechte sei. Während die materiellen Interessen sich erbrechtlich ohne Mühe erfassen lassen, ist das Erbrecht den ideellen Interessen nach Ansicht des Autors in keiner Weise gewachsen, was sich angesichts der Bedeutung der ideellen Interessen vor allem im Urheberrecht auswirkt.

In einem ersten Abschnitt (S. 27–138) behandelt der Autor Grundlagen des Immaterialgüterrechts, insbesondere die ideellen Interessen im Urheberrecht (*Droit moral*), sowie den Einfluss des Todes des Schöpfers auf Vertragsrechte. Der Autor kritisiert den Urheberrechtsentwurf, der die umfassende Rechtsübertragung nicht zulasse und Verträge über unbekannt neue Nutzungsarten verbiete. Beides könne im Einzelfall unbillig sein.

Der zweite Abschnitt ist dem Persönlichkeitsrecht, insbesondere jenem nach dem Tode, gewidmet (S. 139–260). Der Autor lehnt die These, das Persönlichkeitsrecht bestehe nach dem Tode fort, als juristisch fragwürdige Konstruktion ab (S. 175 f.). Das unübertragbare und unvererbliche Persönlichkeitsrecht erfordere eine Person als Rechtsträger, und eben diese Person verschwinde als Rechtsträger mit dem Tode (S. 180). Das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen werde zu einem nutzlosen Recht und als solches sinnlos, es sei als unzweckmässig abzulehnen (S. 182). In seiner Untersuchung der Dauer des *Droit moral* kritisiert der Autor das ewige *Droit moral* nach der französischen Rechtsauffassung als “idealistische Lebensfremdheit” (S. 230). In der weiteren Untersuchung kommt er zum Schluss, das *Droit moral* des Urhebers gehe beim Tode unter. Es transformiere sich in ein neues *Droit moral* bei den Hinterbliebenen oder beim Erben des Urhebervermögensrechts. Eine Wurzel des Ungenügens der monistischen Dogmatik sei, dass sie diesen Schluss nicht zu ziehen vermöge (S. 234). Die Befristung des *Droit moral* bilde eine dogmatische Schwäche der monistischen Konstruktion. Ideelle Interessen würden nicht an einem bestimmten Datum enden, es schwinde nach den Umständen ihrer Bedeutung. Nur der Tod könne sie plötzlich hinfällig werden lassen. Daher sei die dogmatisch unbedenklichste Lösung, das *Droit moral* mit dem Tode enden zu lassen (S. 243). Der Urheberrechtsentwurf wird vom Autor erneut kritisiert, er führe mit der monistischen Konzeption “leichtfertig” ein über den Tod dauerndes subjektives Recht ein (S. 260).

Im dritten Abschnitt (S. 261–310) behandelt der Autor schliesslich noch die ehgüterrechtliche Problematik der Immaterialgüterrechte (z.B. was ist Eigengut, was Errungenschaft) und die Vererbung der Immaterialgüterrechte, vor allem des Urheberrechts. Hier weist er unter anderem darauf hin, dass die Unübertragbarkeit des Urheberrechts gemäss dem Entwurf der erbrechtlichen Ordnung mehrfach in die Quere komme (S. 309), z.B. die Erbteilung erschwere (S. 300).

Die Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie zu den einzelnen Fragen eine klare Haltung einnimmt. Ob ihr die überaus scharf formulierte Kritik an abweichenden Meinungen zum Vorteil gereiche, ist in Zweifel zu ziehen. Die pointiert geäusserten Ansichten sind jedenfalls geeignet, die Diskussion im Rahmen der Urheberrechts-

revision anzuregen. Den Praktiker werden vor allem die Antworten im Bereich des Ehe- und Erbrechts interessieren.

Patrick Troller

*Rehbinder, Manfred (Hrsg.): Das Urheberrecht im Arbeitsverhältnis. Berichte über das Recht im Ausland als Beitrag zur schweizerischen Urheberrechtsreform.* Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht, Heft 22, 108 Seiten (Bern 1983, Stämpfli), brosch. Fr. 28.—

Ziel des Herausgebers dieses Sammelbandes ist es, die Arbeitsrechtler mit der für sie relevanten Materie des Urheberrechts vertraut zu machen und sie zu einer eigenständig überlegten rechtspolitischen Entscheidung in der Urheberrechtsform zu veranlassen. Der Sammelband will zeigen, dass es keinesfalls eine juristische "Naturnotwendigkeit" sei, das Urheberrecht im Arbeitsverhältnis originär in der Person des Arbeitnehmers entstehen zu lassen; es würden gute Gründe dafür sprechen, hier urheberrechtlich anders zu verfahren und das Recht am Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zuzusprechen.

*M. Rehbinder* befasst sich in seinem Beitrag "Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte im Arbeitsverhältnis" (S. 6–19) einleitend mit den zwei Hauptsystemen der westlichen Rechtsordnungen, dem französischen System einerseits, wonach das Urheberrecht in der Person des geistig Schaffenden entsteht und nur die Nutzungsrechte dem Arbeitgeber eingeräumt sind (Mehrzahl der westlichen Staaten inklusive Schweiz), und dem anglo-amerikanischen System (unter anderem USA, Grossbritannien, Kanada, Niederlande), das einen originären Rechtserwerb des Arbeitgebers vorsieht. Stellvertretend für die Staaten des französischen Systems stellt *Rehbinder* in der Folge die Rechtslage in der BRD eingehender dar. Abschliessend kommt er in seiner Kritik des französischen Systems zum Schluss, eine Rechtsänderung im Sinne des anglo-amerikanischen Systems wäre durchaus angebracht.

*R. Dittrich* behandelt in seinem Aufsatz die Urheberpersönlichkeitsrechte des Arbeitnehmerurhebers (S. 20–34) unter Einbezug des österreichischen Rechts. Er hält dazu fest, die grundsätzliche Wertung des österreichischen Urheberrechts verbiete es, das Urheberrecht ganz oder teilweise in der Person des Arbeitgebers entstehen zu lassen. Das Band zwischen dem Urheber und seinem Werk würde dadurch systemwidrig zertrennt. Zur Verfügung stehen würden ohne Systembruch Legalzession, Werknutzungsrecht und Werknutzungsbewilligung (S. 27).

*J. Barta* befasst sich unter dem Titel "Das Arbeitnehmerurheberrecht im sozialistischen Europa" (S. 35–100) mit der Rechtslage in sieben Staaten, nämlich DDR, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, UdSSR, Rumänien und Bulgarien. Gesetzgebung und Doktrin unterscheiden sich von Land zu Land sehr stark, so dass es *Barta* kaum möglich war, Gemeinsamkeiten in den Rechtsordnungen aller sozialistischen Länder herauszuarbeiten. *Barta* konzentrierte sich deshalb auf die Darstellung der Verschiedenheiten. In der DDR kann allein der Werkschöpfer das Urheberrecht originär erwerben (S. 37). Der Arbeitgeber erwirbt die Nutzungsrechte nicht kraft Übertragung, sondern kraft Gesetzes (S. 39). In der Tschechoslowakei kommen dem Arbeitgeber ex lege keine Urheberrechte an den Arbeitnehmerwerken zu (S. 53), das Urheberrecht im subjektiven Sinne verbleibt beim angestellten Urheber (S. 58).

In Polen steht dem Arbeitgeber oder Besteller das Urheberrecht insgesamt zu, mit Ausnahme der Urheberpersönlichkeitsrechte. Diese Lösung erscheint *Barta* unbegründet und bedenklich (S. 62). Wissenschaftliche Werke erfahren eine besondere Behandlung, indem der Arbeitgeber nicht originär das Urheberrecht erwirbt, sondern nur ein zeitlich beschränktes Erstveröffentlichungsrecht erhält (S. 64). In Ungarn kann der Arbeitgeber die Urheberrechte an einer Dienstschöpfung nur aufgrund eines Vertrages mit dem Urheber erwerben (S. 68). In Bulgarien steht dem Urheber eines Dienstwerkes das Urheberrecht nach den allgemeinen Regeln zu; für den Arbeitgeber sind eine Reihe von Nutzungsrechten an diesen Werken vorgesehen (S. 95).

*H. Saito* führt in seinem Beitrag "Der Arbeitgeber als Urheber oder Inhaber des Urheberrechts" (S. 101–108) einleitend aus, das japanische Urheberrechtsgesetz sehe einen originären Rechtserwerb durch den Arbeitgeber vor, so dass dieser die Rechtsstellung des Urhebers innehat (S. 101). Allerdings betrachte das japanische Urheberrechtsgesetz den Arbeitgeber bald als eigentlichen Urheber, bald als blossen Urheberrechtsträger (S. 100 f.) – zwei Varianten, die *Saito* in der Folge näher darstellt. Der Arbeitgeber habe die Möglichkeit, die Rechtsstellung des Urhebers zu erwerben, obwohl er nicht der Werkschöpfer und keine natürliche Person ist. Diese Regelung werde jedoch nicht immer und auf jedes vom Arbeitnehmer geschaffene Werk angewandt. *H. Saito* geht noch besonders auf den Spezialfall der Filmproduktion ein, wo der Arbeitgeber das Urheberrecht am Filmwerk von Gesetzes wegen originär erwirbt (S. 106 f.).

Nachdem der Urheberrechtsentwurf von den eidgenössischen Räten an die Verwaltung zurückverwiesen wurde, wird – nicht nur den Arbeitsrechtlern – genug Zeit bleiben, um die in diesem Sammelband diskutierte rechtspolitische Frage für die Schweiz nochmals zu überdenken.

Patrick Troller

*Davies, Gillian/Rauscher auf Weeg, Hans Hugo von: Das Recht der Hersteller von Tonträgern. Zum Urheber- und Leistungsschutzrecht in der Europäischen Gemeinschaft.* Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München, Heft 21, 256 Seiten (München, 1983, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung), brosch. Fr. 120.–

Diese Studie wurde von den Verfassern auf Anregung der Vereinigung der Landesgruppen der IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) in den Europäischen Gemeinschaften zur Vorlage bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften erarbeitet. Die Autoren vertreten jedoch ihre persönlichen Rechtsauffassungen. Es ist ein Beitrag zur Diskussion über eine mögliche Harmonisierung oder Rechtsvereinheitlichung des Urheberrechts in der Europäischen Gemeinschaft, ausgelöst durch die von *A. Dietz* im Auftrag der Kommission ausgearbeitete Studie "Urheberrecht in der Europäischen Gemeinschaft".

Die Autoren stellen in einem ersten Teil (S. 5 – 46) allgemeine Betrachtungen zum "Dietz-Report" an. Sie finden es bedauerlich, dass *Dietz* die Rechte der Tonträgerhersteller nicht behandelt hat, weil damit wichtige Bereiche auf dem Gebiet

des musikalischen Urheberrechts unberücksichtigt geblieben seien (S. 6 f.). Sie sind der Ansicht, gerade auf dem Gebiet der Leistungsschutzrechte würden keine unüberwindlichen Schwierigkeiten für eine Rechtsangleichung auftreten (S. 16). In der Folge vervollständigen die Autoren den Dietz-Report durch die Darstellung der Rechte der Hersteller von Tonträgern und der Interpreten.

In Teil II analysieren sie das Verhältnis des internationalen Konventionsrechts der Urheberrechts- und Leistungsschutzabkommen zum Recht der Europäischen Gemeinschaft (S. 47–65). Die Autoren meinen, die Europäische Gemeinschaft würde ihre Ziele und Aufgaben zur Rechtsangleichung der Rechte ihrer Mitgliedsstaaten erreichen, wenn sie die gemeinschaftliche Mitgliedschaft ihrer Staaten im Rom-Abkommen und im Genfer Tonträger-Abkommen durch eine Richtlinie, begleitet von einer Empfehlung zum Beitritt, sicherstellen würden (S. 61 f.).

In Teil III (S. 66–124) wird der Rechtsschutz der Interpreten und Hersteller von Tonträgern in den – damals noch neun – Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Rom-Abkommen, Genfer Tonträger-Abkommen, einzelstaatliche Gesetzgebung und Rechtsprechung, Ausübung des Zweitwiedergaberechts an Tonträgern) dargestellt.

Sonderprobleme der Tonträgerhersteller (Verbreitungsrecht und seine Erschöpfung, Vervielfältigung von Tonträgern und Bildtonträgern zum eigenen oder persönlichen Gebrauch, Schutzdauer der Hersteller von Tonträgern) werden in einem vierten Teil behandelt.

Teil V (S. 170–185) enthält die Schlussfolgerungen und Verfahrensvorschläge der Autoren; sie werden gefolgt von einem umfassenden Anhang-Teil.

Die Studie gibt einen ausgezeichneten, fundierten Überblick, die Sprache ist klar, und die verschiedenen Einzelfragen sind vorbildlich übersichtlich dargestellt. Das ausführliche, stark nach Ländern gegliederte Sachverzeichnis macht die Benutzung dieses Buches als Nachschlagewerk für den schweizerischen Praktiker, der sich rasch rechtsvergleichend umsehen will, bestens geeignet.

Patrick Troller

*Ritscher, Michael, Dr. iur.: Der Schutz des Design (zum Grenzbereich von Muster-/Modellrecht und Urheberrecht in der Schweiz).* Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, hrsg. von Prof. Dr. M. Rehbinder und PD Dr. Wolfgang Laese, Heft 14, Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern 1986, 148 Seiten, brosch. Fr. 45.–/DM 52.–

Die Leistung des Designers, die industrielle Produktgestaltung, ist wirtschaftlich wichtig, aber auch kulturell bedeutsam. Der Anspruch des Designers auf wirksamen Schutz gegen Plagiate gilt als anerkannt; hierzu bietet sich neben dem durch die Pariser Verbandsübereinkunft internationalisierten Muster-/Modellrecht auch das in der Berner Übereinkunft standardisierte Urheberrecht an. Obwohl nach geltendem und zukünftigem Gesetzesrecht ein bestehender oder möglicher Muster-/Modellschutz den oft attraktiveren Urheberrechtsschutz theoretisch nicht ausschliesst, wird in der Schweizer Rechtspraxis die Schutzvoraussetzung der "Individualität" bei Werken der "angewandten Kunst" mit einer anderen Elle gemessen als bei den übrigen Werkarten des Urheberrechtsgesetzes. Ziel der vorliegenden

Arbeit ist es, die Besonderheiten des schweizerischen Muster-/Modellgesetzes darzustellen und einen theoretisch fundierten, aber dennoch praktikablen Lösungsvorschlag zur Beurteilung des urheberrechtlich relevanten Werkbegriffs für die industrielle Produktgestaltung zu entwickeln. Zudem werden spezifische Probleme der Rechtsnachfolge des Designers behandelt, der in einem Auftrags-, Werkvertrags- oder Arbeitsverhältnis steht.

*Bogler, Anja, Dr. iur.: Schadenersatz wegen unwahrer Presseveröffentlichungen im amerikanischen Recht.* Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, hrsg. von Prof. Dr. M. Reh binder und PD Dr. Wolfgang Larese, Heft 17, Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern 1986, 184 Seiten, brosch. Fr. 42.—/DM 50.—

Seit fast 200 Jahren ist die Pressefreiheit in der US-Verfassung garantiert. Dies hinderte die amerikanischen Gerichte indes nicht, die Medien wegen unwahrer Berichterstattung ohne Rücksicht auf ihr Verschulden zur Schadenersatzleistung zu verurteilen.

Die Wende kam 1964. Am 9. März 1964 leitet der US Supreme Court mit der bahnbrechenden Entscheidung "*New York Times Co. v. Sullivan*" eine Reihe von Urteilen ein, durch die das "defamation"-Recht grundlegend geändert wird. Unter Berufung auf die verfassungsrechtlich garantierte Pressefreiheit schränkt der Supreme Court die Haftung für rufschädigende Äusserungen drastisch ein. Fortan muss ein Kläger der Presse nachweisen, dass sie "knowingly or with reckless disregard of the truth" gehandelt hat, dass sie die Unwahrheit ihrer Veröffentlichung kannte oder sich der Wahrheit leichtfertig verschlossen hat.

*Tatsächliche Folge* der "New York Times"-Entscheidung ist, dass von 1965 bis heute die meisten gegen die Medien geführten "defamation"-Klagen abgewiesen worden sind.

Als *rechtliche Folge* brachte die "New York Times"-Entscheidung eine Reihe von offenen Fragen und neuen Problemen mit sich. So ist zum einen der Anwendungsbereich des "New York Times"-Standards noch nicht abschliessend geklärt; kommt das Verschuldenserfordernis nur den Medien zugute oder auch anderen Beklagten? Inwieweit gilt das Verschuldenserfordernis für Verletzungen des "right of privacy" durch unwahre Darstellungen? Zum andern stellt sich nach der Supreme-Court-Entscheidung von 1964 die Frage, ob Schadenersatz als die nach herkömmlichem Recht einzige zivilrechtliche Rechtsfolge bei "defamation"-Klagen in Zukunft genügt, um ausreichenden Schutz gegen rufschädigende unwahre Tatsachen zu gewährleisten; soll der rufgeschädigte Kläger total schutzlos sein, nur weil der Beklagte die unwahre Behauptung in gutem Glauben aufgestellt hat?

Auf alle diese Fragen gibt das vorliegende Werk eine Antwort. Es ist damit die erste umfassende Darstellung des Anwendungsbereichs der "New York Times"-Doktrin und der Folgeprobleme, die sie nach sich gezogen hat.

Besonders für Anwälte und die Medien interessant ist der abschliessende Blick auf die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland. Aus dieser vergleichenden Darstellung können sie erkennen, ob und inwieweit die starke rechtliche Stellung der Medien in den USA "importierbar" ist.

*Kälin, Urs Peter, Dr. iur.: Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch bei der Werkverwertung mit Hilfe des Satellitenrundfunks und der Kabelweiterverbreitung. Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, hrsg. von Prof. Dr. M. Rehbinder und PD Dr. Wolfgang Larese, Heft 15, Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern 1986, 189 Seiten, brosch. Fr. 48.—*

Basierend auf den im ersten Teil erarbeiteten Grundlagen technischer und rechtlicher Natur befasst sich der Verfasser im Hauptteil dieser Arbeit mit der Frage, wieweit die bisherigen Mechanismen der Festlegung einer angemessenen Sende-rechtsvergütung durch neue Medien beeinflusst werden. Ausgangspunkt ist die Frage, wodurch sich der Anspruch der Urheber, für die Nutzung ihrer Werke in Rundfunk-sendungen entschädigt zu werden, rechtfertigt. Die dogmatische Begründung für den Entschädigungsanspruch findet sich im Genuss urheberrechtlicher Werke durch den einzelnen Rundfunkkonsumenten. Über ein Stufensystem wird der Rundfunk-konsum des einzelnen mittelbar erfasst und dem Urheber dafür ebenfalls mittelbar eine Vergütung zugewiesen. Der Autor fordert nun, dass die Höhe der Urheber-vergütungen konsequent immer davon abhängen soll, in welchem Ausmass Sen-dungen empfangen und darin genutzte Werke konsumiert werden. Die Anzahl der mit einer Sendung tatsächlich erreichten Rundfunkempfänger soll die Höhe der Urheberrechtsvergütung bestimmen.

Im folgenden wird die Einführung eines neuen Systems der Vergütung des Rund-funkempfanges wie der Urheberentschädigung gefordert. Es werden Lösungsvor-schläge erarbeitet, welche verschiedene der heute noch bestehenden Streitpunkte auszuschalten vermögen, sich aber dennoch de lege lata verwirklichen lassen.