

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Heft 1 1990 Fascicule 1

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

Le sort des licences de brevets en droit communautaire 11
EDOUARD PETITPIERRE, Lausanne

Der Ausländer im deutschen Wettbewerbs- und Kennzeichnungsrecht 17
ALEXANDER REUTER, Düsseldorf

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse 37

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /
Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux 37

«IKS». Keine ausreichende Bekanntheit des Kürzels «IKS»
für die interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel. 37
KG ZG, 3. Abt., vom 23. November 1989

«BUFFET». Terme générique dans une enseigne. 44
ATF du 12 mars 1981

«3 SUISES». Anspruch der Tochtergesellschaft auf den gleichen Namen
wie die ausländische Muttergesellschaft? 47
BG vom 7. August 1986

«GUARINO». Gebrauch des Familiennamens in der Firma AG. 49
ER am HG AG vom 4. April 1989

«BGG». Subsidiarité du recours de droit administratif. 51
ATF du 24 mai 1989

Risque de confusion / Verwechslungsgefahr	53
«ALLIGATOR».	53
ATF du 13 décembre 1988	
«CARGO CONTROL». Verwechselbarkeit der Firmen CCC Cargo Control Consulting Ltd. und Cargo Control & Inspection Zug AG.	55
KG ZG, vom 6. April 1989	
«CITE».	59
CJ GE du 25 novembre 1988	
«EN 5 SEC». Rapport de concurrence.	61
ATF du 16 septembre 1988	
«FINORTRUST II».	66
ATF du 7 avril 1989	
«FUSTERIE».	68
CJ GE du 10 mars 1989	
«GROUP». Péremption.	70
CJ GE du 10 février 1989	
«LEMANO».	74
ATF du 16 janvier 1986	
«POLE».	76
CJ GE du 16 décembre 1988	
«TROPICALFRUITS». Raison de commerce générique.	77
ATF du 12 septembre 1988	
II. Urheberrecht / Droit d'auteur	81
«CONCEPT GLOBAL». Protection des logiciels.	
Cession implicite du droit à l'employeur. Mesures provisionnelles.	81
TC VD du 10 avril 1987	
«GALERIEPROSPEKT». Abbildung geschützter Bildwerke in einem Prospekt.	85
OG ZH vom 29. Juni 1989, mit Anmerkung	

	5
III. Markenrecht / Marques	90
«FLORIMAR». Défait d'usage. Droit à la marque. TC BE du 21 septembre 1988	90
«SWATCH / Othmar's WATCH». Fehlende Verwechselbarkeit zwischen diesen Marken. OG BL 17. Januar 1987	93
«DAB/TAB». Verwechselbarkeit der Biermarke DAB mit der Marke TAB, beansprucht für alkoholfreie Erfrischungsgetränke. HG ZH vom 19. Dezember 1989	96
«HOPFENPERLE». Grenzen der Serienverbundenheit. OG SO vom 9. Mai 1989	103
«AROMA». Anforderungen an den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens. BG I. Ziv. Abt. vom 12. Januar 1989	107
«CHICAGO PIZZA». Dénomination géographique. ATF du 10 avril 1989	110
«TRA». Wiedereintragung im Handelsregister. Löschung der Marke einer gelöschten Gesellschaft. BGE vom 4. September 1989	110
«ROADSTAR». Séquestre pénal. TA TI du 13 janvier 1986	113
«EAU SAUVAGE II». Verletzung eines Lizenzvertrages. Kass. Ger. ZH vom 26. Juni 1989	115
«ATREXA». Envoi de Suisse à l'étranger de marchandises revêtues illégalement d'une marque. ATF publié du 20 septembre 1989, avec commentaire de D.C. Maday	119
IV. Modellschutz / Dessins et modèles	124
«UHRENFÄLSCHUNG». Warenfälschung durch Abänderung von Uhrenbestandteilen. Amtsgerichtsprä. SO vom 2. Mai 1988	124

V. Patentrecht / Brevets	126
«SÜSSSTOFFMISCHUNG». Prüfung auf Erfindungshöhe. Bedeutung von Fachrichtervoten und deren Überprüfbarkeit durch das Kassationsgericht resp. Bundesgericht. Voraussetzungen zum Anspruch auf Stellungnahme zu Fachrichtervoten durch die Parteien. Überprüfbarkeit der tatsächlichen Feststellungen durch das Bundesgericht. Überraschungseffekt allein ist keine schöpferische Leistung.	126
HG ZH vom 8. Dezember 1987; KG ZH vom 7. Juni 1987; BGE vom 17. November 1989	
mit Anmerkung Lucas David	
«EROWA». Expertise judiciaire. Brevetabilité.	138
CJ GE du 16 septembre 1988	
«KASCHIERTE HARTSCHAUMPLATTEN». Patentverletzung. Nachahmung. Einschränkung auf Bereicherung der Technik. Überprüfung durch das Bundesgericht.	141
BGE vom 16. November 1989	
«VERFAHRENSPATENTE». Beweiserleichterungen beim Nachweis der Verletzung von Verfahrenspatenten.	145
BGE vom 19. April 1989	
«PFIZER». Glaubhaftmachung und Beweislast bei der Verletzung eines patentierten Verfahrens zur Herstellung eines bekannten Erzeugnisses.	150
BGE 19. April 1989	
«WIDERKLAGE». Zuständigkeit einer Widerklage gegen den ausländischen Kläger.	157
HG AG vom 6. April 1987 (Anmerkung von Christian Englert)	
«DOXYCYLIN». Vorsorgliche Massnahme. Glaubhaftmachung der Patentverletzung.	161
Verfügung HG ZH vom 20. April 1989	
«KOMPOSTIERUNGSANLAGE». Vorsorgliche Massnahme. Nicht leicht wiedergutzumachender Schaden.	170
Verfügung HG SG vom 14. Dezember 1988	
«VOGUE». Vraisemblance de la nullité du brevet. Arbitraire. Mesures provisionnelles.	174
ATF du 17 novembre 1988	

«PULVERPUNKT». Mesures provisionnelles sur la base d'un brevet échu. TA TI du 20 septembre 1988	177
«CUTTER». Arbeitnehmererfindung. KG SG II. ZK vom 20. November 1987	178
«TERRITORIALITÄT». Inverkehrbringen in der Schweiz. BGE vom 7. Juni 1989 (Verweis auf Publikation)	181
VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale	182
«ALEXIA». Vente à perte. CJ GE du 27 janvier 1989	182
«BAUMWOLLPUTZ». Irreführende Werbung. Massnahmeverfügung. ER am HG SG vom 27. Juni 1988	184
«CONTAINERS». Communication relative à des mesures provisionnelles. CJ GE du 13 janvier 1989	187
«SWISS RESIDENCE II». Kein Feststellungs- und Publikationsanspruch des Konsumenten. BG vom 24. Oktober 1989	193
«KATALOGFOTO III». Zur Übernahme von Abbildungen, Masszeichnungen und Produktkennzeichnungssysteme und zu einem Abwerbersuch. BezGer Bülach vom 2. September 1985	196
«SAUCE FÜR SPAGHETTI BOLOGNESE». Täuschende Bezeichnung für Tomatensauce. KG ZG vom 23. Februar 1989	202
«LEDERLAND». Schutz der Geschäftsbezeichnung «LEDERLAND». ER am HG SG vom 4. April 1989	205
«ORIO II». Abrechnungspflicht bei nicht zustande gekommenem, schriftlichen know-how-Lizenzvertrag. HG SG vom 9. November 1989	210
«CLUB-EINSTIEGSANGEBOT». Lockvogelwerbung eines Discount-Clubs. Massnahmeverfügung. Präsident HG AG vom 29. Dezember 1989	219

«PATENTVERWARNTUNG». Vorsorgliche Massnahmen gemäss UWG. BGE vom 28. Oktober 1987	226
«FILTRO». Mise en garde sans fondement. CJ GE 10 juin 1988	231
«EXPOVINA». Wann ist ein Gerichtsstand am Ort der Geschäftsniederlassung gegeben? HG ZH vom 9. September 1986	232
«ORDRE DES AVOCATS». Compétence matérielle fondée sur la loi cantonale d'application d'une loi fédérale abrogée. ATF du 21 juillet 1989	234
«DIOR-VERTRIEBSBINDUNG». Schutz eines selektiven Vertriebsystems. BGE vom 24. März 1988 (Verweis auf Publikation)	236

VII. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

über Firmenrecht:

«BUFFET»	44
«EN 5 SEC»	61

über Markenrecht:

«HOPFENPERLE»	103
«AROMA»	107

VIII. Buchbesprechungen 238

Martin-Achard, Edmond, La cession libre de la marque. Nachdruck 1990. (Lukas David)	238
Singer/Singer, Europäisches Patentübereinkommen.	238

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze	251
<i>La distribution sélective en droit suisse, nouveaux développements</i> JAQUES GUYET, Genève	251
<i>Stars' Wars: Die Verkommerzialisierung von Berühmtheiten</i> GARY M. ROPSKI (Chicago) und MARTIN KURER, Zürich	279
<i>Immaterialgüterrecht – Quo vadis?</i> <i>Entwicklungstendenzen im Immaterialgüterrecht</i> ROLAND GROSSENBACHER, Bern	297
<i>Mängel im Schutz des Geistigen Eigentums weltweit</i> THOMAS PLETSCHER, Zürich	313
 Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse	 327
 I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux	 327
 «CEBIT/EBIT». Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil bei grosser Verwechslungsgefahr. BG, I. Ziv. Abt., 29. November 1989 (mit Anmerkung Lucas David)	 327
 «KONSTRUKTIONSFIRMA». Zur Verwendung des eigenen Namens in der Firma einer AG. HG SG, vom 13. September 1984	 331
 «CURA-TREUINSTITUT». Die Firma «Intercura-Anstalt» ist mit der älteren Firma «Cura-Treuinstitut» verwechselbar. F.L. OGH, 1. Juli 1986	 334
 II. Urheberrecht / Droit d'auteur	 338
 «CHOREOGRAPHIE». Werk im Auftragsverhältnis. Zuordnung. Zürcher Schiedsgerichtsurteil vom 10. Januar 1990	 338

III. Markenrecht / Marques	342
«BIG STAR». Zur Schutzfähigkeit der Marke Big Star und deren Verwechselbarkeit mit Big Stuff. HG SG, 15. November 1989	342
«MEMBRA». Marque descriptive. ATF du 30 mars 1990	348
«BIOVITAL II». Imitation par BIOPHYTAL. Similitude de marchandises. ATF du 10 octobre 1988	348
«TANNER». Détermination équitable de l'existence et du montant du dommage. Responsabilité solidaire des contrefacteurs. ATF du 26 mars 1990	351
«EAU SAUVAGE III». Mise en circulation de marchandises revêtues d'une marque qu'on sait être contrefaite. Importations parallèles. Mise sur le marché d'une marchandise non conforme à l'original. CJ GE du 25 mai 1990	356
«TABLEAUX DE REFERENCE AUX PARFUMS D'AUTRUI II». Publicité comparative parasitaire. CJ GE du 11 mai 1990	360
«SCHAUMPAGNER». Incompétence des juridictions civiles pour connaître de violations de la LCDA. Protection absolue du nom des anciennes provinces françaises. CJ GE du 30 mars 1990 (avec note du Prof. F. Dessemontet)	371
IV. Patentrecht / Brevets	380
«INTERESSE AN TEILNICHTIGKEITSKLAGE». Zum Feststellungsinteresse an einer Patentnichtigkeitsklage. BG, I. Ziv. Abt., 24. Januar 1990	380
V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale	385
«FÜÜRWEHRMAA FLUMSER». Reklamehafte Übertreibungen der Werbeaussage. HG SG, ER, 21. Juli 1986	385

	249
«ORDRE DES AVOCATS II». Qualité pour agir d'une association professionnelle. Usage indu des titres «avocat» et «Maître».	394
CJ GE du 25 mai 1990	
«KUNDENZEITSCHRIFTEN». Veröffentlichung interner Geschäfts-schreiben. Kumulierung zweier Inserate identischer Zeitschriftenexemplare. Wiederholungsgefahr.	403
HG SG, Präsidium, 17. Februar 1986 und HG 14. Juli 1987	
«GARAGE DU ROC». Création d'une fausse impression. Exagération. Défense d'un acte précis. Constatation et publication. Détermination équitable du dommage.	412
TC NE du 10 avril 1989	
«GARAGE DU 1er MARS». Indications inexactes. Exploitation de la violation d'un contrat. Débauchage de personnel.	420
TC NE du 10 avril 1989	
«TERRIER». Débauchage de personnel.	425
CJ GE du 16 décembre 1988	
«COLT». Publicité pour une «série spéciale» de voiture.	426
JI VD du 7 mai 1990	
«EUROTAX». Verhältnis Urheberrecht zu UWG. Anwendungsbereich von Art. 5 c.	429
BezG Affoltern, ER, 20. Juni 1989, mit Anmerkung von Georg Rauber	
«QUELL-CODES». Glaubhaftmachung des Kopiervorwurfs.	441
OG BL vom 3. April 1990	
«AKER». Mesures provisionnelles; nécessité d'astreindre le requérant à fournir des sûretés?	442
ATF du 11 juillet 1988	
«GEM COLLECTION». Lotteriefähnliche Unternehmung. Schneeballsystem.	443
BezG Bülach, ER in Strafsachen, 8. Januar 1988	
«LIMITIERTE STÜCKZAHL». Definition einer Sonderleistung. Zeitliche Beschränkung im Sinne dieser Verordnung.	459
BezG Zürich, ER in Strafsachen, 15. Oktober 1987	

VI. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung*über Markenrecht:*

«TANNER»	351
«EAU SAUVAGE»	356
«TABLEAUX DE REFERENCE AUX PARFUMS D'AUTRUI II»	360
«SCHAUMPAGNER»	371

VII. Buchbesprechungen / Bibliographie

CEDIDAC, Lausanne, Die Revision des Urheberrechts: Erfahrungen im Ausland (Kolloquium 1989). (Christian Englert)	464
Guyet, Jaques, Les conditions générales, les conditions commerciales «abusives» et l'art. 8 LCD. (Christian Englert)	464
Rosenkranz, August, Handbuch über die Markeneintragung. (Christian Englert)	465
Tobler, Christa, Tauglichkeitsanalyse der Unterscheidungskriterien im Markenrecht. (Lucas David)	465
Troller, Alois und Patrick, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Auflage. (Christian Englert)	466
Woelfel, Helmut, Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie. (Lucas David)	466

Le sort des licences de brevets en droit communautaire

Edouard Petitpierre, avocat et Dr en droit, Lausanne

L'article 85 du Traité de Rome

Les règles de concurrence, on le sait, occupent une place de premier plan dans le Traité de Rome.

L'article 85 du Traité, dans son § 1er, condamne en termes très larges les ententes entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui faussent le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

Le § 2 prononce la nullité de ces ententes.

Le § 3 apporte toutefois quelques tempéraments à ces interdictions, en stipulant ce qui suit:

«Toutefois les dispositions du § 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,*
- à toute décision ou catégorie de décisions d'association d'entreprises, et*
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,*

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

- a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;*
- b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.»*

La mise en œuvre de l'article 85, § 3, du Traité

Lorsqu'elles passent des accords de licence pouvant avoir des répercussions à l'intérieur du Marché commun, les entreprises ont donc intérêt à bien connaître les règles adoptées par les autorités communautaires en application de l'article 85 du Traité, en particulier celles qui ont été dégagées du § 3.

Ce qu'il convient de retenir d'emblée, c'est que toute entente restrictive de concurrence n'est pas nécessairement nulle au regard de l'article 85. Elle peut éventuellement être «sauvée», c'est-à-dire bénéficier d'une exemption en vertu du § 3.

Les entreprises qui ne veulent pas courir le risque de voir leurs ententes frappées de nullité (avec amendes à l'appui!) ont dès lors intérêt à se mettre au bénéfice d'une exemption.

Au point de vue de la technique juridique, l'exemption des ententes, dans le domaine des licences de brevets, est organisée selon deux voies procédurales diffé-

rentes: celle de l'exemption individuelle, et celle, réglementaire, dite de l'exemption par catégorie.

Les exemptions individuelles

Les entreprises qui désirent obtenir une exemption individuelle doivent notifier leur entente à la Commission de Bruxelles. Cette formalité est la condition nécessaire de l'exemption.

La notification doit être faite sur une formule dite «Formulaire A/B», utilisable à la fois pour la demande d'attestation négative et pour la notification.

Le bénéfice de l'article 85 § 3 dépend dans une large mesure d'une appréciation des circonstances économiques par la Commission, en particulier de l'analyse du marché. Il s'ensuit que la décision d'exemption est toujours accordée pour une durée limitée, qu'elle peut être assortie de conditions ou de charges, et qu'elle peut être révoquée ou modifiée si la situation de fait évolue sensiblement.

En principe toute entente, quel que soit son objet, est susceptible d'être couverte par une exemption s'il est démontré ou s'il est à présumer qu'elle aura des effets favorables. Le «profit» visé au § 3 de l'article 85 du Traité peut être de nature très variée: baisse de prix, amélioration de la qualité, réponse plus rapide à la demande, plus grand choix de produits, régularité des approvisionnements, etc.

Les exemptions par catégories, à savoir celles qui sont traitées par voie réglementaire

Avec les années les demandes d'exemption individuelles affluèrent en tel nombre que la Commission fut habilitée à autoriser des exemptions par voie réglementaire.

C'est ainsi qu'a vu le jour, le 23 juillet 1984, le Règlement – dont nous allons parler plus en détail – «concernant l'application de l'article 85 § 3 du Traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevets», entré en vigueur de 1er janvier 1985 (cf. règlement no 2349/84, dans Journal officiel des Communautés européennes du 16 août 1984).

Ce Règlement, qui s'applique aux accords de licence auxquels ne participent que deux entreprises, énumère successivement:

- les clauses qui bénéficient de plein droit de l'exemption (art. 1er),
- celles que nous appellerions «neutres» (art. 2),
- celles qui empêchent l'exemption (art. 3),
- les cas-limites (art. 4).

Examinons dans le même ordre ces quatre sortes de clauses.

a) Clauses des accords de licence bénéficiant de l'exemption.

Elles sont énumérées à l'article 1er; ce sont essentiellement celles qui caractérisent la *licence exclusive* ou qui en constituent le prolongement.

Ce sont notamment:

1) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d'autres entreprises à exploiter l'invention dans le territoire concédé au licencié – tant et aussi longtemps toutefois que le brevet concédé demeure en vigueur;

2) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-même l'invention concédée – mais, là encore, tant et aussi longtemps que le brevet demeure en vigueur;

3) l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter l'invention concédée dans les territoires réservés au donneur de licence- tant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence se trouve protégé par des brevets parallèles;

4) l'obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ni utiliser le produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun – tant et aussi longtemps que dans ces territoires le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles;

5) l'obligation pour le licencié de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun – là encore, tant et aussi longtemps que dans ces territoires le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles;

6) l'obligation pour le licencié de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun, à la condition que cette obligation soit limitée à une période n'excédant pas 5 ans à compter du jour où le produit est mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du Marché commun, avec la même réserve qu'aux chiffres 4 et 5: tant et aussi longtemps qu'existe dans ces territoires une protection du produit par des brevets parallèles;

7) l'obligation pour le licencié d'utiliser la marque du donneur de licence pour désigner le produit, à la condition toutefois que le licencié ne soit pas privé du droit d'indiquer que lui-même fabrique le produit sous licence.

Pour qu'il y ait exemption dans les cas visés aux chiffres 2, 3, 5 et 6, il y a encore une condition supplémentaire: le licencié doit fabriquer lui-même le produit sous licence, ou le faire fabriquer par une entreprise qui lui soit liée, ou par un sous-traitant.

b) *Clauses «neutres».*

Il s'agit de clauses qui, en principe, ne sont pas restrictives de concurrence. Elles sont énumérées à l'article 2. Leur liste n'est pas exhaustive. Normalement ces clauses ne devraient pas être visées par le Règlement. Mais il n'était peut-être pas inutile de les citer, dans un souci de sécurité juridique. La Commission s'en justifie d'ailleurs

en disant (art. 2 *in fine*) que, si en raison d'un contexte particulier les clauses en question venaient à tomber sous le coup de l'article 85 § 1, elles bénéficieraient alors de l'exemption.

Dans le catalogue de l'article 2 on trouve notamment les clauses ci-après:

- l'obligation pour le licencié de s'approvisionner en produits auprès du donneur de licence ou d'une entreprise désignée par lui, pour autant que ces produits soient nécessaires «à l'exploitation techniquement correcte de l'invention concédée»;
- l'obligation pour le licencié de verser une redevance minimale ou de fabriquer une quantité minimale de produits sous licence;
- l'obligation pour le licencié de limiter l'exploitation de l'invention concédée à telle application technique couverte par le brevet;
- l'obligation faite au licencié de cesser d'exploiter le brevet à l'expiration du contrat, tant et aussi longtemps que le brevet reste en vigueur;
- l'interdiction faite au licencié de céder la licence ou de concéder des sous-licences;
- l'obligation faite au licencié de mentionner sur le produit le nom du donneur de licence, le brevet concédé sous licence ou le contrat de licence;
- l'obligation faite au licencié de respecter certaines normes minimales de qualité, dans la mesure où elles sont nécessaires «à l'exploitation techniquement correcte de l'invention concédée»;
- l'obligation pour les deux parties de se concéder réciproquement des licences sur les perfectionnements de l'invention, à condition que ces licences ne soient pas exclusives.

c) *Les clauses qui empêchent l'exemption (ou ce qu'on est convenu d'appeler les clauses de «la liste noire»!)*

Ces clauses sont énumérées à l'article 3 du Règlement.

Ce sont des clauses qui non seulement sont interdites en elles-mêmes, mais qui, lorsqu'elles figurent dans un accord de licence, font obstacle à l'exemption de l'accord dans son ensemble.

Voici les principales de ces clauses:

- l'interdiction faite au licencié de contester la validité du ou des brevets concédés;
- la prorogation automatique du contrat au-delà de la durée de validité des brevets initialement concédés, par l'introduction d'un nouveau brevet - à moins

que l'accord ne prévoit la faculté pour les deux parties de résilier le contrat chaque année à partir de l'échéance des brevets initialement concédés;

- l'obligation pour le licencié de payer une redevance pour des produits non couverts par un brevet;
- l'obligation pour le licencié de ne fabriquer ou vendre qu'un nombre limité de produits;
- toute clause empêchant une libre fixation des prix des produits sous licence;
- l'obligation imposée au licencié de céder au donneur de licence ses brevets de perfectionnements ou ses droits à de tels brevets;
- l'obligation imposée au licencié d'accepter dans le contrat des licences «non souhaitées», c'est-à-dire non indispensables pour l'exploitation de l'invention;
- l'interdiction faite au licencié, après une période de 5 ans, de mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun.

Comme on le voit, il s'agit de clauses qu'on pourrait ranger sous les trois titres suivants:

1) celles qui ont pour but de consolider soit d'étendre le monopole légal du titulaire du brevet (clause de non-contestation, obligation de payer les redevances pour des produits qui ne sont pas couverts par le brevet, etc.);

2) celles qui limitent la liberté commerciale de l'autre partie (prix, choix de la clientèle, etc.);

3) celles qui, allant au-delà des dérogations expressément permises par l'article 1er, font obstacle à la libre circulation des marchandises et aux importations parallèles.

d) *Les cas-limites*

L'article 4 du Règlement traite des cas-limites. On veut parler des accords contenant des clauses non couvertes par les articles 1 et 2, et par ailleurs ne tombant pas sous le coup de l'article 3. Ces accords peuvent faire l'objet d'une procédure d'exemption. Une condition préalable est qu'ils soient dûment notifiés à la Commission. Si dans les 6 mois à compter de leur notification, la Commission ne s'oppose pas à leur exemption, celle-ci leur sera acquise *automatiquement*.

Il convient de relever en revanche qu'aux termes de l'article 9, si la Commission constate qu'en fait un accord qui est exempté par le règlement, ne remplit pas ou plus les conditions de l'article 85 § 3, elle peut ordonner un retrait d'exemption.

Pour terminer, ajoutons que, selon son article 5, le Règlement ne s'applique pas:

- aux accords conclus entre membres d'une communauté de brevets;
- aux accords de licence accessoires à la création d'une entreprise commune;
- aux accords réciproques de licences de brevets,
- aux accords concernant les obtentions végétales.

Les entreprises doivent donc soumettre ces cas à l'appréciation de l'autorité bruxelloise par le dépôt d'une demande d'exemption individuelle.

Der Ausländer im deutschen Wettbewerbs- und Kennzeichnungsrecht*

*von Alexander Reuter,
Rechtsanwalt und Attorney-at-Law (New York), Düsseldorf*

A) Einführung

Der heutige Wirtschaftsverkehr ist international. Für die Bundesrepublik Deutschland unterstreichen dies ihre geographischen und wirtschaftlichen Daten. Wettbewerbs- und Kennzeichnungsrecht aber sind territorial, d.h. in ihrem Geltungsanspruch auf einen Staat beschränkt¹. Hieraus ergibt sich die Frage, der hier nachgegangen werden soll: Welches Recht findet auf Wettbewerbshandlungen im deutsch-ausländischen Wirtschaftsverkehr Anwendung? Die Fülle der Fallgestaltungen zwingt zu zweierlei Begrenzung des Themas. Zum ersten konzentriert sich die Darstellung auf die Rechtsprechung. An ihr vor allem hat sich der Kaufmann zu orientieren. Zum zweiten soll hier in erster Linie der Frage des Imports in die Bundesrepublik nachgegangen werden, d.h. der Tätigkeit von Ausländern in der Bundesrepublik. Der Auslandswettbewerb von Inländern wird nur da und dort gestreift. Nicht einzu-gehen ist daher auch auf den Wettbewerb deutscher Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen. Diese sind nach deutschem Recht Inländer, nicht Ausländer².

Zunächst wird das Wettbewerbsrecht (nachfolgend B), sodann das Kennzeichnungsrecht (nachfolgend C) erörtert.

B) Wettbewerbsrecht

I. Praktischer Belang

Die Frage, welches Recht deutsche Gerichte auf den Inlandswettbewerb von Ausländern anwenden, hat für diese erhebliche praktische Bedeutung. Denn deutsches

* Der Beitrag beruht auf einem Vortrag des Verfassers beim Regionaltreffen «Internationales Wettbewerbsrecht» der Young Lawyers International Association vom 8. bis 10. Juli 1988 in Salzburg.

¹ Statt aller von Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl. 1987, Kap. 15/Rnrrn. 1 ff.

² Vgl. aber noch RGZ 150, 265/270 f. – Stecknadeln: Dem Reichsgericht genügte in dieser Entscheidung für die Anwendbarkeit deutschen Rechts, daß eine deutsche Muttergesellschaft ihre US-Tochter auf dem dortigen Markt nicht von irreführenden Äußerungen abgehalten hatte.

Zivilprozeßrecht eröffnet in diesen Fällen regelmäßig deutschen Gerichtsstand. Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte ist nach § 32 Zivilprozeßordnung, § 24 Abs. 2 Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb («UWG») gegeben, wenn die unlautere Wettbewerbshandlung in der Bundesrepublik *begangen* worden ist³. Dabei genügt, daß der Kläger die Verwirklichung auch nur *eines* Tatbestandsmerkmals im Inland schlüssig behauptet⁴. Die Zuständigkeit deutscher Gerichte kann sich im EG-Bereich darüber hinaus aus dem Europäischen Gerichtsstandsübereinkommen⁵ ergeben. Nach dessen Art. 6 kann der Kläger bei Delikten (zu denen unlautere Wettbewerbshandlungen gehören) zwischen dem Gerichtsstand des Begehungsortes und dem des Orts wählen, wo sich der Schaden verwirklicht hat⁶. Findet sich überhaupt ein deutscher Kläger, so ist dies regelmäßig der Fall.

II. Dogmatische Grundlinien

Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs ist Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Durchdringung⁷. Die Diskussion ist durch das Aufeinandertreffen zweier «Denkschulen» gekennzeichnet. Die eine Seite verweist darauf, daß Wettbewerbsverstöße (unstreitig) Delikte sind und unterwirft sie daher der üblichen international-privatrechtlichen Deliktsregel, wonach das Recht des Begehungsortes (*lex loci delicti commissi*) anzuwenden ist. Die Gegenseite betont demgegenüber die Eigenheiten des Wettbewerbs und befürwortet besondere Anknüpfungsregeln⁸. Freilich kommen beide Schulen zu großem Einklang in den

³ § 32 ZPO, § 24 UWG regeln nach ihrem Wortlaut zwar nur die *örtliche* (innerdeutsche) Zuständigkeit, werden jedoch auch zur Bestimmung der *internationalen* Zuständigkeit herangezogen, z.B. Schütze in Gloy, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 1986, § 99/Rn. 12; von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 15/Rn. 23.

⁴ Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 14. Aufl. 1983, Rn. 6 zu § 24 UWG, von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 15/Rn. 23.

⁵ BGBl. 1972 II, S. 808.

⁶ Von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 15/Rn. 24.

⁷ Z.B. Wengler, Die Gesetze über unlauteren Wettbewerb und das internationale Privatrecht, *RabelsZ* 1954, 441; Winzer, Wettbewerbsrecht und internationales Privatrecht, 1960; K. Troller, Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs, 1962; Deutsch, Wettbewerbsstatbestände mit Auslandsbeziehung, 1962; Beitzke, Auslandswettbewerb unter Inländern, *JuS* 1966, 139; Weber, Die kollisionsrechtliche Behandlung von Wettbewerbsverletzungen mit Auslandsbezug, 1982; jüngstens anläßlich der Tagung der Österreichischen und der Deutschen Gesellschaft für Rechtsvergleichung in Innsbruck die ausführlichen Vorträge von Wiltsek, Baudenbacher und Sack zur jeweiligen Rechtslage in Österreich, der Schweiz und der Bundesrepublik, *GRUR Int.* 1988, 299 ff., 310 ff. und 320 ff.

⁸ Die Gegenstellung arbeitet Schicker heraus, Redebeitrag auf der Tagung der Deutschen und der Österreichischen Gesellschaft für Rechtsvergleichung in Innsbruck, *GRUR Int.* 1988, 345.

Ergebnissen⁹. Daher soll hier die Darstellung der *Ziele* genügen, deren Verfolg dem internationalen Privatrecht des Wettbewerbs aufgegeben ist¹⁰.

Zum ersten ist dies der *internationale Entscheidungseinklang*. Es ist das «klassische» Ziel des internationalen Privatrechts, daß ein Sachverhalt stets nach der gleichen Rechtsordnung beurteilt wird, unabhängig davon, Gerichte welchen Staates darüber urteilen. Zum zweiten gebietet die Natur des Wettbewerbs die Gleichbehandlung der Wettbewerber auch im Rechtlichen. Die *par conditio concurrentium* verlangt nach *Waffengleichheit* auf dem Markt. Hinzu kommt, wie überall im Recht, zum dritten das Gebot der *Entscheidungsvorhersehbarkeit*. Den Wettbewerbern soll klar sein, welchen Regeln sie unterliegen, wenn sie im Ausland tätig werden¹¹. Zu finden ist zum vierten aber auch – auch dies klassisches Anliegen des internationalen Privatrechts – das dem Sachverhalt «gemäßeste», *angewandteste Recht*. Dies ist ein Anliegen der Einzelfallgerechtigkeit.

Die deutschen Gerichte haben darüber hinaus als Ziel auch den Schutz des inländischen Wettbewerbers auf Auslandsmärkten im Auge¹². Dieser Gesichtspunkt interessiert vorliegend nicht, da es um die Tätigkeit von Ausländern auf dem deutschen Markt geht. Schon die vier erstgenannten Ziele kollidieren aber häufig genug miteinander.

III. Grundsatz

1. Anwendbares Recht

Anders als beim Auslandswettbewerb inländischer Unternehmen setzt sich hier die von der Rechtsprechung herausgearbeitete Linie durch. Danach ist der Inlandswettbewerb ausländischer Unternehmen nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem die *wettbewerblichen Interessen der Mitbewerber aufeinanderstoßen*. Entscheidend ist also nicht in erster Linie der Handlungsort¹³, sondern der Ort des Marktes, auf dem die Produkte oder Dienstleistungen der betreffenden Wettbewerber aufeinandertreffen¹⁴. So ist z.B. unerheblich, wo sklavisch nachgeahmte

⁹ Ahrens, ebda., S. 346; ebenso Weber, a.a.O. (Fn. 7), S. 130 f., zu den in den Ergebnissen konvergierenden Arbeiten Deutschs und Winers (Abstellen auf Besonderheiten der wettbewerblichen Normen) einerseits sowie Wenglers (Auswirkungsprinzip) und Trollers (Abstellen auf den Ort der Interessenkollision) andererseits (Fundstellen in Fn. 7).

¹⁰ Vgl. zum folgenden etwa Weber, a.a.O. (Fn. 7), S. 97–99, 103; Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 322 f.

¹¹ Prononciert Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 6/Rn. 20, als Argument für die Heranziehung des jeweiligen Marktrechts.

¹² In einer längst überholten Entscheidung wollte das Reichsgericht mittels deutschen IPR sogar das Ansehen der deutschen Kaufleute in der Welt schützen, RG GRUR 1940, 564 – Lodix.

¹³ So noch BGHZ 21, 266/270 – Uhrenrohwerke, der klassischen Deliktsregel folgend.

¹⁴ BGHZ 35, 329/336 – Kindersaugflaschen; 40, 391/395 – Stahllexport; GRUR 1982, 495/497 – Domgarten-Brand. Einen Überblick über die Entwicklung gibt Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 6/Rn. 7–11.

Produkte *hergestellt* werden. Entscheidend ist der Ort der Vermarktung¹⁵. Kurz: Anzuwenden ist das jeweilige Marktrecht.

Die Ausfüllung dieses Begriffs kann freilich im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten (dazu unter IV). Jedoch: *Hier* ist immerhin der Streit über die Rechtsprechung des BGH belanglos, wonach bei *Auslandswettbewerb inländischer* Unternehmen deutsches Recht anzuwenden ist, wenn auf dem ausländischen Markt nur deutsche Unternehmen tätig sind (eine praktisch auszuschließende Konstellation), «oder wenn die Wettbewerbshandlung sich speziell gegen den inländischen Mitbewerber richtet, der dadurch im Wettbewerb ungehörig behindert wird . . .»¹⁶. In seiner jüngsten Entscheidung zum Thema hat der BGH ausdrücklich klargestellt, daß die genannten Sonderregeln nur einseitig auf den *Auslandswettbewerb* von *Inländern*, nicht aber allseitig, d.h. auch auf den *Inlandswettbewerb* von *Ausländern* anzuwenden sind¹⁷. Bei Wettbewerbshandlungen im Inland ist daher gleichgültig, ob sie von einem Aus- oder Inländer ausgehen und ob sie einen Aus- oder Inländer treffen¹⁸.

2. Fremdenrecht

Davon ist freilich die Frage zu unterscheiden, ob sich ausländische Wettbewerber ggf. auf den Schutz der (einmal anwendbaren) inländischen Vorschriften *berufen* dürfen. Das ist keine kollisionsrechtliche, sondern eine fremdenrechtliche Frage. § 28 UWG beantwortet sie im Sinne der Gegenseitigkeit: Ein ausländisches Unternehmen, das im Inland keine Niederlassung hat, kann sich auf die Vorschriften des UWG nur berufen, wenn sein Heimatstaat deutschen Unternehmen «entsprechenden» Schutz gewährt und dies im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht ist. In der Praxis hat § 28 UWG wegen zahlreicher zweiseitiger Sonderabkommen und insbesondere der Pariser Verbandsübereinkunft («PVÜ»)¹⁹ allerdings seine Bedeutung weitgehend verloren. Nach Art. 10^{bis} PVÜ haben alle Verbandsländer Unternehmen aus anderen Verbandsländern wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern. Art. 2 PVÜ schreibt die Inländergleichbehandlung hinsicht-

¹⁵ Vgl. BGHZ 40, 391 ff. – Stahllexport. Unerheblich ist auch der Ort, an dem Geschäftsbriefe oder Werbeangebote *abgesandt* werden: BGHZ 35, 329/336 – Kindersaugflaschen. Weitere Beispiele bei von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 15/Rnrn. 11 ff. Vgl. auch Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 324 f.

¹⁶ BGHZ 40, 391/397 f. – Stahllexport; GRUR 1982, 495/497 f. – Domgarten-Brand; kritisch z.B. Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 6/Rn. 21, letztlich mit dem Argument der *par conditio concurrentium*.

¹⁷ BGH GRUR Int. 1988, 357/358 – Ein Champagner unter den Mineralwässern.

¹⁸ So auch Weber, a.a.O. (Fn. 7), S. 6; Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 321 und 331 m. zahlr. Nachw. Unerheblich ist daher hier das sog. *privilegium germanicum* des Art. 38 EGBGB, wonach gegen einen Deutschen aus einer *im Ausland* begangenen Tat nicht weitergehende Ansprüche geltend gemacht werden können als nach deutschem Recht begründet wären.

¹⁹ Abgedruckt und kommentiert bei Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl. 1985, Teil II.

lich gewerblichen Eigentums vor. Der BGH gewährt darüber hinaus Unternehmen aus dem Verbandsausland *vollen* Schutz nach UWG, und zwar auch dort, wo das UWG über die Mindestanforderungen des Art. 10^{bis} PVÜ hinausgeht²⁰.

3. Zwischenergebnis

Danach ist festzuhalten: Auf den Inlandswettbewerb von Ausländern findet regelmäßig deutsches Recht uneingeschränkt Anwendung.

IV. Einzelfälle

Jedoch läßt erst die Darstellung der gerichtlich entschiedenen Einzelfälle diesen Grundsatz plastisch werden. Entgegen dem häufig beklagten Mangel an gerichtlichem Entscheidungsmaterial²¹ hat die Rechtsprechung für den Inlandswettbewerb von Ausländern durchaus manches geklärt.

1. Ort der Interessenkollision

Ausgangspunkt ist die *Kindersaugflaschen-Entscheidung* des BGH²². Dort hatte ein deutscher Hersteller Kindersaugflaschen eines US-amerikanischen Wettbewerbers nachgeahmt. Er stellte sie in der Bundesrepublik her, vertrieb sie jedoch ausschließlich im Ausland. Grund für die Klage des amerikanischen Wettbewerbers in der Bundesrepublik waren die strengeren Nachahmungsregeln des deutschen Rechts²³.

a) Das gerichtliche Vorgehen des Klägers in dem Land mit dem strengsten Wettbewerbsrecht beanstandete der BGH nicht. Wie das Gericht in einer späteren Entscheidung ausgeführt hat, ist es grundsätzlich nicht mißbräuchlich, eine Wettbewerbshandlung mit mehrstaatlichem Bezug in dem Land zu bekämpfen, dessen Wettbewerbsrecht die größten Erfolgsaussichten bietet²⁴. Dies gilt offenbar auch dann, wenn der eigentliche Zweck der inländischen Klage die Unterbindung der Wettbewerbshandlung im *Ausland* ist²⁵.

b) Der BGH verneinte aber die Anwendbarkeit deutschen Rechts unter Aufgabe seiner früheren Linie der *lex loci delicti commissi*. Zwar seien Wettbewerbshand-

²⁰ BGH GRUR 1955, 342 – Baumschule; Weber, a.a.O. (Fn. 7), S. 7.

²¹ Etwa Weber, a.a.O. (Fn. 7), S. 15; Baudenbacher, a.a.O. (Fn. 7), S. 311, zur Schweizer Situation.

²² BGHZ 35, 329.

²³ Vgl. hierzu statt aller von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 21.

²⁴ BGH GRUR 1971, 153/155 – Tampax.

²⁵ Vgl. ebda. Zur Ausnahme mangelnder Spürbarkeit auf dem deutschen Markt Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 329. Wo die Handlung in der Bundesrepublik nicht spürbar ist, dürfte aber regelmäßig auch das für die Anwendung deutschen Rechts nötige Erfordernis nicht erfüllt sein, daß der Ort der wettbewerblichen Interessenkollision hier liegt (vgl. oben 3 a).

lungen grundsätzlich Delikte. Jedoch wird nach dem BGH das Anliegen, unlautere Wettbewerbshandlungen zu verhindern, nur dort berührt, wo die wettbewerblichen Interessen der Wettbewerber aufeinandertreffen. Das war im Streitfall nicht die Bundesrepublik, da der deutsche Hersteller die Saugflaschen hier nicht vertrieb. Dem ist zuzustimmen. Andernfalls würden dem deutschen Exporteur auf ausländischen Märkten Fesseln angelegt, von denen seine dortigen Wettbewerber frei sind. Für unser Thema, d.h. für den in die Bundesrepublik exportierenden Ausländer, bedeutet dies aber umgekehrt, daß er sich den deutschen Wettbewerbsregeln auch dann stellen muß, wenn sein Verhalten den Regeln seines Heimatstaates entspricht.

c) Entsprechend sind auch inländische Qualitäts- und Kennzeichnungsvorschriften vom ausländischen Hersteller zu beachten. Eine Ausnahme gilt nur für EG-ausländische Hersteller, wo die deutschen Vorschriften ein gemäß Art. 30, 36 EWG-Vertrag unzulässiges Handelshemmnis darstellen²⁶.

2. Werbung

Nicht immer klar ist der «Ort der wettbewerblichen Interessenkollision» im Fall der *Werbung*.

a) Die erste Frage stellt sich, wenn der Ort der Werbung nicht identisch ist mit dem Ort, an dem das beworbene Produkt angeboten wird. Liegt beispielsweise der Ort der Interessenkollision im Inland, wenn hier mit Gratis-Flugreisen für *ausländische* Ferienhäuser geworben wird? Die Rechtsprechung stellt in diesen Fällen auf den Ort der *Werbung* ab²⁷. Demgemäß hat der BGH die Werbung mit den Flugreisen deutschem Recht unterstellt und unter dem Gesichtspunkt des psychischen Kaufzwanges untersagt²⁸.

b) Nach einer Entscheidung des LG Frankfurt gilt nichts anderes, wenn die Werbung gezielt *Ausländer* anspricht, die in der Bundesrepublik leben, und nur diese Ausländer in den Genuß des beworbenen Produkts kommen können²⁹. Im Entscheidungsfall ging es um Angehörige der NATO-Stationierungstreitkräfte in der Bundesrepublik. LG Frankfurt wandte im Interesse gleicher Behandlung der im Inland lebenden Personen und zur Vermeidung kaum lösbarer Abgrenzungsschwierigkeiten deutsches Recht an.

c) Wichtiger aber als dieser Sonderfall sind die Probleme der *grenzüberschreitenden Werbung*. Hier sind Werbemaßnahmen gemeint, die in mehreren Staaten

²⁶ Grundlegend EuGHE 1979, 649 – Cassis de Dijon; vgl. neuestens EuGH DB 1990, 1179 – INNO.

²⁷ Zustimmend Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 323 f; Sack will entsprechend im umgekehrten Fall – Werbung im Ausland für inländisches Produkt – das Recht des Werbeortes anwenden, ebda.

²⁸ BGH GRUR 1972, 367/368 f. – Besichtigungsreisen I; vgl. auch GRUR 1976, 316 – Besichtigungsreisen II (Verstoß gegen die Zugabeverordnung).

²⁹ LG Frankfurt, IPR-Rechtsprechung 1964/65 Nr. 184 und IPR-Rechtsprechung 1981, 133; zustimmend Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 6/Rn. 38.

wirken: Rundfunk- und Fernsehspots, deren Empfangsbereich nicht an den Grenzen endet (hierzu zählt auch die stets in diesem Zusammenhang genannte Stadionwerbung bei international im Fernsehen übertragenen Sportwettkämpfen) sowie Anzeigen in Zeitschriften, die internationale Verbreitung finden. (Letzteres trifft besonders das deutschsprachige Länderdreieck Bundesrepublik, Österreich, Schweiz. So soll etwa der «Stern» 5,6% der Schweizer Bevölkerung erreichen³⁰.)

Hier gilt grundsätzlich das Gleiche wie oben (1): Werbung hat sich gemäß deutschem internationalen Privatrecht am Recht des Staates messen zu lassen, in dem sie verbreitet wird. Dies heißt bei internationaler Werbung faktisch: Der internationale Werbung Treibende muß sich auf das jeweils strengste Recht einrichten. Denn er läuft bei dieser Rechtslage Gefahr, in *jedem* Adressatenstaat der Werbung verklagt zu werden, d.h. auch in dem Staat mit dem strengsten Recht³¹. Entsprechend hat der BGH im *Tampax-Fall* entschieden, daß eine Anzeige in einer deutschsprachigen Schweizer Illustrierten nach deutschem Wettbewerbsrecht zu beurteilen sei, wenn die Zeitschrift in nicht unerheblichem Umfang regelmäßig auch im Inland verbreitet werde und die Anzeige geeignet sei, auf den Wettbewerb im Inland einzuwirken³². Damit ist gleichzeitig die Ausnahme markiert: Wo die Verbreitung im Inland «unerheblich», «nicht spürbar»³³, eine «quantité négligeable»³⁴ ist, gilt der Grundsatz «minima non curat praetor»: Solch' geringer Werbungs-«Spill-Over» refertigt die Anwendung deutschen Rechtes nicht. Diese vom BGH für den Print-Bereich herausgearbeiteten Richtlinien können auf Fernsehen und Rundfunk verallgemeinert werden. Hier wie dort ist im übrigen die Sprache, in der geworben wird, bei der Frage nach der Spürbarkeit der Werbung im deutschen Wettbewerb zu berücksichtigen³⁵.

3. Betriebsbezogene Eingriffe

Nur kurz sei abschließend auf die möglicherweise andere Behandlung *betriebsbezogener Eingriffe* hingewiesen, d.h. auf Wettbewerbshandlungen, deren Unlauterkeit sich aus ihrem Eingriff in die Sphäre eines bestimmten Wettbewerbers ergibt, oder bei denen neben der wettbewerblichen Unlauterkeit ein allgemeiner Deliktsbestand vorliegt. Gemeint sind z.B. Abwerbung, Bestechung, Betriebsespionage, Kreditgefährdung und Geschäftsehrverletzung. Hier spricht die dogmatische Nähe zum Deliktsrecht (d.h. zum Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als Fallgruppe der deliktsrechtlichen Generalklausel des § 823 BGB) dafür, nicht auf die wettbewerbliche Interessenkollision abzu-

³⁰ Zahlenangabe von Baudenbacher, a.a.O. (Fn. 7), S. 311.

³¹ Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 328. Vgl. auch oben 1 zum Gerichtstand sowie 4 a (1) zur Zulässigkeit der Heranziehung des strengsten Rechts durch Wettbewerber.

³² BGH GRUR 1971, 153 - Tampax.

³³ Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 328.

³⁴ Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 6/Rn. 32.

³⁵ Ebda. (Fn. 33 und 34).

stellen, sondern auf den Begehungsort. Zudem treffen solche Handlungen das Unternehmen selbst und damit dessen Wettbewerb auf *allen* Märkten, auf denen es tätig ist. Sachgerecht erscheint daher auch die Anwendung des Sitzrechts des verletzten Unternehmens, es sei denn, nach Lage des Falles ist die Handlung mit einem anderen Markt besonders verknüpft. Ein recht neues Urteil des BGH³⁶ belegt dies: Danach beurteilt sich der Schleichbezug von Produkten eines deutschen Unternehmens auch dann nach deutschem Recht, wenn die «erschlichenen» Produkte ausschließlich für den Export bestimmt sind.

V. Besonderheiten bei Anwendung deutschen Rechts

Ist nach den vorstehenden Regeln deutsches Recht anwendbar, so können sich aus dem Auslandsbezug sachliche Besonderheiten ergeben.

1. Anwendungsreichweite «reiner Marktordnungsvorschriften»

Zunächst ist zu prüfen, ob die (anwendbare) deutsche Regel den betreffenden Sachverhalt überhaupt erfaßt³⁷. Nach verbreiteter Ansicht sollen «*reine Marktordnungsvorschriften*» wie das Recht der Sonderveranstaltungen (Schluß- und Ausverkäufe etc.), die Regelung des Kaufscheinhandels (§ 6 b UWG) oder das Rabattgesetz (Verbot der Gewährung von Rabatten an Endverbraucher über 3% des Barzahlungspreises) wegen ihres Ordnungscharakters strikt auf das Bundesgebiet begrenzt werden³⁸. Danach könnten Ausländer in der Bundesrepublik derartige Aktionen gefahrlos ankündigen, solange die Aktionen nur im Ausland durchgeführt werden. OLG Düsseldorf ging dies für das RabattG zu weit. Das Gericht untersagte es einem niederländischen, nahe der deutschen Grenze angesiedelten Einzelhändler, in deutschen Zeitungen auf seinen 10%-igen Jubiläumsrabatt hinzuweisen³⁹. Mit solchen Anzeigen beeinflusse der ausländische Händler auch den deutschen Wettbewerb. Mindestens wo die Interessen deutscher Wettbewerber verletzt sind, haben ausländische Unternehmen bei Anzeigen im Inland also zu gewärtigen, auch den deutschen «Marktordnungsregeln» unterworfen zu werden. Gegenüber EG-ausländischen Wettbewerbern ist dies allerdings seit einer neuen Entscheidung des EuGH zu luxemburgischen Vorschriften über Preisgegenüberstellungen und Schlußverkäufe^{39a} wegen Art. 30 EWGV nicht mehr zweifelsfrei.

³⁶ BGH, GRUR 1988, 916/917 - Pkw-Schleichbezug. Wenig Belegkraft hat im vorliegenden Zusammenhang BGH, GRUR 1968, 587 - Bierexport. Die Entscheidung über das anwendbare Recht beruhte in diesem Fall auf Parteivereinbarung. Zum Ganzen *Wilde in Gloy*, a.a.O. (Fn. 3), § 6/Rn. 39-46.

³⁷ Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 339.

³⁸ Z.B. *Wilde in Gloy*, a.a.O. (Fn. 7), § 6/Rn. 51.

³⁹ OLG Düsseldorf, GRUR Int. 1970, 164 - Grenzrabatt. In die gleiche Richtung auch BGH GRUR 1977, 672/674 - Weltweit-Club; dazu sogleich im Text.

^{39a} EuGH DB 1990, 1179 - INNO.

2. Ausnutzung des internationalen Rechtsgefälles

Damit ist der Schritt zur Problematik der «Ausnutzung des internationalen Rechtsgefälles» nicht mehr weit. Der BGH löst mit dieser Rechtsfigur zunächst einen vergleichbaren rabattrechtlichen Fall, in dem ein deutscher Zigarettenhersteller in der Bundesrepublik für einen Club warb, dessen Mitglieder zwar nicht im Inland, jedoch im Ausland in bestimmten Hotels, Restaurants etc. Rabatte erhalten sollten. In der Bundesrepublik hätten die betreffenden Rabatte nicht gewährt werden dürfen. Der BGH ließ die Anwendung des RabattG zwar offen, untersagte die Werbung jedoch nach § 1 UWG wegen unzulässiger Ausnutzung des internationalen Rechtsgefälles⁴⁰. In einer späteren Entscheidung relativierte der BGH dies freilich⁴¹. Dort hatte sich ein deutscher Asbesthersteller gegen den Import von koreanischem Asbest gewandt, da in Korea der Arbeitsschutz vernachlässigt, billiger produziert und durch den Import daher der deutsche Wettbewerb verzerrt werde. Mit solcher oder ähnlicher Argumentation könnte freilich fast aller Import aus dem Ausland in die Bundesrepublik unterbunden werden. Derartigen Schutz wollte der BGH daher nur dort gewähren, wo bei der Herstellung ausländischer Waren sittliche Grundanforderungen in so starkem Maße verletzt sind, daß auch der Handel mit den betreffenden Waren den guten kaufmännischen Sitten widerspricht. Der BGH verneinte eine solche Ausnahmesituation im Streitfall, obwohl es um eine Frage des Gesundheitsschutzes ging. Hieraus erhellt, daß die «Ausnutzung des internationalen Rechtsgefälles» nur in schwersten Fällen gegen § 1 UWG verstößt. Die Entscheidung steht im Einklang mit der zunehmenden Internationalisierung der Märkte. Das Schrifttum hat ihr daher zugestimmt⁴².

C) Kennzeichnungsrecht

I. Grundlegung

1. Übersicht

Die Vorschriften des deutschen Kennzeichnungsrechts finden sich im BGB und UWG. § 12 BGB schützt in erster Linie den bürgerlich-rechtlichen Namen der Privatperson. § 16 UWG schützt die Firma des Unternehmens samt Firmenabkürzungen, Firmenschlagworten, besonderen Geschäftsbezeichnungen und sonstigen Kennzeichnungsmitteln. Das Warenzeichengesetz («WZG») übernimmt den Schutz von Marken (inklusive Dienstleistungsmarken, § 1 Abs. 2 WZG) und Aus-

⁴⁰ BGH GRUR 1977, 672/674 – Weltweit-Club.

⁴¹ BGH GRUR 1980, 858 – Asbest-Import.

⁴² Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 6/Rn. 50; Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 337 f.

stattungen. Für Ausländer gibt es *grundsätzlich kein Sonderrecht*. Aus dem eingangs erwähnten Territorialitätsgrundsatz folgt, daß ihr Heimatrecht keine Anwendung findet⁴³. Vielmehr genießen Ausländer, wie im einzelnen darzustellen sein wird, grundsätzlich den gleichen Schutz wie Inländer. Besonderheiten ergeben sich aus dem Auslandsbezug nur dort, wo ein Fall *sachlich* anders liegt als der entsprechende Inlandsfall. Kommt es beispielsweise auf die Benutzung einer Firma für deren Schutzzfähigkeit an, so entscheidet nicht eine eventuelle Benutzung im Ausland, sondern die im Inland (siehe unten III 2 b). Damit wird aber nicht an die Tatsache als solche angeknüpft, daß ein Ausländer beteiligt ist.

2. Gesetzliche Systematik

Diese Rechtslage beruht nicht auf der internationalen Pariser Verbandsvereinbarung («PVÜ»), deren Stockholmer Fassung die Bundesrepublik seit 1970 angehört⁴⁴. Zwar wird nach Art. 8 PVÜ der Handelsname in allen Verbandsländern geschützt. Dies galt jedoch im deutschen Recht über § 12 BGB ohnehin⁴⁵.

Auch in anderer Hinsicht gleicht Art. 8 PVÜ dem deutschen Stand: Sowohl nach deutschem Recht als auch nach Art. 8 PVÜ sollen vom Inlandsrecht nur solche Handelskennzeichnungen ausländischer Unternehmen geschützt werden, die auch nach deren Heimatrecht schutzberechtigt sind⁴⁶. Einleutend ist das freilich nicht^{46a}. Die *par conditio concurrentium* würde eher nahelegen, den Ausländer auch insoweit gleich zu behandeln. Zwar mag es auf den ersten Blick nicht einleuchten, den Ausländer im Inland besser zu schützen als auf seinem eigenen Markt. Jedoch: Der Logik des Inlandmarktes, dessen sonstigen Regeln sich der Ausländer ja auch sonst zu unterwerfen hat⁴⁷, entspricht das gerade. Ganz besonders zweifelhaft erscheint die Regel im übrigen innerhalb der EG, zu deren Axiomen die Inländerbehandlung der EG-Ausländer gehört (Art. 7 EWG-Vertrag). In dem Maße freilich, in dem sich die nationalen Rechte angleichen, entschärft sich das Problem.

Wie dem auch sei, für den Ausländer kommt es ganz vordringlich auf das deutsche Recht an. Das «internationale» deutsche Kennzeichnungsrecht ist daher anhand der deutschen Rechtslage darzustellen. Der beschränkte Raum gebietet, das Warenzeichenrecht auszuklammern.

⁴³ Von Gamm, Wettbewerbsrecht, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 58/Rn. 1.

⁴⁴ Baumbach/Hefermehl, a.a.O. (Fn. 19), Teil II, Grdz. Rn. 10.

⁴⁵ Siehe dazu aber auch unten bei Fn. 52.

⁴⁶ BGH GRUR 1973, 661/662 – Metrix; GRUR Int. 1981, 180 – John Player m. w. Nachw.

^{46a} Kritisch auch Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 333, unter Hinweis auf den in Art. 2 PVÜ niedergelegten Grundsatz der Inländerbehandlung; vgl. aber auch BGH GRUR Int. 1988, 357/360 – Ein Champagner unter den Mineralwässern.

⁴⁷ Vgl. oben Teil B.

II. Der Schutz des bürgerlichen Namens – § 12 BGB

Ausgangspunkt ist der Schutz des Namens in § 12 BGB⁴⁸. Die Vorschrift gewährt in erster Linie ein «allgemeines Persönlichkeitsrecht», soll damit vor allem nichtgeldliche Interessen der Person wahren und betrifft etwa die hier nicht weiter interessierenden Fälle des Bestreitens des Rechts zur Namensführung (Adelstitel!) oder der Rufausbeutung, wie z.B. auch aus politischen Mißbrauchs von Namen⁴⁹. Die Vorschrift setzt – anders als § 16 UWG – auch keine Verwechslungsgefahr voraus. § 12 BGB bleibt aber bei diesem persönlichkeitsrechtlichen Verständnis nicht stehen. Vielmehr schützt die Vorschrift auch den Gebrauch des bürgerlichen Namens im geschäftlichen Verkehr sowie geschäftliche Kennzeichnungen – auch juristischer Personen – insgesamt⁵⁰. Da § 12 auch für den geschäftlichen Verkehr herangezogen werden kann, überlappt die Vorschrift in diesem Bereich mit § 16 UWG, der Grundlagennorm des Kennzeichnungsschutzes im geschäftlichen Verkehr⁵¹. In diesem Bereich wird § 12 BGB jedoch sachlich § 16 Abs. 1 UWG «gleichgeschaltet»⁵². Für den Wirtschaftsverkehr ist mithin § 16 UWG eigentliche magna charta. Nur in einer Hinsicht ergeben sich für den ausländischen Kläger daher Vorteile aus der doppelten Anspruchsgrundlage (§ 12 BGB *plus* § 16 Abs. 1 UWG): Ansprüche eines Ausländers aus UWG setzen nach § 28 UWG Gegenseitigkeit voraus (siehe auch oben B III 2). § 12 BGB jedoch setzt nach der Rechtsprechung des BGH Gegenseitigkeit *nicht* voraus. § 28 UWG läuft hier leer. Im Schrifttum ist dies kritisiert worden⁵³. Der BGH hält an dieser vom Reichsgericht begründeten

⁴⁸ Die Vorschrift lautet: «Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, daß ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.»

⁴⁹ Von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 52/Rn. 2 und Kap. 53/Rn. 3–11.

⁵⁰ Vgl. etwa BGH GRUR 1976, 379/381 – KSB. Dort versuchte der Kläger – allerdings ein Unternehmen (hierzu sogleich im Text) –, einem kommunistischen Studentenbund das Namenskürzel «KSB» zu untersagen, das auch in der Firma des Unternehmens enthalten war. Die Klage wurde allerdings mangels greifbarer Verwechslungsgefahr (dazu siehe unten III 1 b) abgewiesen. Zum Ganzen etwa von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 53/Rn. 16.

⁵¹ Die hier interessierenden Absätze der Vorschrift lauten:

Abs. 1: «Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch genommen werden.»

Abs. 3: «Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche Geschäftsbezeichnungen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschäfts von anderen Geschäften bestimmte Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. . . .»

⁵² Insofern § 12 BGB anders als § 16 UWG *keine* Verwechslungsgefahr voraussetzt, geht die Vorschrift aber teilweise über § 16 UWG hinaus, so etwa beim Schutz vor Rufausbeutung oder vor Verwässerung einer berühmten Firma; hierzu Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 333 f., m. w. Nachw.

⁵³ Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, a.a.O. (Fn. 4), Rn. 5 zu § 28 UWG; Münchener Kommentar/Schwerdtner, 2. Aufl. 1984, Rn. 61–63 zu § 12 BGB.

Rechtsprechung jedoch fest⁵⁴, so daß hiervon auch für die Praxis auszugehen ist. Die breite Anerkennung, die die PVÜ erfahren hat, hat die Streitfrage freilich ihrer praktischen Bedeutung weithin beraubt. Die PVÜ stellt die Gegenseitigkeit für die Verbandsmitglieder her⁵⁵.

III. Der Schutz geschäftlicher Kennzeichnungen – § 16 UWG

Wie erwähnt, ist § 16 UWG die magna charta des deutschen Kennzeichnungsrechts. Darzulegen sind Inhalt der in § 16 UWG geregelten Rechte (nachstehend 1.) sowie ihre Entstehung unter Berücksichtigung der Besonderheiten bei Ausländern (nachstehend 2.).

1. Der Inhalt der Rechte des § 16 UWG

Abs. 1 des § 16 UWG schützt Namen, Firma und die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäftes sowie den Titel von «Druckschriften», d.h. Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, etc. Unter Abs. 1 fallen auch Firmenabkürzungen (z.B. «BBC» für Brown Boveri & Cie.) und Firmenschlagworte (z.B. «Karo-As» für Fahr- schule oder «4711» für Kölnisch-Wasser)⁵⁶. Abs. 3 stellt diesen Schutzgütern solche Geschäftsabzeichen und «Einrichtungen» gleich, die zwar nicht Namen im eigentlichen Sinne sind, aber gleichwohl auf das betreffende Unternehmen hinweisen (Beispiel: Werbeslogans oder Symbole, mit denen Betriebs- oder Arbeitsmittel versehen werden⁵⁷).

§ 16 ist nicht Persönlichkeitsrecht, sondern, da auf den Schutz *geschäftlicher* Interessen gerichtet, «Immaterialgüterrecht»⁵⁸ und liegt damit auf der gleichen dogmatischen Linie wie andere gewerbliche Schutzrechte (z.B. Patente, Warenzeichen). Entsprechend vermittelt § 16 (positiv) ein Benutzungsrecht an der betreffenden Kennzeichnung und (negativ) ein Ausschlußrecht: Der Rechtsinhaber kann Dritten den Gebrauch von Kennzeichnungen untersagen, die geeignet sind, Verwechslungen mit der Kennzeichnung des Rechtsinhabers hervorzurufen («Verwechslungsgefahr»). Auf Verschulden kommt es hierbei nicht an. Die Begriffe «Gebrauch» und «Verwechslungsgefahr» sind die Schlüsselbegriffe und bedürfen der Erläuterung.

a) Unter *Gebrauch* wird der «kennzeichenmäßige» Gebrauch verstanden. Damit ist die Funktion der Kennzeichnung angesprochen. Kennzeichnungen wollen auf

⁵⁴ BGHZ 8, 318/319 – Pazifist; BGH GRUR 1971, 517 – Swops; RGZ 117, 215/218 – Eskimo Pie; zustimmend mit Hinweis auf rechtspolitische Verfehltheit des § 28 UWG Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 7/Rn. 5; resignierend Schwerdtner, a.a.O. (Fn. 52), Rn. 63.

⁵⁵ Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, a.a.O. (Fn. 19), Rn. 1 zu Art. 8 PVÜ.

⁵⁶ Von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 52/Rn. 4 und 11.

⁵⁷ Baumbach/Hefermehl, a.a.O. (Fn. 4), Rn. 137 ff. zu § 16 UWG.

⁵⁸ Von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 52/Rn. 4 und 13 mit Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH, die dies allerdings ausdrücklich noch nicht bestätigt hat.

einen bestimmten Gewerbebetrieb hinweisen («Herkunftsfunktion»). Entsteigt etwa in einem Werbespot für Parfum das die Duftnote verkörpernde Mannequin dem PKW eines teuren Automobilherstellers, dessen Herstellerkennzeichen deutlich erkennbar ist, so «gebraucht» der Parfumersteller dieses Kennzeichen zwar. Der Gebrauch ist jedoch nicht «kennzeichenmäßig», denn dem Zuschauer ist klar, daß der PKW nicht aus dem Hause des Parfumerherstellers stammt⁵⁹. Daß der PKW dazu verwendet wird, das Ambiente für das Parfum zu schaffen oder die Umwelt für seine Verwendung zu beschreiben, ändert hieran nichts⁶⁰.

Ein Unterfall der kennzeichenmäßigen Benutzung ist die warenzeichenmäßige Benutzung: Indem ein Warenzeichen auf einer Ware aufgebracht wird, wird auf deren Hersteller hingewiesen. Das Kennzeichnungsrecht schützt daher auch vor warenzeichenmäßigem Gebrauch. Das ergibt sich positivrechtlich für Namen und Firma aus § 24 WZG, gilt jedoch auch für die anderen Schutzgüter des § 16 (besondere Geschäftsbezeichnung, sonstige Kennzeichnungsmittel) ebenso⁶¹.

Für Ausländer gelten keine Besonderheiten.

b) Bleibt, den Begriff der «Verwechslungsgefahr» darzustellen. Er ist das Herzstück des Kennzeichnungsrechts, ist es doch dessen Aufgabe, die Identität eines Unternehmens in der Wahrnehmung des Publikums zu wahren. Verwechslungsgefahr nach deutschem Recht besteht dann, wenn ein «nicht unerheblicher Teil»⁶² der beteiligten Verkehrskreise aufgrund eines Zeichens

- entweder zu der Annahme kommen kann, es handle sich um ein Zeichen eines anderen Unternehmens (Verwechslungsgefahr im engeren Sinne) oder
- zwar die beiden Unternehmen auseinanderhalten, jedoch zur Annahme kommen kann, die beiden Unternehmen stünden in wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne)⁶³.

Ein Wettbewerbsverhältnis muß nicht zwischen den beiden Kennzeichnungsträgern bestehen. Je gleichartiger aber die betreffenden Waren/Dienstleistungen sind, desto eher ist die Verwechslungsgefahr gegeben. Beispiele: «Centra» ist verwechslungsfähig mit «Rentra» (beide für Handelsketten; BGH GRUR 1966, 38/41). «Säntis» für Fruchtojoghurt ist verwechslungsfähig mit «Zentis» für Marmelade (BGH GRUR 1986, 253/256).

⁵⁹ BGH GRUR 1983, 247/248 – Rolls Royce. Unzulässig ist es aber, direkt an den Ruf des abgebildeten Erzeugnisses anzuknüpfen, ebda.

⁶⁰ Ebda.

⁶¹ Dogmatische Hürden aus § 16 Abs. 3 S. 2 UWG, wonach das WZG auf die sonstigen Kennzeichnungsmittel nicht Anwendung finden soll, sind überwunden und seien daher hier mit Hinweis auf ihre Darstellung bei von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 52/Rn. 18, abgetan.

⁶² Dessen Umfang kann abstrakt nicht quantifiziert werden. Im Zusammenhang mit § 3 UWG (Verbot der Irreführung), wo ein «nicht völlig unerheblicher Teil des Publikums» entscheidet, hat der BGH die Grenze häufig bei unter 10% angesiedelt; vgl. BGH GRUR 1979, 716/718 – Kontinent Möbel; 1973, 361/362 – sanRemo.

⁶³ Statt aller von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 57/Rn. 21.

Auf vier Besonderheiten für Ausländer ist hier hinzuweisen:

(1) Zunächst gilt aufgrund des Territorialitätsprinzips (siehe oben A): Grundsätzlich ist im Inland niemand gehindert, ein Kennzeichnungsrecht zu erwerben, das mit einem (lediglich) *ausländischen* Kennzeichnungsrecht kollidiert. Grenzen ergeben sich freilich aus dem Verbot unlauteren Wettbewerbs gemäß § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt etwa der Behinderung, Rufausbeutung oder Herabwürdigung oder auch gemäß § 3 UWG wegen Irreführung^{63a}.

(2) Die zweite Besonderheit ist Folge des EG-Rechts. Die Vorschriften über den Gemeinsamen Markt bringen eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß bei Prüfung der Verwechslungsgefahr nur die beiden Kennzeichnungen zu vergleichen sind und außerhalb der Kennzeichnungen liegende Umstände (z.B. klarstellende Hinweise) im wesentlichen außer Betracht zu bleiben haben⁶⁴. Der BGH hat für den EWG-Bereich Ausnahmen bei folgenden zwei Sachverhalten gemacht:

- Eine EG-ausländische, staatliche Exportförderungsgesellschaft bietet ausländische Waren unter Verwendung eines nationalen Symbols (Kleeblatt) an, weist dabei aber deutlich auf die ausländische Herkunft (Irland) hin⁶⁵.
- Ein Abweichen von seinen Grundsätzen deutet der BGH auch dort an, wo ein EG-ausländisches Unternehmen auf den deutschen Markt expandiert⁶⁶.

Der Empfehlung der EG-Kommission, zur Förderung des Gemeinsamen Marktes die Grundsätze der Verwechslungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren, hat der BGH zwar nicht folgen wollen. Jedoch anerkennt das Gericht, daß das Zusammenwachsen der EG zu Änderungen der Verkehrsauffassung führen und die Gefahr von Verwechslungen verringern kann⁶⁷. Mit anderen Worten: Wer als EG-Ausländer eine im EG-Ausland eingeführte Kennzeichnung hat, dessen Chancen wachsen, die Kennzeichnung auf dem deutschen Markt trotz einer kollidierenden deutschen Kennzeichnung verwenden zu können. Die Kollision kann hingenommen werden, wenn der Ausländer durch zusätzliche Hinweise etc. die Verwechslungsgefahr mindert.

Das ähnelt dem Recht der *Gleichnamigen*. Auch dort treffen zwei Träger gleichen (oder verwechslungsfähigen) Namens aufeinander. Ausgangsüberlegung für die Lösung derartiger *inländischer* Konfliktfälle ist, daß es einem Kaufmann grundsätzlich nicht verwehrt sein kann, seinen (bürgerlichen) Namen auch im geschäftlichen Verkehr (redlich)⁶⁸ zu benutzen. Dies gilt vor allem dann, wenn die Vor-

^{63a} Zu Grundsatz und Grenzen Sack, a.a.O. (Fn. 7), S. 332 und 334 m. w. Nachw.

⁶⁴ BGH GRUR 1985, 970/972 f. – Shamrock I.

⁶⁵ BGH, ebda.

⁶⁶ BGH GRUR 1977, 719/724 – Terranova/Terrapin.

⁶⁷ Ebda.

⁶⁸ Damit sind alle Fälle des Strohmans (Baumbach/Hefermehl, a.a.O. (Fn. 4), Rn. 74 zu § 16) oder sonstiger unlauterer Rufausnutzung (z.B. BGH GRUR 1951, 410/412 – Luppy) ausgeschlossen.

schriften zur Bildung der Firma seines Unternehmens ihn hierzu sogar gesetzlich verpflichten (z.B. §§ 18, 19 HGB betreffend Firma von Einzelkaufmann, offener Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft). Bei der Abwägung der Interessen zwischen einem newcomer und dem bisher alleinigen Nutzer des Namens führt mithin der sonst gültige Prioritätsgrundsatz (siehe dazu unten 2) zu ungerechten Ergebnissen. Er wird daher im Recht der Gleichnamigen durch das Gebot der Rücksichtnahme modifiziert, wonach der prioritätsjüngere Kennzeichnungsnutzer (d.h. der newcomer) seinen Namen zwar verwenden darf, jedoch verpflichtet ist, die Verwechslungsgefahr durch Verwendung *unterscheidungskräftiger Zusätze* möglichst zu verringern. Hieraus erhellt die erwähnte Parallele zur Expansion eines ausländischen Kennzeichnungsträgers auf den deutschen Markt. Dem EG-Ausländer kann das im EG-Ausland erworbene Kennzeichnungsrecht *aufgrund des EWG-Vertrages* als «gleiches Recht» anerkannt werden. Hieraus folgt umgekehrt: Für Ausländer aus *anderen* als EG-Staaten gilt diese Besonderheit nicht. Das geht auch aus einer Entscheidung des BGH von 1967 hervor⁶⁹. Dort wollte die neugegründete, deutsche Tochtergesellschaft eines US-amerikanischen Unternehmens eine Firma verwenden, bei der die Gefahr der Verwechslung mit derjenigen eines deutschen, auf dem gleichen (Spezial-) Markt tätigen Unternehmens auch durch Zusätze nicht völlig gebannt werden konnte. Nach dem BGH brauchte sich das deutsche Unternehmen dies nicht gefallen zu lassen, obwohl der newcomer mit der Firma auf sein amerikanisches Mutterunternehmen hinweisen wollte. Deren amerikanisches Kennzeichnungsrecht war *kein* ausreichendes «gleiches Recht».

(3) Die dritte Auslandsbesonderheit im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr betrifft ausländische Kennzeichen *in fremder Sprache*. Verwechselt das Publikum «Sun» mit «Sonne», «Stern» mit «Astra»? Grundsätzlich mindert die Fremdsprache die Verwechslungsgefahr. Wo die Übersetzung nicht nahe liegt, weil der Begriff wenig bekannt ist (so im Fall «Astra» – «Stern») oder mehrere Übersetzungsmöglichkeiten bietet (Beispiel: «Rambler» und «Tourist»), wird Verwechslungsgefahr verneint⁷⁰. Je bekannter das fremdsprachige Wort beim deutschen Publikum jedoch ist, desto eher wird die Verwechslungsgefahr bejaht. Daher ist «Sun» mit «Sonne» und «Halb und Halb» mit «Fifty-Fifty» als verwechslungsfähig angesehen worden⁷¹.

(4) Die vierte Auslandsbesonderheit betrifft das Verhältnis von Verwechslungsgefahr und Branchennähe. Wie erwähnt, ist die Verwechslungsgefahr desto größer, je gleichartiger die Produkte/Dienstleistungen der betreffenden Unternehmen sind. Der Vergleich wiederum hat nicht nur den status quo beim newcomer zu berücksichtigen. Vielmehr sind auch zukünftige Ausdehnungen von dessen Sortiment

⁶⁹ BGH GRUR 1968, 212/213 f. – Hellige.

⁷⁰ BGH GRUR 1957, 228/229 – Astrawolle. Zu Rambler/Turist PatA Mitt. 1961, 219.

⁷¹ PatA BIPMZ. 1955, 333 zu Sun (anders aber zu «Sunkist») BGH GRUR 1963, 622/624 – Sunkist); OLG Hamburg, WRP 1952, 372 – Halb und Halb.

in Betracht zu ziehen, soweit für die Ausdehnungen tatsächliche Anhaltspunkte bestehen⁷². Andernfalls könnte der newcomer gleichsam «auf kaltem Wege» durch langsame, aber stetige Sortimentsausweitung in den Schutzbereich des prioritäts-älteren Kennzeichens eindringen. Dies zu verhindern, ist letztlich auch eine Frage der gerichtlichen Entscheidungsökonomie. Beim *ausländischen* newcomer ist dabei regelmäßig dessen *gesamte* ausländische Produktpalette zu berücksichtigen. Expandiert er in den deutschen Markt, und sei es zunächst nur mit einem Produkt, so liegt nicht fern, daß er mit anderen Produkten nachzieht. (Abweichendes gilt freilich, wo diesen anderen Produkten der Zutritt zum deutschen Markt dauerhaft verwehrt ist.)

2. Die Entstehung der Rechte des § 16 UWG

Die *Entstehung* der Schutzrechte ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Interesse, *unter welchen Bedingungen* das betreffende Recht dem Ausländer erwächst. Vielmehr bestimmt sich auch der *Entstehungszeitpunkt* hiernach, und damit der wichtigste kennzeichnungsrechtliche Entscheidungsparameter, die *Priorität*. Kollidieren zwei Kennzeichnungsrechte miteinander (d.h. im wesentlichen: besteht Verwechslungsgefahr), so gilt in aller Regel⁷³: Das ältere Recht ist das bessere Recht⁷⁴. Die Frage nach der Entstehung der Rechte ist daher kennzeichnungsrechtlicher Angelpunkt. Zunächst sollen deren Grundzüge, sodann die Besonderheiten für Ausländer dargelegt werden.

a) Anders als der bürgerliche Name (§ 12 BGB), der kraft Gesetzes mit Geburt, Heirat oder Adoption entsteht (§§ 1616, 1617, 1355, 1757 BGB), setzt das Recht an der geschäftlichen Kennzeichnung (Firma, Firmenabkürzung, Firmenschlagwort, besondere Geschäftsbezeichnung, sonstige Kennzeichnungsmittel – vgl. oben I) *stets* die *Benutzung* der Kennzeichnung voraus. *Teilweise* bedarf es darüber hinaus der *Verkehrsgeltung* der Kennzeichnung. Im einzelnen:

(1) *Firma*: Hat die Firma originäre (d.h. ihrer Art nach) *Unterscheidungskraft*, so entsteht das Kennzeichnungsrecht des § 16 Abs. 1 UWG mit *Benutzungsbeginn*. Unterscheidungskräftig ist regelmäßig ein in der Firma verwendeter bürgerlicher

⁷² BGHZ 8, 387/392 – Fernsprechnummer; GRUR 1986, 253/255 – Zentis; 1986, 402 – Fürstenberg.

⁷³ Auf die Gleichnamigenproblematik, wo die Priorität als Entscheidungsparameter zurücktritt, wurde bereits oben III 1 b (I) hingewiesen.

⁷⁴ Statt aller von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 52/Rn. 13. Der Satz impliziert daß das jüngere Kennzeichnungsrecht seinen Charakter als (Immaterialgüter-)Recht nicht verliert, bloß weil ein älteres, vorgehendes Recht existiert. Es gibt keine «objektive Kennzeichnungsordnung», sondern nur *subjektive* Ausschließlichkeitsrechte, die geltend gemacht werden müssen. Daher kann sich ein in Anspruch genommener Verletzer auch nicht auf die gegenüber dem Kläger prioritäts-älteren Rechte eines Dritten berufen, sofern er nicht seine eigene Kennzeichnungsbenutzung von diesem Dritten herleitet, von Gamm, ebda., mit Nachw. aus d. Rspr. des BGH.

Name⁷⁵. Unterscheidungskräftig sind häufig auch Phantasienamen (Beispiele: «Altpa» für Altpapierhandel, «Consilia» für Steuerberatungsgesellschaft⁷⁶). Fehlt Unterscheidungskraft, so entsteht das Kennzeichnungsrecht des § 16 Abs. 1 UWG erst, wenn die Kennzeichnung «innerhalb beteiligter Verkehrskreise» (vgl. den Wortlaut des § 16 Abs. 3 UWG) als namensmäßiger Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen aufgefaßt wird. Als Beispiel mag die Firma «Deutsche Bank» dienen: Von Haus aus ist sie Gattungs-, nicht Individualbezeichnung. Gleichwohl ist die Firma schutzberechtigt, da im Verkehr anerkannt. Auf die naheliegende Frage, in einem wie großen Teil des Verkehrs sich die Firma durchgesetzt haben muß, ist zweierlei zu antworten. Einerseits werden Prozentsätze von 15 – 25% genannt⁷⁷. Andererseits läßt sich eine verbindliche Grenze abstrakt nicht nennen, da im Einzelfall auch das «Freihaltebedürfnis» des Verkehrs zu berücksichtigen ist, d.h. das Interesse, allgemein gebräuchliche Begriffe nicht vorschnell zu monopolisieren⁷⁸. Die Grenze kann daher nur im Einzelfall gezogen werden.

Die Verkehrsgeltung unterliegt im übrigen der Wandlung, kann also wieder verlorengehen. Beispiel: «Vaseline» – zunächst Hinweis auf bestimmtes Unternehmen, später Gattungsbegriff. Verkehrsauffassung und Sprachgebrauch im *Ausland* mögen hier abweichen, sind aber unerheblich⁷⁹.

(2) *Firmenabkürzung und Firmenschlagwort*: Neben der Benutzung bedarf es hier *stets*, d.h. auch bei eigener Unterscheidungskraft, der Verkehrsgeltung. Ausnahme: Die Kennzeichnungen sind Bestandteil der Firma oder als besondere Geschäftsbezeichnung herausgestellt (zu letzterer sogleich). Dann gelten die Grundsätze von vorstehend (1).

(3) *Besondere Geschäftsbezeichnungen*: Hierbei handelt es sich nicht um die Firma, sondern um die besondere Bezeichnung eines Betriebes (Beispiel: «Goldener Anker» für Restaurant) oder eines Geschäftszweiges eines Unternehmens. Es gilt das gleiche wie bei der Firma. Nötig zur Entstehung des rechtlichen Schutzes ist die Benutzung sowie, wo originäre Unterscheidungskraft fehlt, Verkehrsgeltung⁸⁰.

(4) *Sonstige Kennzeichnungsmittel (§ 16 Abs. 3 UWG)*: Hierzu können, wie erwähnt, etwa Werbeslogans, Symbole, mit denen Arbeits- oder Betriebsmittel gekennzeichnet werden, oder auch Telefonnummern («Fernsehnummer? – Jägernummer 66 66 66»)⁸¹ gehören. Kennzeichen gemäß § 16 Abs. 3 haben per defini-

⁷⁵ Zum «Allerwelts-Namen» vgl. freilich Baumbach/Hefermehl, a.a.O. (Fn. 4), Rn. 28 zu § 16 UWG.

⁷⁶ Altpa: BGH GRUR 1954, 331/332; Consilia: BGH GRUR 1985, 72.

⁷⁷ Vgl. BGH GRUR 1960, 130/132 f. – Sunpearl II (20 – 25%); Schultz-Süchting in Goy, a.a.O. (Fn. 3), § 57/Rn. 72 (15%).

⁷⁸ Schultz-Süchting, a.a.O. (Fn. 77), § 57/Rn. 74.

⁷⁹ RGZ 73, 229/232 – Vaseline.

⁸⁰ BGHZ 11, 214/216 – KfA; BGH GRUR 1985, 461/462 – Gefa; von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 52/Rn. 11.

⁸¹ Vgl. KG WRP 1986, 623.

tionem keine *originäre* Unterscheidungskraft. Auch bei ihnen bedarf es daher für den rechtlichen Schutz *stets* der Verkehrsgeltung. Dies bestätigt § 16 Abs. 3 UWG ausdrücklich.

b) Die vorstehenden Regeln erfahren bei Ausländern folgende Ausprägung:

(1) Anerkannt für § 16 wird nur die *Benutzung im Inland*. Andererseits genügt jede Art der Benutzung, die auf eine dauernde geschäftliche Betätigung im Inland schließen läßt⁸². Nicht nötig ist, daß das ausländische Unternehmen allen Marktbeteiligten, insbesondere den Kunden, oder gar allgemein dem Publikum gegenüber aufgetreten ist. So genügt etwa der Einkauf im Inland. Zwar fehlt der Einkaufstätigkeit nach dem BGH «im allgemeinen die dem Warenverkauf zukommende Publizitätswirkung, so daß die Interessen von Inhabern kollidierender Rechte, die von der inländischen Einkaufstätigkeit nicht ohne weiteres Kenntnis erlangen, gefährdet werden können. Dieser Umstand kann aber nicht dazu führen, die tatsächliche Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Inland unter der Firmenbezeichnung unbeachtet zu lassen»⁸³. Dabei genügt auch die Benutzung der Kennzeichnung durch einen Dritten (inländischer Repräsentant, Vertriebs- oder Einkaufsmittler, Lizenznehmer), wenn nach außen erkennbar mit solcher Benutzung auf das ausländische Unternehmen hingewiesen wird⁸⁴.

Auch Vorbereitungshandlungen genügen. Da es jedoch keine Anwartschaft auf Kennzeichnungsschutz gibt⁸⁵, setzt der rechtliche Schutz erst dann ein, wenn die Handlungen auf die nahe bevorstehende Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Ausland schließen lassen. Die bisherige Tätigkeit des Unternehmens im Ausland mag als Indiz für die Ernsthaftigkeit der Expansionsbestrebungen im Inland sein. Anzeichen hierfür sind auch die Eröffnung von Geschäftskorrespondenz mit dem Inland, Anmietung von Geschäftsräumen, die Einstellung von Personal sowie die Firmenanmeldung zum Handelsregister⁸⁶.

(2) Ebenso wie für die Benutzung kommt es für die *Verkehrsgeltung* ausschließlich auf das Inland an. Eine Verkehrsgeltung im Ausland bleibt außer Betracht⁸⁷.

(3) Von besonderer Bedeutung für ausländische Unternehmen in diesem Zusammenhang ist die kennzeichnungsrechtliche Schutzfähigkeit *geographischer Herkunftsbezeichnungen*. Hier gilt:

⁸² BGH GRUR, 1973, 661 – Matrix; Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 7/Rn. 2 m. w. Nachw.

⁸³ BGH GRUR 1980, 114/115 f. – Concordia I.

⁸⁴ BGH GRUR 1973, 661/662 – Matrix; von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 58/Rn. 4.

⁸⁵ BGH GRUR 1961, 413/416 – Dolex; 1984, 210/211 – AROSTAR; von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 56/Rn. 31.

⁸⁶ Vgl. Wilde in Gloy, a.a.O. (Fn. 3), § 7/Rn. 2; von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 58/Rn. 4 und Kap. 56/Rn. 26, beide m. w. Nachw.

⁸⁷ BGH GRUR 1970, 315/317 – Napoleon III; 1973, 661/662 – Matrix; 1974, 777/778 – Lemon-soda. Weniger streng früher RGZ 117, 215 – Eskimo Pie.

Auch Kennzeichnungen, die geographische Angaben enthalten, können originäre Unterscheidungskraft haben. Der BGH hat dies z.B. bei der Firma «Rhein-Chemie» bejaht⁸⁸. Folglich sind jedenfalls originelle Kombinationen geographischer Angaben mit Kurzbeschreibung des Geschäftsbetriebes grundsätzlich unterscheidungskräftig, so z.B. auch die Kennzeichnung «Rosenheimer Gummimäntel»⁸⁹. Solche Bezeichnungen sind sonach auch ohne Verkehrsgeltung bereits an Benutzung im Inland schutzberechtigt. Jedoch ist der Schutz hier aus zweierlei Gründen eingeschränkt. Zum ersten kann Wettbewerbern aus dem gleichen Raum die wahrheitsgemäße Angabe ihres Herstellungsortes nicht untersagt werden⁹⁰. Soweit solche Angabe tatsächlich nur beschreibend ist, ist dies nichts besonderes. Denn dann liegt kein «zeichenmäßiger» Gebrauch vor und nur vor solchem schützt § 16⁹¹. Zum zweiten aber ist die Sachlage vergleichbar mit der Gleichnamigen-Problematik (vgl. oben 1 b (1)). Denn die Hersteller von Gummimänteln in Rosenheim haben *allesamt* ein Interesse an der Bezeichnung «Rosenheimer Gummimäntel». Daher wird sich sagen lassen: Zwar können sich auch hier Prioritäten ausbilden. Wegen des gemeinsamen Interesses besteht jedoch wie beim Recht der Gleichnamigen ein Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Für ausländische geographische Herkunftsangaben in Kennzeichnungen kann dann nichts anderes gelten.

D) Zusammenfassung

1. Nach der Rechtsprechung des BGH ist auf Wettbewerbshandlungen das Recht des Ortes anzuwenden, an dem die wettbewerblichen Interessen der Wettbewerber aufeinanderstoßen. Das ist regelmäßig das Recht des Marktes, auf dem die betreffenden Waren/Dienstleistungen angeboten werden. Auf Werbung, die (auch) in der Bundesrepublik in nicht unerheblichem Umfang verbreitet wird, wendet der BGH ebenfalls deutsches Recht an.

2. Das deutsche internationale Kennzeichnungsrecht schützt Ausländer nach den gleichen Regeln wie Inländer. Besonderheiten ergeben sich nicht aus Unterschieden in den Regeln, sondern im Hinblick auf den Auslandsbezug aus den Sachverhalten.

⁸⁸ BGH GRUR 1957, 561/562 – Rhein-Chemie.

⁸⁹ Vgl. BGH GRUR 1958, 39 – Rosenheimer Gummimäntel; dazu sogleich im Text.

⁹⁰ BGH, ebda.; vgl. auch im Text oben 1 a. Entsprechend bestimmt § 16 WZG, daß durch die Eintragung eines Warenzeichens niemand gehindert wird, wahrheitsgemäß seine Produkte zu beschreiben, sofern dies nicht warenzeichenmäßig geschieht.

⁹¹ Zu alledem m. w. Nachw. von Gamm, a.a.O. (Fn. 1), Kap. 52/Rn. 19, Kap. 53/Rn. 18 und Kap. 57/Rn. 41.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

Art. 28a ZGB – «IKS»

- *Der interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel kommt weder Partei- noch Prozessfähigkeit zu, wohl jedoch der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel (E. 1).*
- *Der Name einer Verwaltungsstelle geniesst keinen Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB (E. 3).*
- *Es genügt nicht zur Annahme einer Persönlichkeitsverletzung, wenn zwar dargetan wird, dass der Kläger häufig unter dem usurpierten Kürzel auftritt, nicht aber nachgewiesen wird, dass dieser Kürzel in der Öffentlichkeit auch wirklich bekannt ist (E. 4).*
- *Die Interkantonale Kontrollstelle ist weder nach altem noch nach neuem Wettbewerbsgesetz zu einer Wettbewerbsklage gegen ein EDV-Unternehmen legitimiert (E. 5).*
- *Au contraire de l'office intercantonal de contrôle des médicaments, l'association intercantonale pour le contrôle des médicaments possède la capacité d'être partie et la qualité pour agir (c. 1).*
- *Le nom d'un office administratif ne jouit pas de la protection de l'article 19 al. 2 CCS (c. 3).*
- *Il ne suffit pas au demandeur, pour établir l'atteinte illicite à sa personnalité, de démontrer qu'il se sert souvent de l'abréviation usurpée; il doit encore prouver que cette abréviation est véritablement connue du public (c. 4).*
- *Que ce soit en vertu de l'ancienne ou de la nouvelle LCD, l'office intercantonal de contrôle n'a pas qualité pour agir contre une entreprise de traitement informatique des données (c. 5).*

Urteil KGer ZG, 3. Abteilung, vom 23. November 1989 i.S. Interkantonale Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel, Bern, ca. IKS Data AG, Cham.

Die Klägerin, die Interkantonale Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel, ist eine auf Konkordatsrecht gestützte Körperschaft des öffentlichen Rechts mit selbständiger Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern. Gemäss Art. 2 der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971 bezweckt die Klägerin, die Kontrolle der in der Human- und Veterinärmedizin verwendeten

Heilmittel zu vereinfachen, zu erleichtern und zu vereinheitlichen. Sie betreibt zu diesem Zweck die Interkantonale Kontrollstelle für die Heilmittel (Interkantonale Kontrollstelle, IKS).

Die Beklagte, die IKS Data AG mit Sitz in Cham, wurde am 5. November 1987 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie befasst sich gemäss statutarischem Zweck zur Hauptsache mit dem Einsatz von individuellen Software-Produkten. Bereits am 25. November 1987 forderte der klägerische Rechtsvertreter die Beklagte schriftlich auf, ihre Firma zu ändern. Die Beklagte weigerte sich ausdrücklich, dieser Aufforderung nachzukommen, weshalb die Interkantonale Kontrollstelle am 4. August 1988 die vorliegende Klage einreichte, mit welcher der Beklagten verboten werden soll, das Wort «IKS» in irgend einem Zusammenhang als Firma oder Bestandteil einer solchen zu verwenden.

Aus den Erwägungen des Kantonsgerichtes:

1. Mit der Klageschrift vom 4. August 1988 leitete die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), Bern, den vorliegenden Prozess ein. In der Klageantwort vom 2. Dezember 1988 machte die Beklagte geltend, der Gegenpartei fehle die zivilprozessuale Parteifähigkeit, worauf in der Replik vom 23. Februar 1989 die Interkantonale Vereinigung für die Kontrollstelle der Heilmittel neu als Klägerin auftrat.

Der Beklagten ist darin beizupflichten, dass die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel keine Rechtspersönlichkeit besitzt (vgl. Art. 1 und Art. 12 der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971, KB 3; F. Wüst, Die internationale Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 16. Juni 1954, Diss. 1969, S. 121 f.). Ob sie dabei als unselbständige öffentliche Anstalt oder lediglich als Verwaltungsstelle bzw. Behörde der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel qualifiziert wird, ist in diesem Zusammenhang nicht von Belang. Ausschlaggebend ist vielmehr die Tatsache, dass der Interkantonalen Kontrollstelle weder Partei- noch Prozessfähigkeit zukommt (vgl. Wüst, a.a.O., S. 123).

Nachdem mittlerweile die Interkantonale Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel selbst als Klägerin aufgetreten ist und die Beklagte diesem Übergang ausdrücklich zugestimmt hat, kann dahingestellt bleiben, ob das Kantonsgericht auf die Klage der Interkantonalen Kontrollstelle mangels Parteifähigkeit nicht eingetreten wäre oder ob es von sich aus die Klägerstellung der heutigen Klägerin als öffentlich-rechtlicher Körperschaft und Trägerin der Kontrollstelle zugeordnet hätte.

2. Beide Parteien gehen heute übereinstimmend davon aus, dass die Klägerin keinen firmenrechtlichen Schutz gemäss Art. 956 OR geniesst. Art. 956 Abs. 2 schränkt den Kreis der aus Firmenrecht Klageberechtigten auf die im Handelsregister eingetragenen Einzelpersonen oder Gesellschaften ein. Die Klägerin, die als öffentlich-rechtliche Körperschaft nicht im Handelsregister eingetragen ist, beruft sich somit zu Recht nicht mehr auf den obligationenrechtlichen Firmenschutz.

3. Die Klägerin stützt ihren Anspruch zunächst auf das Namensschutzrecht des ZGB. Gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmass, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Die einhellige Lehre und Rechtsprechung gewährt das Recht auf Namensschutz auch den juristischen Personen (BGE 102 II 165), mitunter auch den juristischen Personen des öffentlichen Rechts (BGE 72 II 145 f.).

Nach Auffassung der Beklagten kann die Klägerin den Schutz des Namensrechts nicht für den Namen des von ihr betriebenen «Büros», der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, beanspruchen, da es sich nicht um ihren eigenen Namen handelt. Demgegenüber stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, es könne dem Gemeinwesen, dem eine Behörde angehöre, nicht verwehrt bleiben, sich gegen die Verwendung einer Behördenbezeichnung zur Wehr zu setzen. Zudem trete die Klägerin einzig unter der Bezeichnung einer Verwaltung nach aussen auf und es liege ihr viel daran, sich durch die Bezeichnung «IKS» zu individualisieren. Einerseits beansprucht die Klägerin den Namensschutz für den Namen ihrer Verwaltungsstelle, andererseits will sie die Abkürzung «IKS» auch als Namen, unter dem sie selbst bekannt sei, schützen lassen.

Zu den von Art. 29 Abs. 2 geschützten Namen gehören neben den Familien- und Vornamen natürlicher Personen und den Firmen juristischer Personen auch Pseudonyme, Übernamen, Klosternamen (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 2. A., 1985, S. 167) sowie Monogramme und Adelstitel (vgl. P. Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, 1984, N 488). All diesen Kennzeichnungen ist jedoch gemeinsam, dass sie ihren Träger selbst und nicht Dritte individualisieren. Eine Ausdehnung des Schutzobjektes auf den Namen Dritter würde dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 2 widersprechen. Der Name «Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)» kennzeichnet das von der Klägerin eingesetzte und mit der Durchführung der Heilmittelkontrolle betraute Verwaltungsorgan und ist vom Namen der Klägerin streng zu unterscheiden. Die Klägerin könnte sich mithin nur zum Schutz ihres eigenen Namens auf das Namensschutzrecht berufen. Aber auch die Auffassung der Klägerin, die Abkürzung «IKS» sei als ihr eigener Name zu schützen, kann nicht geteilt werden. Die Klägerin hat nicht nachgewiesen, dass sie selbst ausschliesslich unter dem Namen «IKS» auftritt und unter diesem Namen bekannt ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass – wenn überhaupt – mit der Abkürzung «IKS» lediglich die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel in Verbindung gebracht wird, nicht aber die Klägerin, die in der breiten Öffentlichkeit gänzlich unbekannt ist. Die Klägerin hat deshalb keinen Anspruch auf den Schutz des Namensrechts gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB.

4. Die Klägerin beruft sich im weiteren auf die Bestimmungen über den Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff. ZGB.

4.1 Der Namensschutz des Art. 29 ZGB bildet einen Sonderfall des durch Art. 28 ZGB gewährleisteten allgemeinen Schutzes der Persönlichkeit (BGE 102 II 166). Wird der Begriff der Namensanmassung eng gefasst, so bleibt immer noch der Rückgriff auf die allgemeinen Vorschriften des Art. 28 ZGB, um den Anspruch einer Person auf Schutz ihres Namens vor ungerechtfertigter Beeinträchtigung zu

wahren. Soweit daher Art. 29 Abs. 2 ZGB als Grundlage für den Abwehranspruch wegfällt, stehen dem verletzten Namensträger die Klagen des Art. 28 a ZGB zur Verfügung (BGE 102 II 166).

Im Rahmen des Persönlichkeitsschutzes wird der Begriff der Namensanmassung weiter gefasst als beim Namensschutz. Zudem ist der Anwendungsbereich des Namensschutzes dahingehend auszudehnen, dass unter gewissen Umständen nicht nur der Namensträger selbst, sondern auch diesem zugehörige Dritte durch eine Namensanmassung in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt sein können. Ein dem Namensträger nahestehender Dritter kann jedoch nur dann aus eigenem Persönlichkeitsrecht klagen, wenn der betreffende Namensträger selbst keine Rechtspersönlichkeit besitzt und ihm deshalb die Klage aus eigenem Recht verwehrt bleibt. Eine vergleichbare Regelung haben Lehre und Rechtsprechung im Bereich des Persönlichkeitsschutzes Verstorbener getroffen. Deren Persönlichkeitsgüter können, da die Persönlichkeit mit dem Tode endet, nur von den Angehörigen gewahrt werden, in dem sich diese auf ihr eigenes Persönlichkeitsrecht berufen (Pedrazzini/Oberholzer, a.a.O., S. 161; BGE 102 II 191 mit Hinweisen). Auf Persönlichkeitsrecht kann sich mithin auch eine juristische Person des öffentlichen Rechts berufen, die sich dadurch beeinträchtigt fühlt, dass ein Dritter den Namen eines ihr untergeordneten Verwaltungsorgans ohne Rechtspersönlichkeit unbefugt benutzt. Die Klägerin ist deshalb zur Klage aus Art. 28 a berechtigt.

4.2 Eine Persönlichkeitsverletzung durch Namensanmassung liegt dann vor, wenn sich der Gebrauch eines Namens als unbefugte Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen eines andern erweist (BGE 102 II 166). Es ist mit anderen Worten eine auf einer Interessenabwägung beruhende Abgrenzung der Betätigungsfreiheit des einen vom Schutzbedürfnis eines anderen zu treffen (BGE 102 II 167). Bereits die Übernahme des Hauptbestandteils eines Namens oder die Verwendung ähnlicher, zu Verwechslungen Anlass gebender Namen können eine Persönlichkeitsverletzung darstellen (BGE 102 II 166 mit Hinweisen). Auch rein ideelle Interessen an der Vermeidung von Verwechslungen können indessen genügen, einem anderen den Gebrauch eines ähnlichen Namens verbieten zu lassen. Eine unzulässige Beeinträchtigung ist darin zu sehen, dass jemand als Namensträger durch Gedankenassoziationen in Beziehungen hineingestellt wird, die er füglich ablehnen darf (BGE 102 II 168 mit Hinweisen).

Das Interesse der Klägerin, der Beklagten die Verwendung des Firmenbestandteils «IKS» zu verbieten, ist rein ideeller Natur, nimmt doch die Klägerin in keiner Weise am wirtschaftlichen Wettbewerb teil. Ob das klägerische Interesse schutzwürdig ist, hängt davon ab, ob zwischen dem Namen der Kontrollstelle einerseits und der Firma der Beklagten andererseits eine Verwechslungsgefahr besteht oder ob bei Dritten zumindest der unerwünschte Eindruck einer wirtschaftlichen oder rechtlichen Verbindung entstehen könnte. Bei der Prüfung dieser Fragen können – unter Berücksichtigung des öffentlich-rechtlichen Status der Klägerin – die Kriterien des Firmenschutzrechts herangezogen werden (vgl. BGE 102 II 165). Sollte das Interesse der Klägerin als schutzwürdig erachtet werden, wäre es in der Folge dem Interesse der Beklagten an der Beibehaltung ihrer Firma gegenüberzustellen.

4.2.1 An die Unterscheidbarkeit der Namen dürfen im vorliegenden Fall nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden, da die Parteien weder in der gleichen noch in einer ähnlichen Geschäftsbranche tätig sind und sich ihre Kunden- bzw. Adressatenkreise nicht überschneiden (vgl. BGE 95 II 458). Die Klägerin bestreitet zwar eine totale Diskrepanz zwischen den Tätigkeitsfeldern der Parteien zunächst mit der Feststellung, jede Registratur habe heute mit dem EDV-Bereich zu tun. Allein aber die Tatsache, dass die Klägerin – wie wohl die meisten Wirtschaftsbetriebe – sich heute bei ihrer Tätigkeit zunehmend der EDV bedient, lässt noch nicht auf eine Überschneidung der Tätigkeitsfelder schliessen. Aufgrund der klägerischen Argumentation müsste sich demzufolge das Tätigkeitsgebiet der Beklagten mit demjenigen fast sämtlicher Wirtschaftszweige überschneiden. Sodann weist die Klägerin darauf hin, dass sie in absehbarer Zeit eine Datenbank verkaufe, mit der vor allem Apotheken und Ärzte die in der Schweiz registrierten Heilmittel abrufen könnten. Zum Beweis legte die Klägerin an der Hauptverhandlung ein Benutzer-Handbuch für ein «Heilmittel-Informations-System» ins Recht. Auch dieser Umstand vermag jedoch kaum etwas an der Verschiedenartigkeit der Tätigkeitsgebiete der Parteien zu ändern. Zweck und Aufgabe der Klägerin sind und bleiben die Kontrolle und Registrierung der Heilmittel, auch wenn sich die Klägerin der EDV bedient, um einem Fachpublikum den Zugang zu den registrierten Daten zu erleichtern. Die Beklagte hingegen befasst sich ausschliesslich mit der EDV.

Darüber hinaus unterscheiden sich der rechtliche Status und der Zweck der Klägerin wesentlich von demjenigen der Beklagten. Die Klägerin ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und erfüllt mit ihrem Verwaltungsorgan eine öffentliche Aufgabe, während die Beklagte als privatrechtliche Aktiengesellschaft rein wirtschaftliche Ziele verfolgt.

4.2.2 Bei der Gegenüberstellung der beiden Namen ist zunächst auf den Gesamteindruck abzustellen (vgl. BGE 82 II 155; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 5. A., § 5, N 164). Gemäss Art. 2 der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971 lautet der Name der von der Klägerin eingesetzten Verwaltungsstelle «Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel». Als mögliche Abkürzungen werden in Art. 2 «Internationale Kontrollstelle» und «IKS» genannt. Die Abkürzung «IKS», welche auch in der Firma der Beklagten enthalten ist, bildet innerhalb des vollen Namens der Interkantonalen Kontrolle keinen prägenden Bestandteil. Hinzu kommt, dass die Firma der Beklagten mit dem Zusatz «Data» ein weiteres Unterscheidungsmerkmal enthält.

4.2.3 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist sodann darauf abzustellen, wie sich der Kunde bzw. Adressatenkreis der Klägerin zusammensetzt. Durch die von der Klägerin durchgeführte Heilmittelkontrolle sind in erster Linie die betreffenden Pharmaziehersteller in ihrer Stellung direkt betroffen. Sodann kommen interessierte Fachkreise aus Pharmazie und Medizin mit der Tätigkeit der Klägerin in Berührung. Bei einem solchen Adressatenkreis muss von einem höheren Unterscheidungsvermögen ausgegangen werden als bei der breiten Öffentlichkeit, was die Gefahr von Verwechslungen erheblich vermindert.

4.2.4 Die Klägerin macht geltend, die Interkantonale Kontrollstelle trete grundsätzlich nur unter der Bezeichnung «IKS» auf und sei auch unter dieser Bezeichnung in der Öffentlichkeit bekannt. Zum Nachweis dieser Tatsachen verweist die Klägerin auf den Jahresbericht 1986 der Klägerin bzw. der Kontrollstelle, auf dessen Titelseite nicht die ausgeschriebenen Namen, sondern nur die Abkürzung «IKS» in drei Landessprachen erscheint. Sodann legte die Klägerin an der Hauptverhandlung eine Videokassette ins Recht, die drei Ausgaben der Fernsehsendung «Kassensturz» enthält. In der Sendung vom 12. Juni 1989 sei einmal von der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel und siebenundzwanzigmal von «IKS» gesprochen worden. Damit hat die Klägerin zwar dargetan, dass sie häufig unter dem Namen «IKS» auftritt. Sie hat aber nicht hinreichend nachgewiesen, dass sie in der Öffentlichkeit unter dem Namen «IKS» auch wirklich bekannt ist. Eine Fernsehsendung, die ein breites Publikum erreicht, ist noch kein Garant dafür, dass der abgekürzte Name einer ansonsten eher unbekannteren Institution im Gedächtnis der Zuschauer haften bleibt. Erfahrungsgemäss wird deshalb die Abkürzung des Namens öffentlicher Körperschaften oder Organisationen in den Medien nur nach Nennung des ausgesprochenen oder ausgeschriebenen ganzen Namens verwendet, es sei denn, die Abkürzung allein sei ausreichend bekannt. Letzteres dürfte beispielsweise für die «SBB» zutreffen, nicht aber für die «IKS».

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Name der Beklagten von demjenigen der Interkantonalen Kontrollstelle hinreichend unterscheidet und somit weder eine Verwechslungsgefahr noch die Gefahr unerwünschter Gedankenassoziationen bestehen. Der Klägerin fehlt es mithin am schutzwürdigen Interesse, der Beklagten den Namensbestandteil «IKS» gestützt auf Art. 28 a ZGB verbieten zu lassen.

5. Die Klägerin geht davon aus, dass sie sich zur Begründung ihres Anspruches nicht auf UWG stützen kann. Da gemäss § 55 Abs. 1 ZPO der Richter das Recht von Amtes wegen anwendet, ist im folgenden zu prüfen, ob der Klägerin allenfalls ein Anspruch aus Wettbewerbsrecht zusteht.

5.1 Zunächst stellt sich die Frage, ob das alte oder das neue Gesetz über den unlauteren Wettbewerb auf den vorliegenden Sachverhalt anwendbar ist.

Das neue, am 1. März 1988 in Kraft getretene UWG enthält keine intertemporalen Bestimmungen. Gemäss ständiger Bundesgerichtspraxis sind überall dort, wo der Gesetzgeber keine Sonderbestimmungen erlassen hat, die übergangsrechtlichen Bestimmungen des SchlT zum ZGB anwendbar (Tuor/Schnyder, Zivilgesetzbuch, 10. A., 1986, S. 806, mit BGE-Zitaten). Artikel 1 SchlT ZGB sieht als übergangsrechtlichen Grundsatz das Verbot der Rückwirkung vor. Danach soll das neue Gesetz jene Tatsachen nicht erfassen, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind. Das Bundesgericht ging in BGE 114 II 91 f. mit Bezug auf das UWG offenbar stillschweigend von der Anwendung des Rückwirkungsverbotes aus.

Als massgebliche Tatsache im Sinne von Art. 1 SchlT ist im vorliegenden Fall die Eintragung der Firma der Beklagten im Handelsregister zu betrachten. Diese Eintragung erfolgte am 5. Oktober 1987, mithin vor dem Inkrafttreten des neuen

Wettbewerbsrechts. Demzufolge ist der Rechtsstreit der Parteien nach dem alten UWG zu beurteilen.

5.2 Die Geltendmachung eines Anspruchs aus aUWG setzt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses voraus (vgl. BGE 114 II 106 f.). Nach Bundesgericht stehen zwei Unternehmen nur dann miteinander im Wettbewerb, wenn sie mit gleichartigen Waren oder Leistungen gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen und sich wenigstens teilweise an den gleichen Abnehmerkreis wenden (BGE 114 II 109 mit Hinweisen). Der Wettbewerbsbegriff ist dem Sinn und Zweck des Gesetzes entsprechend eher weit auszulegen. Wesentlich ist, dass die Angebote das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Kunden beeinflussen können (BGE 114 II 109 mit Hinweisen).

Gestützt auf die bundesgerichtliche Umschreibung besteht zwischen den Parteien offensichtlich kein Wettbewerbsverhältnis. Die Klägerin als öffentlich-rechtliche Körperschaft erfüllt mit ihrer Tätigkeit eine gesundheitspolitische öffentliche Aufgabe. In dieser Funktion tritt sie weder als Anbieterin noch als Wettbewerbs Teilnehmerin auf. Da sich die Klägerin gar nicht an einen Abnehmerkreis wendet, sind auch diesbezügliche Überschneidungen mit dem – existierenden – Abnehmerkreis der Beklagten undenkbar. Das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses ist mithin zu verneinen, weshalb die Klägerin ihre Ansprüche nicht auf aUWG stützen kann.

5.3 Selbst wenn auf den vorliegenden Rechtsstreit das neue, am 1. März 1988 in Kraft getretene UWG anwendbar wäre, würde sich an dieser Rechtslage nichts ändern. Zwar setzt das neue UWG zur Geltendmachung eines Anspruchs grundsätzlich nicht mehr voraus, dass zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis besteht (vgl. Botschaft zum neuen UWG, 1983, S. 57 und 67; A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. A., 1985, II., S. 921; C. Baudenbacher, Das neue Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986, recht 1988, Heft 3, S. 76). Gestützt auf Art. 2 UWG können auch Dritte, die durch ihr Handeln Einfluss auf den wirtschaftlichen Wettbewerb nehmen, aus diesem Gesetz belangt werden (Botschaft, S. 67; A. Troller, a.a.O., S. 918; C. Hilti, Zum Anwendungsbereich des neuen Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, SJZ 85, 1989, S. 132). Die Klageberechtigung steht aber gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG nur demjenigen zu, der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinen Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Das UWG sieht mithin keine Popularklage vor, sondern verlangt die Bedrohung oder Verletzung der wirtschaftlichen Interessen des Klägers (L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., 1988, Rz 622; vgl. Botschaft, S. 67). Von diesem, bereits unter aUWG bestehenden Erfordernis ist das neue Wettbewerbsrecht trotz Ausdehnung der Klageberechtigung von Kunden und Organisationen nicht abgewichen. Die Klägerin kann, da sie aufgrund ihrer besonderen Rechtsstellung und ihres klar abgegrenzten Tätigkeitsfeldes keine wirtschaftlichen Tätigkeit ausübt, nicht in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen verletzt werden. Im Falle der Anwendung des neuen Wettbewerbsrechts wäre der Klägerin deshalb die Klageberechtigung gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG abzusprechen.

Art. 28 et 29 CCS, art. 956 CO, art. 1 al. 2 lettre d aLCD – «BUFFET»

- *L'enseigne est protégeable par la LCD mais non par l'article 956 CO (c. 1).*
- *L'emploi d'une désignation générique ou d'une indication purement descriptive conforme à la réalité ne peut être prohibé, même s'il entraîne un risque de confusion; nul ne peut monopoliser le mot «buffet» pour désigner un café restaurant de gare (c. 2).*
- *Les articles 28 et 29 CCS ne permettent pas de monopoliser des désignations génériques auxquelles la LCD refuse toute exclusivité (c. 3).*
- *Eine Enseigne wird durch das UWG, nicht aber durch Art. 956 OR geschützt (E. 1).*
- *Der Gebrauch einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung oder einer blossen beschreibenden Angabe, welche den Tatsachen entspricht, kann nicht untersagt werden, selbst wenn er eine Verwechslungsgefahr nach sich zieht. Niemand kann den Ausdruck «Buffet» zur Kennzeichnung des Bahnhofrestaurants monopolisieren (E. 2).*
- *Die Art. 28 und 29 ZGB erlauben nicht, im Gemeingut stehende Bezeichnungen zu monopolisieren, denen das UWG jede Ausschliesslichkeit verweigert (E. 3).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 12 mars 1981 dans la cause Joseph Ming et Gestion hôtelière Ming SA c/ Chemins de fer fédéraux.

Faits:

A.- En 1950, Joseph Ming acquit à Vevey l'établissement exploité depuis de nombreuses années sous le nom de «Buffet de la Gare et Pavillon des CFF». Il s'inscrit dans le registre du commerce en qualité de commerçant individuel, sous une raison composée de ses seuls nom et prénom. Le 25 janvier 1978, l'objet de l'exploitation et l'enseigne de l'entreprise, mentionnés dans le registre, furent modifiés en «Buffet de la Gare et Hôtel Pavillon». La société Gestion hôtelière Ming S.A., sous sa propre raison de commerce, exploite également l'établissement susnommé.

L'établissement de Ming et de la société Gestion hôtelière Ming S.A. est situé en face de la gare CFF de Vevey, à 25 m de la sortie, dans un bâtiment distinct qui donne sur la place de la gare. Il comprend une brasserie avec terrasse, un restaurant, un café appelé «pub» et un hôtel. On y sert des mets de petite et de grande restauration. Sa publicité se fait depuis des décennies sous le nom de «Buffet de la Gare».

En 1977, les Chemins de fer fédéraux ouvrirent et affermèrent, dans le bâtiment de la gare de Vevey, un établissement dénommé «Buffet-express». Les portes vitrées du local sont surmontées de l'inscription «Buffet-express» précédée et suivie de l'emblème des Chemins de fer fédéraux. L'établissement comprend trente places assises et trente places debout, et se prolonge par une terrasse de trente places

également. Il débite uniquement des mets de petite restauration et son activité correspond plus ou moins à celle d'une buvette ou d'un «snack-bar».

Le «Buffet de la Gare et Hôtel Pavillon» et le «Buffet-express» touchent en partie la même clientèle. De nombreuses confusions se sont produites entre les deux établissements, notamment lors de rendez-vous que des clients s'y étaient donnés.

B.- Joseph Ming et la société Gestion hôtelière Ming S.A. ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils ont demandé qu'interdiction fût faite aux Chemins de fer fédéraux d'utiliser le mot «buffet» dans la raison sociale, l'enseigne, le papier ou la publicité de l'établissement ouvert dans la gare de Vevey. Ils ont conclu en outre à la suppression immédiate du terme «buffet» dans l'enseigne surmontant le local d'exploitation et à la destruction du papier, des réclames et prospectus portant ce terme.

Le Tribunal cantonal a débouté les demandeurs par jugement du 24 octobre 1980.

C.- Les demandeurs ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils reprennent leurs conclusions et demandent subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les Chemins de fer fédéraux, défendeurs et intimés, proposent le rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.- Les demandeurs revendiquent l'usage exclusif du terme «buffet» qu'ils utilisent non dans leur raison de commerce mais dans l'enseigne de leur établissement. Les indications qui ne servent pas à désigner le titulaire d'une affaire, mais l'entreprise elle-même ou ses locaux ne jouissent pas de la protection prévue à l'art. 956 CO. Le détenteur de l'enseigne peut en revanche invoquer les dispositions réprimant la concurrence déloyale et, éventuellement, celles qui protègent les droits de la personnalité (ATF 91 II 19 s. consid. 1; *von Büren*, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlautern Wettbewerb, p. 105 n. 14 s.).

2.- Selon l'art. 1^{er} al. 2 lettre d LCD, enfreint les règles de la bonne foi et se rend coupable de concurrence déloyale celui qui prend des mesures destinées ou propres à créer une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui. La victime de l'acte peut en demander la cessation et exiger la suppression de l'état de fait qui en résulte. Or, de l'avis des demandeurs, la dénomination «Buffet-express» utilisée pour le local ouvert dans la gare de Vevey prête à confusion avec l'établissement qu'ils exploitent eux-mêmes à l'enseigne du «Buffet de la Gare et Hôtel Pavillon». Les demandeurs s'estiment dès lors en droit de faire interdire aux Chemins de fer fédéraux l'usage du mot «buffet» pour leur café-restaurant de la gare de Vevey.

Un commerçant ne saurait monopoliser au détriment de ses concurrents des termes ou expressions appartenant au domaine public, telles les désignations génériques ou les indications purement descriptives. Sont des désignations génériques

les mots qui, selon l'usage de la langue dans les milieux intéressés, servent à indiquer une entreprise, une marchandise ou un service d'une catégorie déterminée. Ces mots sont indispensables dans les affaires et doivent donc rester à la disposition de chacun. Il en va de même pour les indications descriptives qui ne font que mentionner les qualités, la destination ou le mode de fabrication d'un produit. Partant, l'application de l'art. 1^{er} al. 2 lettre d LCD ne peut conduire à l'interdiction absolue de l'emploi d'une désignation générique ou d'une indication descriptive conformes à la réalité, même s'il y a risque de confusion avec les marchandises, les services ou l'entreprise d'un premier usager (ATF 91 II 20 consid. 2 et les arrêts cités; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2^e éd., p. 347 ss., 1095 s.; *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 12^e éd., n. 29 s. et 103 s. ad par. 16 UWG).

En français, l'expression «buffet» ou «buffet de gare» désigne un café-restaurant installé dans une gare, ou tout autre établissement qui y tient en permanence des mets et des boissons à la disposition des voyageurs de passage (*Paul Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française; Dictionnaire de l'Académie française, 7^e éd.; Petit Larousse illustré, éd. 1981). Elle est le seul terme topique pour désigner des locaux ou entreprises répondant à cette définition. L'indication «express» pour un café-restaurant sert à préciser, par rapprochement avec les trains du même nom, que le service y est rapide, plus simple et peut notamment se limiter à des mets de petite restauration. En l'espèce, ces deux désignations génériques correspondent très exactement aux caractéristiques de l'établissement que les défendeurs, Chemins de fer fédéraux, ont ouvert dans leur gare de Vevey. Les demandeurs ne sauraient dès lors faire interdire aux défendeurs, de manière absolue, l'usage de l'une d'elles, notamment celui du mot «buffet».

L'emploi d'une expression générique peut, il est vrai, constituer un acte de concurrence déloyale lorsque, par un usage prolongé, elle s'est transformée en une désignation individuelle et sert à indiquer son premier utilisateur. Il faut à cet effet que l'usage invoqué se soit imposé de telle sorte que, dans les milieux intéressés, le terme en cause en arrive de manière générale et spontanée à évoquer son utilisateur particulier (ATF 87 II 351 ss. consid. 3, 82 II 341 s. consid. 2, 64 II 249 ss. consid. 3). La naissance d'une telle exclusivité est toutefois soumise à des conditions d'autant plus strictes que le besoin est grand de laisser à chacun le libre emploi du terme générique (ATF 87 II 352; *von Büren*, op. cit., p. 121 n. 54). Et un droit d'usage exclusif ne saurait être reconnu sur la désignation naturelle et topique d'une entreprise. Nul ne peut monopoliser des termes comme boucherie, boulangerie, quincaillerie, maroquinerie, hôtel, café ou restaurant. Il en va de même pour le mot «buffet» lorsqu'il sert à désigner un café-restaurant de gare.

Il importe peu que des confusions se soient produites entre l'établissement des demandeurs et celui que les défendeurs ont ouvert. L'existence de ce risque ne permet pas d'interdire aux défendeurs l'emploi du terme générique «buffet» dans leur enseigne. La cour cantonale s'est certes demandé s'ils ne devraient pas y adjoindre des indications ou des signes distinctifs de nature à prévenir toute confusion. La question n'a toutefois pas à être examinée, car la présente action tend exclusivement à faire cesser et interdire l'utilisation du mot «buffet» pour l'établissement ouvert dans la gare de Vevey. Or ces conclusions sont manifestement mal fondées.

3.- Les demandeurs reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir déterminé si leur action pouvait être admise selon les art. 28 et 29 CC. On peut se demander si ces dispositions s'appliquent, en concours avec les art. 1^{er} ss. LCD, aux atteintes à la personnalité économique commises par des concurrents (ATF 72 II 386 s. consid. 4; cf. également ATF 91 II 19, 88 II 31 s. et les arrêts cités). Or les demandeurs ne sont pas lésés dans leurs intérêts personnels, mais soutiennent l'être dans leur propriété commerciale. La question peut cependant demeurer indécise, car les demandeurs ne pourraient en aucun cas tirer des art. 28 et 29 CC le droit de monopoliser des désignations génériques pour lesquelles l'art. 1^{er} al. 2 lettre d LCD leur refuse toute exclusivité (cf. *Egger*, n. 34 ad art. 28 CC).

Art. 944 OR, 45 HRegV – «3 SUISSES»

- *Eine nationale Bezeichnung ist nicht schon deshalb zu gestatten, weil der beanspruchte Zusatz weder täuschend noch reklamehaft ist (E. 1).*
- *Ein schutzwürdiges Interesse an der Führung einer nationalen Bezeichnung kann nicht darin erblickt werden, dass die schweizerische Tochtergesellschaft den gleichen Namen tragen soll wie die ausländische Muttergesellschaft oder der ganze Konzern (E. 2b).*
- *Il ne suffit pas qu'une désignation nationale soit conforme à la vérité et ne serve pas de réclame pour qu'elle soit autorisée (c. 1).*
- *La filiale suisse d'une société étrangère ne possède pas un intérêt digne de protection à employer une désignation nationale du seul fait qu'elle entend porter le même nom que son actionnaire ou que tout le groupe de sociétés auquel elle appartient (c. 2b).*

BGer, I. Ziv. Abt. v. 7. August 1986, im Verfahren nach Art. 109 Abs. 1 OG.

1.- Die A. AG, Basel, ist eine Tochtergesellschaft der in Frankreich domizilierten 3 Suisses International SA. Diese ist im Versandgeschäft tätig und beabsichtigt, auch in der Schweiz aktiv zu werden. Die A. AG wollte deshalb Ende Januar 1986 ihre Firma in «3 Suisses SA» umbenennen und ins Handelsregister eintragen lassen.

Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (Amt) wies das Gesuch am 14. März 1986 ab, weil die Firma «3 Suisses SA» im Sinn von Art. 45 HRegV eine durch keine besonderen Umstände zu rechtfertigende nationale Bezeichnung darstelle und überdies gemäss Art. 944 Abs. 1 OR und Art. 38 Abs. 1 HRegV als täuschend betrachtet werden müsse.

Die A. AG hat gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben mit dem Antrag, die Verfügung aufzuheben und ihr zu bewilligen, ihre Firma in «3 Suisses SA» umzubenenen. Das Amt schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

2.- Nach Art. 944 OR sind nur Firmen zulässig, deren Inhalt der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (Abs. 1). Der Bundesrat kann bestimmen, in welchem Umfang nationale und territoriale Bezeichnungen verwendet werden dürfen (Abs. 2). Er hat angeordnet, dass insbesondere Handelsgesellschaften keine nationalen Bezeichnungen in ihre Firma aufnehmen dürfen, das Amt jedoch Ausnahmen gestatten kann, wenn sie durch besondere Umstände gerechtfertigt sind (Art. 45 HRegV). Das Amt braucht danach eine nationale Bezeichnung nicht schon deshalb zu gestatten, weil der beanspruchte Zusatz weder täuschend noch reklamehaft ist; es muss indes eine Bezeichnung zulassen, wenn ein schutzwürdiges Interesse besteht, die Bezeichnung insbesondere der Individualisierung des Unternehmens durch ein Element dient, das sie objektiv von anderen unterscheidet (BGE 104 Ib 265 f. E. 2 mit Hinweisen). Das trifft beispielsweise zu, wenn der Geschäftsinhaber eine die gesamte Schweiz betreffende offizielle oder offiziöse Tätigkeit entfaltet oder eine wirtschaftliche Stellung errungen hat, die ihn zum tatsächlichen Vertreter gesamtschweizerischer Interessen macht, sowie wenn die Bezeichnung nach Wortlaut und Sinn – etwa durch das Klammern gesetzte Wort «Schweiz» oder durch die Wendung «Verkauf Schweiz» – lediglich erläutert, dass der Inhaber der Firma nur den das Gebiet der Schweiz betreffenden Teil der geschäftlichen Tätigkeit einer Muttergesellschaft fördern will (BGE 92 I 305 E. 1 mit Hinweisen).

a) Unter den Begriff der nationalen Bezeichnung fällt nicht nur der voll ausgeschriebene Namen eines Staates, sondern jeder andere Hinweis, der die Gedanken des Lesers oder Hörers auf einen bestimmten Staat lenkt (BGE 91 I 215 E. 2b).

Dass die streitige Bezeichnung den Zusatz «Suisse» substantivisch und nicht adjektivisch verwendet, wie die Beschwerdeführerin hervorhebt, ist daher nicht entscheidend; ebensowenig kommt es darauf an, dass die Bezeichnung «3 Suisse» überhaupt nicht auf die Schweiz Bezug nimmt, sondern sich vom Namen einer Strassenkreuzung am ursprünglichen Sitz der französischen Muttergesellschaft ableitet, wo «suisse» in der Bedeutung von «Türsteher/Portier» oder «Page» verwendet wird. Entscheidend ist, ob sie aus der Sicht des durchschnittlich aufmerksamen Publikums (BGE 108 II 132 E. 3) als Hinweis auf die Schweiz verstanden werden kann. Das ist angesichts des französischen Namens der Schweiz, der adjektivischen wie substantivischen Verwendung «suisse» (letztere in bezug auf das Land wie die Bewohner) und die naheliegende Gedankenverbindung «3 Suisse» – «drei Schweizer» ohne weiteres anzunehmen.

b) Im Hinblick auf ein schutzwürdiges Interesse für eine Ausnahme gemäss Art. 45 Abs. 1 HRegV kann die Beschwerdeführerin aus der in Frankreich geschützten Marke «3 Suisse» von vorneherein nichts ableiten, da die Marke in der Schweiz keinen Schutz geniesst, wie sich aus den vom Amt eingereichten Belegen des Bundesamtes für geistiges Eigentum ergibt. Die blosser Behauptung, das zukünftige Tätigkeitsfeld der Beschwerdeführerin in der Versandbranche werde sich auf das ganze Gebiet der Schweiz entfalten, rechtfertigt nach dem Gesagten die nationale Bezeichnung nicht. Auch das Anliegen, dass die Tochtergesellschaft denselben Namen trage wie die Muttergesellschaft bzw. wie der ganze Konzern, scheidet daran, dass eine spezifische Beziehung zwischen der Gesellschaft und der Schweiz

fehlt. Das Amt hat deshalb zu Recht angenommen, ein besonderer Umstand, der eine Ausnahme rechtfertigen könnte, liege nicht vor.

c) Die Beschwerde ist somit bereits mangels Zulässigkeit einer nationalen Bezeichnung abzuweisen. Ob die streitige Bezeichnung überdies vortäuscht, es handle sich um eine schweizerisch beherrschte Gesellschaft, wie das Amt annimmt, kann dahingestellt bleiben.

Art. 950 Abs. 2 OR-«GUARINO»

- *Eine Anweisung an das Handelsregisteramt zur Verweigerung der Eintragung einer Aktiengesellschaft ist als Unterlassungsbegehren gegenüber den Gründungsmitgliedern aufzufassen (E. 2 und 3).*
- *Einem Aktionär kann die Führung seines Familiennamens in seiner Aktiengesellschaft nicht verboten werden, doch hat er bei Verwechslungsgefahr einen genügend unterscheidenden Zusatz beizufügen (E. 4).*
- *Une requête visant à ce qu'il soit ordonné au registre du commerce de rejeter l'inscription d'une société anonyme doit être traitée comme une requête dirigée contre les fondateurs et visant à l'interdiction d'utiliser la raison sociale litigieuse (c. 2 et 3).*
- *Un actionnaire ne peut pas se voir interdire de faire figurer son nom de famille dans la raison de sa société anonyme, mais il doit y ajouter un élément suffisamment distinctif pour écarter un éventuel risque de confusion.*

Massnahmeverfügung des ER am HGer ZH vom 6. April 1989 i.S. Garage Guarino AG ca. Mauro Guarino und Mitbet. (mitgeteilt von RA Dr. E. Spälti, Zürich).

Der Beklagte meldete zusammen mit zwei Mitgründern die Firma G.M. Guarino AG zur Eintragung ins Handelsregister des Kantons Zürich an. Die Klägerin stellte am 21. März 1989 das Begehren, das Handelsregisteramt des Kantons Zürich sei anzuweisen, die Eintragung dieser Firma vorläufig zu verweigern. Mit Verfügung vom gleichen Tage wurde der Handelsregisterführer vorsorglich angewiesen, die Eintragung der streitigen Firma bis zum definitiven Entscheid über die vorsorgliche Massnahme zu verweigern. An der Bestätigungsverhandlung vom 4. April 1989 sind die Beklagten unentschuldigt nicht erschienen. Das Gericht verbot den Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme den Gebrauch der beanstandeten Firma und bestätigte die superprovisorische Massnahme. Sodann setzte es der Klägerin eine Frist von 30 Tagen zur Anhängigmachung des ordentlichen Prozesses an, wobei es den Parteien vorbehalten bleiben sollte, innert dieser Frist einen Vergleich abzuschliessen, in welchem sie sich über die Eintragung der streitigen Firma definitiv einigten.

Aus der Verfügung des Einzelrichters:

2. Nachdem die Klägerin ursprünglich die «MG Guarino AG, in Gründung» eingeklagt hatte, diese jedoch als noch nicht eingetragene Aktiengesellschaft und dem Recht der einfachen Gesellschaft untersteht (vgl. ZR 30 [1931], Nr. 179 und Siegwart, Kommentar zum OR, N. 52 Vorbemerkungen zu Art. 629–639 OR, sowie ders., N. 100 Vorbemerkungen zu Art. 530–551 OR), ist das Rubrum dementsprechend abzuändern, dass die einzelnen Gründungsmitglieder darin erscheinen. Aus der Anmeldung an das Handelsregisteramt geht zudem hervor, dass der umstrittene Firmenname «GM Guarino AG» lautet. Auch dies ist zu berichtigen.

3. Das Begehren der Klägerin ist sodann dahingehend zu präzisieren, als es primär als Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Gründungsmitglieder der «GM Guarino AG» aufzufassen ist und erst in zweiter Linie die Anweisung an das Handelsregisteramt zur Nichteintragung enthält. Dies entspricht jedenfalls dem Zweck der vorsorglichen Massnahmen (vgl. zur Bindung an die Dispositionsmaxime: O. Vogel in SJZ 76 (1980), S. 98 f.) und wurde auch vom klägerischen Anwalt am 4. April 1989 entsprechend verdeutlicht.

4. In der Sache hat die Klägerin die drohende Verletzung ihrer Firmenrechte durch Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht: Wohl kann den Beklagten die Führung des Familiennamens «Guarino» in der vorgesehenen Firma nicht verboten werden (Art. 950 Abs. 2 OR). Die Klägerin hat denn in der Verhandlung auch zu erkennen gegeben, dass sie firmenrechtlich gegen die Bezeichnungen «Mauro Guarino Grand Prix Garage AG» oder «Mauro Guarino AG» nichts einzuwenden hätte.

Die einzutragende Firma «GM Guarino AG» unterscheidet sich jedoch nicht in genügender Weise von der Firma «Garage Guarino AG» der Klägerin. Es liegt auf der Hand, dass in Anbetracht der fast gänzlichen Übereinstimmung Verwechslungen nicht zu vermeiden wären, zumal die neu zu gründende Gesellschaft in den gleichen Lokalitäten wie die Klägerin tätig werden will. Damit überschreiten die Beklagten jedenfalls die Grenzen zum unlauteren Wettbewerb (Art. 3 Abs. 2 lit. d UWG; vgl. BGE 102 II 171), und es ist auch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil glaubhaft dargelegt (§ 222 Ziff. 3 ZPO; BGE 97 I 481).

5. Demgemäss ist dem vorsorglichen Massnahmebegehren stattzugeben und der Klägerin Frist für die Anhebung des ordentlichen Prozesses anzusetzen (§ 228 ZPO).

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die unterliegenden Beklagten grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig, mit den sich aus der Natur des Massnahmeverfahrens ergebenden Vorbehalten.

Die Beklagten haben im Anschluss an diese Verfügung auf eine Eintragung der beanstandeten Firma verzichtet.

Art. 32 al. 1 ORC, art. 102 lettre d et 103 lettre a OJF – «BGG»

- *Celui qui prétend agir uniquement pour la sauvegarde de l'intérêt public, notamment en faisant valoir la violation de dispositions d'intérêt public sur l'utilisation d'adjonctions territoriales dans les raisons de commerce, n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif.*
- *Wer ausschliesslich öffentliche Interessen wahrzunehmen behauptet, insbesondere weil er eine Verletzung der im öffentlichen Interesse aufgestellten Bestimmungen über die Verwendung territorialer Zusätze in Geschäftsfirmen geltend macht, ist zur Einreichung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht legitimiert.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 24 mai 1989 dans la cause Banque hypothécaire du canton de Genève et Bordier & Cie c/ BGG Banque Genevoise de Gestion.

Faits:

A.- Le 4 octobre 1988, l'Office fédéral du registre du commerce a autorisé l'inscription au registre du commerce de Genève de la raison sociale *BGG, Banque Genevoise de Gestion*. Il a pris cette décision après avoir consulté l'association suisse des banquiers, dont le siège est à Bâle et qui a donné un préavis favorable. L'inscription de la raison sociale a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 5 décembre 1988.

B.- A la suite de cette publication, la Société de Banque Suisse, la société en commandite Bordier et Cie et la Banque hypothécaire du canton de Genève, tous trois établissements bancaires ayant leur siège à Genève, ont interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de l'Office fédéral du registre du commerce. Ils concluent à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit prononcé que la Banque Genevoise de Gestion ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance de l'autorisation d'inclure dans sa raison de commerce l'adjonction de la désignation territoriale «genevoise» et à ce que le registre du commerce du canton de Genève soit rectifié dans ce sens.

La Banque Genevoise de Gestion conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet.

L'Office fédéral du registre du commerce conclut à l'irrecevabilité du recours.

La Société de Banque Suisse a déclaré se désister du recours par lettre du 1^{er} février 1989.

Considérant en droit:

2.- a) L'art. 32 al. 1 ORC prévoit que si des tiers forment opposition à une inscription déjà opérée, en alléguant une violation de leurs droits, le préposé les renvoie au juge à moins qu'ils n'invoquent des dispositions que les autorités du registre du commerce doivent appliquer d'office. Cette disposition correspond au principe général de la subsidiarité du recours de droit administratif (art. 102 lettre d OJ). La voie du recours n'est d'ailleurs ouverte, selon l'art. 103 lettre a OJ, qu'à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Elle ne l'est pas, en revanche, à celui qui agit, ou prétend agir, uniquement pour la sauvegarde de l'intérêt public; le recours de droit administratif ne saurait être érigé en action populaire (ATF 101 Ib 215; cf. aussi ATF 113 Ib 366 consid. 3 a, 112 Ib 158 consid. 3 et les arrêts cités).

Dans l'arrêt ATF 84 I 86, le Tribunal fédéral a interprété la réserve de l'art. 32 al. 1 ORC relative aux dispositions applicables d'office en ce sens que le préposé rendu attentif à des prescriptions impératives tendant à la protection de l'intérêt public vérifie d'office si elles ont été observées lors de l'inscription critiquée; il s'agit d'une règle analogue à l'art. 940 al. 1 CO, qui ne saurait conférer aux tiers la qualité pour former un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence à propos de l'actuel art. 103 lettre a OJ dans l'arrêt Francioli S.A. du 12 février 1974, cité in ATF 101 Ib 215.

b) Le présent recours est dès lors irrecevable en tant que les recourantes se plaignent d'une violation de dispositions d'intérêt public sur le caractère restrictif de l'utilisation des adjonctions nationales, territoriales ou régionales dans les raisons de commerce, agissant ainsi uniquement dans l'intérêt public. Dans la mesure où elles invoquent un intérêt personnel à l'annulation de la décision attaquée, la protection de cet intérêt résulte des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale ou des art. 944 et 956 al. 2 CO. Elle peut donc être sauvegardée par la voie d'une action civile, et la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte (ATF 101 Ib 215, 100 Ib 119 No 20).

Risque de confusion / Verwechslungsgefahr

Art. 951 et 956 al. 2 CO – «ALLIGATOR»

- *Le titulaire d'une raison individuelle n'est pas soumis aux règles de l'article 951 CO (c. 2 a).*
- *Le terme «Alligator» n'est pas prépondérant par rapport aux noms «Lacoste» et «Pierre Keller», de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les raisons «Lacoste Alligator SA» et «Pierre Keller Alligator Publicité» (c. 2 a et c).*
- *Auf den Inhaber einer Einzelfirma sind die Bestimmungen von Art. 951 OR nicht anwendbar (E. 2a).*
- *Der Ausdruck «Alligator» überwiegt im Vergleich zu den Namen «Lacoste» und «Pierre Keller» nicht, so dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen «Lacoste Alligator SA» und «Pierre Keller Alligator Publicité» besteht (E. 2a und c).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 13 décembre 1988 dans la cause Lacoste Alligator SA c/ Pierre Keller.

Faits:

A.- Lacoste Alligator S.A., inscrite au registre du commerce dès 1977 et ayant son siège à Genève depuis 1982, a saisi la Cour de justice de ce canton d'une action tendant à ce qu'interdiction soit faite à Pierre Keller, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser le terme «alligator» présent dans sa raison de commerce depuis 1981. Par arrêt du 4 mars 1988, la Cour de justice a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens de Pierre Keller.

B.- Contre cet arrêt, Lacoste Alligator S.A. interjette un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. La demanderesse reprend ses premières conclusions. Pierre Keller conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

I.- Le recours en réforme est recevable sans égard à la valeur litigieuse dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce (art. 45 lettre a OJ). En revanche, la demanderesse invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral que la raison de commerce du défendeur serait illicite au sens de la loi sur la concurrence déloyale (RS 241). Or, il faut que les faits nécessaires pour statuer sur un tel chef de demande soient constatés par l'arrêt déféré ou, au moins, que la de-

manderesse les ait allégués en temps utile en offrant de les prouver (ATF 107 II 418 consid. 4, 103 II 299 consid. 1 b, 99 II 49 consid. 2, 98 II 194). Ces conditions font défaut en l'espèce. Chargé de veiller au respect du droit fédéral par les dernières instances cantonales (art. 43 al. 1 et 48 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral ne peut pas examiner l'application de la LCD si une action s'en prévalant n'a pas été soumise à la Cour de justice. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.

2.- a) Contrairement à ce que semblent croire la demanderesse et la cour cantonale, le défendeur, en tant que titulaire d'une raison individuelle, n'est pas soumis aux règles de l'art. 951 CO sur les raisons sociales. Il doit cependant respecter les droits conférés à la demanderesse par les art. 956 CO et 29 al. 2 CC (*His*, n. 26 art. 956 CO; *Trümpp*, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, p. 131 ss.; cf. aussi ATF 112 II 371). Il doit donc éviter, par une différenciation suffisante, les risques de confusion. Un tel danger est essentiellement influencé par les recouvrements de clientèle et de domaine d'activité commerciale; il ne dépend pas nécessairement de l'existence d'un rapport de concurrence (ATF 95 II 458 consid. 2; *Patry*, TDPS VIII/1, p. 165 ss.) mais s'apprécie en fonction du degré d'attention usuelle des milieux avec lesquels les titulaires des raisons de commerce sont en relation d'affaires (ATF 100 II 226 et les références citées). En cas d'utilisation de désignation génériques ou tirées du langage commun, c'est à l'utilisateur subséquent qu'il incombe de marquer une différenciation suffisante avec la raison antérieure, que ce soit dans sa composition ou au moyen d'ajouts appropriés (ATF 100 II 228).

b) Inscrite au registre du commerce dès 1977, la demanderesse jouit de la priorité par rapport au défendeur, dont la raison n'est apparue qu'en 1981. Peu importe que le défendeur n'ait pas connu l'existence de la demanderesse. Peu importe aussi que le risque de confusion eût pu être moindre à l'époque du fait que celle-ci avait son siège social hors du canton de Genève (ATF 95 II 458 consid. 2).

c) Selon les faits constatés par la cour cantonale, le défendeur n'utilise sa raison individuelle que sous la forme complète «Pierre Keller Alligator publicité», c'est-à-dire avec ses prénom et nom joints au mot «publicité»; la demanderesse quant à elle exerce sous la désignation «Lacoste Alligator S.A.». Contrairement à l'opinion du défendeur, le mot «alligator», qui, n'ayant aucun lien avec les activités des parties, peut être considéré ici comme terme de pure fantaisie, est apte à éveiller dans le public une impression de communauté entre les deux raisons de commerce. Selon la jurisprudence, cependant, les éléments de celles-ci qui ressortent par leur son ou par leur sens prennent une signification particulière parce qu'ils persistent dans le souvenir et sont souvent utilisés seuls dans l'expression orale ou écrite. Si elles coexistent séparément et distinctement dans l'esprit du public, les deux raisons se distinguent suffisamment l'une de l'autre (ATF 97 II 235, 95 II 459 consid. 2). Peu importe dans ce cas la disposition graphique ou l'effet visuel du mot incriminé dans la raison de commerce contestée; la demanderesse ne s'en est d'ailleurs jamais prévaluée. En application de ces principes, force est de constater que, dans la raison sociale de la demanderesse, le terme «alligator» est loin d'être particulièrement frappant et prépondérant par rapport au patronyme «Lacoste», notoire et connu.

De même, c'est à Pierre Keller personnellement que s'adresse sa clientèle, ce qui contribue à relativiser l'impact – et donc le souvenir – du mot «alligator» dans sa raison individuelle. Le risque de confusion doit être nié en l'espèce, de sorte que la demande, dans la mesure où elle était fondée sur l'art. 956 al. 2 CO, a été rejetée à bon droit.

Art. 951 Abs. 2 OR – «CARGO CONTROL»

- *Bei einer Firmenverletzung besteht angesichts möglicher Leistungsklagen kein Interesse an einer Feststellungsklage (E. 1).*
- *Der Zusatz «& Inspection Zug AG» vermag neben dem übereinstimmenden, aber gemeinfreien Hauptbestandteil «Cargo Control» keine ausreichende Unterscheidbarkeit bewirken (E. 3).*
- *Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indû d'une raison de commerce peut agir en cessation et réclamer des dommages-intérêts; il est dès lors en principe dépourvu d'intérêt à agir en constatation (c. 1).*
- *Juxtaposée à l'élément prédominant «Cargo Control», identique dans les deux raisons mais appartenant au domaine public, l'adjonction «& Inspection Zug AG» n'est pas suffisamment distinctive (c. 3).*

Urteil KGer ZG, 3. Abt., i.S. CCC Cargo Control Consulting Ltd., Zug, ca. Cargo Control & Inspection Zug AG, Zug.

Die Klägerin, die CCC Cargo Control Consulting Ltd. mit Sitz in Zug, wurde am 7. Februar 1985 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Der statutarische Zweck der Gesellschaft lautet wie folgt: Beratung, Kontrolle und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens, insbesondere in der Schifffahrt; kann Handels- und Kommissionsgeschäfte jeder Art betreiben sowie Treuhandfunktionen ausüben, Schutzrechte aller Art verwerten und verwalten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.

Die Beklagte, die Cargo Control & Inspection Zug AG mit Sitz in Zug, wurde am 1. September 1987 unter dem Namen «Cargo Control Zug AG» in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Laut Statuten bezweckt sie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Überwachungstätigkeit, Kontrolle von Menge und Qualität von Produkten und Halbfertigprodukten, von Maschinen und Industrieanlagen aller Art; Überwachung der Produktion von Waren und der Transporte der Ware sowie der Verteilung der kontrollierten Ware; kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Am 6. Oktober 1987 verlangte der Vertreter der Klägerin von der Beklagten die Abänderung der Firma. Die Beklagte wies dieses Begehren zurück. Im Verlaufe des

anschliessenden Briefwechsels zwischen den Rechtsvertretern der Parteien änderte die Beklagte ihre Firma auf die heutige Bezeichnung ab. Damit gab sich die Klägerin nicht zufrieden, weshalb es am 17. März 1988 zu einer Sühneverhandlung kam, an welcher keine Einigung erzielt wurde.

Am 8. April 1988 reichte die Klägerin beim Kantonsgericht des Kantons Zug die vorliegende Klage ein, in welcher sie seinerseits die gerichtliche Feststellung verlangte, dass die Verwendung der Firma «Cargo Control & Inspection Zug AG» widerrechtlich sei und andererseits ein Verbot der Verwendung dieser Firma und eine Streichung der Bestandteile «Cargo Control» im Handelsregister verlangt wurde.

Das Kantonsgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin beantragt, es sei festzustellen, dass die Verwendung der Firma «Cargo Control & Inspection Zug AG» durch die Beklagte widerrechtlich sei. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung beurteilt sich die Zulässigkeit der Feststellungsklage über Rechtsverhältnisse des Bundesprivatrechts nach Bundesrecht (M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. A., 1979, S. 208; BGE 93 II 17; BGE 77 II 344). Die Zulassung einer Feststellungsklage setzt das Bestehen eines Feststellungsinteresses voraus. Im Gegensatz zur klägerischen Auffassung gilt dieses Erfordernis auch bei den im materiellen Recht ausdrücklich erwähnten Feststellungsklagen, so namentlich im Wettbewerbsrecht oder im Namensrecht (BGE 104 II 133 f. und BGE 90 II 59 für Art. 2 Abs. 1 lit. b aUWG; B. Bodmer, Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, 1984, S. 96; A. Egger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 1930, N. 26 zu Art. 29 ZGB).

Ein Feststellungsinteresse wird in der Regel dann verneint, wenn der Kläger gleichzeitig die Möglichkeit hat, eine Leistungsklage zu erheben (M. Guldener, a.a.O., S. 210). Ausnahmsweise lässt das Bundesgericht die Feststellungsklage trotz möglicher Leistungsklage vor allem zu, wenn gleichzeitig neben den verschiedenen Leistungsklagen die Urteilsveröffentlichung geboten erscheint (P. Troller, Kollisionen zwischen Firma, Handelsnamen und Marken, 1980, S. 143 f.; BGE 104 II 133 f.; BGE 90 II 59). Dies trifft auf den vorliegenden Fall nicht zu. Aber auch andere Umstände, welche die Zulassung dieser Feststellungsklage neben den unter Ziff. 2 und 3 des Rechtsbegehren erhobenen Leistungsklagen gebieten würden, sind nicht auszumachen. Auf die Feststellungsklage gemäss Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehren ist somit mangels Feststellungsinteresse nicht einzutreten.

2. Zur Begründung der Unterlassungs- und der Beseitigungsklage macht die Klägerin zunächst geltend, die Verwendung der Firma «Cargo Control & Inspection Zug AG» durch die Beklagte verstosse gegen die Ausschliesslichkeits- und Schutzbestimmungen des Firmenrechts.

Gemäss Art. 951 Abs. 2 OR müssen sich die Firmen der Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, ansonsten der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neuern klagen

kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Da Aktiengesellschaften unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), hindert sie nichts, dafür zu sorgen, dass sich ihre Firma von allen bereits eingetragenen deutlich unterscheidet. Das Bundesgericht stellt daher an die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften strenge Anforderungen (vgl. BGE 94 II 128; BGE 97 II 235). So ist nicht der Nachweis erforderlich, dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben; vielmehr genügt bloss Verwechslungsgefahr (BGE 95 II 458). Dies ist vorab von der Aufmerksamkeit abhängig, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Firmen geschäftlich verkehren. Dies schränkt jedoch den Firmenschutz nicht auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte ein, denn das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen. Zu diesem Publikum zählen neben Geschäftskunden auch Dritte wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (BGE 100 II 226). Die Verwechslungsgefahr ist umso grösser, je mehr die Kundenzirkel der beiden Unternehmen sich überschneiden, sei es, weil beide geografisch beisammen sind (vgl. BGE 95 II 458) oder weil beide in gleichen oder ähnlichen Branchen tätig sind oder gar in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen (vgl. BGE 97 II 235 f.). Das Klagerecht besteht aber selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Ort niedergelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen (BGE 95 II 459; BGE 92 II 96 und dort zitierte Entscheide). Ob dem Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit Genüge getan ist, beurteilt sich grundsätzlich unter Berücksichtigung der ganzen Firma. Bestandteile, die durch ihren Klang und Sinn hervorstechen, kommt jedoch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Geschäftsverkehr häufig allein benützt werden. Daher kann schon der Gebrauch oder die Nachahmung des Hauptbestandteils einer Firma die Unterscheidung so erschweren, dass Verwechslungen möglich werden (BGE 97 II 156).

3. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist folgendes festzuhalten:

Die Firma der Klägerin setzt sich zusammen aus den drei englischen Begriffen «Cargo, Control» und «Consulting» sowie deren vorangestellten Initialen «CCC». Den Schluss der Firma bildet die Abkürzung «Ltd.» als Hinweis auf die Rechtsform der Aktiengesellschaft. Es handelt sich somit im wesentlichen um eine Sachbezeichnung, die auf das Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft schliessen lässt (vgl. BGE 97 II 158). Die Beklagte macht zwar zu Recht geltend, dass Sachbezeichnungen nicht monopolisiert werden können, denn diese müssen als sprachliches Gemeingut grundsätzlich allen Inhabern von Geschäften der bezeichneten Art zur Verfügung stehen. Aufgrund des Ausschliesslichkeitsrechts kann der Inhaber der älteren Firma gemäss Bundesgericht dennoch verlangen, dass die selbe oder eine sehr ähnliche Bezeichnung unter Beifügung eines unterscheidenden, einprägsamen Zusatzes oder in einem anderen Zusammenhang verwendet wird, in einer Art und Weise, die Verwechslungen ausschliesst (P. Troller, a.a.O., S. 98; BGE 94 II 130).

Prägender Bestandteil der klägerischen Firma ist die Wortkombination «Cargo Control». Diese beiden Wörter bilden, da beide zweisilbig sind und mit den Buchstaben C beginnen, eine klangliche Einheit. Ausserdem weisen sie auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin, Kontrolle im Bereich des Transportwesens, hin. Auch die Firma der Beklagten enthält diese Wortkombination «Cargo Control». Diese bildet auch hier den eigentlichen Kern der Firma, während die Bestandteile «& Inspection Zug AG» lediglich als Zusätze erscheinen. Da die Firmen beider Parteien in ihrem Kern wörtlich übereinstimmen, ist im folgenden zu prüfen, ob die jeweiligen Zusätze – «CCC . . . Consulting Ltd.» bei der Klägerin und «& Inspection Zug AG» bei der Beklagten – im Gesamteindruck eine ausreichende Unterscheidbarkeit bewirken.

Ortsbezeichnungen in einer Firma werden nach Ansicht des Bundesgerichts im Geschäftsverkehr meistens als überflüssig weggelassen, einerseits, weil sie oft nicht als Bestandteil der Firma, sondern als blosser Angabe des Geschäftssitzes empfunden werden, andererseits wegen der allgemeinen Tendenz zur Firmenabkürzung. Ortsangaben in Firmen vermögen deutliche Unterscheidbarkeit oft auch deshalb nicht herbeizuführen, weil durch sie der Eindruck rechtlicher oder wirtschaftlicher Verbindungen zwischen den kollidierenden Unternehmen hervorgerufen werden kann (P. Troller, a.a.O., S. 95 und dort zitierte BGE). Die Ortsangabe «Zug» in der Firma der Beklagten vermag somit Verwechslungsgefahr nicht zu mildern, zumal sich der Sitz der Klägerin ebenfalls in Zug befindet.

Ebenfalls keine oder nur eine geringe Kennzeichnungskraft misst das Bundesgericht der Umschreibung der Rechtsform des Unternehmens bei (BGE 95 II 571 und f.). Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die Firmen der Parteien diesbezüglich ohnehin nur dadurch, dass die Klägerin in englischer, die Beklagte aber in deutscher Sprache auf die Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft hinweisen.

Die Zusätze «Consulting» und «& Inspection» unterscheiden sich zwar sowohl bildlich wie auch klanglich recht deutlich voneinander. Beide umschreiben eine der Tätigkeiten der Parteien, nämlich Beratung («Consulting») und Überwachung («Inspection»). Die Individualisierungskraft dieser Begriffe reicht aber nicht aus, um bei Dritten den Eindruck einer wirtschaftlichen oder rechtlichen Verbindung der beiden Gesellschaften zu verhindern (BGE 95 II 954). Vielmehr ist es leicht vorstellbar, dass Dritte die Klägerin und die Beklagte ohne nähere Prüfung der gleichen Firmengruppe zuordnen würden.

Hohe Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen rechtfertigen sich im vorliegenden Fall umsomehr, als beide Gesellschaften in Zug ihren Sitz haben und sich die statutarisch umschriebenen Tätigkeiten zumindest teilweise – nämlich bezüglich der Kontrolltätigkeit im Transportwesen – überschneiden. Ob die Parteien tatsächlich zueinander in einem Wettbewerbsverhältnis stehen, kann offen bleiben, da ein solches nicht Voraussetzung einer Verwechslungsgefahr bildet. Unter diesen Umständen muss auch der Buchstabengruppe «CCC» am Anfang der klägerischen Firma eine ausreichende Individualisierungskraft abgesprochen werden.

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Firma der Beklagten nicht ausreichend von derjenigen der Klägerin unterscheidet, da die Hauptbestandteile beider Firmen identisch sind und auch die angefügten Zusätze eine Verwechslungs-

gefahr nicht verhindern. Dies führt zur Gutheissung der Beseitigungs- und Unterlassungsklage. Der Beklagten ist deshalb der weitere Gebrauch des Firmenbestandteils «Cargo Control» unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB zu verbieten. Ferner ist ihr eine angemessene Frist zur Löschung ihrer Firma im Handelsregister anzusetzen.

5. Die Klägerin stützt ihr Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren auch auf die Bestimmungen des UWG. Da sowohl Unterlassungs- als auch Beseitigungsklage gestützt auf das Firmenrecht gutzuheissen sind, erübrigt sich eine zusätzliche Prüfung der Klage unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs. Das gleiche gilt für den namensrechtlichen Schutz, den die Klägerin zur Begründung der Unterlassungsklage anruft.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beklagte die gerichtlichen Kosten zu tragen und die Klägerin ausserrechtlich zu entschädigen (§ 38 Abs. 1 ZPO und § 40 Abs. 1 ZPO). Obwohl auf die Feststellungsklage nicht eingetreten wird, rechtfertigt es sich, der Beklagten sämtliche Gerichtskosten sowie eine Parteientschädigung aufzuerlegen, da die praktisch weit bedeutsameren Leistungsklagen vollumfänglich gutgeheissen werden.

Art. 950 al. 1 et 956 al. 2 CO – «CITE»

- *Le mot «Cité» étant l'élément frappant des raisons «BFC Banque financière de la Cité» et «Crédit de la Cité SA», il existe un risque de confusion entre elles.*
- *Das Wort «Cité» ist in den beiden Firmen «BFC Banque Financière de la Cité» und «Crédit de la Cité S.A.» charakteristisch, so dass eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Firmen besteht.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 25 novembre 1988 dans la cause BFC Banque financière de la Cité c/ Crédit de la Cité SA.

4. Les raisons sociales des parties sont respectivement BFC Banque financière de la Cité et Crédit de la Cité SA.

a) Ce qui frappe d'emblée à première lecture ce sont les syllabes «Cité» qui constituent le phonème tonal des raisons sociales litigieuses.

b) Nonobstant l'objection soulevée par la défenderesse, qui soutient que les parties ont des buts sociaux sensiblement différents, la Cour constate que la gestion de patrimoines, les opérations de changes sur le marché des devises entrent

parfaitement dans le cadre des opérations bancaires traitées par la demanderesse et s'adressent à un même genre de clientèle.

Un risque objectif de confusion est dès lors possible (SJ 1980 p. 502): il le serait d'ailleurs même si les titulaires des deux raisons de commerce n'avaient pas leur siège dans le même lieu et, par la nature de leurs affaires, n'entraient pas en concurrence (ATF 95 II 456 ss).

5. La Cour, d'ailleurs non liée par l'appréciation de l'Office fédéral du Registre du Commerce, ne voit pas, à vrai dire, l'originalité de la raison sociale de la défenderesse ni un certain pouvoir individualisant.

Le mot «Crédit» évoque dans l'esprit du public la possibilité d'opérations financières qui peuvent parfaitement être accomplies par une banque. Il s'agit d'un descriptif de l'activité de l'une et l'autre sociétés et n'a pratiquement pas de force distinctive.

Il faut relever que la raison sociale de la défenderesse ne permet pas de la distinguer suffisamment de celle de la demanderesse, laquelle au surplus fait partie d'un groupe dont les diverses entités, si elles sont bien individualisées, contiennent toutes le vocable «cité».

A l'image d'une désignation générique, le mot «cité» doit rester dans le domaine public, personne ne pouvant s'en réserver l'usage; une telle désignation pourra donc être reprise pour la formation d'une nouvelle raison sociale, à la condition, toutefois, que celle-ci soit pourvue par l'utilisateur subséquent d'un élément frappant, donc d'une certaine force distinctive (ATF 100 II 228 consid. 4; 95 II 570 et les arrêts cités).

6. L'existence d'un rapport de concurrence entre les activités économiques des plaideurs autorise également la demanderesse à solliciter l'application de la LCD, notamment de l'art. 3 lettre d dans sa nouvelle teneur (ATF 95 II 572 = SJ 1970 p. 460; SJ 1973 p. 250; 1980 p. 500 et 504 à propos de l'ancien article 1 al. 2 litt. d LCD).

7. La demanderesse aurait pu de même invoquer l'art. 28 CC pour la protection du droit au nom qui s'applique à titre subsidiaire aux raisons de commerce (ATF 97 II 153).

8. Au vu de ce qui précède, la demande, notamment basée sur l'article 956 al. 2 CO, est manifestement fondée.

Dans le cadre de cette disposition légale, des articles 9 alinéa 1 lettre b (nouv.) LCD et 28 ss CC, l'action tend à la cessation du trouble, à savoir l'interdiction de constituer, d'utiliser une dénomination déterminée prêtant le flanc à la confusion (art. 2 al. 1 litt. b anc. LCD; *HIS*, Commentaire bernois, ad. art. 956 No 33).

Il n'y a pas lieu de constater dans le dispositif l'absence de caractère suffisamment distinctif de la raison sociale de la défenderesse. Cela résulte des considérants de l'arrêt.

De surplus, le fait de condamner la défenderesse à transformer sa raison sociale ou à faire une adjonction permettant d'éviter toute confusion (sous forme d'une

modification de fantaisie ATF 101 I b 361 = JdT 1976 I 529 consid. 4 *Troller*: Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Studien zum Immaterialgüterrecht, vol. 10, Bâle 1980 p. 79 à 87) implique, ce qu'il paraît opportun de préciser, qu'il lui est fait interdiction d'utiliser sa raison sociale actuelle.

Au lieu de condamner la défenderesse à une astreinte par jour de retard, il suffit d'invoquer l'art. 292 CP.

Art. 8 CCS, art. 1 al. 1 et al. 2 lettre d aLCD – «EN 5 SEC»

- *Savoir si un rapport de concurrence existe ne relève pas de l'article 8 CCS mais ressortit à l'appréciation juridique de l'ensemble des circonstances (c. 2).*
- *Il suffit que quelqu'un risque de s'adresser à une entreprise plutôt qu'à une autre pour que celles-ci visent la même clientèle, même si elles exercent leur activité dans des régions distinctes (c. 3a).*
- *Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 1 alinéa 2 lettre d aLCD, il faut appliquer par analogie les principes posés pour la comparaison des marques et des raisons de commerce; il existe un risque de confusion entre les dénominations «En 5 sec» et «5 à sec» (c. 3b).*
- *Das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses hängt nicht von Art. 8 ZGB ab, sondern von der gerichtlichen Würdigung der gesamten Umstände (E. 2).*
- *Es genügt die Gefahr, dass sich jemand an ein Unternehmen anstelle des andern wendet, weil beide die gleichen Kunden ansprechen, selbst wenn sie ihre Tätigkeit in geografisch verschiedenen Räumen ausüben (E. 3a).*
- *Zur Würdigung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG müssen die Grundsätze beim Vergleich von Marken und Geschäftsfirmen sinngemäss angewendet werden; zwischen den Bezeichnungen «En 5 sec» und «5 à sec» besteht Verwechslungsgefahr (E. 3b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 16 septembre 1988 dans la cause Denis Mauvais c/ Secatec SA.

Faits:

A.– a) Au printemps 1954, E. Oechslin-Despond commença à exploiter une teinturerie inscrite sous la raison de commerce «EN 5 SEC», rue de Cornavin 5, à Genève. En été 1978, il vendit ce commerce, y compris la raison sociale, à Denis Mauvais. La teinturerie fut inscrite au seul nom de l'épouse de ce dernier, sous la raison «Teinturerie EN 5 SEC, Michèle Mauvais». Elle fut transférée à Denis Mauvais en 1986, année au cours de laquelle la raison «Teinturerie EN 5 SEC» fut étendue à trois autres teintureries sises dans le canton de Genève, soit à Onex, Versoix et au Petit-Saconnex. Ces commerces ont pour objet: «teinturerie et net-

toyage de vêtements, tapis et tous textiles». Denis Mauvais a modernisé son enseigne «EN 5 SEC» en créant un «logo» où figurent notamment un chapeau haut-de-forme, une canne et le slogan «Qualité et savoir-fer».

b) Le 31 juillet 1968, la société Marseillaise de Teinturerie et de Nettoyage Boucaud S.A. déposa la marque «5 A SEC» auprès du Tribunal de commerce de Marseille. Cette marque signifiait alors cinq prix pour des articles nettoyés à sec. Elle protégeait «les produits chimiques pour l'industrie, produits et préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser, détacher, abraser, savons, lessives, services de nettoyage de vêtements, teinture, dégraissage et blanchisserie de vêtements».

c) Le 27 juillet 1978, la Société d'études des marques et des procédés pour le nettoyage à sec S.A. (ci-après: S.A. «5 A SEC»), devenue titulaire de la marque, procéda à son renouvellement. Elle avait déjà déposé, à fin 1969, une marque figurative «5 A SEC» précédée des mots «le pressing à moitié prix». La marque nominale et la marque figurative furent enregistrées pour plusieurs pays, dont la Suisse, en 1969 et 1970. La marque figurative fut renouvelée le 7 décembre 1979. Le 18 novembre 1986, la S.A. «5 A SEC» procéda à l'enregistrement pour la France, le Benelux et la Suisse de la marque «Le Savoir-fer» et le 5 mars 1987, elle déposa en France un nouveau graphisme de la marque figurative «5 A SEC».

d) En 1971, la S.A. «5 A SEC» concéda à Secatec S.A. le droit d'exploiter la marque «5 A SEC» en Suisse, à l'exception de quelques cantons suisses alémaniques. Cette société exploita, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés indépendantes, plusieurs pressings dans les centres de Neuchâtel, du canton de Vaud et du Valais. Les négociations qu'elle eut avec Denis Mauvais en vue de l'implantation de teintureriers «5 A SEC» à Genève se heurtèrent à un refus de la part de celui-ci. Le 9 avril 1987, Secatec S.A. ouvrit néanmoins un pressing à l'enseigne «5 A SEC» dans le centre commercial «Brico-Loisirs» à la place de la Gare à Chêne-Bourg.

B.- Denis Mauvais a obtenu le 19 mai 1987 une ordonnance de mesures provisionnelles interdisant à Secatec S.A. l'utilisation de la dénomination «5 A SEC» sur toute l'étendue du canton de Genève.

Dans l'action au fond, le demandeur conclut notamment à ce qu'il soit dit que la dénomination «5 A SEC» est susceptible de créer une confusion, à ce que le caractère illicite de l'atteinte qui lui est portée soit constaté, à l'interdiction d'utiliser la dénomination litigieuse, à l'enlèvement et à la destruction du matériel qui s'y rapporte.

La défenderesse conclut au rejet de la demande.

Par arrêt du 25 mars 1988, la Cour de justice du canton de Genève a fait interdiction à la défenderesse d'utiliser la dénomination «5 A SEC» sur toute l'étendue du canton de Genève, que ce soit comme nom commercial, raison de commerce ou enseigne, ainsi que toute autre dénomination analogue risquant de créer une confusion avec celle du demandeur «EN 5 SEC». Elle a ordonné l'enlèvement sur toute l'étendue du canton de Genève de toutes enseignes, plaques ou autres inscrip-

tions portant l'indication «5 A SEC» ainsi que la destruction de tous emballages, papiers à lettres, documents publicitaires, factures, étiquettes et autres documents quelconques portant la dénomination «5 A SEC».

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'elle soit autorisée à utiliser la dénomination «5 A SEC» dans son activité commerciale.

L'intimé conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

I.- Le demandeur n'a pas indiqué la valeur qu'il attribue au litige et la décision attaquée ne la constate pas, contrairement à ce qu'exige l'art. 51 al. 1 lettre a OJ. La recourante allègue que cette valeur est bien supérieure à 8 000 fr. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 46 OJ pour la recevabilité du recours en réforme vaut aussi lorsque l'action fondée sur la concurrence déloyale tend non pas à obtenir des dommages-intérêts, mais seulement à la constatation ou à la cessation des actes de concurrence déloyale (ATF 103 II 213 consid. 1).

Invitée à remédier au défaut de constatation de la valeur litigieuse (art. 52 OJ; ATF 95 II 16), l'autorité cantonale a fixé cette valeur à au moins 20 000 fr. Il n'y a pas de motifs de s'écarter de cette appréciation. Il est dès lors vain de se demander si la jurisprudence selon laquelle le Tribunal fédéral fait abstraction de la valeur litigieuse lorsque le litige met en concours le droit de la concurrence et l'usage d'une raison sociale ou d'une marque (ATF 100 II 397) pourrait être appliquée en l'espèce, où le demandeur n'invoque que la loi sur la concurrence déloyale. La réglementation contenue à l'art. 12 al. 2 de la nouvelle loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, invoquée par la défenderesse alors même que cette loi n'est pas applicable à la présente cause, est également sans importance.

2.- La défenderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir transgressé les dispositions fédérales en matière de preuve, particulièrement l'art. 8 CC. Cette disposition règle les conséquences d'un défaut de preuve et – implicitement – le droit à la preuve, mais non l'appréciation des preuves (ATF 111 II 381 consid. 3 b, 109 II 150). Le droit à l'administration des preuves se limite à celles qui sont offertes pour établir des faits pertinents et contestés (ATF 108 II 318). L'art. 8 CC ne détermine pas non plus par quels moyens la preuve peut être apportée (ATF 109 II 31).

a) La défenderesse fait grief à l'arrêt attaqué de retenir que la dénomination «EN 5 SEC» est connue d'un nombre appréciable d'habitants de la ville depuis de nombreuses années, alors que le demandeur n'aurait apporté aucune preuve sur ce point. En réalité, il s'agit d'une déduction que la cour cantonale a tirée de la situation du commerce du demandeur à proximité de la gare de Cornavin, soit à un endroit de fort passage. La recourante ne conteste pas ces faits. La question de savoir si les juges cantonaux pouvaient en déduire qu'un nombre appréciable

d'habitants connaissaient l'existence de ce commerce ne touche ainsi pas les conséquences de l'absence de preuve, mais relève de l'appréciation des preuves (ATF 110 II 4 consid. b). Elle ne peut donc être examinée dans le cadre d'un recours en réforme.

b) La défenderesse allègue avoir offert de prouver, particulièrement sur la base d'enquêtes très poussées, que le critère qui prévaut chez le consommateur est celui de la proximité du magasin de nettoyage et que la fidélité des clients à l'endroit de leur pressing habituel est quasiment sans limites. Elle reproche à l'autorité cantonale, d'une part, de n'être pas entrée en matière sur cette question et, d'autre part, d'avoir affirmé, sans aucun élément de fait à l'appui, que l'éloignement géographique de quelques kilomètres entre deux entreprises de nettoyage à sec n'exclut pas tout rapport de concurrence.

La défenderesse fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir administré les preuves offertes, mais elle n'allègue ni ne tente de démontrer qu'elles auraient porté sur des faits pertinents (ATF 108 II 318); on peut dès lors douter de la recevabilité de ce moyen (art. 55 al. 1 lettre c OJ). Au demeurant, les allégations en cause consistent en des considérations d'ordre général, sans référence au cas particulier. Elles sont dépourvues de tout intérêt du moment que l'autorité cantonale a retenu l'existence d'autres circonstances non contestées dans la procédure de recours, qui lui ont permis à elles seules de retenir que les parties étaient en rapport de concurrence. Au surplus, la défenderesse ne fait pas valoir que les rapports d'enquête qu'elle a produits auraient une valeur probatoire selon le droit cantonal de procédure. Quant à savoir si, nonobstant l'éloignement géographique des deux commerces, un rapport de concurrence entre eux n'est pas exclu, elle ne touche pas l'art. 8 CC, mais ressortit à l'appréciation juridique de l'ensemble des circonstances retenues par l'autorité cantonale.

3.- a) L'arrêt attaqué considère que les parties se trouvent dans un rapport de concurrence économique. La défenderesse admet que l'activité des parties relève du même secteur économique, mais elle soutient que la distance qui sépare les deux commerces et leur implantation exclut tout rapport de concurrence entre elles.

Selon la jurisprudence, deux entreprises sont en rapport de concurrence lorsqu'elles satisfont les mêmes besoins ou des besoins analogues, en offrant des marchandises ou des prestations du même genre, s'adressant ainsi à la même clientèle (ATF 108 II 329). Cette dernière condition est réalisée lorsque ces deux entreprises cherchent des clients au moins partiellement dans le même secteur géographique ou lorsque le risque existe que quelqu'un s'adresse à une entreprise plutôt qu'à une autre, bien qu'elles exercent leur activité dans des régions distinctes (ATF 98 II 60 consid. 2). La jurisprudence selon laquelle le droit au nom enseigne est limité dans l'espace par la sphère commerciale du titulaire (ATF 88 II 31) et la doctrine citée par la défenderesse (*Troller*, *Immaterialgüterrecht*, 3e éd., II p. 932 s; *Dessemondet*, *La protection des noms commerciaux*, dans *Festschrift für Karl H. Neumayer*, p. 150) n'apportent aucune restriction aux principes qui viennent d'être rappelés.

La défenderesse tente en vain de restreindre la zone de concurrence effective, dans le domaine du nettoyage à sec, aux limites du quartier, du village ou de l'ensemble

résidentiel. Une délimitation aussi schématique, générale et abstraite ne saurait être retenue, car il faut prendre en considération les circonstances de chaque cas d'espèce. Ainsi, le domaine d'activité d'un commerce de détail est, en règle générale, limité à une localité mais il peut être plus étendu si sa clientèle se recrute aussi dans d'autres endroits (*Troller*, op. cit. p. 933, n. 196 et les arrêts cités ATF 74 II 238 et 64 II 251). Se référant à l'avis qu'elle avait déjà exprimé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles, où elle tirait argument de la publicité de défenderesse faisant état d'un parking de 120 places, la cour cantonale retient que les deux parties s'adressent à la même clientèle potentielle sur toute l'étendue du territoire du canton, notamment en raison des facilités d'accès et de parcage offertes à leur clientèle motorisée. Dans le même sens, elle relève que si les habitants qui connaissent l'existence d'un commerce apprennent qu'un établissement du même groupe s'ouvre dans un autre quartier, ils peuvent être incités à lui confier leurs travaux au gré soit de leur habitat, soit de leur fréquentation de certains centres commerciaux plus facilement accessibles avec leurs moyens de locomotion. Or la défenderesse, qui allègue dans son recours que le principal facteur de choix du pressing ou de la teinturerie est la commodité d'accès, les habits étant encombrants et souvent lourds, n'élève aucune critique contre les motifs de l'arrêt cantonal tirés de l'accès aux commerces. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en admettant que les parties se trouvaient dans un rapport de concurrence économique.

b) Selon l'arrêt attaqué, l'usage de l'enseigne «5 A SEC» est de nature à créer un risque de confusion avec la raison sociale du demandeur. Pour la défenderesse, la dénomination litigieuse ne s'impose pas, ne reste pas dans la mémoire du public et ne peut engendrer un risque de confusion.

L'art. 1 al. 2 lettre d anc. LCD donne comme exemple d'infraction aux règles de la bonne foi pouvant constituer un acte de concurrence déloyale la prise de mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui. La défenderesse conteste l'existence du risque de confusion retenu par la cour cantonale. Pour en juger, il y a lieu d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence au sujet de la comparaison des marques et des raisons de commerce (ATF 91 II 22 consid. 5). Ainsi, pour apprécier si deux désignations verbales diffèrent suffisamment l'une de l'autre, il faut tenir compte de l'impression d'ensemble qu'elles laissent dans la mémoire du public, impression qui dépend de leur effet auditif et, dans une mesure moindre, de leur aspect. Lorsque ces désignations se rapportent à des établissements de nature identique, exploités dans la même ville, les caractères distinctifs de la nouvelle enseigne doivent être encore plus accentués. Enfin, pour évaluer les risques de confusion, il y a lieu de se fonder sur le degré d'attention que l'on peut attendre des clients probables (ATF 91 II 22 consid. 5 et les arrêts cités). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé le critère tiré de l'impression d'ensemble (ATF 111 II 510 consid. 2), ainsi que l'importance de l'effet auditif et de l'aspect des désignations, en reprenant aussi la jurisprudence selon laquelle on ne saurait poser des exigences particulières dans l'appréciation de l'attention qui peut être exigée d'un large public (ATF 101 II 291 s.).

En l'espèce, les deux dénominations en cause, «EN 5 SEC» et «5 A SEC», composées de trois mots ou signes, comprennent toutes deux le chiffre «5» et le mot

«sec». Les termes «à» et «en» n'ont qu'un caractère accessoire; contrairement aux autres éléments, ils ne frappent pas ni ne présentent de caractère propre à différencier de manière marquante les deux dénominations qui se terminent toutes deux par le mot «sec». Le risque de confusion qui peut en résulter dans l'esprit de la clientèle ne fait pas de doute. Les éléments dont la défenderesse fait état (présence d'autres inscriptions sur les vitrines, aspect des deux commerces) ne font pas l'objet de constatations de l'arrêt cantonal, qui n'a toutefois pas perdu de vue que la défenderesse entendait en tirer argument. Ils sont de toute façon étrangers à la dénomination du commerce, à l'impression qui s'en dégage et à la confusion qu'elle est de nature à créer dans l'esprit de la clientèle quant à l'appartenance des deux entreprises à un même groupe, voire à une même personne.

c) Pour tomber sous le coup de l'art. 1er al. 2 lettre d anc. LCD, l'acte qui fait naître une confusion notamment avec l'activité ou l'entreprise d'autrui doit constituer un abus de la concurrence économique, conformément à la condition générale de l'art. 1er al. 1 LCD. Le risque de confusion doit être de nature à favoriser une amélioration injustifiée de la situation économique de la personne qui exploite ce risque. L'acte de concurrence déloyale ne suppose toutefois ni mauvaise foi ni faute de son auteur; une violation objective des règles de la bonne foi suffit (ATF 107 II 363 consid. 4 a et les références).

La cour cantonale a admis la réalisation de ces conditions pour le motif que, si les chalands pensent que le nouveau pressing de Chêne-Bourg fait partie du magasin «EN 5 SEC», «il y a favoritisation des affaires de la défenderesse». Celle-ci soutient que «si par impossible on devait admettre l'existence d'une confusion, force serait alors de constater qu'aucun abus de la concurrence, qu'aucune appropriation inadmissible du travail d'autrui n'est réalisée». Elle perd de vue que le principe de la priorité au bénéficiaire duquel se trouve le demandeur ne peut trouver d'exceptions à son application que dans des situations tout à fait particulières, où les circonstances ne permettent pas, selon les règles de la bonne foi, de considérer comme justifiée la position du prioritaire (ATF 107 II 363 consid. 4 b et les exemples donnés). En l'espèce, la défenderesse ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait apparaître comme contraire aux règles de la bonne foi la position résultant pour le demandeur de l'application du principe de la priorité. On se trouve dans la situation, qui n'a rien d'exceptionnel, d'un concurrent qui utilise une dénomination pouvant engendrer un risque de confusion avec une raison sociale utilisée auparavant déjà. La cour cantonale a vu avec raison dans cette utilisation une appropriation objectivement inadmissible du travail du demandeur.

Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO, art. 3 lettre d LCD – «FINORTRUST II»

- *Les mots «Finortrust» et «Finorsud» étant les éléments frappant des raisons «Finortrust, Financial Organisation and Trusteeship» et «Finorsud SA», il existe un risque de confusion entre elles.*

- Die Worte «Finortrust» und «Finorsud» sind in den Firmen «Finortrust, Financial Organisation and Trusteeship» und «Finorsud SA» charakteristisch, weshalb zwischen diesen Firmen eine Verwechslungsgefahr besteht.

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 7 avril 1989 dans la cause Finortrust, Financial Organisation and Trusteeship c/ Finorsud SA.

Faits:

A.- Finortrust, Financial Organisation and Trusteeship (ci-après: Finortrust) a été inscrite au registre du commerce de Genève le 31 janvier 1958. Son but social consiste, entre autres activités, dans l'administration et la gestion de valeurs mobilières et immobilières, la gestion fiduciaire de brevets et autres droits, la prestation de services, l'examen d'affaires financières et de marchés commerciaux, la participation aux entreprises de diverses natures, et la gestion de fortunes.

Finorsud S.A., dont le siège est également à Genève, a été créé en 1987. Elle a notamment pour but les services financiers, économiques et commerciaux, l'exécution de mandats fiduciaires, et la participation à toutes sociétés financières ou commerciales.

A la suite d'une mise en demeure restée sans effet, Finortrust a ouvert action, le 13 avril 1988, aux fins d'interdire à Finorsud S.A. d'utiliser la raison sociale qu'elle avait choisie. Elle invoquait cumulativement les art. 951 al. 2 CO, 1^{er} al. 2 lettre d LCD (ancienne) et 28 CC.

La défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse.

Par arrêt du 9 septembre 1988, la Cour de justice du canton de Genève a admis la demande et interdit à la défenderesse d'utiliser la raison sociale Finorsud S.A. Elle lui a fixé un délai de 30 jours pour faire procéder à la radiation de la raison au registre du commerce, sous commination des peines prévues à l'art. 292 CP.

B.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande.

La demanderesse propose la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

2.- a) En l'espèce, les éléments frappants des deux raisons sociales litigieuses sont les termes Finortrust, d'une part, et Finorsud, d'autre part. Les autres éléments de la raison sociale de la demanderesse, à savoir les mots «Financial Organisation and Trusteeship» ne sont que des termes purement descriptifs, dénués de toute force distinctive. En outre, ainsi que cela ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, chacune des parties met en évidence dans son papier à lettres – en écriture majuscule et sur une seule ligne – l'une le mot «FINORTRUST» et l'autre le terme «FINORSUD».

Il faut dès lors admettre, avec la cour cantonale, que la comparaison des deux éléments frappants ainsi mis en évidence fait apparaître un risque de confusion caractérisé. En effet, outre que ces deux éléments ont en commun les syllabes initiales de fantaisie «Finor», leur syllabe terminale, composée d'un terme du langage commun, est euphoniement et visuellement centrée sur la lettre «u», ce qui renforce encore l'impression de similitude donnée par les deux raisons.

b) L'existence du risque de confusion étant reconnue, c'est à juste titre que la cour cantonale a ordonné la radiation de la raison sociale la plus récente. Cette solution s'imposait d'autant plus que les buts sociaux des deux parties sont semblables, qu'il y a partant concurrence ou risque de concurrence entre elles, et que leur siège se trouve dans la même ville. Au reste, les juges précédents ont eu raison d'appliquer également en l'espèce l'art. 3 lettre d LCD nouveau.

C'est en vain, enfin, que la défenderesse invoque l'existence d'une raison sociale «Finorga», qui n'aurait pas été attaquée par la demanderesse. Cette circonstance est étrangère au présent litige, et la défenderesse ne saurait s'en prévaloir, d'autant moins que le risque de confusion n'est peut-être pas aussi évident dans cette hypothèse qu'il ne l'est dans le cas particulier.

Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «FUSTERIE»

- *Le mot «Fusterie» étant l'élément frappant des raisons «Fusterie Immobilier SA» et «Fusterie Financière SA (FFSA)», il existe un risque de confusion entre elles.*
- *Da das Wort «Fusterie» in den Firmen «Fusterie Immobilier S.A.» und «Fusterie Financière S.A. (FFSA)» charakteristisch ist, besteht zwischen diesen eine Verwechslungsgefahr.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 10 mars 1989 dans la cause Fusterie Immobilier SA c/ Fusterie Financière SA (FFSA).

Faits:

A. Le 3 décembre 1984 fut inscrite au Registre du commerce de Genève la raison sociale «Fusterie Immobilier S.A.» et son but. (En fait il s'agit du changement de raison sociale et de but d'une société «Editions Espace S.A.» inscrite le 17 mai 1982).

Dès le 9 octobre 1986, le siège de «Fusterie Immobilier S.A.» est au 3, rue du Marché à Genève, soit dans un immeuble qui fait angle avec la place de la Fusterie. Il n'est pas contesté que, dès 1984, elle a exercé ses activités en ce lieu.

Le but de «Fusterie Immobilier S.A.» – dont le capital social est de fr. 50 000.– – est le suivant:

«achat, vente de tous biens immobiliers ou de matériaux en relation avec la construction, étude, promotion et financement d'opérations de constructions immobilières, toutes opérations de courtage et participation à toutes entreprises immobilières, gérance et expertise de biens immobiliers.»

Selon les pièces produites, l'activité de la société s'exerce effectivement dans la vente de villas, propriétés et appartements dans les cantons de Genève et de Vaud ainsi qu'en France.

B. Le 19 avril 1988 a été inscrite au même Registre du commerce de Genève une société «Fusterie Financière S.A. (FFSA)», dont le siège est 18, rue du Conseil général, au capital de fr. 10 000 000.– dont le but est le suivant:

«Opérations financières; gestion de portefeuilles et autres avoirs, opérations de change et sur devises, et sur le marché des capitaux et dans les émissions obligataires, commerce de titres, métaux et devises: représentation d'entités; accorder des prêts.»

Cette société est spécialisée dans la gestion de portefeuilles et les opérations de change.

Par requête 11 juillet 1988, elle a demandé à la Commission fédérale des banques de lui reconnaître le statut de société financière à caractère bancaire ne faisant pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôt.

C. Le 15 juin 1988, Fusterie Immobilier S.A. a mis en demeure Fusterie Financière S.A. de modifier sa raison sociale et ne plus prêter confusion avec celle inscrite antérieurement, laquelle jouit d'un droit de priorité.

Fusterie Financière S.A. (FFSA) a répondu par une fin de non recevoir en estimant qu'il n'y a aucune relation de concurrence possible et aucun risque de confusion entre une société active dans le domaine de l'immobilier et une société financière.

Droit:

4. a) Ce qui frappe d'emblée est le premier mot des deux raisons sociales: «Fusterie».

La place de la Fusterie – l'origine de son nom a été rappelée par l'une des parties – est située au centre, commercial et des affaires, de Genève. Le nom de Fusterie est donc bien un nom générique.

b) Après le mot «Fusterie» les deux raisons sociales se distinguent «Immobilier SA» d'une part, et «Financière S.A. (FFSA)» d'autre part.

La Cour observe à cet égard que l'adjonction «FFSA», bien que reproduite sur le papier à lettres, ne modifie pas fondamentalement l'impression d'ensemble de la seconde raison sociale.

La question demeure donc de savoir s'il y a distinction suffisante entre «immobilier» et «financière». La nuance est menue mais ne doit pas être totalement

négligée quant à l'impression d'ensemble, notamment verbale (ATF 111 II 510 ref. JdT 1986 I 342).

c) L'immobilier et le financier sont deux secteurs, voisins et parallèles, de l'activité économique.

Dans le cas d'espèce, il faut relever que les buts des deux sociétés peuvent entrer en concurrence sur un point bien précis:

Alors que le but de «Fusterie Immobilier SA» prévoit notamment «gérance et expertise de biens immobiliers», celui de «Fusterie Financière SA (FFSA)» prévoit la «gestion de portefeuilles et autres avoirs».

Ainsi un risque de concurrence est tout à fait possible. S'il existe un rapport de concurrence, la distinction doit être particulièrement nette (ATF 93 II 40 = JdT 1967 I 629).

Tenant compte de la rigueur avec laquelle la jurisprudence a appliqué les principes rappelés plus haut, force est de conclure que le risque de confusion est évident, parce que les deux raisons sociales ne sont pas suffisamment distinctes.

Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO, art. 2 CCS, art. 3 lettre d LCD – «GROUP»

- *Le mot «Group» étant l'élément frappant des raisons «M Group SA» et «EMM Group SA», il existe un risque de confusion entre elles (c. 2 et 3).*
- *Il n'est pas nécessaire que des confusions se soient produites; le seul risque objectif suffit (c. 4).*
- *Quand bien même le mot «Group» ne peut être monopolisé, les lettres EMM ne possèdent pas une force distinctive suffisante pour permettre à une autre société d'utiliser également le mot «Group» dans sa raison sans autre adjonction (c. 5).*
- *L'inaction du lésé pendant deux voire quatre ans est insuffisante pour entraîner la péremption du droit d'agir (c. 6).*
- *Da das Wort «Group» in den Firmen «M Group S.A.» und «EMM Group S.A.» hervorsticht, besteht zwischen den beiden eine Verwechslungsgefahr (E. 2 und 3).*
- *Es ist nicht nötig, dass sich bereits Verwechslungen zugetragen haben; die objektive Verwechslungsgefahr genügt (E. 4).*
- *Obwohl das Wort «Group» nicht monopolisiert werden kann, so besitzen die Buchstaben «EMM» keine genügende Unterscheidungskraft, weshalb einer anderen Gesellschaft nicht erlaubt werden kann, das Wort «Group» in ihrer Firma ohne weiteren Zusatz zu gebrauchen (E. 5).*
- *Die Untätigkeit des Verletzten während zwei oder sogar vier Jahren genügt nicht, um die Verwirkung seines Rechtes herbeizuführen (E. 6).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 10 février 1989 dans la cause M Group SA c/ EMM Group SA.

Faits:

A. Le 21 juin 1984 a été constituée M GROUP SA, avec siège à Genève et un capital de Fr. 50 000.- entièrement libéré. La société a pour but «des services d'administration, d'organisation, de coordination, de surveillance, d'information, de conseil et d'assistance en relation avec des activités industrielles, commerciales et financières du groupe de sociétés M». Elle emploie dans le canton entre 15 et 20 personnes, tout en ayant le statut fiscal de société de service.

M Group SA est contrôlée par M Group International, société mère avec siège au Luxembourg. Constitué dans les années 1970 en Iran, le groupe M, spécialisé dans la gérance de fortune y compris la gestion de contrats de matières premières, comprend cinq sociétés aux USA, trois au Panama, une en Grande-Bretagne, une en France et deux autres personnes morales en Suisse en sus de la demanderesse; l'effectif global de son personnel oscille entre 200 et 300 employés.

En tant que société de service du groupe, M Group SA entretient des relations avec des banques et des établissements financiers dans le canton, en Suisse et à l'étranger.

B) Le 16 septembre 1986 a été créée à Fribourg EMM GROUP SA avec un capital de Fr. 100 000.- entièrement libéré, qui a pour but «la gestion et l'administration de patrimoines immobiliers et mobiliers comprenant la gérance de fortunes ou de participations, le crédit de financement et le conseil en matière de placement ou de financement, ainsi que la prise et l'administration de participations». En sus de ses trois administrateurs et de neuf «junior partners» travaillant à plein temps, la défenderesse occupe trois employés. En date du 8 mars 1988, son siège a été transféré de Fribourg à Genève.

EMM Group SA fait partie d'un groupe de sociétés comprenant «The EMM Group INC» à Ontario, Canada, constituée en 1980 et qui a quatre employés, ainsi que deux bureaux de représentation à New-York et à Londres avec également quatre employés.

Lors de la constitution de la défenderesse, ses fondateurs ont été informés de l'existence de la raison sociale de la demanderesse.

C) Au début du mois de novembre 1987, M Group SA a fait savoir à EMM Group SA que sa raison sociale se confondait avec la sienne et l'a invitée à la modifier, de manière à supprimer tout risque de ce type. La demanderesse a expliqué avoir eu connaissance de l'existence de sa partie adverse à la suite de malentendus qui s'étaient produits au sein de sa clientèle.

D) Invoquant le fait qu'elle avait consenti des investissements publicitaires importants qui allaient devenir pour elle sans utilité, EMM Group SA n'a accepté d'obtempérer qu'à la condition d'être remboursée de ce chef, ce que M Group SA a refusé.

E) Le 14 avril 1988, M Group SA a saisi la Cour de céans d'une demande fondée sur les articles 28 CC, 956 CO et 3 lettre (c) LCD, en vue de faire interdiction à EMM

Group SA, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, d'utiliser sa raison sociale.

F) La défenderesse s'est opposée à la demande motif pris qu'il n'existait aucun risque de confusion.

Droit:

2. A teneur de l'article 950 alinéa 1 CO, la société anonyme et la société coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce (art. 944 et ss CO), former librement leur raison sociale. Lorsque la raison de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée ne contient pas de nom (de personne), elle doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO).

Appelé à décider si les raisons de deux sociétés anonymes se distinguent suffisamment, le juge doit apprécier le risque de confusion en fonction du degré d'attention usuelle dans les milieux avec lesquels les personnes morales sont en relation d'affaires. Le public en général doit également être protégé, par quoi il faut entendre non seulement les clients d'une société, mais aussi des tiers, telles que les personnes qui recherchent un emploi, les autorités, ainsi que les services publics, notamment les PTT (ATF 92 II 98 = JdT 1966 I 618 et les réf. citées; 97 II 235 = JdT 1972 I 627-628; 100 II 224 = JdT 1975 I 539; *Troller*: Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Studien zum Immaterialgüterrecht, vol. 10, Bâle 1980, p. 79 à 87)

Lorsque l'on a affaire à des types de sociétés mentionnées à l'article 951 alinéa 2 CO, il importe peu que leur siège ne soit pas situé au même endroit, qu'elles exercent des activités différentes ou qu'elles ne soient pas entre elles dans un rapport de concurrence (RSPI 1985 p. 58). Cependant si l'un ou l'autre de ces liens de connexité existe, le risque de confusion doit être apprécié avec d'autant plus de sévérité (SJ 1973 p. 248-249; *Troller*, op. cit. p. 67).

En l'occurrence les deux parties ont précisément des activités quasiment identiques, dans le domaine de la gérance de fortune, qui les amènent à être en relation avec les mêmes milieux économiques, savoir le secteur bancaire et financier. Les deux plaideurs ont par ailleurs leurs sièges et leurs bureaux à Genève.

3. Pour savoir si un danger de confusion existe, il faut comparer les deux raisons de commerce dans leur ensemble. Lorsqu'elles contiennent des éléments qui, par leur signification ou par leur sonorité, frappent plus que les autres, ceux-là prennent une importance particulière pour l'appréciation du risque de confusion, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans les affaires, aussi bien oralement que par écrit (ATF 97 II 235/236 = JdT 1972 I 627-628; RSPI 1985 p. 60 cons. 1/c; *Troller*, op. cit. p. 93 à 97).

Dans le cas d'espèce le mot «Group» représente l'élément caractéristique, les lettres «M» et «EMM» n'ayant qu'une importance accessoire, sans véritable force distinctive (SJ 1980 p. 501 in fine).

4) La Cour peut par ailleurs se dispenser de déterminer si des confusions se sont effectivement produites. En effet, selon une jurisprudence constante, le risque objectif et potentiel de confusion suffit, risque qui en l'occurrence est évident (SJ 1980 p. 502). Des enquêtes aux fins d'établir la réalité des allégués de la demanderesse, quant aux malentendus dont sa clientèle aurait été la victime, se révèlent donc superflues.

5) Les deux raisons sociales litigieuses sont assurément composées exclusivement d'une expression tirée du langage commun, soit le mot «Group», que la demanderesse n'a pas le droit de monopoliser (ATF 101 I b 361 = JdT 1976 I 529 cons. 4). La défenderesse est donc autorisée à utiliser ce terme, mais en le faisant accompagner d'un élément frappant doué d'une certaine force distinctive (ATF 100 II 228 cons 4 = JdT 1975 I 540; ATF Tropical Fruits Imports SA c/ TFT Tropical Fruits Trading SA du 12 septembre 1988 cons. 2), ce qui, on le répète n'est pas le cas des lettres «EMM». En tant que première inscrite au registre du commerce, la demanderesse jouit quant à elle d'un droit de priorité par rapport à sa partie adverse sur le signe «M Group SA» (article 951 al. 2 CO; *Troller*, op. cit. p. 211, 213).

6) Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que les prétentions fondées sur la violation d'un droit se périment, en vertu de l'article 2 CC, lorsqu'on les fait valoir trop tard, la règle valant en particulier pour les droits de propriété intellectuelle et pour les prétentions en radiation d'une marque ou d'une raison de commerce (ATF 109 II 338 = JdT 1984 I 301 cons. 2 et 3 et les réf. citées). Point n'est besoin de décider ici si une telle restriction vaut aussi pour des actions fondées sur l'article 956 alinéa 2 CO, où l'intérêt du public est en jeu.

La péremption ne saurait être retenue que si le demandeur a toléré pendant longtemps, en connaissance de cause et sans opposition, la violation de son droit. Le fait de rester passif pendant 2 voire 4 ans, apparaît insuffisant sous l'angle de l'article 2 CC (cf. par analogie avec le droit des marques: ATF 98 II 138 = JdT 1972 I 622 cons. 4; ATF 81 II 284 = JdT 1956 I 377 cons. 2 c).

En l'occurrence la défenderesse a expliqué que sa partie adverse avait été informée de sa constitution en automne 1986, et qu'elle n'avait pas réagi. Une telle allégation, formellement contestée, n'a même pas été rendue vraisemblable. En tout état, le simple silence de M Group SA jusqu'au mois de novembre 1987 n'était pas de nature à emporter la perte de ses droits, au vu des principes rappelés ci-dessus.

7) Peu importe enfin que EMM Group SA fasse partie d'un groupe international de sociétés portant le même nom. Les exigences posées par l'article 956 al. 2 CO prévalent en la matière (ATF Tropicalfruits précité cons. 3 b).

8) Etant fondée au regard de l'article 956 CO sans qu'EMM Group puisse évidemment prétendre à la moindre indemnisation, la demande l'est aussi sous l'angle de l'article 3 lettre d LCD, dès lors que les parties exercent une activité commerciale identique dans la même ville (ATF 100 II 224 cons. 5). Vu l'utilisation d'un terme générique dans les deux raisons, il n'est assurément pas certain que la demande soit admissible sur la base de l'article 29 CC (SJ 1980 p. 504). Quoi qu'il en soit, cette question peut rester sans réponse vu ce qui précède.

Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «LEMANO»

- *Les mots «Lemano» et «Lemane» étant les éléments frappants des raisons «Société fiduciaire Lemano SA» et «Lemane Computer SA», il existe un risque de confusion évident entre elles.*
- *Zwischen den Wörtern «Lemano» und «Lemane», welche den charakteristischen Bestandteil der Firmen «Société fiduciaire Lemano S.A.» und «Lemane Computer S.A.» bilden, besteht eine offensichtliche Verwechslungsgefahr.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 16 janvier 1986 dans la cause Société fiduciaire Lemano SA c/ Lemane Computer SA.

Faits:

A.- La Société fiduciaire Lemano S.A. a été inscrite au registre du commerce en 1939. Son but, que les statuts définissent de manière détaillée, recouvre «toutes les activités d'une entreprise fiduciaire». La société est bien connue sur la place de Lausanne et en Suisse romande, où elle jouit d'une grande notoriété. Elle offre aussi des services en matière d'organisation et d'informatique. Sa raison sociale est utilisée dans la presse sous la forme abrégée «Lemano».

Lemane Computer S.A. a été constituée le 15 juin 1982 et inscrite au registre du commerce le 17 juin 1982. Elle a pour but principal «l'achat, la vente et la représentation de micro-ordinateurs et de logiciels d'application».

Lemano et Lemane sont tous deux des noms de fantaisie. Lemane est composé de la première et de la dernière syllabes des noms des quatre actionnaires de la société, les époux Levine et Mamane.

Le 5 juillet 1982, la Société fiduciaire Lemano S.A. a demandé à Lemane Computer S.A. de modifier sa raison sociale. Elle s'est vu opposer une fin de non-recevoir et elle a réitéré en vain son invite en novembre 1982 et en janvier 1983.

B.- Par demande du 4 juillet 1983, la Société fiduciaire Lemano S.A. a ouvert action contre Lemane Computer S.A. en concluant notamment à ce que cette société soit sommée de cesser immédiatement d'utiliser le mot Lemane dans sa raison sociale, et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 15 000 fr. à titre de dommages-intérêts.

L'expert mandaté en cours de procès n'a pas constaté de similitude entre les activités des parties; il a relevé, en revanche, que les sociétés n'ont pas une clientèle différente, car elles s'adressent toutes deux à des entreprises industrielles, commerciales et de service. Par ailleurs, il observe que, d'une manière générale, la plupart des comptabilités d'entreprises d'une certaine importance se tiennent sur ordinateur et que, dans ce domaine, les sociétés fiduciaires sont constamment appelées à donner des conseils à de telles entreprises.

Par jugement du 9 juillet 1985, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a constaté que la défenderesse n'était pas autorisée à utiliser dans sa raison sociale le mot «Lemane» et elle lui a imparté un délai d'un mois pour prendre «les mesures nécessaires en vue de modifier sa raison sociale dans ce sens au registre du commerce», ce sous la commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande.

L'intimée propose le rejet du recours.

Droit:

2.- En l'espèce, les éléments frappants des deux raisons litigieuses sont de toute évidence les mots «Lemano» et «Lemane». C'est dès lors à juste titre et en accord avec la jurisprudence que la cour cantonale a considéré ces seuls mots pour comparer les deux raisons, car les autres éléments de celles-ci sont des termes génériques qui n'ont qu'une force distinctive réduite.

Compte tenu du fait que les deux sociétés sont domiciliées dans la même ville et qu'elles ont une clientèle commune, le risque de confusion doit être apprécié avec rigueur. Les deux parties déployant – ne serait-ce qu'en partie en ce qui concerne la demanderesse – leur activité dans le domaine de l'informatique, il est à craindre que des clients, même avisés, puissent croire à l'existence de liens juridiques ou économiques entre elles.

De la comparaison – faite avec la sévérité requise par la jurisprudence – des deux vocables litigieux, il ressort que ceux-ci prêtent à confusion et ne permettent pas de distinguer suffisamment les deux raisons en cause. La différence entre «Lemano» et «Lemane» apparaît en tout cas aussi faible – voire plus faible – que les différences jugées insuffisantes par le Tribunal fédéral dans les affaires Bavag et Pavag (ATF 92 II 98), Rubinia et Rubinstein (ATF 93 II 44/45), Sodibel et Sodip (ATF 95 II 459) ou Intershop et Interstop (ATF 97 II 236).

L'allégation de la défenderesse, selon laquelle la consonnance de sa raison serait anglaise tandis que celle de l'autre raison serait italienne est sujette à caution. Quoi qu'il en soit, cette circonstance, même avérée, ne serait pas propre à écarter le risque de confusion évident qui existe en l'occurrence.

Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la protection qui doit être accordée à la demanderesse ne confère pas à celle-ci un droit exclusif à l'usage de la désignation territoriale «Léman», car il est toujours loisible à quiconque de reprendre cette désignation en lui adjoignant des lettres permettant une distinction plus nette que celle qui a été tentée en l'espèce.

Le recours doit ainsi être rejeté.

Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO, art. 3 lettre d LCD – «POLE»

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons «Pole Promotion SA» et «Pole Position Sports SA».*
- *Zwischen den Firmen «Pole Promotion SA» und «Pole Position Sports SA» besteht Verwechslungsgefahr.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 16 décembre 1988 dans la cause Pole Promotion SA c/ Pole Position Sports SA.

Faits:

1. La Société Pole Promotion SA a été inscrite le 18 juin 1984 auprès du Registre du commerce de Nyon.

Son but social est «Etude et réalisation de tout projet, activité de conseil, dans le domaine de la promotion des relations publiques et de la publicité».

2. Cette société a notamment organisé en 1984, 1986, 1987 et 1988 «le Grand Prix de Pau», une course automobile, ainsi que d'autres compétitions.

(Les publicités et les articles de journaux de manifestations sportives faisaient état de «l'organisation de Pole Promotion, société du coureur automobile Alain Prost»).

Pole Promotion SA a également réalisé diverses plaquettes de publicité.

3. Pole Position Sports SA a été créée selon statuts du 18 mars 1988. Son siège est à Meyrin et son but social, publié dans la FOOSC du 8 avril 1988 est le suivant:

«Exploitation de magasins d'articles de sports; représentation et importation d'articles de sport».

5. Par lettre de son administrateur du 22 avril 1988, Pole Promotion SA a invité Pole Position Sports SA à modifier sa raison sociale afin d'éviter un risque de confusion.

6. Le 27 avril 1988, le conseil de Pole Positions Sports SA a répondu que sa mandante maintiendrait sa raison sociale car il n'existait pas de risque de confusion entre les raisons sociales des deux sociétés.

Droit:

4. a) Les raisons sociales des parties sont «Pole Promotion SA» et «Pole Position Sports SA».

Ce qui frappe d'emblée à la première lecture, c'est la similitude phonétique des deux premiers mots: le risque de confusion du public (dont la mémoire est généralement peu fidèle (SJ 1970 p. 459) est ici évident. La défenderesse s'y est elle-même trompée puisque dans son propre mémoire elle a confondu une fois les deux raisons sociales.

Au vu de ce qui précède, la demande fondée sur l'article 956 alinéa 2 CO est fondée. La Cour admettra l'action de la demanderesse, interdira à la défenderesse de faire usage de la raison sociale Pole Position et lui ordonnera de faire radier cette raison au Registre du Commerce de Genève sous la menace des peines de droit à ses organes.

b) Il résulte aussi de la jurisprudence précitée qu'il importe peu à cet égard, que les deux sociétés ne s'adressent pas exactement à la même clientèle.

En l'espèce, la Cour constate une certaine similitude des buts sociaux en tant qu'ils concernent tous deux les activités sportives et touchent ainsi tous deux une clientèle intéressée par le sport. La Cour admettra que l'action est aussi fondée eu égard à l'article 3 LCD. En effet, s'agissant de cette loi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence au sujet de la comparaison des marques et des raisons de commerce (ATF 91 II 22 consid. 5).

c) Enfin, il n'appartient pas à la Cour d'examiner d'office si d'autres raisons pourraient être attaquées par Pole Promotion SA ni de rechercher pourquoi la demanderesse ne les conteste pas (SJ 1973 p. 250 consid. 7). Le fait que la princesse de Monaco commercialise des slips de bain sous une raison sociale un peu semblable sans avoir fait l'objet d'une procédure ne saurait donc faire obstacle à la présente demande.

Art. 944 et 956 al. 2 CO – «TROPICALFRUITS»

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Tropicalfruits Import SA» et «TFT Tropical Fruits Trading SA» (c. 2a).*
- *Une désignation générique peut être reprise dans une nouvelle raison sociale à condition que celle-ci soit pourvue d'un élément distinctif (c. 2b).*
- *Celui qui veut s'en prendre au contenu d'une raison de commerce ne peut le faire que sur la base de l'article 956 alinéa 2 CO (c. 3b).*
- *Celui qui a choisi une raison sociale qui ne satisfait pas aux exigences de la loi ne peut pas invoquer l'article 956 alinéa 2 CO (c.3b).*
- *Es besteht Verwechslungsgefahr zwischen den Gesellschaftsfirmen «Tropicalfruits Import SA» und «TFT Tropical Fruits Trading SA» (E. 2a).*
- *Eine im Gemeingut stehende Bezeichnung darf in eine neue Gesellschaftsfirma unter der Bedingung übernommen werden, dass dieser ein unterscheidungskräftiger Zusatz beigefügt wird (E. 2b).*
- *Wer sich gegen den Wortlaut einer Geschäftsfirma wehren will, kann dies nur aufgrund von Art. 956 Abs. 2 OR tun (E. 3b).*
- *Wer eine Gesellschaftsfirma gewählt hat, die den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt, kann sich nicht auf Art. 956 Abs. 2 OR berufen (E. 3b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 12 septembre 1988 dans la cause Tropicalfruits Import SA c/ TFT Tropical Fruits Trading SA.

Faits:

A.- La société Tropicalfruits Import S.A., dont le siège est à Chamby-sur-Montreux, a été constituée le 14 mai 1982; son but est «l'importation de fruits et pulpes de fruits tropicaux et exotiques, ainsi que d'autres produits alimentaires ou boissons». Elle commercialise en Suisse les produits qu'elle importe.

La société TFT Tropical Fruits Trading S.A., qui a pour but «le commerce de fruits tropicaux et de tous produits alimentaires», a été constituée le 15 août 1983 à Genève. Elle vend ses marchandises hors de Suisse.

En été 1986, Tropical Fruits Trading S.A. a reçu une facture adressée à TFT Tropical Fruits Trading S.A.

A la suite d'une mise en demeure restée sans effet, Tropicalfruits Import S.A. a ouvert action, le 22 avril 1987, contre TFT Tropical Fruits Trading S.A., en concluant à ce qu'interdiction fût faite à la défenderesse d'utiliser les mots «Tropical Fruits», sous n'importe quelle forme, dans sa raison sociale.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que l'autre partie fût condamnée à ajouter un élément distinctif à sa raison sociale.

Statuant le 20 novembre 1987, la Cour de justice du canton de Genève a sommé la défenderesse de modifier sa raison sociale, dans le délai d'un mois dès l'entrée en force de son arrêt, de manière à ce qu'elle se distingue de celle de Tropicalfruits Import S.A. Elle a assorti cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP. Pour le surplus, elle a débouté les parties de toutes autres conclusions.

B.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions de première instance tendant à faire interdiction à la défenderesse d'utiliser les mots «Tropical Fruits» dans sa raison sociale sous quelque forme que ce soit.

Agissant par la voie du recours joint, la défenderesse conclut derechef à ce qu'il soit fait interdiction à la demanderesse d'utiliser sa raison sociale sans adjonction distinctive.

Chaque partie propose le rejet du recours de son adversaire.

Postérieurement au prononcé de l'arrêt cantonal, la défenderesse a changé sa raison sociale en TFT S.A.

*Considérant en droit:**I. Recours de la demanderesse*

I.- La défenderesse soutient que le recours en réforme est devenu sans objet du fait qu'elle a exécuté la décision de la Cour de justice et a répondu d'avance aux vœux de la demanderesse en changeant sa raison sociale en TFT S.A. Cet argument n'est pas pertinent. La défenderesse s'est simplement inclinée en fait, sans aucune

conséquence procédurale, devant le prononcé cantonal. Elle n'a, cependant, nullement adhéré aux conclusions de la demanderesse. De toute façon, tant la décision cantonale que les conclusions de la demanderesse conservent leur intérêt. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours en réforme.

2.- a) En admettant l'existence d'un risque de confusion entre les deux raisons sociales en cause, la cour cantonale a suivi les principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et rappelés dans la décision attaquée (cf. arrêt non publié du 17 février 1987, en la cause Hôtel Panoramic S.A. – Villars-sur-Ollon c. Société immobilière Panoramic – Villars S.A. et les références). Les parties ne remettent d'ailleurs pas en question cette manière de voir.

b) Selon un autre principe jurisprudentiel, que les parties ne contestent pas non plus, une désignation générique doit rester dans le domaine public, personne ne pouvant s'en réserver l'usage; une telle désignation pourra donc être reprise pour la formation d'une nouvelle raison sociale, à la condition, toutefois, que celle-ci soit pourvue par l'utilisateur subséquent d'un élément frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF 100 II 228 consid. 4, 95 II 570 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la cour cantonale a fait une correcte application de ce principe en considérant les termes «tropical fruits» comme une désignation générique. Le point de vue de la demanderesse, selon lequel ces termes ne seraient pas tirés du langage commun, est dénué de tout fondement. «Tropical», «fruits» et «import» sont des termes génériques aussi bien en français qu'en anglais; ils apparaissent clairement comme tels pour les personnes pouvant entrer en relation d'affaires avec les parties. Le fait que leur ordre, dans la raison sociale, n'est pas grammaticalement correct en français, mais bien en anglais, n'a aucune importance. Dès lors qu'ils désignent nettement l'activité de la demanderesse, soit l'importation de fruits tropicaux, les termes litigieux ne peuvent pas être monopolisés. La comparaison avec le terme «Panoramic», que la demanderesse suggère de faire en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral, du 17 février 1987, déjà cité, est sans valeur en l'espèce, tant il est évident que le terme «Panoramic» revêt un caractère fantaisiste, et non pas générique, dans les raisons de commerce d'une société immobilière et d'un hôtel.

Quant au fait que la raison sociale de la demanderesse a été admise par le préposé au registre du commerce, il ne saurait en aucun cas conférer à l'intéressée le monopole de l'utilisation des termes génériques qui y figurent.

Manifestement mal fondé, le recours en réforme, qui confine à la témérité, ne peut ainsi qu'être rejeté.

II.- Recours joint de la défenderesse

3.- a) A l'appui de son recours joint, la défenderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné à la demanderesse de rectifier sa raison sociale pour la rendre conforme aux réquisits de l'art. 944 CO. Elle prétend subir un préjudice considérable du fait de cette abstention.

b) Celui qui veut s'en prendre au contenu d'une raison de commerce ne peut le faire que sur la base de l'art. 956 al. 2 CO, qui suppose l'usage indu d'une raison et un préjudice. En effet, indépendamment du contrôle administratif, le titulaire d'une raison de commerce régulièrement inscrite a le droit d'attaquer devant le juge une inscription qui contrevient à la loi ou à l'ordonnance sur le registre du commerce, à la condition qu'il soit dans le cas d'être lésé par cette inscription (ATF 73 II 181).

Or, en dépit de ses affirmations, la défenderesse ne démontre absolument pas en quoi l'usage antérieur d'une désignation générique par la demanderesse la lèse, alors qu'il lui est loisible de compléter sa propre raison sociale par un élément distinctif. Le fait qu'elle puisse être connue, à l'étranger, sous la désignation générique en cause est sans effet sur l'application du droit des raisons sociales en Suisse. Au demeurant, le droit à la protection déduit de l'art. 956 al. 2 CO (comme le droit à la protection du nom) ne peut être invoqué que s'il existe un intérêt digne d'être pris en considération. Tel n'est pas le cas lorsqu'une partie – en l'occurrence, la défenderesse – a choisi une raison sociale qui ne satisfait pas aux exigences de la loi et qui peut en tout temps être modifiée sans qu'en résultent de graves perturbations pour elle (ATF 66 II 265, no 53).

Il convient, enfin, de souligner que l'arrêt ATF 101 Ib 365/366 consid. 4 c («Inkasso AG») n'a pas modifié la jurisprudence voulant que seul l'utilisateur ultérieur soit tenu de veiller à éviter tout risque de confusion avec la raison sociale du premier utilisateur, laquelle peut contenir un nom commun sans adjonction.

Le recours joint doit en conséquence être rejeté.

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 1 al. 2, 7, 9 al. 1, 52 et 53 LDA; 332 et 332 a CO;
101 et 107 al. 2 CPC VD – «CONCEPT GLOBAL»

- En l'état actuel de la législation, la protection des logiciels relève de la LDA (c. II).
 - En l'absence de toute disposition contractuelle, une cession implicite du droit d'auteur du travailleur à l'employeur peut être déduite lorsque cela est nécessaire à la poursuite de l'activité de ce dernier (c. II).
 - En dehors de l'hypothèse envisagée par l'article 7 LDA, plusieurs personnes ne peuvent disposer simultanément de prérogatives identiques découlant du droit d'auteur, à l'exception des héritiers de l'auteur (c. II).
 - La protection ne peut porter que sur des logiciels réalisés, mais non sur un concept informatique global ou sur une œuvre future; l'emprunt d'éléments ressortissant à la forme d'un programme est libre si l'individualité des traits copiés est effacée par l'originalité de la nouvelle réalisation (c. IV).
 - La liste des mesures énoncées à l'article 52 LDA n'est pas exhaustive (c. III).
 - Un tribunal peut, sans violer le droit fédéral, appliquer les dispositions générales de la procédure cantonale sur les mesures provisionnelles lorsqu'elles satisfont aux conditions posées par la loi fédérale de fond; en procédure civile vaudoise, la condition générale de l'urgence n'a pas à être remplie (c. III).
 - En vertu de l'article 107 CPC VD, le requérant peut être astreint d'office à fournir des sûretés (c. VI).
-
- Beim jetzigen Stand der Gesetzgebung ist für den Schutz von Computer-Programmen das URG massgeblich (E. II).
 - Wenn vertraglich nichts vereinbart wurde, kann eine konkludente Abtretung des Urheberrechts durch den Arbeitnehmer an den Arbeitgeber dem Dienstverhältnis entnommen werden, sofern der Arbeitgeber nur bei Verwendung dieses Programms seine Tätigkeit weiterführen kann (E. II).
 - Abgesehen von der in Art. 7 URG geregelten Miturheberschaft können verschiedene Personen nicht gleichzeitig über die identischen urheberrechtlichen Befugnisse verfügen mit einziger Ausnahme der Erben des Urhebers.
 - Der Schutz kann sich nur auf das bereits realisierte Computer-Programm beziehen, nicht auf ein globales Konzept der Software oder auf ein zukünftiges Werk. Es ist zulässig, einzelne Bestandteile einem fremden Programm zu entnehmen, wenn die Individualität dieser kopierten Elemente gegenüber der Originalität der neuen Realisation verschwindend klein ist (E. IV).
 - Die Liste der in Art. 52 URG genannten Massnahmen ist nicht abschliessend (E. III).
 - Ein Gericht kann die Bestimmungen der kantonalen Zivilprozessordnung über vorsorgliche Massnahmen in Fällen der Bundesgesetzgebung anwenden, ohne dass dadurch das Bundesgesetz verletzt wird. Gemäss der ZPO des Kantons

Waadt braucht für die Bewilligung vorsorglicher Verfügungen keine Dringlichkeit vorzuliegen (E. III).

- *Gemäss Art. 197 der ZPO des Kantons Waadt kann der Gesuchsteller von Amtes wegen zur Leistung von Sicherheiten angehalten werden (E. VI).*

Arrêt du tribunal cantonal du canton Vaud (cour civile) du 10 avril 1987 dans la cause X c/ Y (communiqué par M^e J.-P. Baud, avocat, Lausanne).

I . . .

II . . .

C'est en vain que l'appelante critique le premier juge lorsqu'il retient que la protection des logiciels relève de la loi sur le droit d'auteur (LDA). Les développements que l'ordonnance entreprise consacre à cette question emportent l'adhésion de la Cour qui les reprend entièrement à son compte. La question a en outre fait l'objet d'études récentes parues dans la Revue suisse de la propriété intellectuelle (RSPI) 1986, fascicule 1: notamment la prise de position de Kaspar Spoendlin (p. 7 à 16) qui conclut à l'extension de la protection accordée par la loi spéciale aux logiciels, rappelant toutefois que pour les quelques cas où ce type de protection pourrait se révéler insuffisant, le projet de loi contre la concurrence déloyale (LCD), prohibant l'exploitation d'une prestation d'autrui, envisage expressément le cas des programmes d'ordinateurs puisqu'il prévoit à son article 5 lettre c qu'«agit de façon déloyale celui qui reprend tel quel par des moyens techniques de reproduction, sans dépenses personnelles appropriées, et exploite le résultat du travail d'un tiers, prêt à être mis sur le marché» (FF 1983 II 1130 et Message du Conseil fédéral pp. 1056 et 1105). Les deux niveaux de protection ne s'excluent cependant pas l'un l'autre. A cette première approche de Spoendlin, fait écho une contribution d'Yvan Cherpillod (La protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur. Proposition de réglementation, RSPI, 1986, fasc. 1, pp. 41 à 55). L'auteur y développe l'argumentation soutenue dans sa thèse (L'objet du droit d'auteur. Etude critique de la distinction entre forme et idée, Lausanne 1985, pp. 171 à 181) et opte pour la protection des logiciels par le droit d'auteur.

Certes, le Tribunal fédéral n'a semble-t-il pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question qui est et sera probablement encore largement débattue. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel de la législation l'application de la LDA est adéquate.

Le produit de l'analyse informatique et de la programmation étant, comme on l'a vu, valablement subordonné à la loi sur le droit d'auteur, il s'agit d'en tirer toutes les conséquences. Une première remarque s'impose: l'auteur ne peut être qu'une personne physique, soit le créateur de l'œuvre (Troller, Immaterialgüterrecht, II, 3me éd., p. 715; ATF 74 II 112). Cela va d'ailleurs tellement de soi que la loi n'énonce même pas ce principe (Bernhard Recher, Der Arbeitnehmer als Urheber und das Recht des Arbeitgebers am urheberrechtsschutzfähigen Arbeitsergebnis, thèse, Zürich, 1975, p. 22). Ainsi seule une personne physique peut être titulaire du droit

d'auteur à titre originaire (RSPI, 1975, p. 153). A première vue, A ne peut donc se prévaloir sans autre de la titularité du droit attaché aux logiciels qu'elle produit.

Selon l'article 9 alinéa 1er LDA, le droit d'auteur est susceptible de transfert (. . .). Il peut ainsi être transmis à l'employeur à la faveur d'une cession (Troller, op. cit., pp. 718 et 719; Recher, op. cit. p. 246 ss; ATF 100 II 167 cons. 3 a); RSPI 1975, pp. 163, 173, 176; RSPI 1980, p. 87). Comme le note pertinemment Cherpillod (RSPI, 1986, fasc. 1, pp. 48 et 49), 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 sources de litiges, doctrine et jurisprudence ne disposant que de vagues critères pour donner une solution (faute d'une disposition comparable, en matière de droit d'auteur, aux articles 332 et 332 a CO). La doctrine dominante semble admettre cependant qu'une telle cession peut être implicitement déduite, en application des règles de la bonne foi, du but du contrat comme de celui de l'entreprise (Zweckübertragungstheorie). L'employeur pourrait ainsi prétendre, de lege lata, et en l'absence de toute disposition contractuelle, à la titularité des droits d'utilisation lorsque cela est nécessaire à la poursuite de son activité et justifié (Recher, op. cit. p. 250 ss).

En l'espèce, l'ensemble du dossier permet de tenir pour vraisemblable que tel est le cas. A est donc fondée à se prévaloir d'un droit d'auteur (dont l'étendue sera examinée plus loin) sur les programmes qu'elle a mis au point.

C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'interpréter la formule adoptée dans la convention du 19 novembre 1984 dont on peut ici rappeler les termes: «Les programmes développés par A sont propriété de B et de ses partenaires financiers.» En définitive, il faut y voir l'expression d'une renonciation de A à revendiquer tout ou partie des droits nés de l'exploitation du concept de base. En revanche, on ne saurait en déduire une cession ultérieure du droit d'auteur aux investisseurs. En effet, en dehors de l'hypothèse envisagée par l'article 7 LDA, plusieurs personnes ne peuvent disposer simultanément de prérogatives identiques déduites du droit d'auteur, exception faite des héritiers de l'auteur (Troller, op. cit. p. 716 ss).

On ne saurait suivre dès lors l'argumentation de l'appelante dans la mesure où elle tend à faire constater l'existence d'une consorité nécessaire entre B et ses partenaires financiers. Ces derniers n'étant pas titulaires des droits acquis par l'employeur, seule B avait qualité pour agir.

II. B soutient encore que les mesures ordonnées par le premier juge ne sont pas des mesures conservatoires au sens de l'article 52 LDA.

Les mesures provisionnelles relèvent en principe du droit cantonal (art. 64 al. 3 Cst; art. 53 LDA). La loi spéciale se borne à poser un certain nombre de prescriptions particulières, mais elle ne limite pas les mesures qui peuvent être prises en application des dispositions du droit cantonal. Il ressort au surplus du texte même de l'article 52 LDA que la liste des mesures qu'il envisage n'est pas exhaustive. Il a d'ailleurs été jugé, dans une cause *Fränkel c/ Buch- und Kunstdruckerei Benteli AG*, qu'il n'y a pas de violation du droit fédéral dans le fait qu'un tribu-

nal a appliqué les dispositions générales de la procédure cantonale sur les mesures conservatoires, lorsqu'elles satisfont aux conditions posées à l'article 53 LDA (ATF 69 II 122ss). Enfin, s'agissant d'un cas prévu par la loi civile, la condition générale de l'urgence n'a pas à être remplie (art. 101, chiffre 2 CPC et note de Poudret/Wurzbürger, CPC annoté, ad art. 101, ch. 2, p. 95; JT 1970 III 29 ad art. 598 al. 2 CC). Le premier juge a donc eu raison d'en faire abstraction.

IV. Encore faut-il examiner de près l'étendue et la portée de l'interdiction requise.

La protection à laquelle B peut prétendre est celle qui découle du droit d'auteur que la Cour lui reconnaît à titre dérivé. Or, cette protection ne peut porter que sur les seuls programmes qu'elle a réalisés et non sur un concept informatique global qui n'est pas susceptible de protection en tant que tel (Cherpillod, thèse, op. cit., p. 172 et 181). A cela s'ajoute que le droit d'auteur ne peut pas porter sur une œuvre future, ce qui exclut, en l'état, toute protection de l'intimée excédant la part du concept qu'elle a déjà réalisée.

Il est ainsi suffisant d'interdire à B de copier et de commercialiser directement ou indirectement, tout programme correspondant à la liste des programmes déjà réalisés par A (dont l'énumération est reproduite dans le dispositif ci-dessous) étant entendu que tout programme constituant un développement servile de ces derniers, autrement dit, pour reprendre les termes de Dessemontet, toute reprise telle quelle, sans efforts des combinaisons inventées par autrui (Les logiciels et le droit: protection légale, contrats, check-lists, Publication CEDIDAC 4, Lausanne 1986, p. 21) constituerait une violation du droit d'auteur de A. L'emprunt d'éléments ressortissant à la forme d'un programme n'est, en effet, libre que si l'indivisibilité des traits copiés est effacée par l'originalité de la nouvelle réalisation (Cherpillod, thèse, op. cit., no 285, p. 181).

L'ordonnance entreprise doit dès lors être modifiée dans ce sens.

V. . . .

VI. Se fondant sur l'article 107 alinéa 2 CPC, l'ordonnance entreprise renonce à astreindre la requérante à fournir des sûretés. L'article 53 chiffre 4 LDA prévoit la possibilité d'en ordonner lorsque des mesures conservatoires sont accordées et qu'elles exposent la partie adverse à un dommage. On constate donc que cette question est laissée à l'appréciation du juge.

L'appelante soutient que l'admission de mesures provisionnelles entraînerait de graves conséquences financières pour elle et que les conditions nécessaires à l'octroi de sûretés sont remplies dans ce litige.

Comme le relève un arrêt du 24 février 1981 dans la cause La San Marco Spa c/ Machines à café express «La San Marco» SA et Armellin (JT 1982 III 102, spéc. 103), qui cite Troller (op. cit., 2ème éd., II, p. 1208), la constitution de sûretés est toujours justifiée lorsque la mesure ordonnée est de nature à causer un dommage à la partie intimée, ce qui sera fréquemment le cas si la mesure constitue une entrave à son activité commerciale, plus rarement lorsqu'elle tend à préserver un

moyen de preuve. Le même arrêt précise encore que le droit cantonal de procédure s'applique à titre complémentaire (Troller, op. cit. p. 1208; J. Voyame, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, in RDS 1961, p. 108). L'interprétation de l'article 107 CPC autorise à considérer que, cas échéant, les sûretés doivent être ordonnées d'office.

Peu importe donc, dans le cas particulier, que B n'ait pas pris de conclusions dans ce sens devant le premier juge. Elle réclame aujourd'hui que A soit astreinte à fournir caution ou dépôt d'un montant minimum de 450 000 francs.

Malgré les principes qui viennent d'être rappelés, force est de constater qu'en dénonçant l'ensemble des accords qui la liait à A, l'appelante a tenté de provoquer la signature d'une nouvelle convention; que la manœuvre a échoué et que les parties se trouvent depuis le début de 1987 devant un vide juridique préjudiciable à leurs activités. B apparaît ainsi comme la cause du dommage dont elle demande qu'on la préserve.

Au surplus, B, qui ne nie pas avoir continué à commercialiser des copies de programmes – jusqu'à ce que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 mars 1987 le lui interdise – sans ristourner le pourcentage qui lui revient normalement, s'est en quelque sorte constitué elle-même des sûretés.

Dès lors, au vu des circonstances toutes particulières de l'espèce, il faut constater que le premier juge a eu raison de ne pas astreindre la requérante à la constitution de sûretés et qu'il n'y a pas de motifs décisifs de faire application de l'article 53 chiffre 4 LDA.

Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG – «GALERIEPROSPEKT»

- *Die Abbildung von geschützten Bildwerken in einem Galerieprospekt ist nur mit Erlaubnis des Urhebers zulässig.*
- *Bei fehlender Erlaubnis ist der Pro Litteris eine Verwertungsgebühr im Rahmen ihres Bildtarifes zu bezahlen, falls dieser oder von ihr vertretenen Parallelgesellschaften die Verwertungsrechte übertragen worden sind.*
- *La reproduction d'œuvres protégées, dans le catalogue d'une galerie, est licite seulement avec l'autorisation de l'auteur.*
- *A défaut d'une telle autorisation, Pro Litteris peut percevoir un droit calculé conformément à son tarif, pour autant qu'elle-même ou une des sociétés qu'elle représente soit cessionnaire des droits de perception.*

Urteil OGer ZH, I. Ziv. K. vom 29. Juni 1989 in Sachen Pro Litteris ca. R.B. (mitgeteilt von RA W. Larese, Zürich).

Die Klägerin verwertet die Urheberrechte von Joan Miro und Pablo Picasso, einen Teil davon über die von ihr vertretenen französischen Parallelgesellschaften.

Der Beklagte, Inhaber einer Galerie in Zürich, hat anlässlich einer Ausstellung im Februar 1988 eine Prospekt drucken und auflegen lassen, in welchem, unter anderem, eine mehrfarbige Litho von Joan Miro und eine Aquatinta von Picasso abgebildet sind. Der Prospekt enthält – in Worten – Hinweise auf das Grafikangebot der Galerie, auf die von ihr angebotenen Dienstleistungen und ihre Öffnungszeiten. Der grafisch ansprechend gestaltete und ausgestattete Prospekt weist eine Grösse von 15 × 21 cm auf; die Abbildungen entsprechen ungefähr der Grösse einer Postkarte, wobei die Aquatinta von Picasso mit dem Format 14 × 12 cm fast quadratisch ist. Die Klägerin fordert mit ihrer Klage eine Verwertungsgebühr von Fr. 568.–, gestützt auf ihren Bildtarif 1988.

Das Gericht zieht in Betracht:

4. a) Die Frage, ob es sich bei den beiden auf dem Prospekt des Beklagten abgebildeten Reproduktionen um Kunstwerke handle, ist klar zu bejahen. Sowohl die Litho von Miro als auch die Aquatinta von Picasso sind Kunstwerke und unterstehen daher dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes.

Gemäss diesem Gesetz steht ausschliesslich dem Urheber das Recht zu, das Werk durch irgend ein Verfahren wiederzugeben, zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG); wenn der Beklagte vortragen lässt, nur der Verkauf sei durch Art. 12 URG abgedeckt, so zitiert er die Gesetzesbestimmung unvollständig. Auch und vor allem die Wiedergabe eines Kunstwerkes gehört zu den Rechten, die, von den gesetzlich festgehaltenen Ausnahmen abgesehen, ausschliesslich dem Urheber zustehen. Je nach Art des Kunstwerkes ist auch die Wiedergabe verschieden. Sie besteht in der «materiellen Festlegung des Werkes durch alle Verfahren, die es ermöglichen, es dem Publikum auf indirekte Weise mitzuteilen» (Troller, Immaterialgüterrecht Bd. II, 3. A. S. 684). Der Druck oder die Fotografie eines Kunstwerkes, d.h. die Reproduktion in irgend einer Form, stellt eine Wiedergabe des Werkes im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG dar; Die Reproduktion der beiden Kunstwerke von Miro und Picasso ist eine Wiedergabe der Werke im Sinne der zitierten Bestimmung. Ob jede Art von Wiedergabe, z.B. auch auf eine stark verkleinerte Abbildung eines Kunstwerkes in schwarz/weiss, z.B. im Inserateteil einer Zeitung, diese Voraussetzung erfüllen würde, kann offen gelassen werden. Es ist im vorliegenden Streitfall der konkrete, nicht ein hypothetischer oder ebenfalls denkbarer Sachverhalt zu beurteilen, weshalb auf die vom Beklagten eingereichten Beispiele nicht näher einzugehen ist. Es geht auch nicht darum, die Frage zu beantworten, wie Galeristen oder Kunsthändler für ihre Ausstellungsobjekte werben können, sondern einzig darauf, ob im konkreten Fall ein Kunstwerk im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG in unzulässiger Weise wiedergegeben wurde. Ein Blick auf den Prospekt, wie er oben beschrieben wurde zeigt, dass auf dem Prospekt zwei Kunstwerke von Miro und Picasso wiedergegeben sind; es handelt sich hier um die originalgetreue Reproduktion von zwei Kunstwerken die eine Grösse aufweisen, die den ästhetischen Gehalt und den künstlerischen Wert der Kunstwerke klar erkennen lassen. Mit dem Prospekt soll das Publikum auf die Galerie des Beklagten, in dem unter anderem diese Kunstwerke käuflich erwor-

ben werden können, hingewiesen werden. Es sind somit alle Merkmale des von der Lehre entwickelten Begriffs erfüllt.

b) Zu prüfen ist weiter, ob die Wiedergabe zulässig war bzw. ob damit Rechte der Urheber verletzt wurden. Der Beklagte macht geltend, es stehe den Kunsthändlern und Galeristen das unbestrittene Recht zu, unter Verwendung von Abbildungen der von ihnen angebotenen Kunstgegenständen Offerten und Kataloge herzustellen, diese zu versenden und in Zeitungen und Zeitschriften zu publizieren. Er beruft sich für die Richtigkeit seiner Auffassungen weder auf den Gesetzestext, Rechtsprechung oder Lehre, sondern auf einen Zeugen aus dem Kunsthandel.

Von dem gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG ausschliesslich dem Urheber zustehenden Rechte auf Wiedergabe gibt es eine Reihe von Ausnahmen; sie sind mit dem Marignale «Ausnahmen vom Urheberrecht» in Art. 22 ff URG zusammengestellt. Troller bezeichnet sie als Beschränkungen des Urheberrechtes (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. A. Bd. II S. 697 ff). Sie betreffen die Wiedergabe von Werken zum Privatgebrauch, in Gesetzen oder anderen amtlichen Erlasse, in Zitaten, Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, der Berichterstattung, zu Schulzwecken, in Katalogen, an öffentlichen Plätzen oder Wegen, sowie die Benützung einer Melodie und die Wiedergabe von bestellten Personenbildnissen (Art. 24, 25, 26, 27, 29 Abs. 2, und 30 URG, Troller, a.a.O. S. 697 bis 713). Der vom Beklagten als unbestrittenes Recht der Galeristen und Kunsthändler behauptete Sachverhalt findet sich nicht in diesem Ausnahmekatalog; die Wiedergabe von Kunstwerken in Katalogen beschränkt sich auf Werke, die sich bleibend in öffentlichen Sammlungen befinden und auf Kataloge, die von der Verwaltung dieser Sammlungen herausgegeben werden (Art. 30 Ziff. 2 URG). Es ist unbestritten, dass der Prospekt des Beklagten nicht zu dieser Kategorie zu zählen ist.

c) Der Beklagte weist auf das unbestrittene Recht des Galeristen und Kunsthändlers hin; ein solches Recht könnte unter verschiedenen Aspekten relevant sein, einmal als Usanz, d.h. als Mittel für die Auslegung einer vertraglichen Vereinbarung; darauf wird noch einzugehen sein.

Ein weiterer Aspekt wäre das Gewohnheitsrecht als Mittel der Lückenfüllung, gestützt auf die Einleitungsartikel zum ZGB (Art. 1 Abs. 2 ZGB); ob im Hinblick darauf, dass die Verletzung von Urheberrechten unter bestimmten Voraussetzungen auch strafrechtlich geahndet werden können (Art. 42 ff URG), eine Lückenfüllung überhaupt zulässig wäre, ist fraglich (dazu Riemer, Die Einleitungsartikel des schweiz. ZGB, Bern 1987. § 3 N. 7), kann aber offen gelassen werden. Eine Lücke, die in der Lehre als «Fehlen einer erforderlichen gesetzlichen Anordnung» definiert wird (Meier-Hayoz, N. 251 zu Art. 1 ZGB), liegt nicht vor. Die Frage, wann die Wiedergabe eines Werkes nur mit Zustimmung des Urhebers bzw. dessen Rechtsnachfolger und wann eine Wiedergabe auch ohne diese Zustimmung zulässig ist, wurde im Urheberrechtsgesetz geregelt. Dass den Interessen einer bestimmten Berufsgattung, hier der Galeristen und Kunsthändler, allenfalls nicht Rechnung getragen wurde, bedeutet noch nicht, dass eine Gesetzeslücke vorliegt.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass eine im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG nur dem Urheber bzw. dessen Rechtsnachfolger zustehende Ver-

wendung der beiden Kunstwerke von Miro und Picasso vorliegt und keine der im Gesetz geregelten Ausnahmen gegeben ist.

d) Das Urheberrecht ist übertragbar und vererblich; das Recht kann als Ganzes oder es können Teilrechte übertragen werden (Art. 9 URG). Wenn nichts anderes vereinbart wurde, so schliesst auch die Übertragung des Eigentums an einem Werks-exemplar die Übertragung der Rechte nicht ein, selbst dann nicht, wenn es sich um ein Original handelt (Art. 9 Abs. 3 URG).

e) Es ist daher zu prüfen, ob der Beklagte von den Urhebern die von ihm in Anspruch genommenen und ausgeübten Wiedergaberechte erworben hat; diese Wiedergaberechte beansprucht auch die Klägerin.

Das vom Beklagten behauptete Recht des Kunsthändlers auf Wiedergabe ihm zum Verkauf übergebener Werke könnte allenfalls als Usanz für die Auslegung einer vertraglichen Vereinbarung herangezogen werden (Kommentar Kramer, N. 29 zu Art. 18 OR); das gilt auch für die sogenannte Zweckübertragungstheorie, bei der es um die Frage geht, in welchem Umfange die Verwendungsbefugnisse vom Urheber an den Auftraggeber oder sonstigen Vertragspartner übergegangen sind (Troller, a.a.O. S. 718 und 719). Es ist sehr wohl denkbar und mag sogar üblich sein, dass zwischen einem Künstler und einem Kunsthändler bzw. Galeristen eine ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung geschlossen wird, wonach der Künstler seinem Vertragspartner das Recht einräumt, seine Werke zu Werbezwecken in Prospekten, Inseraten, Einladungen zu Vernissagen etc. wiederzugeben, ohne dafür eine Entschädigung zu bezahlen. Der weniger bekannte Künstler wird an dieser Art von PR das grössere Interesse haben als der bekannte. Allerdings dürfte diese Öffentlichkeitsarbeit auch im Interesse des Kunsthändlers oder Galeristen liegen; gerade mit dem Hinweis auf Werke berühmter und gefragter Künstler wird er Interessenten auf seine Galerie aufmerksam machen; wenn daher der Kunsthandelsverband der Schweiz in seiner Vernehmlassung zum neuen Urheberrechtsgesetz auf die Bedeutung dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit hinweist, so dürfte er dafür gute Gründe haben. Um alle diese Fragen geht es jedoch im vorliegenden Falle nicht. Zu entscheiden ist einzig, ob der Beklagte das Recht hatte, die beiden Kunstwerke von Miro und Picasso wiederzugeben. Diese Frage muss verneint werden. Die Urheberrechte stehen dem Urheber selbst bzw. dessen Rechtsnachfolger zu. Sie können, wie schon erwähnt, an Dritte übertragen werden. Eine Rechtsgrundlage für eine andere, nicht vom Urheber abgeleitete oder gar dessen Interessen übergeordnete Legitimation zur Nutzung eines Kunstwerkes existiert nicht. Es kommt auch nicht auf Regelungen in ausländischen Gesetzgebungen oder geplante Revisionsbestimmungen an. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass es häufig vorkommt, dass Galeristen und Kunsthändler ein solches Recht beanspruchen und ihnen dieses Recht von den an Publizität interessierten Künstlern ausdrücklich oder stillschweigend zugestanden wird, kann daraus nichts für den konkreten Fall abgeleitet werden. Im vorliegenden Fall haben sich die Urheber bzw. deren Rechtsnachfolger anders entschieden. Auch wenn die vom Beklagten behauptete Usanz bestehen sollte, hilft ihm dies bei der hier gegebenen Situation nicht.

f) Auch die Zweckübertragungstheorie, die der Beklagte zur Begründung seines Standpunktes anführen will, ist hier kein taugliches Argument. Sie könnte nur dort zu seinen Gunsten Argumente liefern, wo er das Werk vom Urheber selbst zum Verkauf erhalten hätte und sich die Frage stellen könnte, ob er mit dem Auftrag, das Werk zu verkaufen, auch das – entschädigungslose – Recht erhalten habe, auf das Werk in Publikationen aller Art hinzuweisen und es zu diesem Zweck zu reproduzieren. Das war jedoch offensichtlich hier nicht der Fall; der Beklagte dürfte die Werke im Kunsthandel erworben haben. Direkte vertragliche Beziehungen zwischen ihm und dem Urheber, die auslegungsbedürftig und einer Auslegung in dem von ihm gewünschten Sinne zugänglich wären, liegen nicht vor. Die Übergabe eines Werkes zum Verkauf berechtigt ihn wohl, das Werk zu verkaufen. Die Urheberrechte als ganzes oder Teilrechte davon gehen jedoch, wie schon erwähnt, ohne entsprechende Vereinbarung mit dem sachenrechtlichen Eigentumsübergang nicht an ihn über; sie sind keine akzessorischen, sondern selbständige, einem eigenen, vom Eigentum unabhängigen rechtlichen Schicksal zugängliche Rechte. Es sei hier nochmals auf die ausdrückliche Regelung von Art. 9 Abs. 3 URG hingewiesen.

g) Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Voraussetzungen für die von der Klägerin geltend gemachte Abgeltung erfüllt ist. Im übrigen sind weder das Forderungsquantitativ noch der Verzugszins bestritten, weshalb die Klage gutzuheissen ist.

Anmerkung:

Eine gegen diesen Entscheid angehobene Nichtigkeitsbeschwerde ist noch hängig.

Es verdient noch vermerkt zu werden, dass das Gericht von einem Streitwert von Fr. 10 000.- ausgegangen ist, obwohl es sich hier einzig um eine Forderungsklage im Betrage von Fr. 568.- zuzüglich Nebenkosten handelte. Sowohl die Gerichtskosten wie auch die Prozessentschädigungen waren weit höher als der eingeklagte Betrag.

Lucas David

III. Markenrecht / Marques

Art. 5, 6 et 9 LMF – «FLORIMAR»

- *L'action en radiation d'une marque peut être dirigée contre le titulaire inscrit ou contre le cessionnaire non inscrit (c. 1b).*
- *Le défaut d'usage doit être prouvé par le demandeur (c. 2).*
- *Le premier déposant de la marque en est présumé être le véritable ayant droit, mais celui qui a utilisé la marque antérieurement peut renverser cette présomption et ainsi établir sa priorité (c. 4).*
- *L'imitation d'une marque peut aussi découler d'une association d'idées; l'effet auditif est prépondérant dans l'appréciation du risque de confusion (c. 4).*
- *Die Markenungültigkeitsklage kann gegen den eingetragenen Inhaber oder gegen den nicht eingetragenen Zessionar gerichtet werden (E. 1b).*
- *Der Beweis des Nichtgebrauchs muss durch den Kläger erbracht werden (E. 2).*
- *Es wird vermutet, dass der erste Hinterleger der wahre Berechtigte ist, doch kann derjenige, der die Marke früher gebraucht hat, diese Vermutung durch den Nachweis seiner Priorität umstossen (E. 4).*
- *Die Nachahmung einer Marke kann auch auf einem ähnlichen Sinngehalt beruhen; bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr überwiegt die Klangwirkung (E. 4).*

Arrêt du tribunal de commerce du canton de Berne du 21 septembre 1988 dans la cause Laboratoires Goemar SA c/ Centro tecnico cosmetico (C.T.C.) Srl (communiqué par Me Pierre Jolidon, avocat à Berne).

1) a. La demanderesse, titulaire de la marque suisse no 342125 «Florimar» – inscrite le 5.9.1985 –, a introduit action en nullité contre la défenderesse, titulaire depuis le 21.5.1985 de la marque internationale no 385661 «FLOR MAR», inscrite le 30.3.1972. Cette action se fonde en priorité sur l'art. 9 LMF. Par la lettre du 30.6.1988 évoquée ci-devant, la défenderesse a signalé au Tribunal de commerce qu'elle avait transféré la marque litigieuse le 15.9.1987 à une tierce personne, en joignant à son courrier l'acte y relatif. Une demande de renseignement téléphonique effectuée le 20.9.1988 auprès de l'OMPI a permis d'établir que la défenderesse était encore enregistrée comme titulaire de ladite marque, nonobstant le transfert prétendument intervenu.

b. La qualité pour agir selon l'art. 9 LMF appartient à celui qui justifie d'un intérêt personnel. Celui-ci est généralement d'ordre économique et résulte de l'en-trave que représente pour le demandeur la marque d'un concurrent (RO 103 II 339; Troller, Immaterialgüterrecht, 3e éd., tome II, p. 1019; David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz ad. art. 27 note 19). La demanderesse, titu-

laire de la marque «Florimar», met sur le marché suisse des produits de la classe internationale 3, tout comme la défenderesse. Elle est donc de toute évidence un intéressé au sens de l'art. 9 LMF. La qualité pour défendre appartient en principe au titulaire enregistré de la marque puisqu'il est en général le véritable ayant droit. Toutefois, lorsqu'un transfert du droit est intervenu sans annotation au registre, ce qui semble ressortir en l'occurrence de la lettre de la défenderesse du 30.6.1988, le demandeur a la faculté d'agir de préférence contre l'ayant droit non inscrit (Troller, op. cit. p. 1024; RO 108 II 216). En l'espèce, la demanderesse a agi contre le titulaire enregistré (au moment de la litispendance et du jugement). Il importe peu dès lors que l'ayant droit véritable soit ou non une personne différente de celle qui est inscrite ou que la marque ait été valablement transférée ou non (art. 11 LMF).

2) L'art. 9 al. 1 LMF dispose que le juge pourra ordonner la radiation de la marque dont le titulaire n'a pas fait usage pendant trois ans consécutifs, sous réserve de justification de la part du titulaire. Cette disposition est aussi applicable, en ce qui concerne le territoire suisse, aux marques ayant fait l'objet d'un dépôt international, telle la marque litigieuse (art. 4 al. 1 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14.7.1967).

Pour qu'une marque soit protégée en Suisse, elle doit être utilisée en Suisse, conformément au principe de la territorialité (RO 101 II 290; 103 II 339; Troller, op. cit., tome I p. 279 avec les références), exception faite – mais non pertinente en l'espèce – de l'Allemagne (convention du 13.4.1892). Le défaut d'usage doit être prouvé par le demandeur (David, supplément p. 62).

En l'occurrence, en raison de la défaillance de la défenderesse, il appartenait à la demanderesse de rendre simplement vraisemblable – et non de prouver – le défaut d'usage en Suisse de la marque «FLOR MAR». De l'avis du Tribunal de commerce, elle a satisfait à cette obligation. En effet, elle a étayé ses allégués par plusieurs documents établissant que ses recherches en vue de découvrir une utilisation de la marque litigieuse étaient restées négatives (Troller, op. cit. tome II p. 1054 avec les références relatives à la répartition du fardeau de la preuve négative). Cette situation dispense le Tribunal de commerce d'examiner les problèmes qui auraient pu se poser quant à l'auteur et à l'intensité d'un éventuel usage.

La défenderesse n'a pas allégué l'existence d'un fait justifiant le défaut d'usage de la marque, au sens de l'art. 9 al. 1 LMF. Le Tribunal de commerce peut dès lors faire droit aux conclusions de la demanderesse et déclarer nulle, pour le territoire de la Suisse, la marque litigieuse. Conformément à la pratique, le Bureau international de l'OMPI (à la demande du Bureau fédéral) est invité à procéder à la radiation de ladite marque dès l'entrée en force de chose jugée du présent jugement (art. 34 LMF; art. 6 al. 4 de l'Arrangement de Madrid).

3) La demanderesse fonde son action en nullité également sur le fait que la marque «FLOR MAR», non utilisée en Suisse, ne se distingue pas par des caractères essentiels de sa propre marque «Florimar», qu'elle a fait enregistrer le 5.9.1985

sous le no 342125 dans le registre suisse des marques, pour des produits identiques. Elle en déduit que la marque litigieuse est nulle également sur la base de l'art. 6 LMF.

La qualité pour agir de la demanderesse selon cette disposition est de toute évidence donnée, puisqu'elle est intéressée à un jugement au sens défini par la doctrine et la jurisprudence (Troller, op. cit. tome II p. 735; RO 102 II 114). La défenderesse est pour sa part légitimée passivement car elle est inscrite au registre comme titulaire.

4) Selon l'art. 5 LMF, il y a seulement présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit. Dès lors, l'ayant droit n'est pas le premier déposant – qui ne bénéficie que d'une présomption – mais le premier usager (RO 102 II 115). Le droit de priorité est attaché au premier usage, ce qui ne ressort d'ailleurs pas clairement de l'art. 6 al. 1 LMF. En l'espèce, la demanderesse rend vraisemblable par les documents déposés qu'elle utilise en Suisse sa marque «Florimar» comme telle depuis son dépôt en septembre 1985. Elle a également rendu vraisemblable – on l'a vu – que la marque «FLOR MAR» n'a jamais été utilisée en Suisse. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque de la demanderesse est prioritaire au sens de l'art. 6 LMF.

Cette disposition requiert d'une nouvelle marque qu'elle se distingue suffisamment de la marque prioritaire. Pour en juger, il faut se fonder sur l'impression d'ensemble (Troller, op. cit. tome I p. 220 avec les références), l'impression décisive étant celle du dernier acheteur, c'est-à-dire du consommateur (RO 112 II 362; Troller, op. cit. tome I p. 229). Lorsque, comme en l'espèce, les marques sont destinées à identifier des produits de même nature (in casu des produits de la classe internationale 3), des différences particulièrement marquées doivent être exigées (Troller, op. cit. tome I p. 227, pp. 261 et ss). De plus, il y a lieu de ne pas se fonder uniquement sur l'aspect extérieur des marques, mais aussi sur les associations d'idées qu'elles provoquent et sur les représentations qu'elles éveillent dans l'esprit des acheteurs. Les marques verbales – telles que celles des parties au litige – ont un effet visuel et un effet auditif. Ce dernier reste en général mieux dans le souvenir du consommateur et revêt de ce fait une importance prépondérante dans l'examen du risque de confusion (RO 102 II 252; Troller, op. cit. tome I pp. 214 et ss).

En l'espèce, les caractères d'imprimerie utilisés dans la marque «FLOR MAR» ne sont pas identiques à ceux de «Florimar». Ils ne sont cependant pas suffisamment frappants sur le plan graphique pour rester à l'esprit du consommateur et enlever à l'effet auditif son caractère prédominant. Les deux marques en cause ne se distinguent sur le plan phonétique que par la voyelle «i»; or, cette différence n'apparaît quasiment pas sur le plan auditif. A cela s'ajoute le fait que les syllabes «flor», respectivement «flori» et «mar» (pour les deux marques) éveillent chez le consommateur l'idée que les produits distribués sous ces appellations sont proches de la nature car liés au règne végétal et à la mer.

De l'avis du Tribunal, la marque de la défenderesse ne se distingue dès lors pas suffisamment de la marque prioritaire de la demanderesse. Pour cette raison également, la demande doit être adjugée.

Art. 6 MSchG – «SWATCH / Othmar's WATCH»

- *Keine Verwechselbarkeit zwischen den Marken «SWATCH» und «Othmar's WATCH».*
- *In n'existe pas de risque de confusion entre les marques «SWATCH» et «OTHMAR'S WATCH».*

OGer BL vom 17.1.1987, publ. in BJM 1988 155.

Die Klägerin liess am 16. Oktober 1981 die Wortmarke «SWATCH» in das schweizerische Markenregister eintragen. Die Marke ist für Uhren bestimmt. Die Klägerin ist ferner Inhaberin der am 11. Juni 1982 hinterlegten Marke «Swatch Quartz» und der am 13. August 1984 hinterlegten Marke «POP SWATCH». Zugunsten der Beklagten ist am 12. Juni 1985 die Marke «Othmar's WATCH» registriert worden; sie wird ebenfalls für Uhren verwendet. Die Verletzungsklage der Klägerin wurde vom Obergericht mit folgender Begründung abgewiesen:

3. Die beiden in Frage stehenden Marken werden unbestritten für die gleiche Ware – Uhren – verwendet. Die Marke der Beklagten ist daher gemäss Art. 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes MSchG nur zulässig, wenn sie sich von der früher registrierten klägerischen Marke durch wesentliche Merkmale unterscheidet.

Ob diesem Erfordernis Genüge getan ist, beurteilt sich gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts nach dem Gesamteindruck der zu vergleichenden Zeichen. Die Verwechselbarkeit im Sinne des Gesetzes wird deshalb weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie notwendigerweise gegeben, wenn einzelne von ihnen miteinander übereinstimmen. Es geht daher nicht an, die zu vergleichenden Marken in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten (BGE 87 II 36 und dort zitierte Entscheide).

Immerhin kommt dem prägnanten Hauptelement gegenüber nicht kennzeichnungskräftigen Zusätzen besondere Bedeutung zu (BGE 96 II 404). Der Gesamteindruck kann durchaus von einem einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden (BGE 102 II 125, 98 II 140). Enthält eine Marke schutzunfähige Bestandteile, so sind sie grundsätzlich bei der Würdigung des Gesamteindruckes mitzubehrsichtigen. Besteht die Übereinstimmung indes nur bezüglich der im Gemeingebrauch stehenden Elemente, so liegt keine Verwechselbarkeit vor. Doch kann die analoge Stellung der schutzunfähigen Bestandteile im Gesamtzeichen eine Verwechselbarkeit bewirken oder verstärken (vgl. L. David, Supplement zum Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, Basel 1974, S. 51; A. Troller, Immaterialgüterrecht Bd. I, 3. Aufl., 1983, S. 220 m.H. auf die Rechtsprechung).

Bei Wortmarken hängt der entscheidende Gesamteindruck vom Wortklang und Schriftbild ab (BGE 78 II 381), wobei der klanglichen Wirkung das Hauptgewicht zukommt, da vornehmlich der Wortklang in der Erinnerung des Käufers haften bleibt (BGE 82 II 542; H. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, S. 130). Der Wortklang wird bestimmt durch Silbenmass, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren (klangvollen) Vokale. Das Schriftbild wird durch die Wortlänge und durch die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet (BGE 78 II 381).

Massgebend für die Verwechselbarkeit ist das Unterscheidungsvermögen und die Aufmerksamkeit des durchschnittlichen letzten Abnehmers (H. David, a.a.O., S. 124 m.H. auf die Rechtsprechung).

4. In Anwendung dieser von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze ist im vorliegenden Fall eine Verwechselbarkeit der zur Beurteilung stehenden Marken zu verneinen.

a. Betrachtet man das *Schriftbild* von «Othmar's WATCH» so fallen mehrere wesentlichen Merkmale ins Auge, durch welche sich die beklagte Marke von der Marke der Klägerin abhebt: Der Schriftzug erscheint auf zwei Linien, wobei «Othmar's» auf der oberen und «WATCH» auf der unteren Zeile steht. Ausserdem ist «Othmar's» rot und in kleiner Kurrentschrift, «WATCH» dagegen (mit Ausnahme des «C») schwarz und in grossen Blockbuchstaben gedruckt. Dadurch wird mit mindestens drei graphischen Mitteln das Wort «Othmar's» vom Wort «WATCH» isoliert. Der durchschnittliche Betrachter wird daher schwerlich das «S» zu «WATCH» ziehen und «SWATCH» assoziieren. Eine Verwechslungsgefahr vom Schriftbild her kann daher ausgeschlossen werden.

Auch wenn die Verwechslungsfähigkeit von Wortmarken schwergewichtig nach dem Wortklang beurteilt wird, so kommt dem Schriftbild doch eine wesentliche Bedeutung zu. Dies namentlich in casu, lässt doch die originelle zeichnerische Ausgestaltung Zweifel entstehen, ob es sich bei der beklagten Marke in der Tat um eine reine Wortmarke handelt, wie dies die Klägerin behauptet und von der Beklagten nicht bestritten wird. Es kommt hinzu, dass der optische Eindruck der Marke beim Kauf einer Uhr bedeutsam ist, da sich der Käufer erfahrungsgemäss durch Blick auf das Zifferblatt über den Hersteller oder Händler der Uhr orientiert.

b. Auch im *Wortklang* unterscheiden sich die zu vergleichenden Marken hinlänglich:

Nur die beklagte Marke besteht aus drei Silben. Ein einsilbiges Wort, wie «SWATCH» prägt sich oft gerade wegen seiner Kürze im Gedächtnis ein und wird mit einem längeren Wort weniger leicht verwechselt als mit einem anderen einsilbigen Ausdruck. Bei der Aussprache von «Othmar's WATCH» liegt der Akzent auf der ersten Silbe. «WATCH» tritt als unbetonter Bestandteil akustisch in den Hintergrund. Vom Wortklang bleibt daher vorwiegend «Othmar's» als der starke und originelle Bestandteil der Marke in der Erinnerung haften. Dies um so mehr, als ein Käufer, der auch nur die Grundkenntnisse der englischen Sprache beherrscht – was heutzutage doch für einen grossen Teil der schweizerischen Bevölkerung zu-

trifft – weiss, dass «watch» «Uhr» bedeutet. «WATCH» stellt für ihn somit eine Sachbezeichnung dar, der naturgemäss keine starke Kennzeichnungskraft innewohnt und die folglich nicht geeignet ist, den Gedächtniseindruck in nachhaltiger Weise zu beeinflussen. Aber auch für denjenigen Käufer, der die Bedeutung des englischen Wortes «watch» nicht kennt, besitzt dieses wegen der Häufigkeit seiner Verwendung (vgl. die Marken bzw. Firmen Berlis-Watch, Viris-Watch, Watch Inc., Watchmaster etc.) keine besondere Kennzeichnungskraft. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin liegt bei klanglicher Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr vor, wenn das neue Zeichen sich der Marke klanglich so nähert, dass ein Unterschied nur bei besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen wird (wie z.B. bei «Sunlight» und «Sunwhite», ZBJV 60, S. 247) oder nur eine andere Schreibweise darstellt (H. David, a.a.O., S. 132). In einem kürzlich ergangenen Entscheid (11.2.1987) hat das Bundesgericht die Verwechselbarkeit von «Seccolino» und «Escolino» verneint. Dies, obwohl beide Worte die gleiche Zahl an Silben und dieselbe Vokalfolge aufweisen. Das Urteil demonstriert sehr deutlich, dass an die Unterscheidbarkeit nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden, was im Hinblick auf den freien Wettbewerb und Markengebrauch, die nicht stärker als notwendig eingeschränkt werden sollen, auch gerechtfertigt erscheint. Selbst wenn die in casu zu vergleichenden Marken eine gewisse klangliche Ähnlichkeit aufweisen, so kann doch nicht gesagt werden, ein Unterschied lasse sich nur bei besonderer Aufmerksamkeit feststellen. Die Behauptung der Klägerin, die beklagte Marke könne nicht anders als «Othmar SWATCH» ausgesprochen werden und erzeuge daher zwangsläufig Gedankenverbindungen zu der Marke der Klägerin, ist nicht zutreffend. Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass sich die beklagte Marke auch im Wortklang hinlänglich von der Marke der Klägerin abhebt. Keine Rolle für die klangliche Wirkung spielt die Tatsache, dass die beklagte Marke den sächsischen Genitiv verwendet. Denn die Aussprache bleibt beidesmal die gleiche, ob sich das «s» nun direkt an «Othmar» anschliesst oder durch ein Apostroph getrennt ist. Im übrigen ist die Verwendung des sächsischen Genitivs konsequent, wenn es sich bei «Othmar's WATCH» insgesamt um einen englischen Slogan handelt, der durch den Zusatz «watches und watches» ergänzt wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die beklagte Marke den Anforderungen von Art. 6 MSchG genügt, indem sie sich als Ganzes betrachtet sowohl im Schriftbild als auch im Wortklang hinlänglich von der klägerischen Marke unterscheidet.

c. Die Klägerin macht eine erhöhte Schutzwürdigkeit ihrer Marke geltend, da diese einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht habe. Dass letzteres der Fall ist, wird nicht in Abrede gestellt. Es ist richtig, dass zu *bekannt* Marken ein grösserer Abstand einzuhalten ist, da mit zunehmender Berühmtheit auch die Verwechslungsgefahr wächst (H. David, a.a.O., S. 126).

Nach Ansicht des Obergerichts sind die hievorigen festgehaltenen Unterscheidungsmerkmale der beklagten Marke hinreichend markant, um auch diesem strengeren Massstab standzuhalten.

Art. 6 Abs. 1 MSchG – «DAB/TAB»

- Nicht-Alkoholische Getränke weichen in ihrer Natur nach nicht gänzlich von Bieren ab (E. 4).
- Zwischen der Wort-Bildmarke DAB und der Wortmarke TAB besteht Verwechslungsgefahr (E. 5).
- Werden ältere Drittrechte seit Jahrzehnten unbehelligt nebeneinander gebraucht, so stellt dies ein gewichtiges Indez für deren fehlende Verwechslungsgefahr mit dem Klagezeichen dar (E. 6).
- Des boissons sans alcool et de la bière ne sont pas d'une nature totalement différente (c. 4).
- Il existe un risque de confusion entre la marque mixte DAB et la marque verbale TAB (c. 5).
- Le fait que des marques antérieures tierces coexistent sans problème depuis des décennies constitue un indice de poids en faveur de l'absence de risque de confusion entre ces marques et celle du demandeur (c. 6).

Urteil HGer ZH vom 19.12.1989 i.S. Dortmunder Actien-Brauerei Aktiengesellschaft ca. The Coca-Cola Company (mitgeteilt durch RA Dr. Th. Rüede, Zürich).

1. Die Klägerin ist Inhaberin der am 27. Februar 1978 international mit Bestimmung für die Schweiz hinterlegten Wort-/ Bildmarke Nr. 436 532, hinterlegt für Malz für Bier (Int. Kl. 31) und Bier, bierartige Malzgetränge und andere, insbesondere nicht alkoholische Getränke, Fruchtessenzen usw. (Int. Kl. 32):



Die Beklagte hatte ihrerseits erstmals am 21. März 1984 beim Bundesamt für geistiges Eigentum unter Nr. 331 694 die folgende Wortmarke hinterlegt:

TAB

und zwar für diätetische Getränke, kalorienarme Getränke, alkoholfreie Erfrischungsgetränke und Präparate und Zusätze zu deren Herstellung und Zubereitung (Int. Kl. 5, 32). Sie wählte Domizil bei E. Blum & Co., Zürich.

Am 23. November 1987 klagte die Klägerin beim Handelsgericht Zürich auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Marke. Während jenes Prozesses liess die Beklagte die Eintragung der Marke im Register löschen. Daraufhin schrieb das Handelsgericht den Prozess als gegenstandslos geworden erledigt ab.

Noch vor der Abschreibung jenes Prozesses, nämlich am 23. März 1988 hinterlegte die Beklagte beim Bundesamt für geistiges Eigentum die gleiche Wortmarke TAB für die gleichen Warenkategorien unter der Nummer 361 902.

Die Klägerin forderte daraufhin die Beklagte mehrere Male ohne Erfolg auf, auch diese Marke wieder löschen zu lassen. Am 8. März 1989 reichte die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage ein.

2. Gemäss Art. 4 des Madrider Abkommens (in der für die Schweiz und die BRD massgeblichen Fassung von Stockholm) ist die international hinterlegte Marke der Klägerin in der Schweiz geschützt, wie wenn sie hier unmittelbar hinterlegt worden wäre.

Das Vorrecht der Klägerin an der Marke DAB gegenüber der Marke der Beklagten ist unbestritten. Einleitend weist die Beklagte zwar darauf hin, es handle sich bei ihrer Marke um eine notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6 bis PVUE. Ein Vorrecht leitet sie aber daraus mit Recht nicht ab. Sinn der fraglichen Bestimmung ist es, die Eintragung und Benutzung von Marken in einem Lande zu verhindern, wenn sie zu Verwechslungen mit einer anderen in diesem Lande schon notorisch bekannten Marke Anlass gibt (vgl. Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft, S. 76 unter lit. d). Der behauptete intensive Gebrauch der Marke TAB durch die Beklagte in fernen Ländern sagt über ihre Bekanntheit in der Schweiz nichts aus. Die Marke TAB, die hiezulande bis heute nicht benützt wurde, war dem hiesigen durchschnittlichen Publikum offensichtlich nicht bekannt. Was ein allfälliges Wissen von schweizerischen Touristen in fernen Ländern daran ändern soll, ist nicht ersichtlich.

Der Gebrauch der Marke DAB der Klägerin zumindest für Bier ist anerkannt. Die Klägerin kann sich zudem gemäss Art. 5 des deutsch / schweizerischen Abkommens von 1892 auf den Gebrauch in Deutschland berufen. Die Frage, ob die Klägerin die Marke DAB auch für Malz gebraucht habe und ihre Marke gegebenenfalls teilsnichtig sei, hat mit dem Ausgang des vorliegenden Prozesses nichts zu tun.

3. Die Klägerin macht Nichtigkeit der Wiedereintragung der Marke TAB der Beklagten aus zwei Gründen geltend: Erstens unterscheidet sich (auch) die wieder eingetragene Marke nicht deutlich von der älteren Marke der Klägerin gemäss Art. 6

Abs. 1 MSchG. Zweitens sei die neu eingetragene Marke der Beklagten nichtig, weil diese Marke während dreier aufeinander folgender Jahre nicht gebraucht worden sei (Art. 9 Abs. 1 MSchG). Dieser letztere Nichtigkeitsgrund ist aufs engste mit der Frage verknüpft, ob ein und gegebenenfalls welcher Zusammenhang zwischen der am 21. März 1984 eingetragenen und am 31. März 1988 gelöschten Marke Nr. 331 694 und der am 23. März 1988 wieder eingetragenen Marke Nr. 361 902 TAB besteht. Die Beklagte ist der Auffassung, es handle sich um zwei verschiedene Markeneintragungen, die nicht miteinander verknüpft werden dürften. Dass sie sich auf diese Verschiedenheit berufe, könne auch nicht als rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden. Die Klägerin hält diese Auffassung ohne nähere Begründung für rechtsirrtümlich.

3.1 Gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG kann das Gericht auf Klage einer interessierten Partei hin die Löschung einer Marke anordnen, wenn der Inhaber einer Marke während dreier aufeinander folgender Jahre keinen Gebrauch von ihr gemacht hat und der Inhaber der Marke die Unterlassung des Gebrauches nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Das Markenrecht ist diesfalls untergegangen.

Gemäss Art. 8 Abs. 2 MSchG kann jedoch der Inhaber einer Marke jederzeit um Erneuerung derselben nachsuchen. Mit der Hinterlegung einer Marke beginnt die dreijährige Karenzfrist (so BGE 102 II 118 f. mit Bezug auf eine gebrauchte, aber noch nicht eingetragene Marke). Nach Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II S. 736, wird die eingetragene, nicht gebrauchte Marke dadurch gültig, dass der Eingetragene die noch eingetragene Marke nach Ablauf von drei Jahren gebraucht; eine neue Eintragung sei nicht nötig.

Doch könne der Markeninhaber jederzeit die Neueintragung veranlassen, die dann auch eine neue Gebrauchs- bzw. Karenzfrist entstehen lässt. Nach Komm. David, N. 6a zu Art. MSchG (S. 181) hat die Erneuerung der Eintragung zur Folge, dass unter Vorbehalt allfälliger inzwischen entstandener Vorrechte Dritter ein neues Markenrecht entsteht. Die Erneuerung könne auf diese Weise die Ausdehnung der Karenzfrist auf 6 Jahre bewirken, wenn nämlich eine eingetragene, zeitweise nicht mehr (oder überhaupt nicht) gebrauchte Marke kurz vor Ablauf der Karenzfrist erneuert werde. Unzulässig wäre es nach diesem Autor nur, eine Marke durch regelmässige Erneuerung nach Ablauf von je drei Jahren auf unbestimmte Zeit zu erneuern. Nach der herrschenden Lehre der Rechtsprechung, von der abzuweichen im vorliegenden Falle kein Anlass besteht, kann somit die Erneuerung der Marke TAB durch die Beklagte nicht beanstandet werden. Da die Erneuerung der Marke TAB vor der Löschung der alten Eintragung erfolgte, wurde demzufolge die Sperrfrist um weitere drei Jahre verlängert, ohne dass in dieser Zeit ein Dritter ein Vorrecht erworben hätte.

Aus dieser Sicht kann das Vorgehen der Beklagten auch nicht etwa als rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden. Zwar verhinderte die Beklagte dadurch eine Entscheidung über die Nichtigkeit der Markeneintragung der sachlich gleichen Marke im vorausgegangenen Prozess. Da aber die beiden Marken formell verschieden sind und die zweite Markeneintragung die Schutz- bzw. Schonfrist neu auslöste, durfte die Beklagte zur Verfolgung dieses Zieles die erste Eintragung löschen lassen.

3.2 Läuft die dreijährige Karenzfrist gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG von der zweiten Eintragung an bis 1991, so ist die Marke TAB nicht schon wegen Nichtgebrauchs nichtig.

Bei diesem Ergebnis braucht nicht geprüft zu werden, ob die Beklagte den bisherigen Nichtgebrauch im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG zu rechtfertigen vermöchte.

4. Zu prüfen ist, ob sich die Marke TAB der Beklagten durch wesentliche Merkmale von der früher eingetragenen Wort-/ Bildmarke DAB der Klägerin unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 und 24 lit. a MSchG). Diese Vorschrift findet gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchG 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. Das MSchG ist danach nur mit Bezug auf gleichartige Waren anwendbar. Der mehr oder weniger grosse Abstand der Waren, für die zwei nur ähnliche Zeichen gebraucht werden, ist allerdings auch bei der Frage zu berücksichtigen, ob zwei nur ähnliche Zeichen miteinander verwechselbar sind. Die Verwechslungsgefahr findet indessen dort ihre Grenze, wo die Waren, für welche die gleichen oder ähnlichen Marken gebraucht werden, gänzlich voneinander verschieden sind. Es ist daher angezeigt, diese Frage vorweg zu prüfen, indes unter der (hypothetischen) Annahme, die beiden Zeichen seien identisch.

4.1 Gemäss Lehre und Rechtsprechung dürfen die beiden Warengattungen nicht so nahe Beziehungen zueinander aufweisen, dass das Publikum sie dem gleichen Produzenten zuweisen könnte (BGE 85 II 207). Erheblich sind die Verwendung der Ware, ihre Beschaffenheit und Herstellung, sowie der Vertrieb. Nach Auffassung der Klägerin ist die Warengleichartigkeit klar zu bejahen. Die Beklagte meint, Bier, wofür die Klägerin nach ihren Nachforschungen die Klagemarke bisher verwendet habe, und Präparate und Zutaten zur Herstellung und Zubereitung für diätetische, kalorienarme und alkoholfreie Getränke betreffen nicht das gleiche Marktsegment. Selbst alkoholartige Biere und nicht alkoholische und diätetische Getränke, wofür die Beklagte ihre Marke hinterlegt habe, könnten in der heutigen Zeit der Bekämpfung des Suchtmittelkonsums nicht in einen Topf geworfen werden. Kein Bierbrauer verwende seine Biermarke für Softdrinks.

4.2 Die Klägerin scheint ihre Marke DAB in Deutschland und in der Schweiz tatsächlich nur für Bier zu verwenden, weshalb diese Warengattung mit den Waren zu vergleichen ist, wofür die Beklagte ihre Marke TAB verwendet bzw. hinterlegt hat. Mit dem Hinweis auf den Unterschied zwischen alkoholischen Getränken, zu denen Bier gehört, und nicht alkoholischen Getränken wie Fruchtsäften und so weiter verkennt die Beklagte, dass diese Getränke jene ersetzen. Entscheidend ist die Nähe dieser Waren nach ihrer Zweckbestimmung, der Stillung eines elementaren menschlichen Bedürfnisses. Die Märkte zwischen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken sind denn auch keineswegs scharf getrennt, so wenig wie zwischen alkoholischen und nicht alkoholischen und diätetischen Getränken, wie die Erzeugung von Light Bier, Panachés, alkoholfreiem Bier usw. beweist, eine Trennung besteht. In der Schweiz bieten Bierbrauereien ebenfalls Mineralwasser, Frucht-

säfte und dergleichen an. Es mag sein, dass für die einzelnen Produkte im allgemeinen verschiedene Marken verwendet werden. Zwingend ist dies nicht. Die Fabrikation und der Vertrieb erfolgen jedenfalls zum Teil über die gleichen Kanäle. Der Konsument, der einen Softdrink unter einer Biermarke angeboten erhält, wird daher leicht vermuten, dass das letztere Getränk vom gleichen Hersteller oder doch aus einem wirtschaftlich verbundenen Betrieb herrührt. Soweit dem Gericht bekannt, werden denn auch in der ausländischen Rechtsprechung Bier und Limonade, Whisky und Fruchtsäfte (vgl. für BRD Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., N. 119 zu § 5 dWZG) oder Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte als gleichartig betrachtet (vgl. für Österreich Schönherr/Wiltschek, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., N. 1410, unter Hinweis allerdings auch auf eine abweichende Entscheidung).

Wenig zur Sache tut, ob Warengleichartigkeit auch zwischen Bier und Präparaten und Zutaten zur Herstellung und Zubereitung von diätetischen, kalorienarmen und alkoholfreien Getränken anzunehmen ist. Sicher sind die Präparate und Zutaten nur für die Weiterverarbeitung bestimmt und werden daher auch über andere Vertriebskanäle an die Softdrinkhersteller geleitet. Entscheidend ist jedoch nicht deren Auffassung, sondern diejenige der Endabnehmer von Getränken. Davon abgesehen steht keineswegs fest, dass dem Zwischenproduzent und Zwischenhändler ein Irrtum über die Herkunft der erhaltenen Ware fernliege.

Der Hinweis der Beklagten darauf, dass die Klägerin ihre Marke DAB in Ländern hinterlegt habe, wo sie, die Beklagte, ihre Marke TAB der Beklagten längst intensiv benützt habe, sagt nichts aus. Die Schutzwürdigkeit ist nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes zu beurteilen. Aus dem Vorbringen der Beklagten ergibt sich im übrigen nur, dass die Parteien in verschiedenen Ländern miteinander streiten und dabei unterschiedliche Positionen einnehmen. Von einem in sich widersprüchlichen Verhalten der Klägerin hinsichtlich des Schutzlandes Schweiz kann in guten Treuen nicht gesprochen werden.

5. Mit Bezug auf die Verwechslungsgefahr behauptet die Klägerin bloss, die Marke der Beklagten unterscheide sich nicht in wesentlichen Merkmalen von der Klagemarke. Die Beklagte bestreitet eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Gesamteindruckes sowohl nach Schriftbild als auch nach Klangbild.

5.1 Zu vergleichen sind diesbezüglich die hinterlegte Marke der Klägerin einerseits und die Marke der Beklagten andererseits. Massgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck, den die beiden Marken, vor allem die Klagemarke, im Erinnerungsbild des durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers hinterlässt. Dabei kommt es mehr auf die Übereinstimmung als auf einzelne Unterschiede an. Hervorstechende, charakteristische Elemente können den Gesamteindruck immerhin entscheidend prägen.

5.2 Visuell sind zwischen den beiden Marken tatsächlich gewisse Unterschiede festzustellen. Diese sind jedoch zumindest mit Bezug auf die Schriftbilder der beiden Wörter DAB und TAB eher von untergeordneter Bedeutung. Ob nämlich ein Wortzeichen gross oder klein geschrieben wird, prägt sich in der Erinnerung schon

deshalb wenig ein, weil im Verkehr beide Schreibweisen üblich sind. Die Marke DAB der Klägerin enthält zudem dieses Wort sowohl in Gross- als auch in Kleinschrift. Damit verflüchtigt sich auch der visuelle Unterschied zwischen den Anfangsbuchstaben «D» und «T». Der Umstand, dass bei dem Zeichen TAB die Schlaufe des kleinen Buchstabens «a» in eine Spirale mündet, bleibt selbst dann, wenn er vom flüchtigen Konsumenten wahrgenommen werden sollte, kaum in der Erinnerung haften. Schliesslich mag die Gegenüberstellung der Marke der Klägerin als «visuell flächig und breitspurig» und der Marke der Beklagten als «in sich geschlossen, auf das a hin zentriert und feingliedrig» für einen Vergleich der beiden Marken nebeneinander angehen; sie ergibt aber bezüglich des Schriftbildes keine charakteristischen Unterschiede, die massgeblich auf die Erinnerung des flüchtigen Abnehmers einwirken würden. – Die Marke der Klägerin enthält allerdings ausser dem allein-gestellten Wort zusätzlich ein Etikett, in dem je im oberen und unteren Viertel in Kleinformat die Firmenangaben «DORTMUNDER» und «ACTIEN-BRAUEREI» und im mittleren Teil in ungefähr doppelt so grossem Format wiederum «DAB» zu lesen ist. Die Wiederholung des Wortes «DAB» in Grossbuchstaben verstärkt jedoch nur den Eindruck des darunter in Kleinschrift, aber Grossformat aufgeführten Wortes «dab». Der ebenfalls in Grossbuchstaben, aber in verhältnismässig kleinem Format aufgeführte Hinweis auf die Firma der Klägerin sticht demgegenüber wenig hervor und wird vom flüchtigen Betrachter eines solchen Massenproduktes kaum wahrgenommen. Solche Hinweise tragen auch wenig zur Charakterisierung einer Marke bei, wenn sie nicht das Gesamtbild der Marke prägen. Auch unter dem Gesichtspunkt der graphischen Gestaltung sticht jedoch allein die wiederholte Kurzbezeichnung «DAB» bzw. «dab» heraus; sie bleibt vor allem in der Erinnerung haften.

Bei derart auf das Wort ausgerichteten Marken kommt sodann dem Wortklang vorrangige Bedeutung zu. Die Bezeichnung DAB stellt ebenso wie TAB ein in sich geschlossenes, aussprechbares Wort dar, bei dem die Entstehung aus den Initialen der Firma kaum mehr erkennbar ist. Beide Zeichen sind einsilbig, weisen den gleichen Stammvokal und praktisch die gleichen Konsonanten in der gleichen Folge auf. Das weiche «D» im Wort der klägerischen Marke im Unterschied zum harten «T» in der Wortmarke der Beklagten ist im mündlichen Verkehr, zumal in der Mundart, kaum mehr wahrnehmbar. Für den Kunden hierzulande ergibt sich auch kein wesentlicher Unterschied in der Sprechweise; beide Wörter erscheinen vielmehr als reines, auf seinem Klangbild beruhendes Phantasiezeichen, ohne spezifischen Sinngehalt und ohne erkennbaren Zusammenhang. Dass der Kunde nicht ein DAB-Bier, sondern ein Dortmunder bestelle, wie die Beklagte behauptet, mag vielleicht am Ursprungsort noch eine gewisse Geltung haben, obgleich es in Dortmund noch andere Brauereien gibt (vgl. nachstehend Ziffer 6); dies gilt sicher nicht für die Schweiz und noch weniger für den Ladenverkauf hierzulande.

Der Warenabstand zwischen Bier und nicht alkoholischen Getränken ist sodann zu gering, um bei der grossen Ähnlichkeit der beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Dies gilt um so mehr, als die Marke der Beklagten allgemein für Softdrinks bestimmt ist. Es besteht sehr wohl die Gefahr, dass der Abnehmer von mit der Marke TAB bezeichneten Fruchtsäften meint, sie könnten aus von der Klägerin oder einem verwandten Betrieb stammen. Dies braucht sich die Klägerin nicht gefallen zu lassen.

Verfehlt ist auch in diesem Zusammenhang der Hinweis der Beklagten auf abweichende Standpunkte der Klägerin in anderen Ländern wie Grossbritannien, Argentinien und Iran. Die Verwechslungsgefahr ist nach den Grundsätzen hierzulande zu beurteilen.

6. In der mündlichen Hauptverhandlung brachte die Beklagte für den Fall, dass das Gericht bezüglich Warengleichartigkeit und Verwechslungsgefahr eine abweichende Auffassung vertreten sollte, weiter vor, die Marke der Klägerin sei ihrerseits mit den früher registrierten IR-Marken Nr. 326 409 (R 326 409) DAG, Nr. 383 370 DUB und 354 5411 DOB verwechselbar. Damit erhebt sie unter Berufung auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 102 II 114, 99 II 112 und dort zitierte Entscheide) den Einwand älterer Drittrechte und macht Nichtigkeit der hinterlegten Klagemarke geltend. Dabei nimmt sie wiederum unter Berufung auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung die Vermutung des Art. 5 MSchG für diese angeblichen älteren Drittrechte in Anspruch. Die Klägerin erhob demgegenüber den Gegeneinwand, dass sie noch ältere eigene DAB-Marken habe. Daraufhin bestritten die Parteien je den Gebrauch der angeblich älteren Rechte und behielten sich dazu das Protokoll offen.

Von den nach Darstellung der Beklagten älteren Drittrechten wurde die Bild-/Wortmarke Nr. 326 409 DIAMALT (DAG) der Diamalt Aktiengesellschaft erstmals am 16. November 1966 hinterlegt und am 16. November 1986 erneuert, wobei allerdings nur die Erneuerung für die Schweiz ausgewiesen ist. Die Wortmarke Nr. 383 370 der Dortmunder Union-Brauerei Aktiengesellschaft wurde am 15. November 1971 N/10. Dezember 1971 L und Bild-/Wortmarke Nr. 354 546 DOB der Etablissements Sardet et Deribaucourt am 4. März 1969 N/ 21. März 1969 L mit Bestimmung für die Schweiz hinterlegt. Die Klägerin weist demgegenüber ihre nach ihrer Darstellung noch älteren DAB-Marken als Erneuerungen (mit «R» = Renouvellement bezeichnet) aus. Die Beklagte hat die Bestreitung dieser Eintragungen mit Recht fallen gelassen. Geht man davon aus, dass Marken in aller Regel im Rhythmus von 20 Jahren (Schutzdauer) erneuert werden, so darf mit Fug angenommen werden, dass die etikettenähnliche Marke Nr. 174 899 DAB (mit den Zusätzen «Dortmunder» und «Actien-brauerei») schon 1954, die praktisch identische Marke Nr. 182 005 DAB 1955 und die reine Wortmarke Nr. 299 491 DAB 1965 erstmals hinterlegt wurden. Mithin kann sich die Klägerin für ihre älteren DAB-Marken auf die Vermutung des Art. 5 MSchG berufen. Entgegen der pauschalen Bestreitung durch die Beklagte darf wohl auch ohne Beweiserhebung angenommen werden, dass die Klägerin eine ihrer älteren Marken für Bier, gemäss dem eingangs zitierten Abkommen einerlei ob in der Bundesrepublik Deutschland oder in der Schweiz, gebraucht hat; denn dass sie ihr Bier überhaupt nicht unter einer ihrer Hausmarken abgesetzt hätte, widerspräche jeder Erfahrung. Die Beklagte behauptet allerdings weiter, der Gebrauch einer dieser noch älteren Marken könne nicht als Gebrauch der Klagemarke betrachtet werden. Auf die Nummer kommt jedoch nichts an. Das gebrauchte Zeichen muss vielmehr im Verkehr noch als identisch mit dem eingetragenen Zeichen erkannt werden; die Führung eines unwesentlich abweichenden Zeichens, wie dies bei modischen Anpassungen der Fall ist, gilt ebenfalls als Gebrauch des hinterlegten Zeichens. Damit kann die Klägerin

das Vorrecht für die später registrierte Klagemarke tatsächlich für sich beanspruchen, wenn diese Marke von den früher hinterlegten und benützten nicht wesentlich abweicht. Dies trifft zu, denn bei allen genannten älteren Marken der Klägerin – die Bild-/Wortmarke Nr. 513 292 steht hier nicht zur Frage – sticht der Wortbestandteil DAB heraus; dieses prägende Wort macht den Stamm der klägerischen Marke aus.

Abgesehen davon sind die von der Beklagten vorgelegten Drittzeichen mit dem Klagezeichen nicht verwechselbar. Die Wortmarke DUB und die Wort-/Bildmarke DOB hinterlassen als einsilbige Wörter schon mit Rücksicht auf den je extrem abweichenden Selbstlaut sowohl im Schrift- als auch im Klangbild einen deutlich anderen Eindruck. Bei der Marke DOB ist zudem der Bildteil bzw. die graphische Gestaltung weit ausgeprägter als bei der Klagemarke, indem der Wortbestandteil DOB in die Strahlen eines Sternes eingefangen und das Ganze in ein gleichseitiges Dreieck gestellt ist. Die Wort-/Bildmarke DIAMALT sodann gerät ebenfalls durch die ausgeprägte graphische Ausgestaltung in den Blickfang, indem innerhalb eines Kreises in quadratischer Anordnung auf der oberen und unteren Seite die Worte «DIAMALT» und «MU(E)NCHEN» herausgehoben und je seitlich stilisierte Ähren angefügt sind. Darin erscheint ein «D» in Grossformat, und im geschlossenen «D» wiederum ist die Buchstabengruppe AG eingesetzt. Dies letztere liest sich phonetisch ausgesprochen wie DE-AGE. Dies verkennt die Beklagte, wenn sie vorbringt, die Marke DAB der Klägerin müsse unzweifelhaft mit dem älteren Zeichen DAG (DIAMALT) verwechselbar sein, wenn die Marke TAB mit der Marke DAB verwechselbar. Wenn sie damit gar meinen sollte, die Klägerin könne nicht verlangen, dass das Zeichen der Beklagten einen grösseren Abstand einhalten müsse als das Klagezeichen gegenüber den älteren Zeichen habe, so übersieht sie, dass diese Theorie in der Schweiz nie Eingang gefunden hat. Der Gesamteindruck des Bildes weicht so oder anders deutlich von dem der Klagemarke ab. Alle diese Drittrechte werden denn auch, wie anzunehmen ist, seit Jahrzehnten unbehelligt nebeneinander gebraucht, was ein weiteres Indiz für die fehlende Verwechslungsgefahr darstellt.

7. Demzufolge ist die Nichtigkeit der Marke TAB Nr. 361 902 der Beklagten festzustellen. Die Beklagte hat entsprechend diesem Prozessausgang die Kosten zu tragen und die Klägerin für Prozessumtriebe angemessen zu entschädigen.

Der Streitwert beträgt nach übereinstimmenden Angaben der Parteien Fr. 100 000.-.

Art. 6 Abs. 1 MSchG, 3 lit. d UWG – «HOPFENPERLE»

- Ist die Serienverbundenheit der Marke eines Inhabers durch Drittmarken durchlöchert, so kann das Serienmerkmal nicht mehr monopolisiert werden.
- Benutzt eine Inhaberin die Marken «Hopfenperle» und «Dunkle Perle», gibt es daneben aber noch weitere Biermarken Dritter, die den Silbenbestandteil -perle enthalten, so sind die jüngeren Marken «Maisperle», «Hirseperle» und «Reisperle» für Biere nicht verwechselbar.

- *Si l'élément caractéristique d'une série de marques se trouve aussi dans des marques tierces, il ne peut être monopolisé par le titulaire des marques formant une série.*
- *Si les marques «HOPFENPERLE» et «DUNKLE PERLE» coexistent avec d'autres marques de bière, comprenant le même élément «-PERLE» mais appartenant à des tiers, il n'existe pas de risque de confusion entre les premières et les marques postérieures «MAISPERLE», «HIRSEPERLE» et «REISPERLE» désignant des bières.*

Rekursentscheid OGer SO v. 9.5.1989 i.S. Brauerei Feldschlösschen ca. Brauerei Karbacher AG (mitgeteilt von RA Dr. Maday, Zürich).

Die Rekurrentin stellte am 29. Januar 1989 das Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung mit dem Rechtsbegehren, es sei der Gegenpartei unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB zu verbieten, die Zeichen «Maisperle», «Hirseperle» und «Reisperle» im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Nach Einholung von deren Stellungnahme wies der Referent der Zivilkammer des Obergerichtes SO am 17. Februar 1989 das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab. Hingegen reichte die Rekurrentin rechtzeitig Rekurs an die Zivilkammer des Obergerichtes SO ein. Dieses hat den Rekurs mit folgender Begründung abgewiesen:

Aufgrund der Vorbringen der Parteien sind drei Fragen zu beurteilen:

1. Besteht eine Marken-Verletzung?
2. Besteht eine wettbewerbsrechtliche Verletzung?
3. Sind die Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegeben?

a) Gemäss Art. 24 lit.a MSchG kann auf dem Wege des Zivil- und des Strafprozesses belangt werden, wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum irregeführt wird. Gestützt auf Art. 31 MSchG kann das Gericht die als nötig erachteten vorsorglichen Bestimmungen treffen. Ebenso sieht Art. 14 UWG vorsorgliche Massnahmen vor, wobei die Art. 28 c bis 28 f ZGB sinngemäss als anwendbar erklärt werden. Danach ist jedenfalls gefordert, dass der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er in seinen Rechten widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss, und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28 d Abs. 3 ZGB).

Zunächst ist klarzustellen, welche Marken in die Betrachtung der Frage des allfälligen Bestehens einer Verwechslungsgefahr und damit einer Markenrechtsverletzung einzubeziehen sind. Die Rekurrentin macht dabei darauf aufmerksam, dass sie Inhaberin einer Markenserie ist, mit der seit dem 24.9.1923 eingetragenen Marke HOPFENPERLE, wobei die Eintragung seither immer wieder erneuert

wurde, der Marke DUNKLE PERLE vom 21.5.1985 sowie der Marken PERLE DE SAINT JEAN vom 23.10.1987, EUROPERLE, MALZPERLE und GOLDPERLE, alle vom 12.2.1988, und der Marke PERLE vom 30.5.1979. Nicht der Silbenstamm PERLE als Marke stehe zur Beurteilung an, sondern die erwähnten sieben Marken je als Ganzes, wobei es bei der Frage der Verwechslungsgefahr auf die Bedeutung des Gesamteindrucks der Marke ankomme, und zwar so, wie die Marke im Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers haften bleibe. Auf der anderen Seite seien die drei angemeldeten, nicht registrierten Marken der Rekursgegnerin MAISPERLE, HIRSEPERLE und REISPERLE zu betrachten.

Mit Recht wehrt sich die Rekurrentin nicht gegen die Ausführungen der Rekursgegnerin auf den Seiten 6/7 der Stellungnahme der Rekursgegnerin vom 3. Februar 1989. In der Tat ist offensichtlich der Schutz der Marke PERLE in Alleinstellung durch Nichtgebrauch hinfällig geworden. In den von der Rekurrentin eingereichten Werbeunterlagen wird das Wort PERLE jeweils in beschreibendem Sinne verwendet; es ist von «unseren zwei Perlen» die Rede, der spritzigen Hopfenperle und der besonders leicht gehopften dunklen Perle. Ein Werbeslogan lautet: «Die helle Perle, herb und spritzig. Die dunkle Perle, samt und würzig». Eindeutig nachgewiesen ist der Gebrauch der Marken «HOPFENPERLE» und «DUNKLE PERLE». Von den Marken EUROPERLE, MALZPERLE und GOLDPERLE, die von der Rekurrentin am 12. Februar 1988 hinterlegt wurden, hat die Rekurrentin keinerlei Unterlagen eingereicht, die deren Gebrauch nachweisen würden; die Behauptung der Rekursgegnerin, die Neueintragungen seien offensichtlich zu Defensivzwecken erfolgt und daher gemäss der schweizerischen Praxis ungültig, wird von der Rekurrentin auffallenderweise nicht ausdrücklich bestritten und ist daher als zutreffend anzusehen.

Andererseits ist davon auszugehen, dass es der Rekursgegnerin mit den Antwortbeilagen Nr. 6, 7 und 8 gelungen ist, darzulegen, dass weitere Biermarken, die den Silbenbestandteil PERLE enthalten, in der Schweiz im Markt präsent sind, konnte die Rekursgegnerin doch zumindest Etiketten der Biermarken ALPENPERLE, PANIXPERLE und RHEINPERLE vorlegen. Bezüglich der Marke Nr. 297 603 RHEINPERLE besteht sogar eine Vereinbarung (Vorrechtserklärung) zwischen der Rekurrentin und der Inhaberin, der Firma Sonnenbräu AG, Rebstein, vom 10. April/10. Juni 1980 (Antwortbeilage Nr. 8 b). Darin wird von der Rekurrentin ausdrücklich anerkannt, dass die Marke RHEINPERLE in der Schweiz unter der Nr. 297 603 von der Firma Sonnenbräu AG, Rebstein, registriert ist und von dieser für Bier verwendet wird. Ferner hat die Rekursgegnerin mit ihrer Eingabe vom 6. April 1989 den Entscheid des Gerichtspräsidenten I des Amtsbezirks Interlaken eingereicht, woraus hervorgeht, dass die Firma Rugenbräu AG, Interlaken, unter der Bezeichnung «ALPENPERLE» ein Bier vertreibt und u.a. im Mai 1988 die Rekurrentin Kenntnis erhalten habe, dass die Firma Rugenbräu AG im Zusammenhang mit einem offenbar neuartigen Bier (30% Maisanteil) unter der Bezeichnung ALPENPERLE einen Wettbewerb veranstaltet habe. Gemäss den Darlegungen der Rekursgegnerin ist der Entscheid des Gerichtspräsidenten I des Amtsbezirks Interlaken vom 20. März 1989, das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme im Sinne des Verbotes der Verwedung der Bezeichnung ALPENPERLE durch die Rugenbräu AG abzuweisen, nach Rückzug eines vorerst ein-

gereichten Rekurses rechtskräftig geworden. Zum dritten Beispiel, der Bezeichnung PANIXPERLE für ein helles Spezialbier der Brauerei Adler AG, Schwanden, der einzigen Brauerei im Glarnerland, lässt die Rekurrentin lediglich ausführen, dass Erscheinen dieses Biers unter der Marke PANIXPERLE sei ihr bisher nicht bekannt gewesen und sei Gegenstand näherer Abklärungen.

In dieser Situation vermag die Rekurrentin mit ihrer Argumentation, sie sei mit einer einzigen auf Vertrag beruhenden Ausnahme (Fall RHEINPERLE) Inhaberin sämtlicher in Gebrauch stehender Biermarken mit dem Silbenstamm PERLE, mithin Besitzerin einer Markenserie, nicht zu überzeugen. Der Hinweis auf BGE 98 II 143 f. ist bei dieser Sachlage unbehelflich. Die Serienverbundenheit der Marken der Rekurrentin ist faktisch zu sehr durchlöchert, als dass daraus noch das Recht auf Monopolisierung des Silbenstammes PERLE abgeleitet werden könnte; ganz abgesehen davon, dass die Rekurrentin offensichtlich effektiv nur die Marken HOPFENPERLE und DUNKLE PERLE markenmässig im Gebrauch hat. Die von Troller (Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Auflage, 1983, Seite 240) geäußerte Auffassung, wonach bei Serienzeichen trotz der fehlenden Verwechslungsgefahr einer Einzelmarke die mangelnde Unterscheidungskraft des neuen Zeichens im Verhältnis zur ganzen Serie anzuerkennen sei, kann in dieser Situation nicht zur Anwendung gelangen. Denn die Behauptung, eine Wortverbindung mit den Silben PERLE werde vom Konsumenten im Zusammenhang mit Bier regelmässig mit der Rekurrentin in Verbindung gebracht, ist unter diesen Umständen nicht als glaubhaft gemacht anzusehen. Und ohne Begründung mit dem Anspruch auf eine Serienmarke lässt sich die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Rekurrentin und der Rekursgegnerin nicht glaubhaft darlegen, beinhalten die übrigen Wortbestandteile der Marken der Rekursgegnerin doch eine genügende Unterscheidungsmöglichkeit zu den Marken der Rekurrentin.

b) Zu prüfen bleibt, ob die Rekursgegnerin mit der Verwendung der Marken MAISPERLE, HIRSEPERLE und REISPERLE unlauteren Wettbewerb begeht bzw. ob es der Rekurrentin gelingt, die Gefahr unlauteren Wettbewerbs zumindest glaubhaft zu machen. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt u.a. insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). Nachdem die Frage der Verwechslungsgefahr im Wettbewerbsrecht nach den gleichen Grundsätzen zu beurteilen ist wie im Markenrecht, kann die Schlussfolgerung unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts nicht anders sein. Dies insbesondere auch deshalb, weil seitens der Rekurrentin ausser der Verwendung der beanstandeten Marken durch die Rekursgegnerin dieser keine weiteren Vorwürfe gemacht werden, die unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten relevant wären, indem sie eine nicht zu duldenende Weckung falscher Vorstellungen über die Herkunft der Ware sowie über die Identität und die Geschäftsbeziehungen der beteiligten Parteien hervorrufen würden. Mangels Verwechslungsgefahr liegt kein Verstoß gegen das wettbewerbsrecht-

liche Täuschungsverbot vor (vgl. auch unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 22. November 1988 betreffend Verwendung der Bezeichnung «avanti store», kommentiert in NZZ, Nr. 101, Seite 41 vom 3. Mai 1989).

c) Nachdem aufgrund der vorstehenden Überlegungen die Verwechslungsgefahr als nicht glaubhaft dargelegt anzusehen ist, bedarf es keiner weiteren Begründung für die Folgerung, die Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung als nicht gegeben anzusehen.

Aus den angeführten Gründen ist der Rekurs abzuweisen und der Entscheid des Referenten der Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 17. Februar 1989 zu bestätigen.

Art. 9 Abs. 1 MSchG, Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG – «AROMA»

- *Anforderungen an den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens, insbesondere auch bei Doppelzeichen (E. 2).*
- *Verhältnis von MSchG zu UWG (E. 3).*
- *Conditions devant être remplies pour qu'une dénomination, en particulier lorsqu'elle est formée de deux éléments, soit utilisée comme marque (c. 2).*
- *Impossibilité d'invoquer la LCD pour sanctionner un comportement autorisé par la LMF (c. 3).*

BGer I. Ziv. Abt. v. 12.1.1988, im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG (mitgeteilt von RA J. Müller, Bern).

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke AROMA, die von ihrer Rechtsvorgängerin im Jahre 1907 für Kaffeesurrogate hinterlegt wurde und heute im schweizerischen Register unter Nr. 323 304 eingetragen ist. Ausserdem ist sie Inhaberin der Marke 252 517 Franck Aroma, u.a. für Kaffeesurrogate. Der Beklagte liess am 24. Oktober 1981 die Marke Aromat unter Nr. IR 464 688 im internationalen Register mit Schutzanspruch für die Schweiz eintragen. Diese Marke kennzeichnet Getränkeautomaten und Kaffee. Die Klägerin klagte am 3. September 1984 beim Handelsgericht des Kantons Bern auf Ungültigkeit dieser Marke und deren Gebrauchsunterlassung; das Handelsgericht wies am 29. April 1987 die Klage ab. Die Klägerin hat gegen das Urteil Berufung eingereicht. Diese wird vom Bundesgericht im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG abgewiesen.

Aus den Erwägungen:

2.- Die Frage der von der Klägerin geltend gemachten Schutzfähigkeit des vom Handelsgericht als Gemeingut qualifizierten Zeichens AROMA, insbesondere

die Frage seiner Schutzfähigkeit als durchgesetzte Marke (vgl. BGE 112 II 73 ff.), kann offenbleiben, wenn sich erweist, dass ein allfälliger Schutz durch Nichtgebrauch der Marke erloschen ist.

a) Der Schutz einer Marke erlischt und diese kann gelöscht werden, wenn von ihr während drei aufeinanderfolgenden Jahren kein Gebrauch gemacht wird, es sei denn, der Inhaber vermöge die Unterlassung des Gebrauches hinreichend zu rechtfertigen (Art. 9 Abs. 1 MSchG). Diesbezügliche Feststellungen und Anordnungen setzen entsprechende prozessuale Vorbringen voraus (BGE 97 II 79 f.; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Band II, S. 736 Fn. 51). Dabei genügt, dass der Beklagte wie im vorliegenden Fall die Verwirkung des Markenschutzes durch Nichtgebrauch einredeweise geltend gemacht hat (BGE 62 II 63 E. 2; *Troller*, a.a.O. Band I, S. 272 bei Fn. 184).

b) Art. 9 Abs. 1 MSchG setzt einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens voraus (BGE 102 II 116 f.). Unter einem solchen Gebrauch ist die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung zu verstehen (BGE 113 II 75 E. 2a).

An den Gebrauch einer Marke sind nicht überspitzte Anforderungen zu stellen; insbesondere genügt auch ein geringer Umsatz von Waren (BGE 102 II 117 E. 3 mit Hinweis). Der Verlust des eingetragenen Markenrechts darf nicht leichtthin ausgesprochen werden; andernfalls entstünde die Gefahr erheblicher Rechtsunsicherheit (BGE 81 II 287 mit Hinweis). Allerdings wird verlangt, dass es sich nicht um einen blossen Scheingebrauch handelt mit dem Zweck, durch einen symbolischen Markengebrauch den Verlust des Schutzes abzuwenden (BGE 81 II 287); der Markenschutz setzt eine ernsthafte Gebrauchsabsicht voraus (BGE 102 II 117 E. 3 mit Hinweis, 98 Ib 185 E. 3 mit Hinweisen; *Matter*, Kommentar S. 145; *H. David*, Kommentar, N. 2 zu Art. 9 MSchG; *L. David*, Supplement, S. 62, N. 7 zu Art. 9 MSchG; *Troller*, a.a.O. Band I, S. 272; *Hans Friedrich Holzapfel*, Die rechtliche Bedeutung des Gebrauchs von Fabrik- und Handelsmarken, Diss. Bern 1958, S. 26 und 47 f.). Wo die gesamten Umstände darauf hindeuten, dass eine ernsthafte Absicht offensichtlich fehlt, das angemeldete Zeichen im beanspruchten Umfange zu verwenden, vermag auch der formale Markengebrauch das Schutzrecht nicht zu wahren (*Eugen Marbach*, Die eintragungsfähige Marke, Diss. Bern 1984, S. 22). Daher werden insbesondere sogenannte Defensivzeichen als schutzunfähig erachtet (BGE 98 Ib 185 E. 3 mit Hinweisen; *Matter*, a.a.O. S. 145; *H. David*, a.a.O. N. 7 zu Art. 9 MSchG; *Troller*, a.a.O. Band II, S. 736; *Marbach*, a.a.O.).

In Übereinstimmung mit dem Urteil des Bundesgerichts i.S. Thomi + Franck AG c. Hügli vom 23. Februar 1954 geht die Vorinstanz davon aus, dass seit 1931 einzig noch die Wortverbindung FRANCK AROMA und nicht mehr das Wort AROMA allein markenmässig verwendet worden sei, hält dann aber fest, dass seit 1972 das Wort AROMA in Alleinstellung auf der Standfläche der 200 g-Packung FRANCK AROMA, nicht jedoch auf der Standfläche der vor kurzem neu eingeführten 500 g-Packung angebracht werde. Demnach bekunde die Klägerin auch heute kein ernsthaftes und dauerndes Interesse am Gebrauch dieser Bezeichnung; es gehe ihr mit der Anbringung des Wortes AROMA auf dem Verpackungsmaterial offensichtlich nur darum, pro forma dem Gebrauchserfordernis zur Wahrung des vermeintlichen

Markenschutzes zu entsprechen. Diese Feststellung über die fehlende ernsthafte Gebrauchsabsicht der Klägerin betrifft tatsächliche Verhältnisse und bindet das Bundesgericht (BGE 107 II 33 und 229 E. 4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 2. April 1987 i.S. Fortunoff, E. II/1b, in BGE 113 II 73 nicht publiziert; *Peter Hotz*, Die Trennung von Tat- und Rechtsfrage in immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten vor letzter Instanz, Diss. Freiburg 1965, S. 71 ff.; *Schluemp*, Das Markenrecht als subjektives Recht, S. 207 f.). Damit steht fest, dass die Klägerin das Alleinzeichen AROMA auch seit 1972 nicht mehr markenmässig im Sinne des Gesetzes verwendet hat, so dass ungeprüft bleiben kann, ob sie durch neuerliche Ingebrauchnahme ein vorher bereits erloschenes Markenrecht wieder aktivieren vermochte (vgl. dazu BGE 103 II 341 E. 2). Offenbleiben kann auch, ob die von der Klägerin behauptete, vom Handelsgericht allerdings nicht festgestellte Markenerneuerung im Jahr 1983 als unbeachtliches Scheingeschäft zu werten ist oder allenfalls eine neue Karenzfrist in Gang setzte (vgl. dazu BGE 100 II 236; *H. David*, a.a.O., N. 6a zu Art. 9 MSchG; *L. David*, a.a.O., S. 61, N. 6a zu Art. 9 MSchG; *Troller*, a.a.O. Band II, S. 736). Da der Beklagte nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz seine Marke AROMAT bereits am 24. Oktober 1981 mit Schutzanspruch für die Schweiz international registrieren liess, hätte die spätere Markenerneuerung durch die Klägerin dessen Prioritätsanspruch nicht mehr beseitigen können.

c) Die Klägerin erblickt einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens AROMA auch in der Verwendung ihrer Zweitmarke FRANCK AROMA.

Bereits im erwähnten Entscheid vom 23. Februar 1954 hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Verwendung der Wortverbindung FRANCK AROMA keinen markenmässigen Gebrauch des Wortes AROMA darstelle, da es sich nicht um einen tatsächlichen Markengebrauch in unwesentlich von der Eintragung abweichender Form, sondern um die ausschliessliche Benützung nur der einen von zwei gesondert hinterlegten Marken handle. In keinem der von der Klägerin zur Begründung ihres Standpunktes zitierten späteren Entscheide hatte sich das Bundesgericht mit der Frage zu befassen, ob der Gebrauch einer Marke auch denjenigen einer andern beinhaltet, welche bloss aus einem Teil des gebrauchten Zeichens besteht. Die Erwägung im Entscheid vom 23. Februar 1954 erweist sich nach wie vor als zutreffend: Wer für den Teil einer Marke selbständigen Schutz beansprucht, hat nach dem Grundsatz des Gebrauchszwanges diesen Teil auch allein zu verwenden, will er den Verwirkungsfolgen des Art. 9 MSchG entgehen.

3.- Die Rüge der Klägerin, das angefochtene Urteil verstosse gegen Bestimmungen des revidierten UWG vom 19. Dezember 1986, ist von vorneherein unbehelflich, da dieses Gesetz noch nicht in Kraft steht.

Die von der Klägerin für den Fall der Vereinigung des markenrechtlichen Schutzes gestützt auf das geltende UWG sowohl in der Klage wie in der Berufung erhobenen Ansprüche bestehen zwar grundsätzlich neben den markenrechtlichen Ansprüchen (BGE 102 II 127 E. 3 mit Hinweisen). Indessen darf nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist. Vorliegend sind keine besonderen Umstände ersichtlich, welche den spezialrechtlich nicht zu beanstandenden Gebrauch

der Marke AROMAT durch den Beklagten als missbräuchlich im Sinne von Art. 1 UWG erscheinen liessen (BGE 112 II 364 E. 3 mit Hinweisen). Ausserdem hat die Klägerin auch kein rechtlich schützenswertes Interesse an der Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche zum Schutze des Zeichens AROMA, nachdem das Handelsgericht festgestellt hat, dessen Gebrauch sei nicht von einem ernsthaften Interesse getragen, sondern erfolge bloss zum Schein. Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob die Berufung hinsichtlich der Eventualbegründung den Anforderungen des Art. 55 Abs. 1 lit. c OG (BGE 106 II 175 Nr. 35) entspricht.

Dass die von ihr markenmässig gebrauchte Marke FRANCK AROMA durch das Zeichen AROMAT verletzt werde, behauptet die Klägerin nicht. Auch wettbewerbsrechtlich beruft sie sich nicht ernsthaft auf eine Gefahr der Verwechslung dieser beiden Marken. Eine solche Gefahr wäre im übrigen nach dem massgebenden Gesamteindruck (BGE 111 II 510 E. 2) zu verneinen. Dies um so mehr, als wettbewerbsrechtliche Beeinträchtigungen von Markenbestandteilen nicht leichthin angenommen werden dürfen, wenn diese Bestandteile für sich allein als Gemeingut anzusehen sind (von Büren, Kommentar, N. 127 zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG).

Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF – «CHICAGO PIZZA»

- *La marque sert avant tout à indiquer le fabricant et son entreprise (c. 3a).*
- *Une désignation géographique ne doit pas éveiller l'idée de provenance; sa transformation en terme générique ne doit pas être admise facilement (c. 3a).*
- *Die Marke soll in erster Linie auf den Fabrikanten und sein Unternehmen hinweisen (E. 3a).*
- *Eine geografische Bezeichnung braucht nicht an die Herkunft zu erinnern; ihre Umwandlung in eine Sachbezeichnung darf nicht leichthin angenommen werden (E. 3a).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 10 avril 1989 dans la cause XY SA c/ OFPI (FBDM 1989 I 54).

Art. 9 Abs. 1 und 24 MSchG; Art. 2 Abs. 2 ZGB – «TRA»

- *Der Gläubiger, der die Wiedereintragung einer Aktiengesellschaft verlangt, kann sich darauf beschränken, den Bestand seiner Forderung gegen die Gesellschaft und sein schutzwürdiges Interesse glaubhaft zu machen; ein Rechtsmissbrauch, der nicht schutzwürdig wäre, liegt nur dann vor, wenn die Wiedereintragung unnütz wäre, besonders wenn der Gläubiger seine Ansprüche auf einem anderen Wege durchsetzen kann (E. 2 und 3a).*
- *Wenn sich das BAGE weigert, die auf eine gelöschte Gesellschaft eingetragene Marke zu löschen, bleibt einzig der Weg der Nichtigkeitsklage, welcher die Wiedereintragung der Markeninhaberin verlangt (E. 3a).*

- *Wer die besseren Rechte an einer Marke besitzt, hat ein wirtschaftliches Interesse an der Löschung einer nachgemachten oder nachgeahmten Marke, selbst wenn sie nicht mehr gebraucht wird (E. 3d).*
- *Le créancier qui requiert la réinscription d'une société anonyme peut se limiter à rendre vraisemblable l'existence de prétentions contre la société et l'intérêt qu'il a à les faire valoir; il y a abus de droit, faute d'intérêt digne de protection, seulement lorsque la réinscription apparaît inutile, notamment si le créancier peut faire valoir ses droits par d'autres voies (c. 2 et 3a).*
- *Si l'OFPI refuse de radier la marque inscrite au nom d'une société elle-même radiée, il demeure seulement la voie de l'action en nullité, qui implique la réinscription de la société titulaire (c. 3a).*
- *Celui qui est au bénéfice de droits antérieurs possède un intérêt économique à obtenir la radiation d'une marque imitant ou contrefaisant la sienne, même si l'usage de cette marque a cessé (c. 3b).*

Entscheid des Bundesgerichts (1. Zivilabteilung) vom 4. September 1989 i.S. Chanel gegen Aufsichtsbehörde über das Handelsregister des Kantons St. Gallen.

1.- Die TRA Beteiligungs- und Verwaltungs AG in Liquidation, Altstätten, wurde am 10. Mai 1988 gestützt auf Art. 66 Abs. 2 HRegV im Handelsregister des Kantons St. Gallen gelöscht, nachdem das über sie eröffnete Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt worden war. Am 5. September 1988 ersuchte die Chanel AG das Handelsregisteramt des Kantons St. Gallen um Wiedereintragung der TRA, weil sie auf Ungültigkeit deren Marken 312 837 und 313 206 klagen wolle, die ihre Rechte verletzen. Das Handelsregisteramt und auf Beschwerde hin am 14. Februar 1989 auch die kantonale Aufsichtsbehörde wiesen das Gesuch ab.

Die Chanel AG führt gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde Verwaltungsgerichtsbeschwerde, mit der sie an ihrem Gesuch festhält.

Die Aufsichtsbehörde hat unter Verweis auf ihren Entscheid auf eine Vernehmung verzichtet. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister beantragt, die Beschwerde gutzuheissen.

2.- Nach ständiger Rechtsprechung hat ein Gläubiger, der die Wiedereintragung einer Aktiengesellschaft verlangt, die Voraussetzungen dafür und den Bestand seiner Forderung bloss glaubhaft zu machen, weil es nicht Sache der Registerbehörden, sondern des Richters ist, darüber endgültig zu entscheiden. Würde den Registerbehörden eine solche Befugnis eingeräumt, so könnten sie dem Gläubiger einen Prozess gegen die Gesellschaft verwehren; anders verhält es sich nur, wenn der Gläubiger seine Ansprüche auf einem andern, ihm ebenfalls zumutbaren Wege durchsetzen kann (BGE 110 II 396 E. 2, 100 Ib 37/38).

Die letztgenannte Einschränkung beruht auf der Überlegung, dass ein schutzwürdiges Interesse an der Wiedereintragung fehlt und damit Rechtsmissbrauch vorliegt, wenn die Durchsetzung eines Anspruchs auf anderem Weg als zumut-

bar erscheint. Gleiches gilt, wenn von vornherein feststeht, dass der Ansprecher den Zweck, den er mit der Wiedereintragung der Firma verfolgt, nicht erreicht (BGE 64 I 337). Wie jede Rechtsausübung setzt auch das Begehren um Wiedereintragung ein schutzwürdiges Interesse voraus, das vom Ansprecher nachzuweisen ist (BGE 95 I 67 E. 5, 87 I 303 mit Hinweis). Da nach Art. 2 Abs. 2 ZGB nur der offenbare Rechtsmissbrauch keinen Schutz findet, ist der Begriff eines solchen Interesses indes nicht eng zu fassen (BGE 100 Ib 38, 95 I 68).

3.- Die Aufsichtsbehörde geht zu Recht davon aus, dass die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf Löschung der Marken glaubhaft gemacht hat. Sie hält der Beschwerdeführerin jedoch entgegen, dass ihrem Anspruch keine Verpflichtung der TRA gegenüberstehe, sie ihn schon zu einem früheren Zeitpunkt hätte geltend machen können und ihr zudem ein schutzwürdiges Interesse an einer Löschungsklage abzusprechen sei, da sie keine Verletzung eigener Markenrechte mehr zu befürchten habe.

a) Die Löschungsklage dient insbesondere der Feststellung, dass eine Marke nichtig oder materiell untergegangen ist; im einen wie im andern Fall hat sie den Sinn einer negativen Feststellungsklage (BGE 40 II 288; *Matter*, Kommentar zum MSchG S. 213 und 216; *H. David*, N. 1 zu Art. 34 MSchG; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. II S. 968). Wird sie gutgeheissen, so gilt das Urteil darüber als Vollstreckungsausweis (Art. 9 Abs. 1 MSchG). Eine Verpflichtung des Markeninhabers, an der Löschung mitzuwirken, besteht nicht (BGE 40 II 288). Dies nimmt auch die Aufsichtsbehörde an, ist aber nicht entscheidend. Die Wiedereintragung ist schon zu bewilligen, wenn der Gesuchsteller einen Anspruch glaubhaft gemacht und ein Interesse an dessen Durchsetzung nachgewiesen hat; dass er auch eine Leistung beanspruchen könne, ist nicht erforderlich.

Eine Löschung des Markeneintrages von Amtes wegen sieht das Gesetz nur als Folge des Zeitablaufs (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 2 MSchV) sowie für besondere, hier nicht gegebene Ausnahmetatbestände vor (Art. 16bis MSchG, Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 MSchV). In anderen Fällen setzt sich eine schriftliche Verzichtserklärung des Inhabers oder ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil voraus (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 und 4 MSchV). Das Bundesamt für geistiges Eigentum hat es denn auch abgelehnt, die streitigen Marken auf einfaches Begehren der Beschwerdeführerin im Register zu löschen. Nachdem die Inhaberin dieser Marken untergegangen ist, lässt sich der Löschungsanspruch der Beschwerdeführerin nur noch durch ein gerichtliches Urteil und damit nur auf dem Umweg über eine Wiedereintragung der TRA durchsetzen (BGE 59 I 164; *Matter*, a.a.O. S. 216).

b) Fragen kann sich bloss, ob die Beschwerdeführerin sich dafür auf ein hinreichendes Interesse berufen kann. Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde ist dies zu verneinen, weil nach dem Untergang der TRA faktisch nicht mehr mit dem Gebrauch der beanstandeten Marken, folglich auch nicht mehr mit der Verletzung von Markenrechten anderer zu rechnen sei. Eine ähnliche Auffassung vertritt *Matter* (S. 216), da die dahingefallene, nur noch ein Registerdasein fristende Marke nicht geeignet sei, Interessen Dritter zu verletzen.

Eine Marke geht bei Auflösung des Geschäftes oder Geschäftszweiges, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient, durch Aufgabe ihres Gebrauchs unter

(Matter, a.a.O. S. 148; H. David, N. 3 und 4 zu Art. 9 MSchG; Schluëp, Das Markenrecht als subjektives Recht, S. 207/8). Wie nach Ablauf der Karenzfrist gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG hat diesfalls jedermann, der ein persönliches Interesse nachweisen kann, Anspruch darauf, die Löschung der untergegangenen Marke durch den Richter anordnen zu lassen (BGE 99 II 112/13). Dieses Interesse ist gewöhnlich wirtschaftlicher Natur und beruht auf der Behinderung, welche die Marke eines Konkurrenten für den Antragsteller bedeutet. Ob die materiell untergegangene, formell aber noch eingetragene Marke als solche gültig oder – beispielsweise als Fragezeichen – nichtig sei, ist ohne Belang (BGE 103 II 341 E. 3b). Wenn es um Marken geht, deren Gebrauch wie hier aufgegeben oder während drei Jahren unterbrochen worden ist, kann daher der prioritätsberechtigter Inhaber eines Warenzeichens wegen dessen Verletzung ohne weiteren Nachweis einer Rechtsgefährdung verlangen, dass die beanstandeten Marken im Register gelöscht werden. Von einem solchen Begehren lässt sich im Ernst auch nicht sagen, dass es offenbar rechtsmissbräuchlich sei.

Das schutzwürdige Interesse an der Löschung der Marken reicht diesfalls auch aus, um die Wiedereintragung einer Gesellschaft im Handelsregister zu verlangen, wenn diese wie hier bereits liquidiert ist, ihre Marken aber im Register bestehen liess. Insoweit ist die Liquidation nicht abgeschlossen, weshalb der Beschwerdeführerin weder vorgeworfen werden kann, sie hätte schon früher auf Löschung klagen müssen, noch sich sagen lässt, sie habe ihren Anspruch verwirkt.

Art. 24 lettre c LMF, art. 58 CPS, art. 120 CPP TI – «ROADSTAR»

- *Des indices sérieux d'un délit et le fait que les objets visés puissent constituer une preuve, ou encore la possibilité d'une confiscation suffisent à fonder un séquestre pénal (c. 2).*
- *Il se justifie d'ordonner le séquestre de marchandises pour établir la contrefaçon, l'imitation ou l'apposition indue d'une marque (c. 3).*
- *Des marchandises se trouvant dans un port-franc situé en Suisse peuvent faire l'objet d'un séquestre pénal (c. 3).*
- *Ernsthafte Indizien für ein Vergehen und der Umstand, dass die fraglichen Gegenstände einen Beweis bilden könnten, oder auch die Möglichkeit einer Einziehung genügen für die Rechtfertigung einer strafrechtlichen Beschlagnahme (E. 2).*
- *Die Beschlagnahme von Waren ist gerechtfertigt um die Nachmachung, die Nachahmung oder die ungerechtfertigte Anbringung einer Marke zu beweisen (E. 3).*
- *Waren, welche sich in einem schweizerischen Zollfreilager befinden, können beschlagnahmt werden (E. 3).*

Arrêt du tribunal d'appel du Tessin (chambre des recours pénaux) du 13 janvier 1986 dans la cause Roadstar SA et Ancto Holding SA c/ Anita International (RGP 1987, 265).

A) – Con querela contro ignoti le ditte Roadstar S.A. e Ancto Holding S.A. hanno segnalato il deposito presso il Punto Franco di Balerna di autoradio con l'abusivo marchio «Roadstar», con violazione quindi della legge federale sulla protezione delle marche di fabbrica e commercio: le querelanti infatti si legittimano quali sole titolari del menzionato marchio annunciato a registro internazionale.

B) – Il procuratore pubblico ha conseguentemente ordinato il sequestro di 251 cartoni contenenti complessivamente 2 500 autoradio.

La ditta Anita International contesta la fondatezza del sequestro, di cui chiede l'annullamento, sostanzialmente argomentando: che non risulta provata la registrazione del marchio «Roadstar» a favore delle querelanti, le quali in ogni modo possono prevalersene di fronte a merce già registrata internazionalmente dalla ditta coreana produttrice; che in un Punto Franco non è ammissibile un sequestro, non trattandosi di territorio doganale svizzero; che le merci non sono destinate alla Svizzera né sono contraffatte o imitate, per cui fanno difetto i presupposti dell'art. 24 lett. c della LF sulla protezione delle marche di fabbrica e commercio. (LMF)

C) – Il reclamo è respinto per i seguenti *motivi*:

2. L'art. 120 CPP dà imperativa facoltà, in caso di pericolo nel ritardo, al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia in quanto passibili di confisca.

Si tratta di un provvedimento coercitivo di carattere eminentemente cautelativo, da un lato per consentire la necessaria assunzione delle prove e dall'altro per impedire che il trascorrere del tempo vanifichi l'attuazione delle conclusioni del procedimento. Essendo istrumento procedurale che non costituisce conclusione di merito, i presupposti che giustificano il sequestro, sono quelli della verosimiglianza nel rispetto del principio di proporzionalità: in questo senso sono sufficienti seri indizi di reato e seri indizi di valore probatorio o di eventualità di confisca degli oggetti sequestrati.

3. – La querela che ha dato avvio al procedimento penale ed al sequestro impugnato, ha fornito elementi di sospetto tali da fare presumere – a questo stadio del procedimento – che le autoradio depositate presso il Punto Franco ledano gli interessi commerciali delle ditte Roadstar S.A. e Ancto Holding S.A. a' sensi della LMF. Infatti le querelanti hanno dimostrato la loro titolarità del marchio «Roadstar», mentre la spedizione e il deposito, con successiva destinazione di Chiasso della merce sequestrata appare sospetta di illiceità in contrasto con la protezione assicurata da un marchio registrato.

In queste circostanze il sequestro ordinato si giustifica per entrambi gli scopi menzionati dall'art. 120 CPP: la prova della contraffazione, dell'imitazione o dell'illecita apposizione del marchio può essere assicurata solo attraverso la disponibilità della merce in contestazione, mentre la stessa deve essere conservata per

un giudizio di confisca a' sensi degli art. 58 rel. CP stante la sospetta qualifica di oggetto destinato a commettere reato.

Le eccezioni in proposito sollevate dalla reclamante si riferiscono essenzialmente al merito, senza scalfire la serietà degli indizi presenti al momento attuale: sarà proprio attraverso l'assunzione di ulteriori prove, tra le quali il sequestro al fine di più approfondito controllo, che le stesse vanno verificate. Ciò vale soprattutto per confermare la legittimazione della querela e controllare consistenza e destinazione delle autoradio, essendo indifferente il loro deposito presso il Punto Franco che penalmente è e rimane territorio svizzero.

Art. 31 MSchG – «EAU SAUVAGE II»

- *Privatgutachten und private Bestätigungsschreiben können Mittel zur Glaubhaftmachung sein (E. 3a).*
- *Im Umstand, dass die Bestätigungen verschiedener Personen, die in ähnlicher Weise am Prozessausgang interessiert sind, völlig ungleich gewichtet werden, liegt eine willkürliche Würdigung der Akten. Ist die Darstellung des Klägers wahrscheinlicher, so ist es willkürlich, wenn der Richter das Gegenteil als glaubhaft annimmt (E. 4b).*
- *Enthält eine Vereinbarung über die Auflösung einer Markenlizenz nur Verpflichtungen des Lizenznehmers für die Zukunft, so ist es willkürlich, daraus den Schluss zu ziehen, der Lizenzgeber habe nachträglich auf seine Rechte an der Marke für die Vergangenheit verzichtet (E. 5).*
- *Des expertises extrajudiciaires unilatérales et des lettres émanant de particuliers peuvent accréditer une vraisemblance (c. 3a).*
- *Il est arbitraire d'apprécier de façon absolument différente les lettres émanant de diverses personnes qui possèdent un même intérêt à l'issue du procès. Si la thèse du demandeur apparaît plus vraisemblable, il est arbitraire de la part du juge de trancher en faveur du défendeur (c. 4b).*
- *Si un accord portant sur la résiliation d'une licence de marque comporte des obligations à charge des licenciés uniquement pour le futur, il est arbitraire d'en déduire que le donneur de licence a renoncé après coup à ses droits à la marque pour le passé (c. 5).*

Kass.Ger. ZH vom 26. Juni 1989 i.S. Parfums Christian Dior SA und Parfums Christian Dior AG ca. Impo Import Parfümerien AG (mitgeteilt von RA Dr. P. Troller, Luzern).

Die Beschwerdeführerinnen stellten in verschiedenen Kantonen Eau Sauvage-Produkte fest, welche gemäss ihrer Überzeugung nicht von einem autorisierten Lizenznehmer hergestellt worden waren.

In SMI 1989, Heft 2, S. 225 wurden die Erwägungen des Handelsgerichtes Zürich wiedergegeben, mit welchen das Massnahmebegehren abgewiesen wurde. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass eine Kassationsbeschwerde abgewiesen worden sei. Diese Meldung war jedoch unrichtig, als das Kassationsgericht die Nichtigkeitsbeschwerde im Gegenteil gutgeheissen hat, und zwar mit folgender

Begründung:

3. a) Die Beschwerdeführerinnen rügen zunächst, dass der Einzelrichter die eingelegten Berichte, Atteste und Zertifikate ihrer Mitarbeiter als untaugliche Beweismittel bezeichnet und angenommen habe, sie würden die Glaubwürdigkeit des in den Rechtsschriften Vorgebrachten nicht erhöhen. Sie weisen darauf hin, dass die Organe juristischer Personen in jedem Falle als Zeugen einvernommen werden könnten. Die Aussagen der Mitarbeiter seien daher nicht Parteibehauptungen. Im übrigen vermöchten private Bestätigungsschreiben, in welchem Dritte zuhanden einer Partei ihre Wahrnehmungen festhalten, die Tatsache dieser Äusserung *als Urkunde* festhalten. Es sei willkürlich, die genannten Urkunden als untaugliche Beweismittel zu bezeichnen, respektive sie für die Prüfung der Glaubwürdigkeit ausser acht zu lassen. In der prozessrechtlichen Literatur werde die Ansicht vertreten, privaten Bescheinigungen komme Urkundencharakter zu und sie seien bei zuverlässigem Eindruck jedenfalls *zur Glaubhaftmachung tauglich*. Im vorinstanzlichen Vorgehen erblicken die Beschwerdeführerinnen zudem eine schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs.

b) Der Vorinstanz ist darin Recht zu geben, dass Privatgutachten nach geltender Praxis nur Parteibehauptungen darstellen (vgl. Sträuli/Messmer, Kommentar zur ZPO, 2. Aufl., Zürich 1982, N 2 vor § 171 ZPO). Ein privates Bestätigungsschreiben kann deshalb das mündliche Zeugnis nicht ersetzen; es ist grundsätzlich untaugliches Beweismittel für die Richtigkeit der gemachten Äusserung (vgl. Sträuli/Messmer, a.a.O., N 3 vor § 183 ZPO). Insofern ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, die behauptete Verdünnung der Produkte lasse sich mit den privat eingereichten Urkunden nicht *beweisen*.

Kann eine Urkunde nicht Beweismittel für eine bestimmte Tatsache sein, so bedeutet dies indessen nicht, die Urkunde sei auch ohne Bedeutung für die *Glaubhaftmachung* dieser Tatsache. Dies ergibt sich schon daraus, dass ein privates Bestätigungsschreiben durchaus Beweis dafür ist, dass sich deren Verfasser in dieser Weise geäussert hat. Der Glaubwürdigkeitsgehalt eines Bestätigungsschreibens geht deshalb über die blossе Parteibehauptung, ein Dritter habe sich in einer bestimmten Weise geäussert, hinaus. Privat eingereichte Gutachten und Bestätigungen können durchaus Mittel zur Glaubhaftmachung sein.

Die Vorinstanz lässt die eingelegten Urkunden allerdings mit dem zusätzlichen Hinweis ausser acht, diese würden von Mitarbeitern der Beschwerdeführerinnen stammen. Ist eine juristische Person Prozesspartei, so sind deren Mitarbeiter ohne weiteres zeugnisfähig und deren Aussagen mithin als Beweismittel grundsätzlich geeignet (vgl. auch § 157 Abs. 2 ZPO). Analog dazu können Bestätigungsschreiben

und dergleichen von Mitarbeitern einer Prozesspartei im Rahmen der Glaubhaftmachung nicht von vornherein unbeachtet bleiben. Vielmehr sind sie der richterlichen Würdigung zu unterziehen, wobei der Interessenlage angemessen Rechnung zu tragen ist. Die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz verletzt den Anspruch der Beschwerdeführerinnen auf Gewährung des rechtlichen Gehörs.

Allerdings hat sich diese Gehörsverweigerung nicht zum *Nachteil* der Beschwerdeführerinnen im Sinne von § 281 ZPO ausgewirkt. Denn die Vorinstanz liess es ausdrücklich offen, ob die behauptete «Verdünnung» glaubhaft gemacht worden sei (Verfügung S. 6 Mitte). Infolgedessen ist der Entscheid unter diesem Gesichtspunkt nicht zu kassieren (vgl. von Rechenberg, Nichtigkeitsbeschwerde, 2. Aufl., Zürich 1986, S. 24 f.).

4. a) Als willkürlich bezeichnen die Beschwerdeführerinnen die vorinstanzliche Feststellung, die Beklagte habe glaubhaft gemacht, dass die inkriminierten Produkte im März 1985, also während der Laufzeit des Lizenzvertrages, hergestellt worden seien. Diese Annahme sei ohne jede Würdigung der Glaubhaftmachung und ohne jede Begründung erfolgt. Darin erblicken die Beschwerdeführerinnen Willkür und die Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes. Im einzelnen führen sie aus, einziges Sachverhaltelement zugunsten der Gegenpartei sei das Bestätigungsschreiben der Firma Saray vom 23. November 1988. Zum Beweiswert dieses Schreibens habe sich die Vorinstanz jedoch nicht geäußert. Es hätte beachtet werden müssen, dass die Firma Saray, falls sie tatsächlich die Herstellerin der fraglichen Ware sein sollte, persönlich alles Interesse habe, zu behaupten, die Ware sei noch während der Dauer des Lizenzvertrages hergestellt worden. Würde die Firma Saray nämlich das Gegenteil behaupten, wäre sie bereits der Fälschung überführt. Ausserdem habe der Einzelrichter überhaupt nicht geprüft, ob die Beschwerdeführerinnen glaubhaft machten, dass die fragliche Ware jedenfalls nicht während der Dauer des Lizenzvertrages hergestellt worden sei. Damit sei das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerinnen in krasser Weise verletzt worden. Unter Hinweis auf ihre Ausführungen sowie auf eine Bestätigung machen sie geltend, es sei klar gemacht, dass die Ware von der Firma Saray jedenfalls nicht während der Dauer des Lizenzvertrages und somit nach dem 4. Dezember 1985 hergestellt worden sei. Zudem habe der Einzelrichter nicht beachtet, dass die Verdünnung der Produkte ein ganz entscheidendes Element der Glaubhaftmachung dafür sei, dass die Herstellung nach Ende des Lizenzvertrages erfolgt sei.

b) Es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, weshalb es die Vorinstanz als glaubhaft erachtet, dass die Produkte im März 1985 hergestellt worden seien. Anzunehmen ist allerdings, dass sie diese Schlussfolgerung aus der Bestätigung der Firma Saray vom 23. November 1988 zieht. In diesem Schreiben bestätigte ein Direktor der Firma Saray, dass die in der Schweiz exportierten 22 000 Einheiten im März 1985 hergestellt worden seien. Es liegt auf der Hand, dass die Firma Saray eine allfällige Verletzung des Lizenzvertrages ohne Not nicht eingestehen würde. Unter Beachtung dieser Interessenlage kann dieser Bestätigung keine höhere Glaubwürdigkeit zukommen, als den von den Beschwerdeführerinnen eingereichten Bestätigungen und Attesten. Dennoch werden diese gänzlich unberücksichtigt gelassen. Allein schon

darin, dass die Bestätigungen verschiedener Personen, die in ähnlicher Weise am Prozessausgang interessiert sind, völlig ungleich gewichtet werden, liegt eine willkürliche Würdigung der Akten. Diese Rechtslage muss allerdings nicht notwendigerweise zur Geheissung der Beschwerde führen. Dies ist nur der Fall, wenn die Vorinstanz tatsächlich auf die Glaubhaftigkeit der Darstellung der Beschwerdeführerinnen hätte schliessen müssen. Aufgrund der eingereichten Verpackungsmaterialien erachtete es der Einzelrichter als erstellt, dass gewisse Unterschiede zwischen dem inkriminierten Produkt und dem Lizenzprodukt vorhanden sind. Geht man zusätzlich davon aus, dass es sich angesichts der «Verdünnung» um eindeutig mangelhafte Ware handelt – was der vorinstanzliche Entscheid mit der Nichtbeantwortung der Qualitätsfrage als reale Möglichkeit bestehen lässt –, so liegt es nahe, dass die in Frage stehenden Produkte *nach* Beendigung des Lizenzvertrages hergestellt wurden. Es kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich die Firma Saray schon während laufendem Vertrag über die vertraglichen Abmachungen hinweggesetzt und ihre Produkte der Kontrolle durch die Beschwerdeführerinnen teilweise entzogen hat; nach Beendigung des Vertrages und dem damit verbundenen Wegfall jeglicher Kontrolle konnte eine abmachungswidrige Produktionsweise jedoch bedeutend einfacher erfolgen. Unter Berücksichtigung dessen, erscheint es als sehr viel wahrscheinlicher, dass die allfällige mangelhafte Ware erst nach Beendigung des Lizenzvertrages produziert wurde. Damit erweist es sich als willkürlich, wenn die Vorinstanz das Gegenteil als glaubhaft annimmt. Vertretbar wäre die Auffassung des Einzelrichters allenfalls dann, wenn die behauptete mangelhafte Qualität der in Frage stehenden Produkte nicht glaubhaft wäre. Solches hat die Vorinstanz jedoch – wie dargelegt (vgl. vorn Erw. 3.b) – nicht gesagt. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist daher unter dem Gesichtspunkt von § 281 Ziff. 2 ZPO begründet. Dementsprechend ist sie gutzuheissen und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

5. a) Im weiteren beanstanden die Beschwerdeführerinnen, die vorinstanzliche Annahme, dergemäss es nicht erstellt oder glaubhaft gemacht sei, dass die Firma Saray zwischen dem 4. Dezember 1985 und 26. März 1987 keine Lizenzware habe mehr vertreiben dürfen. Die Beschwerdeführerinnen weisen darauf hin, dass der Lizenzvertrag auch nach Darstellung der Gegenpartei nur bis Dezember 1985 gedauert habe. Entgegen der übereinstimmenden Sachverhaltsdarstellung beider Parteien habe der Einzelrichter in einer «höchst spekulativen Auslegung der Vereinbarung vom 26. März 1987» angenommen, die Beschwerdeführerin 1 habe der Firma Saray das Inverkehrbringen von selbsthergestellten Dior-Parfums bis zum 26. März 1987 erlaubt. Dadurch habe er die Verhandlungsmaxime als wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt. Auch habe der Einzelrichter nicht beachtet, dass eine derartige nachträgliche Markenlizenz gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sinne von Art. 20 OR nichtig sei. Es spreche nichts dafür, dass die Beschwerdeführerin 1 einen nichtigen Vertrag hätte schliessen wollen.

b) Da die Vereinbarung vom 26. März 1987 nur eine Verpflichtung der Firma Saray für die Zukunft enthielt und weil die Vertragsparteien in der Vereinbarung gegenseitig auf alle Rechte und Forderungen verzichteten, die infolge der Auflösung

des Vertrages entstanden waren oder noch hätten entstehen können, wurde diese Vereinbarung vom Einzelrichter dahingehend interpretiert, «dass die Klägerin 1 auf allfällige Forderungen wegen nach Auflösung des Lizenzvertrages bis zum Abschluss der Vereinbarung verkauften Waren» verzichtet habe. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen erachtete es der Einzelrichter infolgedessen nicht als glaubhaft gemacht, dass die Firma Saray nach der Vertragsauflösung vom 4. Dezember 1985 keine Lizenzware mehr habe vertreiben dürfen.

Tatsächlich haben die Parteien nicht behauptet, die Beschwerdeführerin 1 sei willens gewesen, gegenüber der Firma Saray nachträglich auf ihre *Rechte an der Marke* zu verzichten. Dementsprechend durfte eine solche Annahme nicht zur Grundlage der Entscheidung gemacht werden (vgl. § 54 Abs. 1 ZPO). Von einem solchen nachträglichen Verzicht auf ihr Markenrecht geht die Vorinstanz aber stillschweigend aus, wenn sie die Vereinbarung vom 23. März 1987 als Indiz dafür heranzieht, dass die Firma Saray bis zu diesem Datum noch Lizenzware vertreiben durfte. Der angefochtene Entscheid beruht somit auf einer Annahme, welche keine Partei behauptet hat. Insofern verletzt er die Verhandlungsmaxime als wesentlichen Verfahrensgrundsatz im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO. Die Beschwerde ist auch unter diesem Gesichtspunkt begründet.

6. Als willkürlich bezeichnen die Beschwerdeführerinnen sodann die vorinstanzliche Feststellung, sie hätten nicht glaubhaft gemacht, dass die Ware von der Firma Saray zu einem Zeitpunkt ausgeliefert worden sei, als diese dazu nicht mehr berechtigt war.

Nachdem sich ergeben hat, dass die Vorinstanz nicht davon ausgehen durfte, die Beschwerdeführerin 1 habe auf ihre Rechte an der Marke bis zum 26. März 1987 verzichtet, wird neu darüber zu befinden sein, bis zu welchem Zeitpunkt die Firma Saray zum Vertrieb von Lizenzware berechtigt war. Infolgedessen erübrigt sich im vorliegenden Verfahren eine Stellungnahme zur Frage, ob die Beschwerdeführerinnen besagte Behauptung glaubhaft gemacht haben.

P.S.

Die Parteien haben sich verglichen, bevor die Vorinstanz erneut über das Massnahmeverfahren befinden konnte.

Art. 9 et 24 lettres b et c LMF – «ATREXA»

- *L'envoi à l'étranger de marchandises fabriquées en Suisse et revêtues illégalement d'une marque constituée déjà une mise en circulation et est par conséquent illicite.*
- *La question de savoir si l'apposition d'une marque sur une marchandise destinée exclusivement à l'étranger constitue un usage de la marque en Suisse suffisant au sens de l'article 9 LMF peut demeurer indécise.*

- *Der Versand von Waren ins Ausland, die in der Schweiz hergestellt und hier unbefugterweise mit einer Marke versehen worden sind, bildet bereits eine Inverkehrsetzung und ist daher widerrechtlich.*
- *Die Frage kann offengelassen werden, ob das Anbringen einer Marke auf Waren, die ausschliesslich zum Export ins Ausland bestimmt sind, einen genügenden Gebrauch der Marke im Sinne von Art. 9 MSchG darstellt.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 20 septembre 1989 dans la cause Montres Choisi SA c/ Sodimo SA et autres (SJ 1990, 54 = Praxis 79/1990 Nr. 38 = BGE 115/1989 II . . .).

Faits (résumés):

A. - Montres Choisi SA, manufacture d'horlogerie à Bienne, est titulaire de la marque «Atrexa» depuis 1977.

En décembre 1983, un client d'Arabie Saoudite lui a commandé un lot de 3 000 montres; ces montres devaient, en exclusivité pour l'acheteur, revêtir la marque «Atrexa», qui n'a pas été enregistrée en Arabie Saoudite.

Le 8 août 1984, un tiers, agissant par ou pour le client précité, a commandé à X. SA, fabricant de montres à Genève, 200 montres du modèle «Saint-Yves»; il a exigé qu'elles portent la marque «Atrexa», dont il prétendait pouvoir disposer en Arabie Saoudite. Le 24 août 1984, ces 200 pièces, munies de la marque «Atrexa», ont toutes été livrées en Arabie Saoudite.

En août 1984, Montres Choisi SA a appris que d'autres montres «Atrexa» étaient vendues par des tiers en Arabie Saoudite.

B. - Le 9 juin 1986, Montres Choisi SA a ouvert une action en dommages-intérêts contre X. SA et autres.

Par jugement du 6 janvier 1989, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande. Elle a, en particulier, considéré que la loi concernant la protection des marques de fabrique ne trouvait pas application dès lors que les montres étaient destinées à l'exportation et que la marque «Atrexa» n'était pas enregistrée en Arabie Saoudite.

C. - En temps utile, Montres Choisi SA interjette un recours en réforme, concluant, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le fond du litige.

Les défendeurs concluent au rejet du recours.

Droit:

1. - Aux termes de l'art. 24 LMF, sera poursuivi par la voie civile ou pénale quiconque aura, notamment, usurpé la marque d'autrui pour ses propres produits ou marchandises (litt. b), aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits

ou marchandises revêtus de marques qu'il savait être contrefaites, imitées ou indûment apposées (litt. c).

En vertu du principe de la territorialité, la législation suisse ne peut accorder une protection pénale qu'au droit exclusif conféré pour la Suisse: tous les actes essentiels à la réalisation du délit pénal réprimé à l'art. 24 LMF doivent être commis dans le pays de protection de la marque, soit en Suisse. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, tombe ainsi sous la coup de l'art. 24 LMF celui qui envoie des marchandises revêtues illégalement d'une marque à l'étranger où la marque n'est pas protégée; un tel envoi, et pas seulement la livraison à l'acheteur, constitue déjà une mise en circulation de marchandises munies illicitement d'une marque au sens de la disposition précitée (ATF 110 IV 110/111, 109 IV 146).

Dans la mesure où elle sanctionne l'usage illicite fait en Suisse d'une marque protégée dans ce pays et l'usage qui porte atteinte à une marque protégée en Suisse, cette jurisprudence doit également valoir en matière de protection civile de la marque. Si une telle protection contre un usurpateur n'était pas accordée, l'apposition des marques contrefaites ou imitées sur des produits fabriqués en Suisse et destinés exclusivement à l'exportation deviendrait alors admissible. Or tel ne peut être le but visé par la loi concernant les marques de fabrique (ATF 110 IV 111). Au demeurant, cette solution apparaît conforme à la jurisprudence rendue par la 1ère Cour civile en matière de brevets, s'agissant en particulier de la portée territoriale des notions de vente, de mise en vente et de mise en circulation d'une invention (art. 8 LBI); constitue ainsi une utilisation illicite d'une invention brevetée en Suisse la vente et l'exportation hors de Suisse de produits en violation des brevets (ATF 92 II 298).

Peut, en revanche, rester indécise la question – non litigieuse en l'espèce – de savoir si l'apposition d'une marque sur un produit voué exclusivement au marché étranger constitue une mise en circulation suffisante pour donner un droit à cette marque et à la protection qui en découle. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur les critiques doctrinales dirigées contre la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur ce point (en particulier ATF 113 II 75 ss.).

2. – Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent à admettre que la cour cantonale a jugé, à tort, que la demanderesse ne pouvait pas invoquer la loi concernant les marques de fabrique à l'appui de ses conclusions.

...

Commentaires concernant la décision «Atrexa»

Cette décision s'ajoute à la mosaïque de nombreuses décisions concernant la territorialité du droit des marques et des brevets.

Déjà avant l'approbation générale du principe de la territorialité, le Tribunal fédéral a protégé les droits exclusifs du titulaire suisse contre ce qu'on appelle les importations parallèles. La plus récente décision concernant les produits de lessive OMO (ATF 105 II 49) confirme la jurisprudence constante selon laquelle le droit

exclusif du titulaire d'un enregistrement suisse reste valable malgré de l'existence liens éventuels entre les différentes sociétés d'un même groupe d'entreprises – s'il existe un risque de tromperie du public (différences de qualité etc.).

Les mêmes conceptions de base s'appliquent à d'autres cas où une transaction sur le plan international touche plus ou moins directement des droits de marque dans notre pays. Toutefois, en dehors du domaine des importations parallèles, la tromperie du public ne constitue pas un critère adéquat et il faut appliquer des critères à la fois plus spécifiques et plus techniques.

Vu les nombreuses affinités entre le droit des marques et le droit des brevets, il convient de se référer d'abord au droit des brevets où le Tribunal fédéral a déjà établi des règles appropriées en 1966. Dans la décision ATF 92 II 293, il a, interdit l'emploi d'un port franc comme entrepôt pour des produits vitamines livrés depuis l'Italie afin d'être vendus et livrés plus tard aux Etats Unis. Ces produits n'étaient pas couverts par un brevet en Italie ou aux Etats-Unis mais en Suisse. Le Tribunal fédéral a statué que le fait d'offrir ces produits brevetés à la vente de la Suisse constituait une violation du brevet suisse en cause. Cette jurisprudence a été confirmée tout récemment par la décision 115 II 280 où le Tribunal fédéral définit les règles applicables à des transactions concernant des produits brevetés à travers des ports franc en Suisse. Il dit notamment:

«Unter Inverkehrbringen im Sinne des Patentgesetzes ist jede Handlung zu verstehen, die die tatsächliche Gewalt über die vom Patentrecht erfassten Sache ändert . . . Nicht darunter fällt der blosse Transitverkehr, wenn er nicht einer Änderung der Verfügungsgewalt verbunden ist». (Dans le cas particulier le malfaiteur a pu s'exculper du fait que le port franc de l'aéroport Bâle-Mulhouse se trouve en France, en dehors du territoire suisse!)

Dans le domaine des marques les décisions sont à la fois plus nombreuses et moins coordonnées. Le 23 janvier 1973, le Tribunal avait encore décidé que la simple apposition d'une marque sur des produits destinés à l'exportation et la mise en vente à l'étranger ne constituait pas l'usage de la marque en Suisse (publiée tardivement in RSPI 1983, 40). Mais, dans une décision pénale du 24 octobre 1983, il a interdit l'exportation de montres munies d'une imitation de la marque «Rolex» (ATF 109 IV 146) et une année plus tard il a également interdit une vente de chemises avec les marques «Lacoste» et le dessin réputé d'un crocodile (ATF 110 IV 108). La marchandise provenait des Philippines mais elle devait être réemballée dans un port franc en Suisse et réexpédiée de là avec des factures d'une entreprise suisse. Il ne s'agissait donc pas d'un simple transaction de transit sans répercussions sur le contrôle juridique de la marchandise entreposée temporairement en Suisse.

D'autre part, le Tribunal fédéral a encore récemment refusé d'intervenir dans deux autres cas concernant des transactions internationales en relation avec une marque enregistrée en Suisse:

- a) Selon ATF 114 IV 6, un voyageur retourné en Suisse a été expressément autorisé à utiliser à titre purement privé une montre qu'il avait achetée avec la marque falsifiée «Rolex» sur un plage en Thaïlande.

b) Dans le cas ATF 113 II 73, une maison australienne s'était procurée en Suisse depuis l'année 1981 des montres qu'elle faisait livrer sous la marque «Fortunoff» à différents pays; elle avait protégé cette marque par un enregistrement suisse en 1982. D'autre part, la société américaine Fortunoff avait déposé sa marque de montres «Fortunoff» dans différents pays et en Suisse à partir de l'année 1983. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de la société américaine car exportations organisées par la société australienne ne constituaient pas un usage de la marque «Fortunoff» en Suisse – il n'y avait pas de conséquences illicites sur le marché suisse et le public suisse ne pouvait pas être trompé. En outre, la société américaine ne pouvait pas se prévaloir de droits antérieurs en Suisse (bien que l'enregistrement suisse «Fortunoff» de la société australienne fût déclaré nul pour défaut d'usage!).

Cette décision souffre d'une certaine ambiguïté et l'argumentation du Tribunal fédéral pour justifier la différenciation par rapport aux décisions 109 IV 146 et 110 IV 108 ne paraît pas convaincante.

Dans le cas «Atrexa», le Tribunal fédéral revient à la décision 109 IV 146: non seulement la livraison d'un produit muni illicitement d'une marque mais également l'envoi d'un tel produit peut constituer une contrefaçon. En revanche, la décision «Atrexa» ne tranche pas la question de savoir si l'apposition d'une marque sur un produit voué exclusivement à l'exportation doit être considérée comme une mise en circulation. Je pense qu'il conviendrait de répondre affirmativement; pour des raisons purement pratiques il importe d'éviter des distinctions trop subtiles.

Quoi qu'il en soit, la décision «Atrexa» confirme la tendance de combattre également sur le terrain du droit des marques des transactions douteuses qui suivent le triste exemple de la piraterie par des bandes magnétiques dans le domaine des droits d'auteur. Les méthodes de concurrence de plus en plus ardues justifient une application extensive du droit des marques.

D. C. Maday, Zurich

IV. Modellschutz / Dessins et modèles

Art. 153 Abs. 1 StGB – «UHRENFÄLSCHUNG»

- *Warenfälschung bei Eingriffe in die Substanz der Einzelteile – Veredelung und Stanzung – sowie das Zusammenfügen der Teile zu einer Einheit.*
- *Falsification de marchandises par le fait de modifier la substance des pièces détachées (étampage et traitement des pièces) et de les assembler.*

Urteil des Amtsgerichtspräsi. von Bucheggberg-Wasseramt in Solothurn vom 2. Mai 1988 i.S. H.R.

Am 27. August 1986 reichten die Compagnie des Montres Rancillon S.A., St. Imier, die ETA SA, Fabrique d'Ebauches, Grenchen, sowie die ASUAG, Biel, eine Strafanzeige ein, laut welcher die Firma R. Watch Fälscherunternehmungen in Italien mit abgeänderten Uhrenbestandteilen schweizerischer Herkunft beliefert haben sollte. Das Ermittlungsverfahren ergab, dass H. R. u.a. Uhren nach Italien sowie ETA-Uhrwerke, Kaliber 7¼ und 11½ an die Firma M. in Tanger geliefert hatte.

Nach der Darstellung des Beschuldigten wurden diese Werke, welche er von der Firma ETA bezogen hatte, mit der Schwungmasse (Rotor, «Hammer») und dem Aufbau («Bâtis») versehen. Die «Hämmer» habe er auf Wunsch von M. in der Firma B. abändern lassen. Diese Firma habe in seinem Auftrag aus den «Hämmern» ein «Longines»-Signet ausgestanzt. Der Zeuge B bestätigt diese Aussagen. Es seien für diese Arbeit entsprechende Werkzeuge hergestellt worden. Auf Geheiss von M. habe er alsdann die derart vorbereiteten Werke in der Firma S. veredeln (schleifen, vernickeln) lassen. Der Zeuge A. G. hat bei der Ausführung dieser Arbeiten festgestellt, dass auf den vom Beschuldigten überbrachten «Bâtis» der Namenszug «Longines» angebracht und bei den «Hämmern» das «Longines»-Signet ausgestanzt war. Schliesslich lieferte der Beschuldigte die ETA-Werke samt den bearbeiteten «Hämmern» und «Bâtis» an M., Tanger.

Tatbestandsmässig im Sinne von Art. 153 Abs. 1 StGB handelt, «wer eine Ware zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr nachmacht, verfälscht oder im Werte verringert».

Zunächst steht ausser Frage, dass es sich bei den vom Beschuldigten gelieferten Uhrwerken um Waren, nämlich um Gegenstände handelt, welche in Handel und Verkehr gebracht zu werden pflegen.

Das Beweisverfahren hat im weiteren ergeben, dass die vom Beschuldigten hergestellten und an M. gelieferten Endprodukte aus folgenden Bestandteilen zusammengesetzt waren:

- einem ETA-Uhrwerk
- einem mit «Longines» bezeichneten und veredelten Aufbau («Bâtis»)
- einer ebenfalls veredelten Schwungmasse («Hammer»), aus welchem das «Longines»-Signet ausgestanzt war.

Durch die Eingriffe in die Substanz der Einzelteile – Veredelung und Stanzung – sowie das Zusammenfügen der Teile zu einer Einheit, erweckte der Beschuldigte den Anschein, dass das ganze Produkt von «Longines» stamme, was in Wirklichkeit nicht zutraf. Zugleich erweckte er dadurch den Anschein eines höheren als des wirklichen Handelswertes und nahm die Möglichkeit der Täuschung und Schädigung Dritter in Kauf. Das Vorgehen des Beschuldigten weist demnach alle objektiven und subjektiven Merkmale der in Art. 153 Abs. 1 StGB unter Strafe gestellten Fälschungshandlungen auf.

H. R. hat gewerbsmässig gehandelt. Er hat die Fälschungen im Rahmen seines Gewerbebetriebes wiederholt begangen, um dadurch zu einem Erwerbseinkommen zu gelangen. Nach seinen Angaben hat er den Wünschen von M. angesichts der angespannten finanziellen Situation seines Betriebes jedesmal nachgegeben und damit die Bereitschaft bekundet, gegenüber unbestimmt vielen gleich zu handeln. In der Firma von Burg wurden speziell für die vom Beschuldigten vorgesehenen Arbeiten Werkzeuge bereitgestellt.

H. R. muss daher der wiederholten gewerbsmässigen Warenfälschung im Sinne von Art. 153 StGB schuldig erkannt werden.

Mit den Lieferungen an M. hat H. R. die Falsifikate in Verkehr gebracht. Nach anerkannter Lehre bildet jedoch das Inverkehrbringen gefälschter Waren im Verhältnis zur eigentlichen Fälschungshandlung mitbestrafte Nachtat (vgl. Stratenwerth, N. 40 zu § 11; ähnlich: Rehberg, Strafrecht III, vierte Auflage, S. 101). H. R. muss daher von der entsprechenden Anschuldigung freigesprochen werden.

V. Patentrecht / Droit des Brevets

PatG Art. 1, Art. 26, Art. 28, Art. 142 Abs. 2 lit. c), GVG § 145 Abs. 2, ZPO § 56, § 285, OG Art. 51 Abs. 1 lic. c) – «SÜSSSTOFFMISCHUNG»

- *Rechtsschutzinteresse der Nichtigkeitsklägerin.*
- *Prüfung auf Erfindungshöhe; Abklärung, ob der gedankliche Weg von der Problemstellung zur Problemlösung dem Fachmann damals nahegelegen habe. In casu bejaht.*
- *Bedeutung von Fachrichtervoten oder Gutachten im kantonalen Verfahren; Einschränkung der Kognition des Kassationsgerichts; Überprüfungsmöglichkeiten durch das Bundesgericht.*
- *Parteianspruch auf Stellungnahme zu den Ausführungen der sachkundigen Handelsrichter, soweit deren Voten für das Urteil von entscheidender Bedeutung sind (Praxis Kassationsgericht).*
- *Überprüfungsmöglichkeiten der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse durch das Bundesgericht.*
- *Ein Überraschungseffekt kann höchstens dort, wo gleichzeitig ein Vorurteil der Fachwelt überwunden wird, als schöpferische Leistung im Sinne des Patentgesetzes gelten.*
- *Intérêt juridique digne de protection de celui qui agit en constatation de la nullité d'un brevet.*
- *Appréciation de l'activité inventive; réponse, in casu affirmative, à la question de savoir si le cheminement intellectuel menant du problème à sa solution était alors à la portée de l'homme du métier.*
- *Portée, dans la procédure cantonale, des expertises et de l'opinion des juges de commerce; limitation du pouvoir de cognition de la cour de cassation cantonale; possibilités de révision par le tribunal fédéral.*
- *Droit des parties de se prononcer sur les opinions émises par les juges de commerce pour autant que celles-ci aient été déterminantes pour le jugement (jurisprudence de la cour de cassation).*
- *Possibilité pour le tribunal fédéral de revoir les constatations de fait d'ordre technique de l'autorité cantonale.*
- *Un effet de surprise peut être considéré comme le résultat d'une activité créatrice au sens de la LBI à condition qu'il vainque simultanément un préjugé des gens du métier.*

Urteile HGer ZH vom 8. Dez. 1987, Kass.Ger. ZH v. 7. Juni 1989 und BGer v. 17. Nov. 1989.

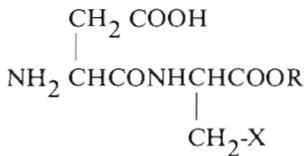
Die Beklagte ist Inhaberin eines CH-Patentes mit dem Titel «Süsstoffmischung, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung». Es wurde, unter

Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 9. Mai 1969, am 8. Mai 1970 angemeldet. Die Klägerin verlangt die gerichtliche Feststellung von dessen Nichtigkeit.

Die Ansprüche I – III sowie die Unteransprüche I – 7 zum Anspruch I lauten wie folgt:

Patentanspruch I

Süsstoffmischung, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Dipeptid der allgemeinen Formel



in dem

X ein Phenylrest oder ein hydroxysubstituierter Phenylrest ist und
R ein Alkylrest mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen bedeutet,
sowie einen weiteren kalorienfreien Süsstoff enthält.

Unteransprüche I – 7

1. Süsstoffmischung nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass sie als weiteren kalorienfreien Süsstoff Saccharin enthält.

2. Süsstoffmischung nach Patentanspruch I oder Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das in ihr enthaltene Dipeptid die Konfiguration L-L oder die Konfiguration DL-DL aufweist.

3. Süsstoffmischung nach Patentanspruch I oder Unteranspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das in ihr enthaltene Dipeptid der Methylester der L-a-Aspartyl-L-phenylalalins ist.

4. Süsstoffmischung nach Unteranspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie Saccharin und den Methylester des L-a-Aspartyl-L-phenylalalins enthält.

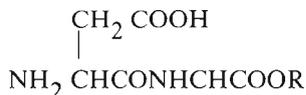
5. Süsstoffmischung nach Unteranspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie in Form einer Tablette vorliegt, die als aktive Bestandteile 4 mg Saccharin und 25 mg des Methylesters des L-a-Aspartyl- L- phenylalalins enthält.

6. Süsstoffmischung nach Unteranspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem ein festes, nichttoxisches Trägermaterial für die Süsstoffe enthält.

7. Süsstoffmischung nach Unteranspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine feste Mischung ist, die Saccharin und den Methylester des L-a-Aspartyl-L-phenylalalins in einem Gewichtsverhältnis von etwa 4:25 enthält.

Patentanspruch II

Verfahren zur Herstellung der Süsstoffmischung nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass ein Dipeptid der allgemeinen Formel



in dem

X ein Phenylrest oder ein hydroxysubstituierter Phenylrest ist und
R ein Alkylrest mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen bedeutet,
mit einem weiteren kalorienfreien Süsstoff vermischt wird.

Unteransprüche 8 – 12

...

Patentanspruch III

Verwendung der Süsstoffmischung nach Patentanspruch I zum Süssen von essbaren Materialien, mit Ausnahme von Arzneimittel.

Unteransprüche 13 – 16

...

Das Gericht zieht in Erwägung:

3. Die Klägerin behauptet Nichtigkeit einmal deswegen, weil die Erfindung am massgeblichen Stichtag keinen klar erkennbaren technischen Fortschritt gebracht habe. Der Gegenstand des Streitpatentes sei in seinen beanspruchten und beschriebenen Formen für den durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nicht neu und ohne jegliche erfinderische Leistung auffindbar gewesen. Es fehle an der erforderlichen Erfindungshöhe. Das gelte sowohl für Patentanspruch I, als auch für die Patentansprüche II und III. Die Herstellung durch Vermischen gemäss Anspruch II

sowie die Verwendung gemäss Anspruch III stelle schlicht eine Selbstverständlichkeit dar. Die Unteransprüche I bis 7 betrafen keine neuen Gegenstände. Sie seien bestenfalls fachmännische Varianten der in Patentanspruch I definierten Mischung. Die übrigen Unteransprüche enthielten keine Merkmale, die über diejenigen der Unteransprüche 1 bis 7 hinausgingen und definierten ebenfalls keinen patentfähigen Gegenstand.

Sodann macht die Klägerin Nichtigkeit des Patentes geltend, weil der in der Beschreibung als patentbegründend genannte Effekt für andere Mischungen als solche aus Aspartam und Saccharin nicht gegeben und/oder solche Mischungen nicht in einer für den Fachmann nacharbeitbaren Weise dargelegt sei.

Die Beklagte hält demgegenüber am Bestand ihres Patentes fest. Sie bestreitet ausserdem das Rechtsschutzinteresse der Klägerin. Die Klägerin habe nicht dargetan, dass sie überhaupt in die Lage kommen könnte, das Streitpatent in der Schweiz zu verletzen.

4. Die Nichtigkeit eines Patentes kann jeder feststellen lassen, der ein eigenes Interesse nachweist (Art. 28 PatG). Dieses Interesse ist in der Regel wirtschaftlicher Natur, weil der Kläger aus dem angefochtenen Patent unmittelbar (eigene Benützung) oder mittelbar (Belieferung Dritter) einen Nutzen ziehen will (vgl. Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, S. 1019 f.).

Das Interesse der Klägerin an der vorliegenden Nichtigkeitsklage ist ohne Zweifel gegeben. Sie ist unbestrittenermassen Produzentin von Aspartam, eines unter die Formel I fallenden künstlichen Süsstoffes. Auch wenn dieses Produkt für sich allein patentrechtlich nicht geschützt ist, ist die Handlungsfähigkeit der Klägerin insofern eingeschränkt, als ihre Abnehmer wegen des Streitpatentes jederzeit mit einer Verletzungsklage rechnen müssten, sobald sie es vermischt mit anderen Süsstoffen verwenden würden. Die Klägerin bzw. die Hersteller von Endprodukten sind jedoch darauf angewiesen, dass Aspartam in Mischungen verwendet und auf den Markt gebracht werden kann, weil diese bei qualitativ guten Ergebnissen weit kostengünstiger zu stehen kommen. Die Klägerin hätte also Mühe, in der Schweiz Abnehmer für ihr Produkt Aspartam zu finden, solange diese für den Fall von Patentverletzungsklagen mit Verarbeitungs- oder Vertriebsverboten zu rechnen hätten. Dass sie Aspartam in der Schweiz zu vertreiben gedenkt, hat sie entgegen der Auffassung der Beklagten hinreichend dargetan.

...

5. Die Parteien stritten sich bei der Beurteilung der Frage, ob das Streitpatent nichtig sei, zunächst auch über den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Patentanmeldung und über dessen Neuheit. Anlässlich der Hauptverhandlung konzentrierten sie sich grundsätzlich nur noch auf die Frage nach der Erfindungshöhe.

...

6. Es ist deshalb zu prüfen, ob sich die Erfindung gemäss Streitpatent in ihrer Aufgabenstellung und Lösung über das hinaushebt, was der Fachmann aufgrund des Standes der Technik am Stichtag mit seinem Wissen und Können noch finden und fortentwickeln konnte. Mit anderen Worten ist abzuklären, ob dem Fachmann

damals der gedankliche Weg von der Problemstellung zur Problemlösung nahegelegen habe. Die Klägerin behauptet das im wesentlichen mit der Begründung, es sei schon seit langer Zeit bekannt gewesen, dass die Kombination von verschiedenen Süsstoffen eine massiv überproportionale Steigerung der Süßkraft und positive geschmackliche Ergebnisse bewirken können. Deswegen habe die Kombination von zwei Süsstoffen nahegelegen. Demzufolge habe auch das Verfahren der Mischung von Aspartam mit weiteren kalorienfreien Süsstoffen nahegelegen und die Ergebnisse seien keineswegs überraschend gewesen. Die Anwendung von solchen Süsstoffen mache schliesslich nur bei essbaren Materialien einen Sinn, weshalb der entsprechende Patentanspruch ebenfalls auf der Hand gelegen habe.

6.1. Das Dipeptid Aspartam ist patentrechtlich nicht geschützt. Das Streitpatent betrifft im Anspruch I Mischungen dieses Stoffes mit weiteren Süsstoffen. Es war indessen schon lange Zeit vor dem Prioritätsdatum öffentlich bekannt, dass die Kombination unterschiedlicher Süsstoffe verschiedene positive Ergebnisse bewirkt. Bereits im Jahre 1922 wurde von Theodor Paul auf die additiven und super-additiven Wirkungen von Süsstoffmischungen (Saccharin und Dulcin) hingewiesen («Süssungsgrad der Süsstoffe» in Zeitschr. für Untersuchung d. Nahrungs/Genussmittel Band 43, 1922, S. 137–149). Spätere Untersuchungen in den frühen Dreissigerjahren bestätigten die günstigen Eigenschaften von Süsstoffgemischen, die Paul damals für die Mischung Saccharin und Dulcin festgestellt hatte. Bie diesen Untersuchungen ging es insbesondere um Mischungen mit alpha-Aminosäuren, die als Gruppe von organischen Substanzen mit süßlichem Geschmack bezeichnet wurden. In diesem Zusammenhang wurden auch Mischungen von Saccharin mit Glycerin untersucht und zur Anwendung empfohlen (vgl. R.W. Moncrieff, *The Chemical Senses*, London 1967, S. 256 f. mit dortigen Verweisen auf weitere Literatur). Bereits im Jahre 1929 wurden Mischungen von Saccharin mit Aminokarbonsäuren wie Glykokoll patentrechtlich angemeldet. Super-additive Süssungseffekte wurden auch bei Mischungen von Cyclamaten mit anderen Süsstoffen, insbesondere mit Saccharin festgestellt. Diese Mischungen sind seit den Jahren 1954/57 bekannt (vgl. die beiden US Patente 2 653 105 und 2 803 551).

Ebenso bekannt war die Tatsache, dass aus der Kombination verschiedener Süsstoffe verschiedentlich positive geschmackliche Ergebnisse hervorgehen, insbesondere der negative Nachgeschmack (after taste) einzelner Komponenten verschwindet, wie sich aus dem bereits erwähnten US Patent 2 803 551 ergibt.

Angeichts dieser bekannten synergistischen und geschmacksverbessernden Wirkungen verschiedener Süsstoffe untereinander musste es für den Fachmann geradezu auf der Hand gelegen haben, das damals neue und in der Herstellung teure Aspartam mit anderen Süsstoffen zu mischen, insbesondere auch mit dem billigen Saccharin oder Cyclamat. Als Versuchsstoff drängten sich aufgrund des damaligen Wissensstandes Saccharin und Cyclamat geradezu auf, nachdem positive Erfahrungen mit Kombinationen dieser Stoffe schon lange vor der Anmeldung des Streitpatentes vorgelegen hatten und in Fachkreisen auch bekannt waren (US Patent 2803 551). Der technische Erfolg war somit entgegen der Behauptung der Beklagten nicht überraschend.

6.2. Die Kombination zweier Süsstoffe war nach dem bisher Gesagten naheliegend. Das muss auch für das Verfahren der Mischung solcher Stoffe gemäss Patentanspruch II gelten, ist das doch die einfachste Methode, um zwei oder mehrere Stoffe zu kombinieren.

6.3. Patentanspruch III schliesslich betrifft die Verwendung der Süsstoffmischung für essbare Materialien mit Ausnahme von Arzneimitteln. Fehlt es für Ansprüche I und II an der Erfindungshöhe, so muss das auch für die Anwendung der Mischungen im Lebensmittelbereich gelten, da es sich dabei um den eigentlichen Anwendungsbereich für Süsstoffmischungen handelte.

6.4. Dass und in welcher Weise sich aufgrund der Unteransprüche ein schutzwürdiges Patent ergeben könnte, ist von der Beklagten nicht substantiiert dargetan worden.

7. Die Frage, ob die Tatsache, dass ein allfälliger bitterer Nachgeschmack eines Ausgangsstoffes in der Mischung verloren gehe, nicht in den Schutzbereich des Streitpatentes falle, weil sie darin weder offenbart noch beansprucht werde, kann offen bleiben, nachdem die Erfindungshöhe auch bei Berücksichtigung dieses Merkmals verneint worden ist.

8. Die Patentnichtigkeitsklage der Klägerin erweist sich daher als begründet. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig.

...

Das Kassationsgericht Zürich wies eine Beschwerde der Patentinhaberin mit Entscheidung vom 7. Juni 1989 ab.

Aus den Erwägungen:

...

1. Die Beschwerdeführerin rügt als eine Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO, dass ohne Begründung auf die Protokollierung von Fachrichtervoten verzichtet worden sei. Das Handelsgericht habe einerseits § 145 Abs. 2 GVG verletzt, andererseits liege eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs (§ 56 ZPO) vor, weil die Parteien zu den Fachrichtervoten nicht hätten Stellung nehmen können; eventuell sei durch Verstoss gegen die Begründungspflicht (§ 157 GVG) ein Nichtigkeitsgrund gesetzt worden.

a) Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist es nicht zweifelhaft, dass das Handelsgericht bei der Fällung des Urteils vom 8. Dezember 1987 entscheidend auf Fachrichtervoten, insbesondere auf das Votum von Dr. P. Schudel abgestellt habe. In ihrer Vernehmlassung vom 3. Juni 1988 vertritt die Vorinstanz die Auffassung, dass eine Beurteilung des Falles aufgrund der eingereichten Unterlagen auch ohne

besondere Sachkunde möglich gewesen sei und daher eine Expertise wie auch Fachrichtervoten nicht notwendig gewesen seien. Es liege deshalb weder ein Verstoß gegen die Protokollierungspflicht noch eine Verletzung des Rechtes auf Stellungnahme zum Beweisergebnis gemäss §§ 147 und 180 ZPO vor.

Soweit das Bundesgericht frei überprüfen kann, ob ein bestimmter Mangel vorliegt, ist die Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht ausgeschlossen (§ 285 ZPO). Gemäss Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht in Patentprozessen die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweissmassnahmen treffen. Während das Kassationsgericht im Entscheid P. gegen A./D./L. vom 4. Januar 1982 (SprB 1982, S. 1 ff.) noch die Auffassung vertrat, es rechtfertige sich, auf die Rüge der fehlenden Begutachtung einzutreten, hat es am 10. Januar 1983 (ZR 82 Nr. 120) entschieden, dass die Frage, ob es eines Gutachtens oder formeller Fachrichtervoten bedürft hätte, vom Bundesgericht zu beantworten sei. Dieser Entscheid, welcher eine Praxisänderung herbeiführte, wurde vom Bundesgericht geschützt. Es kann auf die Ausführungen in BGE 109 II 175 verwiesen werden:

«Das Bundesgericht . . . schreitet auf entsprechenden Antrag immer dann ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen willkürlich, unvollständig oder aktenwidrig sind (BGE 85 II 514). Dabei überprüft es frei, ob Gutachten Sachverständiger notwendig sind, um den Tatbestand zu verstehen (BGE 81 II 294 E. 2; Birchmeier, Bundesrechtspflege, S. 245/46 und 248) oder die mangelhafte Feststellung des Sachverhalts durch die kantonale Instanz zu ergänzen oder zu korrigieren (BGE 86 II 104, 85 II 514). Es prüft sodann auch, ob die kantonale Instanz Fachvoten einzelner Richter zu Unrecht nicht protokolliert hat (Art. 51 Abs. 1 lit. c OG, entsprechend § 145 Abs. 2 GVG). Es ergänzt und berichtigt den Tatbestand gegebenenfalls selbst oder hebt das Urteil auf (Art. 52 OG) und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück (Art. 64, 67 Ziff. 1 OG).»

Die Beschwerdeführerin regt nun eine erneute Praxisänderung an, weil der vorliegende Fall mit aller Deutlichkeit zeige, dass die vom Kassationsgericht selber vorgenommene Einschränkung seiner Kognition zu höchst unbefriedigenden Ergebnissen führen könne. Denn wenn die einzige kantonale Instanz auf die Vornahme der entsprechenden technischen Abklärungen verzichte und daraufhin das Bundesgericht selber Sachverständige beiziehe, so gehe den Parteien im Ergebnis ihre kantonale Tatsacheninstanz verloren. Sodann hätte es das Handelsgericht in Patentsachen in der Hand, die erforderliche Anhörung der Parteien zu den Fachrichtervoten zu unterlaufen, indem es diese einfach nicht protokolliere.

Im Entscheid ZR 82 Nr. 120 entschied das Kassationsgericht, seit der Neufassung von Art. 67 OG durch Art. 118 PatG vom 25. Juni 1954 sei es eindeutig, dass es nicht auf die Frage einzutreten habe, ob ein Obergutachten nötig sei. Der Schluss, dass die Beantwortung der Frage, ob es überhaupt eines Gutachtens oder formeller Fachrichtervoten bedürft hätte, gleichfalls von der Bedeutung technischer Fragen abhänge, ist folgerichtig. Die Einschränkung der Kognition des Kassationsgerichtes

ist nicht eine selbst auferlegte, wie die Beschwerdeführerin meint, sondern sie ergibt sich aus dem klaren Willen des Bundesgesetzgebers, der eben die Beurteilung der sich in Patentsachen besonders häufig stellenden technischen Fragen dem Bundesgericht vorbehalten wollte. Dass sich daraus eine Verkürzung des Instanzenzugs ergeben kann, ist ebenfalls durch das Bundesrecht vorgegeben. An ZR 82 Nr. 120 ist deshalb festzuhalten; auf die frühere Praxis zurückzukommen besteht kein Anlass (vgl. auch Kass.-Nrn. 339/87 vom 4. November 1988, 310/86 vom 26. Januar 1987, 339/84 vom 31. Januar 1985).

Gemäss ständiger Praxis des Kassationsgerichts besteht ein Anspruch der Parteien auf Stellungnahme zu den Ausführungen der sachkundigen Handelsrichter, soweit deren Voten für das Urteil von entscheidender Bedeutung sind (ZR 80 Nr. 46). Da die Vorinstanz in ihrer Begründung nicht auf ein Fachrichtervotum, das hätte protokolliert werden müssen, abgestellt hat, ist auch der prozessuale Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt worden. Insbesondere finden sich in der Urteilsbegründung keine Anhaltspunkte, die auf Zugrundelegung eines Votums von Dr. S hinweisen würden. Dessen von der Beschwerdeführerin als Fachrichtervotum bezeichnete Auffassung über das Fehlen des «bitteren Nachgeschmackes» blieb ausdrücklich ohne Einfluss auf den Entscheid (vgl. Urteil Ziff. 7). Ob zu Unrecht nicht auf Fachrichtervoten abgestellt wurde, ist – wie gesagt – vom Bundesgericht zu beurteilen.

b) Auf die Rüge der Verletzung der Begründungspflicht ist im Hinblick auf § 285 ZPO ebenfalls nicht einzutreten. Das Bundesgericht kann frei überprüfen, ob die vorinstanzlichen Erwägungen eine nachvollziehbare, schlüssige Begründung enthalten bzw. ob eine Begründung überhaupt fehlt; falls erforderlich, weist es die Sache gemäss Art. 52 OG an die kantonale Instanz zu neuer Beurteilung zurück (BGE 90 II 207; Kass.-Nr. 161/87 vom 5. Dezember 1988; von Rechenberg, Nichtigkeitsbeschwerde, S. 42).

...

Auch eine gleichzeitig erhobene Berufung an das Bundesgericht wurde mit Urteil der 1. Zivilabteilung vom 17. November 1989 im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 OG abgewiesen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

I. – Als Verstoss gegen § 145 GVG/ZH und Art. 51 Abs. 1 lit. c OG rügt die Beklagte, das Handelsgericht habe – trotz Verzichts auf den Beizug von Sachverständigen – die Voten seiner Fachrichter nicht protokolliert.

a) Auf den Vorwurf einer Verletzung kantonalen Prozessrechts ist nicht einzutreten (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).

b) Art. 51 Abs. 1 lit. c OG verpflichtet die kantonalen Gerichte, wenn sie auf den Beizug von Sachverständigen wegen besonderer Sachkunde einzelner Richter verzichten, deren Voten zu protokollieren. Wie schon das Kassationsgericht festgestellt hat, beruht die Begründung des angefochtenen Entscheides indessen nicht auf

einem oder mehreren Fachrichtervoten; vielmehr hielt die Vorinstanz bereits die von den Parteien eingereichten Urkunden für schlüssig genug, um die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen zu treffen. Ging aber das Gericht davon aus, für die Beurteilung des Falles auf besondere Sachkunde gar nicht angewiesen zu sein, bestand auch keine Protokollierungspflicht nach Art. 51 Abs. 1 lit. c OG. Die Rüge einer Verletzung dieser Bestimmung erweist sich als unbegründet.

2. – Das Streitpatent ist vor dem Inkrafttreten der Novelle vom 17. Dezember 1976 erteilt worden. Seine Gültigkeit ist deshalb noch nach den Bestimmungen des alten Rechts zu beurteilen (Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG). Das gilt insbesondere für die Anforderungen, die an eine patentfähige Erfindung zu stellen sind (BGE 114 II 84; 108 II 325 f.). Zum Begriff der Erfindung im Sinne von Art. 1 aPatG gehört nach der Rechtsprechung zum alten Recht, dass die patentierte Lösung neu ist, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt mit sich bringt und auf einer schöpferischen Leistung beruht, die Erfindungshöhe aufweist, d.h. nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte (BGE 114 II 84 E. 2a mit Hinweisen).

Das Handelsgericht hat die Neuheit der von der Beklagten beanspruchten Erfindung bejaht und den technischen Fortschritt nicht weiter geprüft; die Erfindungshöhe hingegen hat es mit der Begründung verneint, der gedankliche Weg von der Problemstellung zur patentierten Problemlösung habe dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt nahegelegen. Der Beklagte hält dies für falsch und wirft dem Handelsgericht insbesondere auch vor, den technischen Sachverhalt nicht genügend abgeklärt und trotz entsprechenden Anträgen der Parteien keine Sachverständigen beigezogen zu haben.

a) In Patentprozessen kann das Bundesgericht nach Art. 67 Ziff. 1 OG die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweissmassnahmen treffen; der Entscheid darüber liegt in seinem Ermessen. Gestützt darauf prüft das Bundesgericht auch, ob Gutachten Sachverständiger notwendig sind, um den technischen Sachverhalt zu verstehen. Sind die tatsächlichen Feststellungen des kantonalen Richters mangelhaft, so ergänzt und berichtigt es den Sachverhalt selbst oder hebt das Urteil auf (Art. 52 OG) und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück (Art. 64 und 67 Ziff. 1 OG; BGE 109 II 175 mit Hinweisen, 107 II 374). Zu beachten ist dabei nach der Rechtsprechung allerdings, dass auch Art. 67 Ziff. 1 OG die Berufung nicht zu einer Appellation macht, die das Bundesgericht zur allseitigen Neuurteilung des Sachverhalts in technischer Hinsicht verpflichten würde. Weitere Abklärungen scheinen vielmehr nur geboten, wenn an der Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellungen über technische Verhältnisse zu zweifeln ist. Das ist namentlich der Fall, wenn solche Feststellungen unklar oder unvollständig sind, sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil der kantonale Richter von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen ist oder sich die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat, seine Auffassung folglich schon im Ausgangspunkt zu berichtigen ist. Wenn die Feststellungen der Vorinstanz dagegen einleuchten, hat das Bundesgericht die allgemeine Vorschrift

von Art. 63 Abs. 2 OG auch in Patentstreitigkeiten zu beachten (BGE 114 II 85; 109 II 175; 85 II 514 f.).

Im Lichte dieser Rechtsprechung ist folglich zu prüfen, ob das Handelsgericht sich die rechtlichen und technischen Fragen richtig gestellt, den zu ihrer Beantwortung notwendigen Sachverhalt vollständig, klar und widerspruchslös ermittelt sowie die Subsumtion rechtsfehlerfrei vorgenommen hat. Dabei wird sich im einzelnen weisen, ob der festgestellte Sachverhalt zu ergänzen oder zu berichtigen ist.

b) Der Bereich des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung zu Art. 1 aPatG erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden konnte. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmachte, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die patentierte Lösung hätte verfallen können oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedurfte (BGE 114 II 84 E. 2a; 102 II 371 f. mit Hinweisen).

Das Handelsgericht hat den so umschriebenen Rechtsbegriff der Erfindungsqualität durchaus rechtsfehlerfrei verstanden, auch wenn es den Begriff des Nahe liegens, wie er im geltenden Gesetz verankert ist (Art. 1 Abs. 2 PatG), in den Vordergrund gerückt hat. Jedenfalls soweit hier von Interesse sind Erfindungshöhe und Nichtnaheliegen inhaltsgleiche Begriffe, die in der früheren Rechtsprechung auch synonym verwendet wurden (vgl. z.B. BGE 85 II 513 E. 1; 81 II 298; 71 II 311; 63 II 271).

aa) In der Patentschrift der Beklagten wird ausgeführt, es sei überraschenderweise festgestellt worden, dass die Süßkraft von bekannten kalorienarmen Süßstoffen, beispielsweise Saccharin und Cyclamat, dadurch verstärkt werden könne, dass man diese Materialien in Mischung mit einem speziellen Dipeptid einsetze. Dieser synergistische Effekt sei völlig unerwartet und habe vom Fachmann in keiner Weise vorausgesehen werden können. Das Handelsgericht hält dazu fest, bereits im Jahre 1922 habe Theodor Paul auf die synergistische Süßungswirkung hingewiesen, die sich bei Mischungen von Saccharin und Dulcin ergebe. Untersuchungen in den frühen Dreissigerjahren hätten die positiven Eigenschaften von Süßstoffmischungen anhand von Mischungen mit bestimmten alpha-Aminosäuren bestätigt; so seien später etwa Mischungen von Saccharin und Glycerin empfohlen worden. Seit den Fünfzigerjahren seien zudem synergistische Süßungseffekte bei Mischungen von Cyclamaten mit anderen Süßstoffen, insbesondere mit Saccharin bekannt.

Die Beklagte stellt die Richtigkeit dieser Feststellungen nicht grundsätzlich in Abrede. Sie wirft dem Handelsgericht zwar zwei Aktenwidrigkeiten vor. Soweit sie damit sinngemäss das Vorliegen offensichtlicher Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 Satz 2 OG geltend machen sollte, stösst ihre Rüge aber von vorneherein ins Leere; denn was die Beklagte vorbringt, steht der entscheidenden Tatsache, dass die synergistische Süßungswirkung der genannten Mischungen bekannt war und daher zum Stand der Technik gehörte, nicht entgegen. Im übrigen unterstellt die Beklagte dem Handelsgericht Feststellungen, die dieses gar nicht getroffen hat.

Der Vorinstanz ist uneingeschränkt darin beizupflichten, dass bei dem geschilderten Stand der Technik dem Fachmann nahelag, auch das neue und teure Dipeptid Aspertam (recte: Aspartam) mit anderen Süsstoffen zu mischen, wobei nach dem damaligen Fachwissen die in der Patentschrift erwähnten Saccharin und Cyclamat im Vordergrund stehen mussten. Angesichts der Vorveröffentlichungen auf diesem Gebiet lag eine wünschbare synergistische Wirkung offensichtlich nicht ausserhalb der fachmännischen Erwartungen. Ein Überraschungseffekt, wie er in der Patentschrift angesprochen wird, reicht zudem für sich allein nicht aus, um eine Leistung als schöpferisch auszugeben. Davon kann höchstens dort die Rede sein, wo mit der überraschenden Lösung gleichzeitig ein Vorurteil der Fachwelt überwunden wird (BGE 114 II 90). Dies trifft auf den vorliegenden Fall klarerweise nicht zu, da für andere Mischungen entsprechende Wirkungen bereits aufgezeigt waren. Der patentierten Lösung fehlt daher hinsichtlich der synergistischen Süssungswirkung die erforderliche Erfindungsqualität.

bb) Vorbekannt war nach den Akten weiter, dass sich Aspertam (recte: Aspartam) durch positive geschmackliche Eigenschaften auszeichnet und insbesondere keinen «Nachgeschmack» oder «aftertaste» aufweist (australische Patentschrift Nr. 422 217, S. 4). Zum Wissensstand gehörte nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz ebenfalls, dass entsprechend positive Geschmacksergebnisse auch durch Süsstoffmischungen zu erzielen sind. Schliesslich war auch bereits aufgezeigt, dass der Nachgeschmack des Saccharins in Abhängigkeit zur verwendeten Konzentration steht («Shokuhin to Kagaku», 1964, englische Übersetzung, S. 7). Für den Fachmann lag damit die Erkenntnis ohne weiteres nahe, dass Mischungen von Aspertam (recte: Aspartam) mit anderen Süsstoffen, namentlich Saccharin und Cyclamat, – mindestens bei relativ geringen Konzentrationen dieser Beimischungen, wie sie auch die im Streitpatent beschriebenen Beispiele vorsehen – positive geschmackliche Eigenschaften ergeben mussten. Auch darin liegt somit kein die Erfindungshöhe der patentierten Lösung ausmachender Überraschungseffekt.

Bei diesem Ergebnis kann mit dem Handelsgesicht die Rechtsfrage offen gelassen werden, ob die positive geschmackliche Wirkung, die in der Patentschrift weder offenbart noch beansprucht wird, überhaupt in den Schutzbereich des Patentes fiel.

c) Angesichts der klaren Entgegenhaltungen, wie sie sich bereits ohne weiteres aus den Akten ergeben, ist dem Handelsgesicht darin beizustimmen, dass es keiner besonderen Fachkenntnis bedarf, um auf das Fehlen der erforderlichen Erfindungshöhe zu schliessen. Damit erübrigt sich eine Rückweisung der Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts und drängt sich auch der Beizug von Sachverständigen im Berufungsverfahren nicht auf.

...

Anmerkungen:

Die Zürcher Gerichte sind um ihre Kompetenz in technischen Fragen wahrlich zu beneiden. Hier urteilt ein Gremium, bestehend aus zwei juristischen Berufs-

richtern und drei nebenamtlichen Laienrichtern über die Erfindungshöhe eines chemischen Patentes mit einer recht anspruchsvollen chemischen Formel. Auffallend ist, dass diese in dem vom Gericht zusammengefassten Sachverhalt nicht richtig wiedergegeben wird (vgl. die fehlende Komponente X in der Formel des Patentanspruches II), was darauf schliessen lässt, dass die Urteilsredaktoren diese Formel gar nicht verstanden haben. Dennoch wird nach aussen der Schein gewahrt, man habe sich nicht auf das Spezialwissen der drei Fachrichter verlassen, von denen zwei als ausgebildete Chemiker in leitender Stellung bei chemischen Industrieunternehmen tätig sind.

Die Handelsgerichte der vier Handelsgerichtskantone Zürich, Bern, St. Gallen und Aargau haben gegenüber den ordentlichen Gerichten den grossen Vorteil, aus erster Hand über Branchenkenntnisse zu verfügen. Dieser Vorteil wirkte sich im allgemeinen positiv auf die Speditivität und Qualität der Rechtsprechung aus. Ungenügend geklärt sind aber zur Zeit die Fragen, die sich daraus ergeben, dass der Fachrichter zuweilen die gerichtlichen Experten ersetzt. Den Parteien steht bei Expertisen ein weitgehendes Mitwirkungsrecht zu, so namentlich das Recht, gegen die Ernennung einzelner Sachverständiger Einwendungen zu erheben, sich zur Fragestellung an den Sachverständigen zu äussern, Abänderungsanträge oder Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 57 Abs. 2 BZP) und zum Ergebnis der Expertisen Stellung zu nehmen. Der Stellenwert dieser Mitwirkungsrechte ist verschieden, doch dürfte für die Parteien deren Wichtigkeit in der gewählten Reihenfolge eher abnehmen als zunehmen. Die Zürcher Praxis verhält sich aber gerade umgekehrt. Während die Einholung einer Stellungnahme der Parteien zum erstatteten Gutachten (§ 180 ZH ZPO) oder Fachrichtervotum obligatorisch ist (a.M. aber immerhin Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1979, S. 348), ist die Mitwirkung der Parteien bei der Formulierung der Expertenfragen fakultativ (§ 175 Abs. 2 ZH ZPO), und bezüglich der Auswahl und Instruktion der Fachrichter überhaupt nicht vorgesehen. Diese Wertung ist unbefriedigend. Aus der Sicht der Parteien wäre es wertvoller, wenn sie in jedem Falle zu den Fragen Stellung nehmen könnten, die den Experten oder Fachrichtern zur Beantwortung vorgelegt werden. Haben in der Folge Juristen und Techniker ihre Beiträge zu den Urteilsmotiven geliefert, so sollten diese nicht einzeln betrachtet, sondern gesamthaft gewürdigt werden. Dies hiesse, auf eine besondere Stellungnahme zu den Ausführungen der sachkundigen Handelsrichter auch dann zu verzichten, falls deren Voten für das Urteil von entscheidender Bedeutung sind (vgl. jedoch die eingehende Abwägung der Vor- und Nachteile einer solchen Praxis in ZR 80/1981 Nr. 46). Dies könnte gerade in Patentprozessen gerechtfertigt sein, als hier das Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz überprüfen kann (Art. 67 Ziff. 1 OG). Leider macht es aber von dieser Möglichkeit nur allzu selten Gebrauch, weshalb auch hier auf das Äusserungsrecht der Parteien zu den Fachrichtervoten zur Zeit nicht verzichtet werden kann.

Auch beim Bundesgericht schien man ohne weiteres in der Lage zu sein, die Überlegungen der Vorinstanz auf chemischem Gebiete nachzuvollziehen und sich von der Richtigkeit der dort gezogenen Schlüsse überzeugen zu lassen. Aber auch hier fällt dem geneigten Leser auf, dass sich im bundesgerichtlichen Urteil bezüglich

der Schreibweise chemischer Begriffe verschiedene Fehler eingeschlichen haben (z.B. Dipeptid statt Dipeptid oder Aspartam statt Aspartam).

Im Gegensatz zur patentierten Süsstoffmischung hinterlassen die drei Urteile hinsichtlich ihrer Auseinandersetzung mit chemischen Fragen und wegen des erkennbaren Bemühens, Patentrechte zu unterlaufen, einen bitteren Nachgeschmack.

Lucas David

Art. 1 al. 1 et 2, 7 et 143 al. 1 et 2 lettre c LBI – «EROWA»

- *Conditions de brevetabilité selon le nouveau droit (c. 4).*
- *Le juge ne saurait, sans motif concluant, substituer son opinion à celle de l'expert qu'il a commis (c. 3).*
- *Voraussetzungen der Patentfähigkeit nach neuem Recht (Erw. 4).*
- *Ohne zwingenden Grund kann der Richter nicht von der Meinung der Gerichtsexperten abweichen (Erw. 3).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 16 septembre 1988 dans la cause Erowa AG c/ Börje Ramsbro (SJ 1989, 14).

2. Un brevet issu d'une demande pendant le 1er janvier 1978, jour de l'entrée en vigueur de la loi révisée sur les brevets d'invention, est soumis à l'ancien droit, quant à sa brevetabilité, si les conditions de celle-ci sont plus favorables selon ce droit (art. 143 al. et 2 c LBI). En revanche, seules lui sont applicables les causes de nullité du nouveau droit (ATF 113 II 316 cons. 6).

Le litige qui divise les parties à propos du brevet CH-627107, déposé le 13 octobre 1977 mais délivré le 31 décembre 1981, doit donc être jugé selon la règle qui précède.

3. a) La cause est en état d'être jugée au fond sans autre mesure probatoire et, en particulier, sans qu'il soit besoin d'entendre l'expert genevois, dont les compétences n'ont pas été mises en doute par les plaideurs et qui a déposé un rapport éclairant, précis et complet.

C'est le lieu de marquer au demeurant que l'article 265 LPC confère au juge la faculté d'ordonner la comparution personnelle de l'expert mais ne lui en fait pas l'obligation, dans la mesure où les parties, comme c'est le cas en l'espèce, ont pu s'exprimer sur le contenu de l'expertise et exercer de la sorte leur droit d'être entendues.

b) Certes, lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spéciales requises, s'est adjoint un expert, il n'est en principe pas lié par ses conclusions (ATF 96 IV 98), et s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision. Mais il ne saurait, sans motif concluant, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 87 I

87, 81 II 263, 55 II 225 cons. 1; *Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2ème éd. pp. 116 et ss).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les tribunaux doivent, en règle générale et sauf indications impérieuses en sens contraire, donner la préférence à l'opinion des experts qu'ils ont eux-mêmes commis sur celle des experts mis en œuvre par l'une ou l'autre des parties (SJ 1952, p. 404). En effet, les expertises privées n'ont généralement que la valeur d'allégués présentés par les plaideurs; elles n'ont pas celle d'une expertise judiciaire et ne sauraient la remplacer. Ce n'est que très exceptionnellement qu'elles peuvent néanmoins être de nature à ébranler les assises et les conclusions de l'expertise judiciaire (ATF 102 I a 498 ss; *Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd. p. 349 al. 2; *Pedrazzini*, Die Gerichtsexpertise im Patentrecht, RSPI 1985, ch. 6.1.1, p. 168).

En revanche, le Tribunal fédéral n'interdit pas au juge suisse de s'inspirer des décisions rendues dans des cas analogues par une juridiction étrangère (ATF du 5 février 1985 publié dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques (FDBM), 1985, cons. f, p. 56).

Dans le cas particulier, les constatations techniques retenues et étayées par un exposé détaillé, approfondi et convaincant de l'expert, qui rejoignent d'ailleurs celles du Tribunal fédéral allemand des brevets, certes provisoires en l'état vu le recours pendant, mais sous la signature, notamment, de quatre autres ingénieurs diplômés à propos du brevet correspondant DE 26 46 951, ne sont pas ébranlées par les critiques exprimées par l'expert privé citant, en particulier, l'ouvrage de Schreyer, dont Erowa AG fait grand cas dans ses dernières écritures.

La Cour, qui est suffisamment éclairée sur l'aspect technique du litige, n'ordonnera donc pas de complément d'expertise ni de nouvelle expertise.

4. La loi dispose que «les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement» (art. 1 al. 1 LBI). «Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable» (art. 1 al. 2 LBI). «Est réputée nouvelle, l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique» (art. 7 al. 1 LBI). «L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen» (art. 7 al. 2 LBI).

Le Message du Conseil fédéral (M. p. 66) précise que si la brevetabilité ne doit plus dépendre dans l'avenir d'un progrès technique, la jurisprudence restera néanmoins libre, lors de l'appréciation de l'activité inventive, de prendre en considération cet élément ou non.

La nouvelle rédaction de l'article 1 LBI introduisant la notion de non-évidence établit clairement que le concept de l'activité inventive est un critère de nature qualitative et non pas, comme le mot *Erfindungshöhe* («niveau inventif») le laissait supposer, une quantité mesurable. Cette notion de «non-évidence», qui est nouvelle pour le droit suisse mais déjà connue de longue date à l'étranger, notamment en France, s'apprécie par rapport à l'homme du métier et en regard de l'état de la technique.

Mathély indique (Le Droit français des Brevets d'invention, p. 159):

«Il est sage de considérer que l'invention est évidente lorsque l'homme du métier, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d'exécution, a pu directement apercevoir le problème posé et la solution devant lui être apportée».

La notion de l'«*homme du métier*» n'a pas été modifiée par l'introduction du critère de la non-évidence, de sorte qu'il y a lieu de se référer à la définition qu'en a donnée le Tribunal fédéral (ATF 95 II 363) et que l'expert a précisée en ces termes pour la présente espèce:

«... le spécialiste en machines outils, ingénieur ou technicien, de préférence constructeur, ayant une expérience pratique de la question».

Il résulte de l'article 1 LBI, qui renvoie expressément à l'article 7 LBI, que le critère de l'«*état de la technique*» caractérise désormais autant l'activité inventive que la nouveauté proprement dite.

Enfin, l'expression «*de manière évidente*»

«... doit s'interpréter restrictivement (cf. la version originale française de l'art. 5 CEUB). On pourra ainsi donner également suite à une requête déjà ancienne demandant d'abaisser les exigences posées par la jurisprudence au sujet du niveau inventif» (Message, p. 67)».

Parce que le texte même de la nouvelle loi le lui impose, le Tribunal fédéral s'est déjà déclaré prêt à abaisser ses exigences lors de l'appréciation de l'activité inventive (ATF 108 II 326), suivant en cela l'opinion de la doctrine dominante (*Martin-Achard*, Brevets d'invention, FJS No 519 a, p. 5; *A. Troller*, Immaterialgüterrecht, 3e éd., vol. I, 4, § 12, III pp. 159-160 et les références).

En résumé,

«... pour être brevetable l'invention doit franchir une double barrière: d'abord, elle doit se situer en dehors de ce qui est connu, ensuite, et en dehors de ce qui est connu, elle doit encore se situer au-delà de ce qui est évident» (*Mathély*, op. cit., p. 155).

5. Au vu de l'expertise qu'elle a ordonnée, la Cour parvient à la conclusion que le brevet litigieux couvre une règle technique qui a apporté une solution nouvelle, issue d'une activité inventive, à un problème existant depuis longtemps. La règle technique incorpore, dans un ensemble indissociable, une combinaison d'éléments qui, pris isolément, étaient connus au moment du dépôt de la demande de brevet et donc certains d'entre eux n'avaient pas encore été utilisés dans le domaine de la fixation des outils d'électro-érosion. Toutefois, la combinaison de ces éléments était

nouvelle, ne ressortissait pas du domaine de la technique connue et n'était pas à la portée de l'homme du métier, si bien que l'invention n'était pas évidente au sens de l'article 1 alinéa 2 LBI.

PatG Art. 66 lit. a), OG Art. 60, Abs. 2 – «KASCHIERTE HARTSCHAUMPLATTEN»

- *Der Schutzbereich des Patentbeschränkt sich auf die tatsächlich erfolgte Bereicherung der Technik.*
- *Bedeutung des qualitativen Abstandes zum vorbekannten Stand der Technik für den Begriff der Patentverletzung.*
- *Prüfung der angegriffenen Lösung auf Naheliegen mit der vorveröffentlichten des Patentinhabers; Überprüfungsmöglichkeit durch das Bundesgericht.*
- *L'étendue de la protection du brevet se limite à ce qui enrichit effectivement l'état de la technique.*
- *Portée du progrès apporté à l'état de la technique dans l'appréciation de la violation du brevet.*
- *Pour apprécier si la solution fournie par le brevet était à la portée de l'homme du métier, confrontation de cette solution avec celles divulguées antérieurement par le titulaire; possibilité de révision par le tribunal fédéral.*

Urteil des Bundesgerichtes vom 16. November 1989 i.S. Heinz Süllhöfer gegen 1. Vaparoid AG und 2. Batisol AG.

A. – Heinz Süllhöfer ist Inhaber des Schweizer Patentbeschränkt Nr. 459 546. Das Patent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von auf beiden Seiten mit einer dünnen, biegsamen Folie kaschierten Platten aus Polyurethan-Hartschaum.

Die Vaparoid AG stellt kaschierte Platten aus Polyurethan-Hartschaum her, die sie über die Batisol AG vertreibt.

B. – Im Juni 1986 klagte Süllhöfer beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Vaparoid AG und die Batisol AG auf Feststellung von Patentverletzungen, Herstellungs- und Benützungsverboten sowie Schadenersatz oder Herausgabe des Gewinnes.

Das Handelsgericht wies die Klage am 2. März 1989 ab.

C. – Mit seiner Berufung beantragt der Kläger, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Sache zur Neuurteilung über die Höhe des Schadenersatzes an die Vorinstanz zurückzuweisen. Er stellt zudem den Eventualantrag, es sei ein Gutachten zur Frage einzuholen, ob der Fachmann dem Artikel von Jack Mitchell Buist, «Advances in Urethane Rigid Foam Processes and Applications» (in: Jour

nal of Cellular Plastics, Januar 1965, S. 101 ff.) zur Zeit der Patentanmeldung bestimmte Angaben habe entnehmen können.

Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Berufung, eventuell auf Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – a) Das Handelsgericht hat die Klage mangels Patentverletzung abgewiesen und deshalb weder zum behaupteten Schaden noch zur Einrede der Nichtigkeit des Patentes tatsächliche Feststellungen getroffen. Sollte das Bundesgericht eine Patentverletzung im Sinne des Klägers bejahen, könnte es wegen Fehlens solcher Feststellungen nicht selbst über die Sache entscheiden, weshalb der Berufungsantrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz den Anforderungen von Art. 55 Abs. 1 lit. b OG genügt (BGE 106 II 203 E. 1 mit Hinweisen).

b) Sowohl der Kläger wie die Beklagten haben mit den Rechtsschriften zusätzliche Stellungnahmen ihrer Privatgutachter eingereicht und zu Bestandteilen ihrer Vorbringen erklärt. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zulässig, doch haben solche Gutachten lediglich die Bedeutung von Parteibehauptungen und nicht von Beweismitteln (BGE 95 II 368 E. 1 mit Hinweisen).

2. – a) Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG). Eine Nachahmung liegt vor, falls in dem mit der Erfindung zu vergleichenden Verfahren oder Erzeugnis zwar nicht alle Merkmale verwirklicht sind, welche die Erfindung nach Wortlaut oder Sinn des Patentanspruchs kennzeichnen, es aber bloss in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 98 II 331 E. 3c mit Hinweisen). Untergeordnet ist die Abweichung dann, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die in der Patentbeschreibung dargelegte Lehre nahegelegt wird (BGE 97 II 88; *Balass*, Nachmachung, Nachahmung, Abhängige Erfindung, in: Kernprobleme des Patentrechts, S. 295 ff., 303).

Der Zweck des Nachahmungsverbots besteht darin, dem Erfinder Schutz zu gewähren, soweit er die Technik bereichert hat, und zu vermeiden, dass Dritte seine Lösung in abgeänderter Form nachbilden (*Matter*, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozessrechtes, ZSR 63/1944, S. 78a f.). Daraus folgt der Grundsatz, dass sich der Schutzbereich des Patentes auf die tatsächlich erfolgte Bereicherung der Technik beschränkt und all das nicht erfasst, was im Zeitpunkt der Anmeldung oder Priorität zum Stand der Technik gehörte (BGE 98 II 331 E. 3 c; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., N. 8d zu Art. 51 und N. 9 zu Art. 66 PatG).

b) Zum Stand der Technik gehört auch deren naheliegende Bereicherung. Ein Erzeugnis oder Verfahren stellt daher keine patentfähige Erfindung dar, falls die damit erzielte Bereicherung der Technik jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann möglich wäre (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 1 Abs. 1 aPatG). Der qualitative

Abstand zum vorbekannten Stand der Technik ist jedoch nicht nur für den Begriff der Patentfähigkeit, sondern auch für denjenigen der Patentverletzung von Bedeutung (BGE vom 3. Juli 1984 E. 4, publ. in GRUR Int. 1986 S. 213 ff.). Eine Nachahmung liegt deshalb nur dann vor, wenn die beanstandete Ausführungsform am patentierten Erfindungsgedanken teilnimmt und ihrerseits den Erfindungsbegriff erfüllt. Geht diese Form dagegen nicht über die Bereicherung hinaus, die bei Anwendung durchschnittlichen Fachkönnens möglich ist, gehört sie in den Bereich des freien Standes der Technik (*Balass*, a.a.O., S. 306). Die der Nachahmung beschuldigte Partei kann daher nicht nur einwenden, die von ihr gebrauchte Ausführungsform sei durch den Stand der Technik bedingt, sondern auch, sie stelle mit Rücksicht auf diesen keine Erfindung dar (vgl. für das deutsche Recht BGHZ 98 S. 12 ff., 22).

c) Zunächst muss somit durch Auslegung ermittelt werden, ob sich aus der unstrittig massgeblichen Vorveröffentlichung von Buist das als Nachahmung angegriffene Verfahren ergibt. Zu prüfen ist dabei, was ein Fachmann mit durchschnittlichem Wissensstand der Veröffentlichung zu entnehmen vermochte, und darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet war, die zu beurteilende Ausführungsform ihrem Inhalt nach als technische Lehre kundzutun (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Bd. I, N. 6 und N. 24 zu Art. 7 PatG). Folgerichtig stehen – gleich wie bei der Auslegung des Patentanspruchs – nicht vor allem sprachliche, sondern technische Elemente und Gesichtspunkte im Vordergrund (*Troller*, Begriff der patentfähigen Erfindung und Auslegung des Patentanspruchs, in: Gedenkschrift für Schönherr, S. 73 ff., 77). Die Auslegung hat aber nach objektiven Kriterien, nach dem Vertrauensgrundsatz zu erfolgen (BGE 107 II 369 E. 2). Massgebend sind sodann allein die Verhältnisse im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt; die Vorveröffentlichung darf deshalb nicht rückblickend nach einem Vergleich mit der patentierten Erfindung oder dem als patentverletzend behaupteten Verfahren ausgelegt werden.

Ergibt die Auslegung keine technische Übereinstimmung, so muss untersucht werden, ob die angegriffene Lösung der vorveröffentlichten nahelag. Diese Frage darf nicht mit jener der Neuheit vermengt oder verwechselt werden. Das Erfordernis der Neuheit stellt auf das Wissen des Durchschnittsfachmannes, das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit, unter welches der Begriff des Naheliegens fällt, dagegen auf dessen Fähigkeiten ab. Zur Frage der Neuheit gehört lediglich, ob der Fachmann sämtliche Merkmale einer technischen Lösung schon einer Vorveröffentlichung oder sonstwie dem Stand der Technik entnehmen konnte, nicht auch, ob er in der Lage war, sie mit seinen Fähigkeiten nach der vorbekannten Technik selbst zu entwickeln. Das ist eine Frage der schöpferischen Tätigkeit, der Erfindungsqualität. Fehlt sie, lag die Lösung somit dem Stand der Technik nahe, so stellt diese für sich allein keine Erfindung und bei entsprechender Teilübernahme der patentierten Lösung auch keine Patentverletzung dar. Da im übrigen Naheliegen gleich wie Offenkundigkeit Rechtsbegriffe sind, kann das Bundesgericht grundsätzlich frei überprüfen, ob ein von der Vorinstanz festgestellter Sachverhalt darunter fällt (BGE 68 II 396). Allerdings misst es praxismässig in technischen und anderen Spezialgebieten den Anschauungen der beigezogenen Fachleute, auch der kantonalen Fachrichter, zu solchen Fragen grosse Bedeutung bei (BGE 100 II 149).

3. – a) Unstreitig ist, dass sich aus dem Artikel von Buist folgendes ergibt: Die Herstellung von kaschierten Hartschaumplatten zwischen zwei sich fortbewegenden Transportbändern und die Verwendung einer oberen und einer unteren Deckfolie; die seitliche Auskleidung des Aufschäumtunnels durch hochgestellte Ränder der unteren Deckfolie (Zweibahnverfahren) oder durch davon getrennte flexible oder starre Abdeckstreifen (Vierbahnverfahren); die Führung der hochgefalteten oder freien Seitenstreifen durch horizontal und vertikal verstellbare Seitenschielen, die auch als Seitenstege oder Stollen bezeichnet werden. Unstreitig ist weiter, dass der Vorveröffentlichung bezüglich des Vierbahnverfahrens die seitlich frei bewegliche Anordnung der unteren Deckfolie zur Vermeidung von Faltenbildung nicht entnommen werden kann. Das ist allerdings nicht von entscheidender Bedeutung, da der Erstbeklagte nurmehr Patentverletzungen im Zweibahnverfahren vorgeworfen werden.

Streitig ist dagegen, ob die Führung der oberen und seitlichen Deckfolien durch die Spalten zwischen dem oberen Transportband und den Seitenstegen sowie das Entweichenlassen überschüssigen Schaummaterials durch diese Spalten zum Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt gehörten.

b) Das Handelsgericht entnimmt dem Artikel von Buist den Gedanken, die Seitenstreifen in einen Spalt zwischen oberer Folie und Seitensteg einzuführen, hält dies aber nicht für ausschlaggebend. Eine überbreite Deckfolie betrachtet es sodann nicht als offenbart. Der von Buist erörterten Möglichkeit eines seitlichen Austritts überschüssigen Schaummaterials misst es zwar bloss die Bedeutung einer Nebenerscheinung und nicht einer zweckgerichteten Lösung bei, hält indessen dafür, dass die mit dem «loose fit» von oberem Transportband und Seitenstegen beschriebene Ritze den nach Darstellung des Klägers weitestgehend gasförmigen und unter hohem Druck stehenden Überschuss an eingeschäumtem Material ohne weiteres Zutun seitlich entweichen lasse, so dass dieser Austritt als zum Stand der Technik gehörend zu gelten habe. Die Erfindungsqualität des patentierten Verfahrens erblickt es gleich wie der deutsche Bundesgerichtshof (Urteil vom 11. Mai 1978) und das deutsche Bundespatentgericht (Urteil vom 14. November 1985) in der Kombination von Merkmalen, durch deren Vereinigung sowohl Faltenbildung als auch Dichteschwankungen vermieden werden können, welche zufolge des erstgenannten Elementes nur im Vierbahnverfahren, nicht aber im Zweibahnverfahren, erfüllt sei. Damit falle eine Nachahmung ausser Betracht.

c) Dem Handelsgericht ist vorab darin beizupflichten, dass die Auslegung der Vorveröffentlichung von Buist einen Spalt zwischen dem oberen Transportband und den Seitenstegen offenbart, ergibt sich ein solcher doch zwangsläufig aus dem beschriebenen «loose fit». Weiter wird erwähnt, dass dieser Spalt einen seitlichen Austritt überschüssigen Materials zulässt.

Dagegen ist dem Kläger beizustimmen, dass das von Buist beschriebene «overlapping» nicht als Einführung der Seitenstreifen in diesen Spalt zu verstehen ist, sondern sich auf die Beschaffenheit der Seitenstreifen und damit der herzustellenden Platten und nicht der Produktionsvorrichtung bezieht. Insoweit ist die Einführung der Seitenstreifen in einen Folienführungsspalt durch Buist nicht vorherbeschrieben worden. Entgegen der Behauptung des Klägers fällt aber auf, dass zumindest eine

der von Buist veröffentlichten fotografischen Aufnahmen eindeutig eine überbreite Deckfolie zeigt. Zwar ist dem Handelsgericht beizupflichten, dass Zweck und genaue Führung dieser Folie weder aus dem Text noch aus den Bildern klar hervorgehen. Es leuchtet indessen ein, dass die beschriebene Möglichkeit eines seitlichen Schaumaustritts und die Abbildung einer überbreiten oberen Deckfolie dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahelegten, zur Vermeidung der Verschmutzung des Spaltes durch austretendes Material diesen mit einer überbreiten Deckfolie und einer erhöhten, umgefalteten Seitenabdeckung zu schützen. Dem Folienführungsspalt geht somit – jedenfalls für sich allein – die erforderliche Erfindungshöhe ab. Die erfinderische Qualität der patentierten Vorrichtung kann deshalb höchstens in der Kombination dieses Elementes mit jenem der Vermeidung von Faltenbildung durch die seitlich frei bewegliche Führung der Abdeckfolien gesehen werden, welche Kombination aber allein im Vierbahnverfahren möglich ist. Demzufolge kommt auch dem als Nachahmung beanstandeten Verfahren der Erstbeklagten keine Erfindungsqualität zu. Es entspricht vielmehr dem Stand der Technik und kann daher im Verhältnis zum Patent des Klägers frei benutzt werden. Dies führt zur Abweisung der Berufung sowohl bezüglich des Haupt- wie auch des Eventualantrags und zur Bestätigung des angefochtenen Urteils.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. – Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. März 1989 bestätigt.

Art. 67 PatG – «VERFAHRENSPATENTE»

- *Erlischt ein Patent während des Rechtsstreites, wird der hierauf gestellte Unterlassungsanspruch in der Regel gegenstandslos (E. 1).*
- *Der Kläger braucht die Nachahmung eines Verfahrenspatentes nicht zu beweisen, sondern bloss glaubhaft zu machen (sog. Anscheinsbeweis) (E. 2a).*
- *Der Anscheinsbeweis kann nur durch den strikten Gegenbeweis zerstört werden (E. 2b).*
- *Wenn die Feststellungen der Vorinstanz einleuchten, ist das Bundesgericht nicht verpflichtet, den Sachverhalt in technischer Hinsicht neu zu überprüfen (E. 2c).*
- *Lorsqu'un brevet expire pendant le procès, les conclusions en cessation fondées sur ce brevet deviennent en règle générale sans objet (c. 1).*
- *Le demandeur n'a pas à prouver la violation d'un brevet protégéant un procédé de fabrication; il lui suffit de rendre cette violation vraisemblable (c. 2a).*

- *Cette vraisemblance ne peut être détruite que par la preuve stricte du contraire (c. 2b).*
- *Lorsque les constatations de fait de l'instance cantonale sont claires, le tribunal fédéral n'a pas à réexaminer les aspects techniques de l'état de fait (c. 2c).*

BGer, I. Ziv. Abt. vom 19. April 1989.

Die Klägerin ist Inhaberin verschiedener Verfahrenspatente zur Herstellung eines bestimmten Wirkstoffes. Daneben gibt es noch patentfreie, anscheinend aber unwirtschaftliche Verfahren zu dessen Herstellung. Am 27. Juni 1983 klagte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Beklagte auf Unterlassung, auf Auskunfterteilung über die bisher erfolgten Bezüge und auf Publikation des Urteils. Mit Urteil vom 4. September 1987 sprach das Handelsgericht das angebehrte Verbot in zeitlich beschränktem Rahmen zu, das Auskunftsverbot insoweit, als es sich auf Art. 66 lit. b PatG abstützen liess. Das Begehren um Urteilspublikation wies es ab. Die Beklagte erhob unter anderem Berufung an das Bundesgericht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. - Die Beklagten beantragen eventualiter eine engere Umschreibung der von der Vorinstanz zugelassenen Ausnahmen vom Unterlassungsgebot. Sie sind der Auffassung, der Schutzbereich des einen Patentes sei zu weit gefasst worden.

Die Schutzdauer dieses Patentes lief während hängiger Berufung ab (Art. 14 PatG). Die Vorinstanz hat zu Recht ein auf jenes Patent bezogenes Unterlassungsgebot zeitlich entsprechend beschränkt.

Erlischt während des Rechtsstreits das Patent, namentlich zufolge Zeitablaufs, so wird der zur Abwehr künftiger Verletzungen gestellte Unterlassungsanspruch gegenstandslos, sofern er bisher zulässig und begründet war. Das ist gemäss Art. 40 OG in Verbindung mit Art. 73 BZP im Berufungsverfahren zu berücksichtigen (BGE 109 II 167, 102 II 253/54; BGE vom 9. Januar 1974 i.S. Maxim's Ltd. publ. in SMI 1974 S. 133 ff. 136 E. 1). Damit entfällt eine Prüfung des Schutzzumfangs des erloschenen Patentes. Ausnahmen wären lediglich für hier nicht gegebene Konstellationen vorzubehalten, etwa wenn nachwirkende, insbesondere wettbewerbsrechtliche Folgen aus dem abgelaufenen Patent zur Beurteilung ständen (vgl. BGE 109 II 167), der Unterlassungsanspruch zulässigerweise in ein Feststellungsbegehren umgewandelt würde, oder der streitige Schutzzumfang für die Beurteilung eines Schadenersatzanspruches von Bedeutung bliebe. Insoweit ist die Berufung demnach gegenstandslos geworden.

2. - Das Handelsgericht hat festgestellt, der Gegenstand des Verfahrens bildende Wirkstoff lasse sich entweder durch Übernahme oder Nachahmung der patentrechtlich geschützten Verfahren der Klägerin oder durch ein freies, d.h. patentrechtlich nicht mehr geschütztes Verfahren gewinnen. Aufgrund der eingeholten Gutachten und namentlich der von einem der Experten angestellten wirtschaftlichen

Überlegungen nimmt es sodann an, hinsichtlich der von der Beklagten vertriebenen Präparate sei die Gewinnung des Wirkstoffs nach einem geschützten Verfahren und damit eine Patentverletzung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 PatG glaubhaft gemacht. Daran ändere nichts, dass in den Präparaten der Beklagten keine eine Patentverletzung zusätzlich indizierenden Spuren festgestellt worden seien. Die Beklagte habe den Beweis nicht angetreten, dass sie den von ihr verwendeten Wirkstoff nach dem freien Verfahren herstelle, sondern lediglich behauptet, in ihren Präparaten seien andere Spuren nachweisbar. Beides ändere an der Vermutung des Art. 67 Abs. 2 PatG nichts, (was noch näher begründet wird).

a) Betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt (Art. 67 Abs. 1 PatG). Die Bestimmung findet entsprechende Anwendung bei der Herstellung eines bekannten Erzeugnisses, wenn der Patentinhaber eine Patentverletzung glaubhaft macht (Art. 67 Abs. 2 PatG). Diese bundesrechtliche Beweisvorschrift regelt trotz der einheitlichen Marginalie «Umkehr der Beweislast» zwei verschiedene Tatbestände in unterschiedlicher Weise. Gemeinsam ist den beiden Bestimmungen im wesentlichen bloss, dass sie auf Überlegungen der Beweisnot beruhen, indem oftmals dem Erzeugnis nicht anzusehen ist, in welchem Verfahren es hergestellt wurde, und daher die Offenbarungslast für das Verfahren billigerweise dem aufklärungsfähigen Hersteller dieses Produktes auferlegt werden soll. Die Vermutung des ersten Absatzes bewirkt eine Umkehr der Beweislast hinsichtlich der Vermutungsfolgen (*Kummer*, N. 336 zu Art. 8 ZGB). Demgegenüber begründet Art. 67 Abs. 2 PatG weder eine gesetzliche Vermutung noch eine Umkehr der Beweislast, sondern beschränkt sich auf die bundesrechtliche Normierung der Beweisanforderungen, lässt das Glaubhaftmachen zum Beweis der Patentverletzung genügen (*Kummer*, N. 72 zu Art. 8 ZGB; *Blum/Pedrazzini*, 2. Aufl., Anm. 3 zu Art. 67 PatG). Dem Hersteller obliegt alsdann der Nachweis eines nicht geschützten Verfahrens. Das ist richtig besehen keine Frage der Beweislast, welche die Folgen der Beweislosigkeit regelt, sondern eine solche der Beweisführungs- oder Darlegungslast (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O.; ausführlich *Harmsen*, § 3 UWG und das Problem der Beweislast, GRUR 71/1969 S. 251 ff., 252 f. mit weiteren Hinweisen, namentlich in Fn 25). Art. 67 Abs. 2 PatG lässt im Sinne einer Beweiserleichterung genügen, dass Verletzung des geschützten Verfahrens glaubhaft gemacht ist, behält dem Verletzungsbeklagten den Gegenbeweis des freien Verfahrens aber offen. Eine Umkehr der Beweislast liegt darin nicht, die Folgen der Beweislosigkeit bei gescheiterter Glaubhaftmachung werden nicht dem Beklagten angelastet.

Die dargelegte Beweiserleichterung bewirkt, dass die Übernahme oder Nachahmung des patentierten Verfahrens nicht streng bewiesen werden muss. Es genügt, wenn Anhaltspunkte dafür gegeben werden, so dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für deren Benutzung spricht (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 3 zu Art. 67 PatG). Ist die Beweiserleichterung bundesrechtlich normiert, ist ebenfalls eine Frage des Bundesrechts und damit im Berufungsverfahren überprüfbar, ob der in einer Beweismittelaussage liegende Sicherheitsgrad der bundesrechtlichen Beweisanforderung genüge (BGE 101 II 14 E. 1; *Kummer*, N. 73 zu Art. 8 ZGB). Dagegen bleibt eine Frage der vom Sachrichter grundsätzlich abschliessend vorzunehmen-

den Beweiswürdigung, welcher tatsächliche Gehalt einer bestimmten Beweismittelaussage zukommt.

Die Beklagten erblicken die Verletzung von Bundesrecht im wesentlichen darin, dass das Handelsgericht den Anscheinsbeweis aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen als erbracht erachtet habe, ohne dass technisch-naturwissenschaftliche Indizien ihn gestützt hätten. Dieser Einwand ist unbehelflich. Das Bundesrecht schreibt dem kantonalen Richter auch im Patentprozess nicht vor, mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären und wie das Ergebnis davon zu würdigen ist, schliesst insbesondere antizipierte Beweiswürdigung und den Indizienbeweis nicht aus (BGE 112 II 179; 109 II 31 E. 3b). Daran ändert auch Art. 67 OG nichts, der dem Bundesgericht erlaubt, über technische Verhältnisse eigene Feststellungen zu treffen, im übrigen aber den Grundsatz der freien Beweiswürdigung nicht einschränkt. Dass das Handelsgericht daher wirtschaftliche Sachvorbringen als geeignet erachtet hat, die Benutzung eines patentierten Verfahrens als glaubhaft erscheinen zu lassen, verletzt Bundesrecht nicht, umso weniger, als bereits der Bundesrat in seiner Botschaft vom 25. April 1950 ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Überlegungen hingewiesen hatte (BBl 1950 I 1055). Dass die Vorinstanz den Begriff des Anscheinsbeweises als solchen verkannt hätte, machen die Beklagten nicht geltend. Was sie gegen die Gewichtung der erhobenen Beweise vorbringen, erweist sich vielmehr als unzulässige Kritik an der kantonalen Beweiswürdigung.

b) Weiter werfen die Beklagten dem Handelsgericht vor, es habe zu Unrecht den Gegenbeweis zur glaubhaft gemachten Patentverletzung als nicht erbracht erachtet, insbesondere von ihnen unter Verletzung von Bundesrecht mehr verlangt als eine blossе «Gegenglaubhaftmachung».

Die Beklagten berufen sich auf *Blum/Pedrazzini*, die in der Tat die Auffassung vertreten, Art. 67 Abs. 2 PatG verlange – im Gegensatz zu Abs. 1 – nicht den Beweis des Gegenteils, sondern lasse genügen, wenn die Glaubhaftmachung umgestossen werde (a.a.O., Anm. 3 a.E. zu Art. 67 PatG). Diese Auffassung findet indessen weder im Gesetzestext noch in den Materialien eine Stütze. Art. 67 Abs. 1 PatG verlangt ausdrücklich den Beweis des Gegenteils, und Abs. 2 derselben Bestimmung erklärt diese Vorschrift als sinngemäss anwendbar. Die bundesrätliche Botschaft ihrerseits verweist auf die Möglichkeit des Verletzungsbeklagten, den Beweis zu führen, die Annahme des Anscheinsbeweises treffe in Wirklichkeit nicht zu (a.a.O.). Das weist ebenfalls darauf hin, dass ein strikter Beweis verlangt wird. Diese Auslegung entspricht denn auch Sinn und Zweck des Gesetzes, welches aus der Überlegung der Beweisnot heraus die Beweisführungslast derjenigen Partei aufbürdet, die zufolge ihrer Sachnähe besser in der Lage ist, das gewählte Verfahren zur Gewinnung des beanstandeten Erzeugnisses positiv darzulegen. Diesfalls aber ist nicht ersichtlich, weshalb dieses Verfahren nicht zu beweisen, sondern bloss glaubhaft zu machen wäre. Die Gründe, welche auf Seiten des Verletzten eine Herabsetzung der Beweisanforderungen rechtfertigen, bestehen auf der Gegenseite nicht. Ebenso wenig vermögen die Beklagten zu ihren Gunsten etwas aus BGE 103 II 290 abzuleiten. Das Bundesgericht führte in dieser Entscheidung lediglich aus, es wäre rechtsungleich und würde daher gegen Art. 4 BV verstossen, vom Gesuchsgegner im Rahmen vorsorglicher Massnahmen einen strikten Gegenbeweis zu verlangen,

sich beim Gesuchsteller dagegen mit blosser Glaubhaftmachung zu begnügen. Die herabgesetzte Beweisanforderung zu Lasten des Gesuchstellers im Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes ist prozessrechtlich begründet, gefordert durch das Gebot der raschen Rechtsverwirklichung mit unverzüglicher und zwangsläufig beschränkter Beweisführung und gerechtfertigt durch die bloss vorläufige Rechtswirkung, unter Vorbehalt der umfassenden Beweisführung im ordentlichen Verfahren. Auf den Hauptprozess dagegen treffen diese Überlegungen nicht zu. Das Handelsgericht hat daher Art. 67 PatG richtig angewendet, indem es bei Annahme des Anscheinsbeweises für die Benützung eines geschützten Verfahrens den Beklagten den Gegenbeweis der freien Herstellung auferlegt hat.

Fordert das Prozessrecht von einer Partei, für ihre Sachbehauptung den Beweis zu führen, so liegt Beweislosigkeit bereits vor, wenn sie diesen Beweis anzutreten unterlässt (*Kummer*, N. 36 zu Art. 8 ZGB). In diesem Sinne stellt das Handelsgericht für das Bundesgericht verbindlich fest, die Beklagten hätten ihren Gegenbeweis gar nicht angetreten. Die Beklagten, welche zwar ausführen, ihrerseits nur die nach dem Gesagten ungenügende «Gegenglaubhaftmachung» gewählt zu haben, geben andererseits diese Feststellung der Vorinstanz als offensichtliches Versehen aus. Wie es sich mit diesem Widerspruch verhält, kann offen bleiben. Ein Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG liegt nämlich nach der Rechtsprechung nur vor, wenn der kantonale Richter eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig, d.h. nicht in ihrem wahren Gehalt, insbesondere nicht in ihrem vollen Wortlaut, wahrgenommen hat (BGE 104 II 74). Offensichtlich versehentlich ist eine Feststellung nur, wenn ein Aktenstück (Beweismittel, Geständnis oder sonstige Parteierklärung) unbeachtet geblieben ist, dessen Berücksichtigung oder Mitberücksichtigung die Feststellung als blanken Irrtum ausweist. Es ist, wie bereits aus dem Begriff des Versehens folgt, die in Wirklichkeit, nämlich ohne das Versehen, nicht gewollte Feststellung. Ein Versehen, und erst recht ein offensichtliches, ist daher nicht schon dadurch belegt, dass sich das Aktenstück bei der Beweiswürdigung nicht oder nicht in dem vom Berufungskläger gewünschten Sinn erwähnt findet, sondern es muss klar sein, dass es bei der Bildung der richterlichen Überzeugung auch implicite nicht einbezogen, also in den Akten unentdeckt geblieben oder vergessen worden ist (*Leuch*, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, N. 2 zu Art. 219 a.E.). Davon kann im vorliegenden Fall keine Rede sein. Was die Beklagten vorbringen, erweist sich als unzulässige Kritik an der vorinstanzlichen Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts, worunter auch die Feststellungen über Parteierklärungen im kantonalen Prozessverfahren fallen.

c) Die Beklagten machen schliesslich geltend, das Handelsgericht habe auf ein bloss provisorisches Gutachten abgestellt und damit insbesondere Art. 67 Abs. 2 PatG und Art. 8 ZGB verletzt.

aa) Die Rüge einer Verletzung von Art. 8 ZGB erweist sich von vorneherein als unbegründet. Die Bestimmung schreibt – wie bereits dargelegt – dem kantonalen Richter nicht vor, mit welchen Mitteln er Beweis zu führen und das Resultat davon zu würdigen hat. Ob allenfalls prozessuale Erwartungen der Beklagten getäuscht und damit verfahrensrechtliche Ansprüche verletzt worden sind, kann im Berufungsverfahren nicht geprüft werden (Art. 43 Abs. 1 OG).

bb) Dagegen ist auf den Einwand, der rechtserhebliche Sachverhalt sei unvollständig ermittelt worden, insoweit näher einzugehen, als die Beklagten, gestützt auf Art. 67 OG, eine Überprüfung und Ergänzung der Feststellungen des Handelsgerichts beantragen.

Nach der Sondervorschrift des Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht in Patentstreitigkeiten tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse überprüfen und auch neue Beweise anordnen, insbesondere den Sachverständigen der Vorinstanz zur Ergänzung seines Gutachtens anhalten oder selber einen solchen bestellen. Es macht von dieser Möglichkeit, die in sein Ermessen gestellt ist, jedoch nur zurückhaltend Gebrauch. Seine Haltung beruht auf der Überlegung, dass Art. 67 Ziff. 1 OG die Berufung nicht zur Appellation macht, die das Bundesgericht verpflichten würde, den Sachverhalt in technischer Hinsicht allseits neu zu beurteilen; die Sonderbestimmung will ihm nur eine weitere Abklärung ermöglichen, wenn die rechtliche Beurteilung der Streitsache eine solche erfordert, weil an der Richtigkeit von Feststellungen des kantonalen Richters über technische Verhältnisse zu zweifeln ist. Das ist namentlich anzunehmen, wenn solche Feststellungen unklar und unvollständig sind, sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen ist oder sich die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat, ihre Auffassung folglich schon im Ausgangspunkt zu berichtigen ist (BGE 114 II 175, 109 II 175, 85 II 514/5). Wenn die Feststellungen der Vorinstanz dagegen einleuchten, hat das Bundesgericht die allgemeine Vorschrift des Art. 63 Abs. 2 OG auch im Patentprozess zu beachten. Jedenfalls geht es nicht an, dass eine Partei im Berufungsverfahren nachzuholen versucht, was sie im kantonalen Verfahren versäumt hat.

Soweit das dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegende Gutachten überhaupt technische Verhältnisse beschlägt, erscheint es einleuchtend und klar. Dass es in erster Linie für die Beurteilung der Begehren um vorsorgliche Massnahmen eingeholt werden soll, dann aber auch dem Haupturteil im ordentlichen Verfahren zugrunde gelegt wurde, reicht nicht aus, es als unvollständig und damit ergänzungs- oder überprüfungsbedürftig auszugeben. Dies umso weniger, als es nach dem Gesagten lediglich einer beschränkten Beweisführung (Anscheinsbeweis) zu dienen hatte. Soweit die Beklagten sodann bezüglich des ihnen obliegenden Gegenbeweises eine Ergänzung der Feststellungen der Vorinstanz anbegehren, sind sie davon bereits deshalb ausgeschlossen, weil sie diesen Beweis im kantonalen Verfahren nicht antraten. Für weitere tatbeständliche Abklärungen im Rahmen des Berufungsverfahrens bleibt daher kein Raum.

Art. 67 Abs. 2 PatG; Art. 8 ZGB; Art. 63 Abs. 2 und 67 Ziff. 1 OG – «PFIZER»

- *Art. 67 Abs. 2 PatG lässt im Sinne einer Beweiserleichterung genügen, dass Verletzung des geschützten Verfahrens glaubhaft gemacht ist und behält dem Verletzungsbeklagten den Gegenbeweis offen; umstossen der Glaubhaftmachung genügt nicht.*

- *Der Richter verletzt Bundesrecht nicht, wenn er wirtschaftliche Sachvorbringen als geeignet erachtet, um die Benutzung eines patentierten Verfahrens als glaubhaft erscheinen zu lassen.*
- *Ein Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG liegt nur vor, wenn der kantonale Richter eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig wahrgenommen hat.*
- *Art. 67 Ziff. 1 OG macht die Berufung nicht zur Appellation. Diese Sonderbestimmung ist dann anwendbar, wenn an der Richtigkeit von Feststellungen des kantonalen Richters über technische Verhältnisse zu zweifeln ist.*
- *L'article 67 alinéa 2 LBI vise à faciliter la preuve en permettant de se satisfaire de la vraisemblance de la violation du brevet; le défendeur ne peut se limiter à rendre vraisemblable le contraire, il doit en apporter la preuve.*
- *Le juge ne viole pas le droit fédéral en considérant que des allégations de fait concernant des aspects économiques peuvent accréditer la vraisemblance de l'utilisation d'un procédé breveté.*
- *Il y a inadvertance au sens de l'article 63 al. 2 OJF seulement lorsque la juridiction cantonale a omis de prendre en considération une certaine pièce ou l'a appréciée de façon erronée.*
- *L'article 67 ch. 1 OJF n'a pas pour effet de transformer le recours en appel. Cette disposition spéciale s'applique lorsque les constatations de la juridiction cantonale sur des questions techniques sont sujettes à caution.*

BGE vom 19. April 1989 (mitgeteilt von RA Dr. Bernhard Wehrli, Zürich).

A. – Die Pfizer Inc. war bzw. ist Inhaberin folgender Schweizer Patente:

- CH-Patent 525 186 betreffend ein Verfahren zur Herstellung eines alpha, beta-Isomergemisches einer 6-Desoxytetracyclinverbindung, angemeldet am 8. Februar 1968 unter Inanspruchnahme von US-Prioritäten vom 13. Februar 1967 und 19. Januar 1968 und erteilt am 15. Juli 1972,
- CH-Patent 579 531 betreffend «Procedimento per la preparazione di alpha-6-deossitetraciclina», angemeldet am 19. Februar 1973 unter Inanspruchnahme der italienischen Priorität vom 24. Februar 1972 und erteilt am 31. Juli 1976,
- CH-Patent 589 044 betreffend «Procédé de production de désoxytétracyclines par hydrogénation catalytique de 6-désoxy-6-déméthyl-6-méthylène-tétracyclines», angemeldet am 11. April 1974 unter Inanspruchnahme von US-Prioritäten vom 26. April 1973 und 3. Dezember 1973 und erteilt am 30. April 1977.

Am 27. Juni 1983 klagte die Pfizer Inc. gegen die «X AG» (Erstbeklagte) und am 13. Juli 1983 gegen die «Y AG» (Zweitbeklagte) auf Unterlassung des Handels mit Doxycyclin, Doxycyclin-Hyclat, Doxycyclin-Monohydrat nebst diese Wirkstoffe enthaltenden pharmakologischen Präparaten, eventuell nach Massgabe bestimmter

Gewinnungsart dieser Wirkstoffe, sodann auf Auskunfterteilung über die bisher erfolgten Bezüge solcher Produkte und auf Publikation des Urteils.

B. – Das Handelsgericht des Kantons Zürich, welches die beiden Verfahren vereinigte, erkannte in der Hauptsache am 4. September 1987:

«1. – Den Beklagten 1 und 2 wird unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Haft oder Busse) im Zuwiderhandlungsfalle mit sofortiger Wirkung verboten, Doxycyclin und/oder diesen Wirkstoff enthaltende pharmazeutische Präparate, und ebenso Doxycyclin-Hyclat und/oder Doxycyclin-Monohydrat und diese oder andere Formen des Doxycyclins enthaltende pharmazeutische Präparate, die nicht von der Klägerin oder einer ihrer Gesellschaften oder affilierten Betriebe oder Betriebsstätten stammen, feilzuhalten oder zu verkaufen oder bei derartigen Handlungen in irgendeiner Form mitzuwirken.

Von diesem Verbot ausgenommen sind Präparate, deren Wirkstoff Doxycyclin nachweisbar nach dem Uraltverfahren oder einem anderen patentfreien Verfahren, jedenfalls aber nicht nach einem Verfahren hergestellt ist, bei dem die Hydrierung entweder a) in Gegenwart eines mit der im Patentanspruch des CH-Patentes 626 186 (recte 525 186) genannten Substanzen oder mit einer im Sinne der Desaktivierung des Katalysators gleichwirkenden Substanz versetzten Edelmetall-Katalysators oder b) in homogener Phase mittels eines oder eventuell mehreren der im CH-Patent 579 531 genannten Edelmetallkatalysatoren mit einer oder eventuell mehreren der dort genannten elektronenspendenden Liganden komplexiert oder c) mittels des im CH-Patent 589 044 genannten Rhodiummetalls mit oder ohne Aktivkohle erfolgte.

Das Verbot ist gültig für die Laufdauer der genannten Klagepatente, mit Bezug auf das CH-Patent 525 186 längstens bis 7. Februar 1988, mit Bezug auf das CH-Patent 579 531 längstens bis 19. Februar 1993 und mit Bezug auf das CH-Patent 589 044 längstens bis 11. April 1994.

2. – Den Beklagten 1 und 2 wird befohlen, dem Handelsgericht innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils die Herkunft des jetzt oder früher besessenen Doxycyclins in den von ihnen in Verkehr gebrachten Präparaten mitzuteilen, dies unter der Androhung, dass ihre verantwortlichen Organe im Falle der Auskunftsverweigerung gemäss Art. 81 PatG mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu Fr. 20 000.– bestraft würden.»

Die «X AG» und die «Y AG» haben gegen das Urteil des Handelsgerichts vom 4. September 1987 Berufung eingelegt. Sie beantragen dem Bundesgericht, es aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell den Unterlassungsbefehl enger zu fassen und subeventuell die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Pfizer Inc. schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Die Beklagten beantragen eventualiter eine engere Umschreibung der von der Vorinstanz zugelassenen Ausnahmen vom Unterlassungsgebot. Sie sind der Auffassung, der Schutzbereich des CH-Patentes 525 186 sei zu weit gefasst worden.

Die Schutzdauer des CH-Patentes 525 186 lief am 7. Februar 1988, d.h. während hängiger Berufung ab (Art. 14 PatG). Die Vorinstanz hat zu Recht ein auf jenes Patent bezogenes Unterlassungsgebot zeitlich entsprechend beschränkt.

Erlischt während des Rechtsstreits das Patent, namentlich zufolge Zeitablaufs, so wird der zur Abwehr künftiger Verletzungen gestellte Unterlassungsanspruch gegenstandslos, sofern er bisher zulässig und begründet war. Das ist gemäss Art. 40 OG in Verbindung mit Art. 73 BZP im Berufungsverfahren zu berücksichtigen (BGE 109 II 167, 102 II 253/54; BGE vom 9. Januar 1974 i.S. Maxim's Ltd. publ. in SMI 1974 S. 133 ff. 136 E. 1). Damit entfällt eine Prüfung des Schutzzumfangs des erloschenen Patentes. Ausnahmen wären lediglich für hier nicht gegebene Konstellationen vorzubehalten, etwa wenn nachwirkende, insbesondere wettbewerbsrechtliche Folgen aus dem abgelaufenen Patent zur Beurteilung ständen (vgl. BGE 109 II 167), der Unterlassungsanspruch zulässigerweise in ein Feststellungsbegehren umgewandelt würde, oder der streitige Schutzzumfang für die Beurteilung eines Schadenersatzanspruches von Bedeutung bliebe. Insoweit ist die Berufung demnach gegenstandslos geworden.

2. – Das Handelsgericht hat festgestellt, der Gegenstand des Verfahrens bildende Wirkstoff Doxycyclin lasse sich entweder durch Übernahme oder Nachahmung der patentrechtlich geschützten Verfahren der Klägerin oder durch ein freies, d.h. patentrechtlich nicht mehr geschütztes Verfahren gewinnen. Aufgrund der eingeholten Gutachten und namentlich der von einem Experten angestellten wirtschaftlichen Überlegungen nimmt es sodann an, hinsichtlich der von der Beklagten vertriebenen Präparate sei die Gewinnung des Wirkstoffs nach einem geschützten Verfahren und damit eine Patentverletzung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 PatG glaubhaft gemacht. Daran ändere nichts, dass in den Präparaten der Beklagten keine eine Patentverletzung zusätzlich indizierenden Spuren von Rhodium und Tryphenylphosphin festgestellt worden seien. Die Beklagte habe den Beweis nicht angetreten, dass sie den von ihr verwendeten Wirkstoff nach dem freien Uralt-Verfahren herstelle, sondern lediglich behauptet, in ihren Präparaten seien Spuren von Palladium nachweisbar. Beides ändere an der Vermutung des Art. 67 Abs. 2 PatG nichts, zumal die Möglichkeiten der «Spurenreinigungen» zusehends verbessert worden seien, und auch eines der patentrechtlich geschützten Verfahren (CH-Patent 579 531) Palladium als Edelmetallkatalysatoren vorsehe. Gestützt darauf sprach es das angebehrte Verbot zu, das Auskunftsgesuch insoweit, als es sich auf Art. 66 lit. b PatG abstützen liess. Das Begehren um Urteilspublikation wies es ab.

a) Betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt (Art. 67 Abs. 1 PatG).

Die Bestimmung findet entsprechende Anwendung bei der Herstellung eines bekannten Erzeugnisses, wenn der Patentinhaber eine Patentverletzung glaubhaft macht (Art. 67 Abs. 2 PatG). Diese bundesrechtliche Beweisvorschrift regelt trotz der einheitlichen Marginalie «Umkehr der Beweislast» zwei verschiedene Tatbestände in unterschiedlicher Weise. Gemeinsam ist den beiden Bestimmungen im wesentlichen bloss, dass sie auf Überlegungen der Beweisnot beruhen, indem oftmals dem Erzeugnis nicht anzusehen ist, in welchem Verfahren es hergestellt wurde, und daher die Offenbarungslast für das Verfahren billigerweise dem aufklärungsfähigen Hersteller dieses Produktes auferlegt werden soll. Die Vermutung des ersten Absatzes bewirkt eine Umkehr der Beweislast hinsichtlich der Vermutungsfolgen (*Kummer*, N. 336 zu Art. 8 ZGB). Demgegenüber begründet Art. 67 Abs. 2 PatG weder eine gesetzliche Vermutung noch eine Umkehr der Beweislast, sondern beschränkt sich auf die bundesrechtliche Normierung der Beweisanforderungen, lässt das Glaubhaftmachen zum Beweis der Patentverletzung genügen (*Kummer*, N. 72 zu Art. 8 ZGB; *Blum/Pedrazzini*, 2. Aufl., Anm. 3 zu Art. 67 PatG). Dem Hersteller obliegt alsdann der Nachweis eines nicht geschützten Verfahrens. Das ist richtig besehen keine Frage der Beweislast, welche die Folgen der Beweislosigkeit regelt, sondern eine solche der Beweisführungs- oder Darlegungslast (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O.; ausführlich *Harmsen*, § 3 UWG und das Problem der Beweislast, GRUR 71/1969 S. 251 ff., 252 f. mit weiteren Hinweisen, namentlich in Fn 25). Art. 67 Abs. 2 PatG lässt im Sinne einer Beweiserleichterung genügen, dass Verletzung des geschützten Verfahrens glaubhaft gemacht ist, behält dem Verletzungsbeklagten den Gegenbeweis des freien Verfahrens aber offen. Eine Umkehr der Beweislast liegt darin nicht, die Folgen der Beweislosigkeit bei gescheiterter Glaubhaftmachung werden nicht dem Beklagten angelastet.

Die dargelegte Beweiserleichterung bewirkt, dass die Übernahme oder Nachahmung des patentierten Verfahrens nicht streng bewiesen werden muss. Es genügt, wenn Anhaltspunkte dafür gegeben werden, so dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für deren Benutzung spricht (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 3 zu Art. 67 PatG). Ist die Beweiserleichterung bundesrechtlich normiert, ist ebenfalls eine Frage des Bundesrechts und damit im Berufungsverfahren überprüfbar, ob der in einer Beweismittelaussage liegende Sicherheitsgrad der bundesrechtlichen Beweisanforderung genüge (BGE 101 II 14 E. 1; *Kummer*, N. 73 zu Art. 8 ZGB). Dagegen bleibt eine Frage der vom Sachrichter grundsätzlich abschliessend vorzunehmenden Beweiswürdigung, welcher tatsächliche Gehalt einer bestimmten Beweismittelaussage zukommt.

Die Beklagten erblicken die Verletzung von Bundesrecht im wesentlichen darin, dass das Handelsgericht den Anscheinsbeweis aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen als erbracht erachtet habe, ohne dass technisch-naturwissenschaftliche Indizien ihn gestützt hätten. Dieser Einwand ist unbehelflich. Das Bundesrecht schreibt dem kantonalen Richter auch im Patentprozess nicht vor, mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären und wie das Ergebnis davon zu würdigen ist, schliesst insbesondere antizipierte Beweiswürdigung und den Indizienbeweis nicht aus (BGE 112 II 179; 109 II 31 E. 3b). Daran ändert auch Art. 67 OG nichts, der dem Bundesgericht erlaubt, über technische Verhältnisse eigene Feststellungen zu treffen, im übrigen aber den Grundsatz der freien Beweiswürdigung nicht

einschränkt. Dass das Handelsgericht daher wirtschaftliche Sachvorbringen als geeignet erachtet hat, die Benutzung eines patentierten Verfahrens als glaubhaft erscheinen zu lassen, verletzt Bundesrecht nicht, umso weniger, als bereits der Bundesrat in seiner Botschaft vom 25. April 1950 ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Überlegungen hingewiesen hatte (BBl 1950 I 1055). Dass die Vorinstanz den Begriff des Anscheinsbeweises als solchen verkannt hätte, machen die Beklagten nicht geltend. Was sie gegen die Gewichtung der erhobenen Beweise vorbringen, erweist sich vielmehr als unzulässige Kritik an der kantonalen Beweiswürdigung.

b) Weiter werfen die Beklagten dem Handelsgericht vor, es habe zu Unrecht den Gegenbeweis zur glaubhaft gemachten Patentverletzung als nicht erbracht erachtet, insbesondere von ihnen unter Verletzung von Bundesrecht mehr verlangt als eine bloss «Gegenglaubhaftmachung».

Die Beklagten berufen sich auf *Blum/Pedrazzini*, die in der Tat die Auffassung vertreten, Art. 67 Abs. 2 PatG verlange – im Gegensatz zu Abs. 1 – nicht den Beweis des Gegenteils, sondern lasse genügen, wenn die Glaubhaftmachung umgestossen werde (a.a.O., Anm. 3 a.E. zu Art. 67 PatG). Diese Auffassung findet indessen weder im Gesetzestext noch in den Materialien eine Stütze. Art. 67 Abs. 1 PatG verlangt ausdrücklich den Beweis des Gegenteils, und Abs. 2 derselben Bestimmung erklärt diese Vorschrift als sinngemäss anwendbar. Die bundesrätliche Botschaft ihrerseits verweist auf die Möglichkeit des Verletzungsbeklagten, den Beweis zu führen, die Annahme des Anscheinsbeweises treffe in Wirklichkeit nicht zu (a.a.O.). Das weist ebenfalls darauf hin, dass ein strikter Beweis verlangt wird. Diese Auslegung entspricht denn auch Sinn und Zweck des Gesetzes, welches aus der Überlegung der Beweisnot heraus die Beweisführungslast derjenigen Partei aufbürdet, die zufolge ihrer Sachnähe besser in der Lage ist, das gewählte Verfahren zur Gewinnung des beanstandeten Erzeugnisses positiv darzulegen. Diesfalls aber ist nicht ersichtlich, weshalb dieses Verfahren nicht zu beweisen, sondern bloss glaubhaft zu machen wäre. Die Gründe, welche auf Seiten des Verletzten eine Herabsetzung der Beweisanforderungen rechtfertigen, bestehen auf der Gegenseite nicht. Ebenso wenig vermögen die Beklagten zu ihren Gunsten etwas aus BGE 103 II 290 abzuleiten. Das Bundesgericht führte in diesem Entscheid lediglich aus, es wäre rechtsungleich und würde daher gegen Art. 4 BV verstossen, vom Gesuchsgegner im Rahmen vorsorglicher Massnahmen einen strikten Gegenbeweis zu verlangen, sich beim Gesuchsteller dagegen mit blosser Glaubhaftmachung zu begnügen. Die herabgesetzte Beweisanforderung zu Lasten des Gesuchstellers im Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes ist prozessrechtlich begründet, gefordert durch das Gebot der raschen Rechtsverwirklichung mit unverzüglicher und zwangsläufig beschränkter Beweisführung und gerechtfertigt durch die bloss vorläufige Rechtswirkung unter Vorbehalt der umfassenden Beweisführung im ordentlichen Verfahren. Auf den Hauptprozess dagegen treffen diese Überlegungen nicht zu. Das Handelsgericht hat daher Art. 67 PatG richtig angewendet, indem es bei Annahme des Anscheinsbeweises für die Benützung eines geschützten Verfahrens den Beklagten den Gegenbeweis der freien Herstellung auferlegt hat.

Fordert das Prozessrecht von einer Partei, für ihre Sachbehauptung den Beweis zu führen, so liegt Beweislosigkeit bereits vor, wenn sie diesen Beweis anzutreten unter

lässt (*Kummer*, N. 36 zu Art. 8 ZGB). In diesem Sinne stellt das Handelsgericht für das Bundesgericht verbindlich fest, die Beklagten hätten ihren Gegenbeweis gar nicht angetreten. Die Beklagten, welche zwar ausführen, ihrerseits nur die nach dem Gesagten ungenügende «Gegenglaubhaftmachung» gewählt zu haben, geben anderseits diese Feststellung der Vorinstanz als offensichtliches Versehen aus. Wie es sich mit diesem Widerspruch verhält, kann offen bleiben. Ein Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG liegt nämlich nach der Rechtsprechung nur vor, wenn der kantonale Richter eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig, d.h. nicht in ihrem wahren Gehalt, insbesondere nicht in ihrem vollen Wortlaut, wahrgenommen hat (BGE 104 II 74). Offensichtlich versehentlich ist eine Feststellung nur, wenn ein Aktenstück (Beweismittel, Geständnis oder sonstige Parteierklärung) unbeachtet geblieben ist, dessen Berücksichtigung oder Mitberücksichtigung die Feststellung als blanken Irrtum ausweist. Es ist, wie bereits aus dem Begriff des Versehens folgt, die in Wirklichkeit, nämlich ohne das Versehen, nicht gewollte Feststellung. Ein Versehen, und erst recht ein offensichtliches, ist daher nicht schon dadurch belegt, dass sich das Aktenstück bei der Beweiswürdigung nicht oder nicht in dem vom Berufungskläger gewünschten Sinn erwähnt findet, sondern es muss klar sein, dass es bei der Bildung der richterlichen Überzeugung auch implicite nicht einbezogen, also in den Akten unentdeckt geblieben oder vergessen worden ist (*Leuch*, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, N. 2 zu Art. 219 a.E.). Davon kann im vorliegenden Fall keine Rede sein. Was die Beklagten vorbringen, erweist sich als unzulässige Kritik an der vorinstanzlichen Ermittlung des rechts-erheblichen Sachverhalts, worunter auch die Feststellungen über Parteierklärungen im kantonalen Prozessverfahren fallen.

c) Die Beklagten machen schliesslich geltend, das Handelsgericht habe auf ein bloss provisorisches Gutachten abgestellt und damit insbesondere Art. 67 Abs. 2 PatG und Art. 8 ZGB verletzt.

aa) Die Rüge einer Verletzung von Art. 8 ZGB erweist sich von vorneherein als unbegründet. Die Bestimmung schreibt – wie bereits dargelegt – dem kantonalen Richter nicht vor, mit welchen Mitteln er Beweis führen und das Resultat davon zu würdigen hat. Ob allenfalls prozessuale Erwartungen der Beklagten getäuscht und damit verfahrensrechtliche Ansprüche verletzt worden sind, kann im Berufungsverfahren nicht geprüft werden (Art. 43 Abs. 1 OG).

bb) Dagegen ist auf den Einwand, der rechtserhebliche Sachverhalt sei unvollständig ermittelt worden, insoweit näher einzugehen, als die Beklagten gestützt auf Art. 67 OG eine Überprüfung und Ergänzung der Feststellungen des Handelsgerichts beantragen.

Nach der Sondervorschrift des Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht in Patentstreitigkeiten tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse überprüfen und auch neue Beweise anordnen, insbesondere den Sachverständigen der Vorinstanz zur Ergänzung seines Gutachtens anhalten oder selber einen solchen bestellen. Es macht von dieser Möglichkeit, die in sein Ermessen gestellt ist, jedoch nur zurückhaltend Gebrauch. Seine Haltung beruht auf der Überlegung, dass Art. 67 Ziff. 1 OG die Berufung nicht zur Appellation macht, die das Bundesgericht verpflichten würde, den Sachverhalt in technischer Hin-

sicht allseits neu zu beurteilen; die Sonderbestimmung will ihm nur eine weitere Abklärung ermöglichen, wenn die rechtliche Beurteilung der Streitsache eine solche erfordert, weil an der Richtigkeit von Feststellungen des kantonalen Richters über technische Verhältnisse zu zweifeln ist. Das ist namentlich anzunehmen, wenn solche Feststellungen unklar oder unvollständig sind, sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen ist oder sich die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat, ihre Auffassung folglich schon im Ausgangspunkt zu berichtigen ist (BGE 114 II 175, 109 II 175, 85 II 514/5). Wenn die Feststellungen der Vorinstanz dagegen einleuchten, hat das Bundesgericht die allgemeine Vorschrift des Art. 63 Abs. 2 OG auch im Patentprozess zu beachten. Jedenfalls geht es nicht an, dass eine Partei im Berufungsverfahren nachzuholen versucht, was sie im kantonalen Verfahren versäumt hat.

Soweit das dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegende Gutachten überhaupt technische Verhältnisse beschlägt, erscheint es einleuchtend und klar. Dass es in erster Linie für die Beurteilung der Begehren um vorsorgliche Massnahmen eingeholt worden sein soll, dann aber auch dem Haupturteil im ordentlichen Verfahren zugrunde gelegt wurde, reicht nicht aus, es als unvollständig und damit ergänzungs- oder überprüfungsbedürftig auszugeben. Dies umso weniger, als es nach dem Gesagten lediglich einer beschränkten Beweisführung (Anscheinsbeweis) zu dienen hatte. Soweit die Beklagten sodann bezüglich des ihnen obliegenden Gegenbeweises eine Ergänzung der Feststellungen der Vorinstanz anbegehren, sind sie davon bereits deshalb ausgeschlossen, weil sie diesen Beweis im kantonalen Verfahren nicht antraten. Für weitere tatbeständliche Abklärungen im Rahmen des Berufungsverfahrens bleibt daher kein Raum.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. – Die Berufung wird als gegenstandslos abgeschrieben, soweit sie sich gegen das Unterlassungsgebot betreffend Verletzungen des CH-Patentes 525 186 richtet.

2. – Im übrigen wird die Berufung abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. September 1987 bestätigt.

Art. 75 Abs. 1, lit. 4 PatG; Art. 59 BV; § 18 HGO-AG – «WIDERKLAGE»

- *Belangbarkeit des ausländischen Widerbeklagten an dem Gerichtsstand, den er mit seiner Klage begründet hat.*
- *En droit argovien, le demandeur étranger peut être attaqué reconventionnellement devant la juridiction saisie de sa demande.*

HG AG, 6. April 1987 (mitgeteilt vom RA Dr. Hans-Jürg Schürmann, Zürich)

1. a) Mit Klage stellte die im Ausland domizilierte Klägerin das Rechtsbegehren es sei festzustellen, dass das Schweizer Patent «Z» der Beklagten nichtig ist;

Die Beklagte mit Sitz in der Schweiz beantragte ihrerseits die Abweisung der Klage und erhob Widerklage mit folgenden Begehren:

«2. Es sei widerklageweise festzustellen, dass die Herstellung von T. nach dem im Beispiel des Schweizer Patents «Z» beschriebenen Verfahren das Schweizer Patent der Klägerin und Widerbeklagten nicht verletzt.

3. Es sei widerklageweise festzustellen, dass die Herstellung der im Patentanspruch des Schweizer Patents «Z» genannten Ausgangsverbindung der Formel (II) und deren Verwendung im Verfahren von Patent «Z» keines der Schweizer Patente der Klägerin und Widerbeklagten verletzt.

4. Eventuell, d.h. für den Fall der Gutheissung der Nichtigkeitsklage gegen das Schweizer Patent «Z» oder für den Fall der Abweisung des Antrags der Beklagten und Widerklägerin sei widerklageweise die Nichtigkeit des Schweizer Patents der Klägerin und Widerbeklagten festzustellen.»

b) Die Klägerin erhob gegenüber der Widerklage eine fristliche Einrede mit folgendem Begehren:

«Es sei durch Zwischenbeschluss auf die Widerklage der Beklagten nicht einzutreten; und diese von der Hand zu weisen.»

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, der Gerichtsstand für die vorliegende Widerklage sei durch Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG vorgeschrieben, und dagegen könne eine abweichende kantonale Gerichtsstandsnorm nicht aufkommen. Anders würde es sich höchstens verhalten, wenn zwischen Klage und Widerklage Konnexität bestände, was hier aber nicht zutrefte.

Die Klägerin beantragte die kostenfällige Abweisung der fristlichen Einrede. Sie macht zur Begründung geltend, Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG sei kein ausschliesslicher Gerichtsstand. Daneben sei Raum für einen kantonalen Gerichtsstand. Konnexität zwischen Klage und Widerklage könne nur gefordert werden, wenn Art. 59 BV analog zur Anwendung käme, was aber nicht zutrefte.

2. a) Zuständig zum Entscheid über die fristliche Einrede ist das Handelsgericht (HGO § 58).

b) Gemäss § 18 HGO steht dem Beklagten «ohne Rücksicht auf den Streitwert das unbeschränkte Recht der Geltendmachung von Widerklagen» zu. Entgegen der Ordnung im ordentlichen Zivilprozessverfahren (§ 15 ZPO) ist also gemäss der Handelsgerichtsordnung keine Konnexität erforderlich. Es steht ausser Zweifel, dass aufgrund des § 18 HGO im vorliegenden Fall die Zuständigkeit für die Behandlung der Widerklage gegeben ist.

Die entscheidende Frage ist aber, ob § 18 HGO von Bundesrechtswegen Einschränkungen erfährt. Ausser Betracht fällt hiebei zum vornherein Art. 59 BV.

Zwar lässt Art. 59 BV im interkantonalen Verhältnis Widerklagen nur insoweit zu, als Konnexität besteht, wie beide Parteien übereinstimmend darlegen. Indessen kann sich die Beklagte nicht auf Art. 59 BV berufen, weil sie ihr Domizil im Ausland hat (statt vieler: Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, S. 1032). Zu erwägen wäre höchstens eine analoge Anwendung dieser Verfassungsbestimmung, wozu aber aus den Gründen, welche im folgenden anzuführen sind, kein Anlass besteht.

Die entscheidende Frage geht dahin, ob Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG dem § 18 HGO nach dem Grundsatz, wonach Bundesrecht kantonales Recht bricht, vorgeht. Nach dieser Bestimmung ist für patentrechtliche Klagen Dritter gegen den Patentinhaber, der nicht in der Schweiz Wohnsitz hat, «der Richter am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters . . . zuständig». Es ist unbestritten, dass im vorliegenden Fall der Geschäftssitz des Vertreters der Widerbeklagten in Genf ist, und die Widerbeklagte ist denn auch der Auffassung, dass sie zumindest für nicht-konexe Ansprüche dort belangt werden müsste.

c) Im Jahre 1965 entschieden das Handelsgericht Zürich und nach ihm das Obergericht mit einlässlicher Begründung, dass Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG bei Widerklagen kantonalrechtlichen Gerichtsstandsregelungen vorgeht (Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1965, S. 243 ff.). Das Handelsgericht Zürich stellt vorab fest, dass es nicht darum gehe, ob Art. 75 PatG zwingendes oder nachgiebiges Recht sei. Die Frage müsse vielmehr nach dem Grundsatz beurteilt werden, dass Bundesrecht kantonales Recht breche. Wohl sei die Bestimmung des Gerichtsstandes grundsätzlich Sache der Kantone (Art. 64 BV). Doch habe sich der Bund stets als berechtigt erachtet, im Interesse der einheitlichen Anwendung und Durchführung des materiellen Bundesrechts aus Gerichtsstandsnormen zu erlassen. Diese würden den abweichenden kantonalen Bestimmungen vorgehen. Der kategorische Wortlaut von Art. 75 PatG lasse nicht vermuten, dass hier etwas anderes gelten solle. Freilich sei der Gerichtsstand am Geschäftssitz des Patentvertreterers zur Hauptsache deshalb geschaffen worden, um zu ermöglichen, dass gegen einen ausländischen Patentinhaber in der Schweiz geklagt werden könne. Indessen wahre Art. 75 PatG auch das Interesse des beklagten Teiles. Die Frage, ob eine kantonale Gerichtsstandsregel wenigstens insofern vor Art. 75 PatG Bestand habe, als Konnexität vorliegt, musste das zürcherische Handelsgericht nicht beurteilen, weil nach seiner Auffassung im gegebenen Fall die Konnexität zum vornherein fehlte. – Das zürcherische Obergericht schloss sich im wesentlichen diesen Erwägungen an. Insbesondere stellte es fest, dass «nach dem klaren Wortlaut von Art. 75 Abs. 1 PatG . . . kein Zweifel daran bestehen» könne, dass der Bundesgesetzgeber den Gerichtsstand abschliessend habe regeln wollen.

Blum/Pedrazzini, Kommentar zum Patentgesetz Bd. III, S. 613, lit. e, führen aus, die kantonalen Regelungen, wonach der Gerichtsstand der Klage auch für die Widerklage gelte, verlangten die Konnexität, und das vertrage sich mit PatG Art. 75. Näher gehen die beiden Kommentatoren nicht auf das Problem ein, vor allem wird die Rechtslage nicht unter dem besonderen Gesichtspunkt des Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG geprüft. Troller, Immaterialgüterrecht Bd. II, S. 1014, vermerkt, immaterialgüterrechtliche Widerklagen könnten am gleichen Gerichtsstand wie die

Klage angebracht werden, indessen stehe Art. 59 BV dem insoweit entgegen, als Klage und Widerklage nicht in unmittelbarem Zusammenhang ständen. Die besondere Problemlage mit Bezug auf Art. 75 PatG wird nicht erwähnt. Aus diesen Literaturstellen lassen sich keine sicheren Schlüsse zu Gunsten der einen oder andern Auffassung ziehen.

d) Der Auffassung des zürcherischen Handelsgerichts und des zürcherischen Obergerichts kann nicht gefolgt werden. Richtig ist sicher, dass es nicht darauf ankommt, ob Art. 75 PatG einen ausschliesslichen und/oder zwingenden Gerichtsstand begründet. Entscheidend ist vielmehr, ob die bundesrechtliche Regelung abschliessend ist oder ob sie Raum lässt für eine besondere kantonale Regelung.

Die Frage darf nicht einfach nur nach dem Wortlaut beurteilt werden. Der Wortlaut «. . . ist zuständig . . .» gilt für *beide* Tatbestände des Art. 75 Abs. 1 PatG, d.h. für lit. a *und* lit b, und bei letzterem insbesondere auch für den hier gegebenen Sonderfall, wo die beklagte Partei im Ausland Wohnsitz hat. Gerade für diesen Fall drängen sich aber besondere Gesichtspunkte auf.

Gemäss Art. 64 BV fällt die Organisation der Gerichte und die Regelung des gerichtlichen Verfahrens in die Kompetenz der Kantone. Hiezu gehört selbstverständlich auch die Ordnung der Zuständigkeiten. Der Bundesgesetzgeber greift indessen soweit ein, als es für die einheitliche Anwendung und Durchführung des materiellen Bundeszivilrechts notwendig ist. Unter diesem Gesichtspunkt bestehen mehrere bundesrechtlich geordnete Gerichtsstände im Zivilgesetzbuch und im Obligationenrecht, aber auch der Gerichtsstand gemäss PatG Art. 75 Abs. 1 *lit. a* gehört dazu. Ist dagegen die angeführte *ratio legis* bei einer bundesrechtlichen Zuständigkeitsnorm nicht gegeben, so bleibt Raum für eine besondere kantonale Norm.

Genau dies trifft hier zu. Wenn der Bundesgesetzgeber in Art. 75 Abs. 1 *lit. b* PatG festlegt, Klagen gegen den ausländischen Patentinhaber könnten beim Richter am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters angebracht werden, so hat dies offensichtlich mit einheitlicher Anwendung und Durchführung des materiellen Rechts nichts zu tun. Vielmehr sollte der im Ausland domizillierte Patentinhaber in der Schweiz belangt werden können, und hiefür besteht gar keine andere Möglichkeit als der Gerichtsstand am Geschäftssitz des Patentvertreters oder am Sitz des Amtes für Geistiges Eigentum. Es handelt sich also um eine Gerichtsstandsbestimmung, die ausschliesslich im Interesse des Klägers aufgestellt ist.

Selbst wenn man mit dem Handelsgericht Zürich annehmen würde, dass Art. 75 Abs. 1 *lit. b* PatG auch zum Schutze der im Ausland domizilierten Partei geschaffen wurde, so entfällt doch die Schutzbedürftigkeit der ausländischen Partei, wenn sie bereits vor einem schweizerischen Gericht geklagt hat und von der schweizerischen Partei bloss als Widerbeklagte belangt wird. Die ausländische Partei erleidet keinen Nachteil, wenn sie sich am Gericht, vor welchem sie selbst bereits geklagt hat, auf die Widerklage einlassen muss. Im übrigen hat die Schutzbedürftigkeit der ausländischen Partei nichts mit der einheitlichen Anwendung des Bundeszivilrechts zu tun. Damit ist kein Grund ersichtlich, welcher die Belangbarkeit der ausländischen Widerbeklagten an dem Gerichtsstand, den *sie* mit ihrer Klage begründet hat, als unzumutbar erscheinen lassen würde. Gründe der Prozessökonomie und

der Vermeidbarkeit widersprechender Urteile sprechen vielmehr dafür, dass Klage und Widerklage vom gleichen sachlich zuständigen Gericht beurteilt werden.

Aus diesen Gründen ist im vorliegenden Fall die Zuständigkeit des aargauischen Handelsgerichts für die Behandlung der Widerklage gegeben. Die fristliche Einrede muss abgewiesen werden.

Anmerkung:

Seit diesem Entscheid ist das IPRG am 1.1.1988 in Kraft getreten. Das vorliegende Urteil entspricht im Ergebnis Art. 8 IPRG, wonach eine Widerklage dann zulässig ist, wenn zwischen Haupt- und Widerklage ein sachlicher Zusammenhang gegeben ist. Im vorliegenden Entscheid standen sowohl bei der Klage wie auch bei der Widerklage schweizerische Patente zur Diskussion. Wenn widerklageweise der Bestand eines fremden Patentes anvisiert wird, darf der schweizerische Richter nicht darauf eintreten (siehe hiezu Prof. Frank Vischer, Das internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPRG-Gesetzentwurf, GRUR Int. 1987, S. 675 lit. a und Fussnote 68). Hingegen kann der schweizerische Wohnsitzrichter auf die Einrede der Nichtigkeit eines ausländischen Patentes den Bestand des fremden gewerblichen Schutzrechtes überprüfen. Diese in Praxis und Doktrin vertretene Ansicht geht davon aus, dass es in der Hauptsache um die Beurteilung einer Verletzungshandlung geht und somit die Frage des Bestandes des Immaterialgüterrechtes als Vorfrage weder Einfluss auf die Registerführung des Schutzlandes nimmt noch die Anerkennung des Endurteils im Schutzland von absoluter Wichtigkeit ist (Frank Vischer, Das IPR des Immaterialgüterrechtes in «Kernprobleme des Patentrechts» Festschrift zu 100 Jahre PatG, 1988 S. 375 mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).

Christian Englert

PatG Art. 77; Art. 67, Abs. 2; aPatG Art. 26, Abs. 1, Ziff. 1 i.V. mit PatG Art. 142, Abs. 2 lit. c) – «DOXYCYCLIN»

- *Kurze restliche Schutzdauer eines Klagpatentes rechtfertigt keinen vorsorglichen Unterlassungsanspruch.*
- *Glaubhaftmachen der Voraussetzungen für und der Einwendungen gegen den Erlass vorsorglicher Massnahmen genügt.*
- *Verwirklichung eines allfälligen Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen in casu nicht gegeben.*
- *Die Bedeutung von Verunreinigungen im Endprodukt, um eine Patentverletzung glaubhaft zu machen.*
- *Die Geheimhaltung des Herstellverfahrens ist kein schlüssiges Indiz für die behauptete Patentverletzung.*
- *Selbst wenn das geschützte Verfahren das wirtschaftlich und technisch beste ist, reicht dies für die Glaubhaftmachung seiner Verwendung nicht aus.*

- *Une interdiction provisionnelle ne se justifie pas lorsque le brevet du requérant est proche de son expiration.*
- *Au stade des mesures provisionnelles, il suffit que chaque partie rende vraisemblable ses allégations.*
- *Péremption, in casu rejetée, de l'éventuel droit à l'obtention de mesures provisionnelles.*
- *Portée de la présence de traces d'une substance sur la vraisemblance d'une violation du brevet.*
- *Le fait de conserver secret un procédé de fabrication ne constitue pas un indice concluant de la violation du brevet.*
- *Le fait que le procédé protégé soit commercialement et techniquement le meilleur ne suffit pas à rendre vraisemblable son utilisation.*

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 20. April 1989 i.S. Pfizer Inc. gegen Helvepharm AG.

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

I. 1. Am 24. August 1987 machte die Klägerin das vorliegende Verfahren anhängig. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:

«1. Es sei der Beklagten für die Dauer des Hauptverfahrens gerichtlich zu verbieten, Doxycyclin und Doxycyclin enthaltende pharmazeutische Präparate, insbesondere «Helvedoclyn», in der Schweiz direkt oder indirekt feilzuhalten oder zu verkaufen.

. . . »

2. Die Klägerin kontrolliert in der Schweiz einen nicht näher bekannten Anteil des Marktes für das Antibiotikum Doxycyclin, das sowohl in der Human- wie auch in der Veterinär-Medizin Verwendung findet. Die Beklagte befasst sich unter anderem mit Herstellung und Vertrieb des Präparates Helvedoclyn, das Doxycyclin enthält. Den dafür verwendeten Wirkstoff bezieht sie von der Streitberufenen aus Deutschland. Die Klägerin berief sich für ihr Begehren auf ihre Schweizer Patente 525 186 (angemeldet am 8. Februar 1968, sogenanntes Gift-Patent) und 579 531 (angemeldet am 19. Februar 1973, sogenanntes Ankerfarm-Patent).

. . .

3. Mit Verfügung vom 12. Dezember 1987 wies der Einzelrichter das Begehren ab. Er berücksichtigte dabei, dass das Gift-Patent nur noch wenige Wochen lang laufe. Die Klägerin habe nicht behauptet und glaubhaft gemacht, dass die Beklagte spezifisch das Ankerfarm-Patent verletze; auch wenn glaubhaft wäre, dass sie das eine oder das andere Patent verletze, rechtfertige die sehr kurze verbleibende Schutzdauer für das Gift-Patent eine vorsorgliche Massnahme nicht mehr, wenn auch eine Verletzung (allerdings im ordentlichen Prozess) zu verfolgen und zu ahnden bliebe.

Eine gegen diesen Entscheid gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin hatte Erfolg. Das Kassationsgericht fand, dass der Einzelrichter die Stelle in einem Beweisdokument der Klägerin übersehen habe, aus dem sich entnehmen lassen könnte, die Verletzung speziell des Ankerfarm-Patentes sei wahrscheinlich. Auch wenn sich die Klägerin darauf nicht berufen habe, hätte der Punkt mindestens durch richterliche Befragung in das Verfahren eingebracht werden müssen. Die Verfügung vom 12. Dezember 1986 wurde daher aufgehoben. Entsprechend waren Weiterungen im Verfahren unumgänglich. Zunächst hatten die Parteien zur Frage der Verletzung des Ankerfarm-Patentes Stellung zu nehmen. In der Folge wurde zu zwei Fragen ein Kurzgutachten durch Prof. Dr. Venanzi und Dr. Schudel angeordnet. Die Antwort auf die ihnen vorgelegten Fragen erstatteten die beiden Gutachter mündlich am 6. April 1989; in der gleichen Verhandlung hatten die Parteien Gelegenheit, Ergänzungsfragen zu stellen und zum Ergebnis der Beweiserhebungen sowie allgemein zu den gestellten Anträgen abschliessend Stellung zu nehmen.

II. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen sind der Bestand des zu sichernden Rechtes, eine aktuelle oder drohende Verletzung durch den Beklagten und ein dem Kläger drohender nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, der nicht anders als durch die verlangte Massnahme abgewendet werden kann. Alle diese Elemente sind glaubhaft zu machen. Andererseits genügt es aber auch zur Abwendung der Massnahme, dass der Gesuchsgegner Einwendungen lediglich glaubhaft macht.

III. 1. Das ursprünglich dem Massnahme-Begehren zugrundegelegte Gift-Patent ist während des Kassationsverfahrens abgelaufen. Gegenstand des Entscheides über die Begehren der Klägerin ist daher lediglich noch das Ankerfarm-Patent.

Für die Begründung ihrer Begehren kann sich die Klägerin vorerst auf die Anrufung des formell in Kraft stehenden Patentes berufen, ohne dass sie dessen materiellen Bestand nachzuweisen (oder in diesem Verfahren glaubhaft zu machen) hätte. Zum Klage-Fundament gehören das Glaubhaftmachen der Verletzung einerseits, und des drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils und der Notwendigkeit der vorsorglichen Massnahme andererseits. Die Beklagte wendet neben der Bestreitung dieser Elemente die Nichtigkeit des Ankerfarm-Patentes ein und hält der Klägerin zudem vor, dass sie durch (zu) langes Zuwarten einen allfälligen Anspruch verwirkt habe.

2. Zur behaupteten Nichtigkeit des Ankerfarm-Patentes bringt die Beklagte vor, wie der gerichtliche Experte Dr. Daeniker in einem Parallel-Prozess ausgeführt habe, existiere ein Komplex von Palladium und Tris-Triphenyl-Phosphin (-Oxid) gar nicht.

Die Beklagte beruft sich damit auf die technische Unmöglichkeit der beanspruchten Lehre, was nach Art. 26 Abs. 1 Ziffer 1 aPatG in Verbindung mit Art. 142 Abs. 2 lit. c) PatG zur Nichtigkeit des Patentes führte.

Das Patent beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von Doxycyclin, bei welchem aus Edelmetallen und elektronenspendenden Liganden bestehende Kataly-

satoren Verwendung finden. Unter den möglichen Edelmetallen wird im (einzigen) Patentanspruch auch Palladium (Pd) genannt. Die Unteransprüche verwenden als Edelmetall Rhodium (Rh); in den Beispielen kommt Palladium ebenfalls nicht vor. Träfe die Behauptung der Beklagten zu, dass ein Komplex der im Patent beschriebenen Art mit Palladium gar nicht existiert oder allenfalls für die vorgesehene Katalyse nicht verwendbar ist, wäre das Klagepatent in diesem Punkt nichtig. Das führte aber lediglich zur Teil-Nichtigkeit und (auf Klage hin) zur entsprechenden Einschränkung, welche diesfalls durch Streichung des «Pd» in der Text-Zeile 9 des Patentanspruches einfach zu bewerkstelligen wäre. Die Frage der Nichtigkeit infolge fehlender Ausführbarkeit stellt sich aber im Verletzungsprozess – und so auch hier – regelmässig nicht: gelingt dem Kläger der Nachweis der Verletzung, ist die beanspruchte Lehre notwendigerweise ausführbar; scheitert er mit seinem Beweis, kann die Rechtsbeständigkeit seines Patenten offen bleiben.

Im vorliegenden Fall ist die Brauchbarkeit von Palladium allerdings von Bedeutung, da sich die Klägerin für den Nachweis der Patentverletzung unter anderem auf Spuren von Palladium im Endprodukt stützt und damit die Verwendung von patentgemässen Katalysatoren nachzuweisen sucht, und die Beklagte andererseits einer möglichen Glaubhaftigkeit der Verletzung aufgrund anderer Umstände mit der Behauptung entgegentritt, gerade die Palladium-Spuren erlauben es, die Herstellung nach dem Klagepatent auszuschliessen. Darauf ist bei der Frage nach der Verletzung zurückzukommen.

3. Die Beklagte meint, die Klägerin habe einen allfälligen Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen verwirkt, weil sie Herstellung und Vertrieb des «Helvedoclyn» seit 1983 toleriert habe. Die Verwirkung ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen. Sie rechtfertigt sich dort, wo der Schutzrechtsinhaber während längerer Zeit untätig geblieben ist, so dass der Verletzer in guten Treuen annehmen darf, der Inhaber verzichte auf sein Recht. Die Beklagte hat sich nach eigenem Bekunden von ihrer Doxycyclin-Lieferantin schon von Anfang (1983) an Unterstützung in einem allfälligen Verletzungsprozess versprechen lassen – sie hat also um das Bestehen von Patenten, mit denen sie möglicherweise in Konflikt kommen werde, gewusst. Sodann ist auch ungläubhaft, dass sie keine Kenntnis davon gehabt habe, dass die Klägerin seit Jahren systematisch gegen die Verletzung ihrer Patente vorgeht. Solche Informationen pflegen sich nach handelsgerichtlicher Erfahrung gerade auch in der Pharma-Branche überaus schnell zu verbreiten. Verwirkung ist aus diesen Gründen nicht anzunehmen.

4. Die Beklagte bestreitet, dass sie das Klagepatent verletze. Der Wirkstoff, den sie von ihrer Streitberufenen beziehe, sei nicht nach dem patentgeschützten Verfahren hergestellt.

Zu Recht verweist die Beklagte darauf (was die Klägerin allerdings nie bestritt), dass ein Verbot nicht auf Art. 67 Abs. 1 PatG (neuer Stoff), sondern nur – aber immerhin – auf Art. 67 Abs. 2 PatG (neues Verfahren zur Herstellung eines bekannten Stoffes) gestützt werden kann. Die Klägerin hat also glaubhaft zu machen, dass die Beklagte ihr (Verfahrens-)Patent verletzt.

a) Es ist gerichtsnotorisch, dass das Vorhandensein von bestimmten Verunreinigungen im Endprodukt auf die Verwendung der entsprechenden Substanzen bei der Herstellung schliessen lässt. Das Klagepatent lehrt die Herstellung von Doxycyclin auf dem Wege der katalytischen Hydrierung, wobei als Katalysatoren verschiedene Edelmetalle (unter anderem Palladium) und als Komplex-Bildner weitere Stoffe wie Triphenylphosphin verwendet werden. Das Kantonale Laboratorium Zürich fand im «Helvedoclyn» der Beklagten 0.28 mg/kg Palladium. Das wird von der Beklagten nicht bestritten. Palladium allein wird aber schon von der (freien) Lehre der US PS 3 200 149 (sogenanntes «Uralt-Verfahren») verwendet, und auch das Gift-Patent schliesst durch die Bezeichnung «Edelmetallkatalysator» ohne Einschränkungen das Edelmetall Palladium mit ein (in den Beispielen scheint Palladium das bevorzugte Metall zu sein). Das Vorhandensein von Palladium-Spuren im Endprodukt erlaubt somit keinen (positiven) Schluss auf die Verletzung des Klagepatentes.

b) Für den Fall, dass ihr der direkte Nachweis der Patentverletzung nicht gelinge, beruft sich die Klägerin auf das (indirekte) Argument, dass die Herstellung von Doxycyclin ausschliesslich nach dem Ankerfarm-Verfahren wirtschaftlich herstellbar sei. Alle anderen Verfahren, insbesondere das «Uralt-Verfahren» nach dem erwähnten US-Patent, seien in der Ausbeute derart massiv unterlegen, dass ihre Anwendung als unglaubhaft gelten müsse.

aa) Die Klägerin meint, wenn die Beklagte das Herstellverfahren für das von ihr verwendete Doxycyclin nicht bekanntgebe, sei das ein schlüssiges Indiz für die behauptete Patentverletzung. Dem ist nicht zuzustimmen. Zunächst stellt die Beklagte, was die Klägerin anerkennen muss, den Wirkstoff gar nicht selbst her. Auch wenn sie täte, müsste sie das zu ihren vertraulichen Interna gehörende Herstellverfahren höchstens dann offenlegen, wenn eine Patentverletzung mindestens glaubhaft wäre. Dass die Beklagte und ihre Lieferantin das Herstell-Verfahren nicht bekanntgeben wollen oder können, hilft der Klägerin also nicht weiter.

bb) Das für die Schweiz heute einzig noch patentgeschützte Verfahren zur Herstellung des Doxycyclin, das Ankerfarm-Verfahren, ist glaubhafterweise das technisch und wirtschaftlich beste. Das erklärte schon der Experte Dr. Daeniker in dem von der Klägerin in dieses Verfahren eingeführte Gutachten. Die Experten Prof. Venanzi und Dr. Schudel bestätigen es; die Beklagte sucht es in der abschliessenden Stellungnahme auch nicht zu widerlegen. Eine andere Frage ist es aber, ob aus der Tatsache, dass ein Verfahren das beste ist, die Glaubhaftigkeit seiner Verwendung fliesse. Aus dem Gutachten Daeniker scheint das hervorzugehen, wenn er erklärt, das Ankerfarm-Verfahren sei «das, welches ich persönlich verwenden würde». Das kann aber nicht diese Meinung haben. Daeniker war Assistent des Nobel-Preisträgers Woodward, Forschungschemiker bei der (damaligen) Ciba in Basel und später Direktor der zum Hoffmann-La Roche-Konzern gehörenden Givaudan-Esrolko AG. Es ist absolut auszuschliessen, dass er sagen wollte, auch in Verletzung bestehender Patente würde er selbst auf jeden Fall das Ankerfarm-Verfahren anwenden; seine Bemerkung kann sich nur auf eine abstrakte technisch-wirtschaftliche Betrachtung beziehen. Die Frage lautet also richtig: ist es generell

wahrscheinlich, dass ein Hersteller unter mehreren Herstellungs-Verfahren das anerkanntermassen beste verwendet, auch wenn er damit bestehende Patente verletzt? Das ist zu verneinen. Die blossе Möglichkeit, dass ein Produzent durch rechtswidrige Handlungen seinen Profit vergrössern könnte, genügt nicht zur Glaubhaftmachung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 PatG. Dafür bedürfte es weiterer, konkreter Anhaltspunkte.

Einen solchen Ansatzpunkt sieht die Klägerin darin, dass das Ankerfarm-Verfahren nicht auf der ganzen Welt geschützt ist. Es sei unwahrscheinlich, dass ein Hersteller allein für die Schweiz ein anderes als das Ankerfarm-Verfahren anwende, wenn er dieses für andere Länder ja benützen könne. Das Argument wird eigentlich bereits dadurch widerlegt, dass die Klägerin seit Jahren mit einem enormen geistigen und materiellen Aufwand ihre Patentrechte für die Schweiz mit zahlreichen gerichtlichen Verfahren verteidigt. Die Schweiz ist also offensichtlich nicht ein untergeordneter und uninteressanter Markt, wenn auch die Umsatzzahlen im vorliegenden Prozess nicht bekannt sind. Dem entspricht auch, dass die Klägerin die Höhe einer eventuellen Sicherheit im Sinne von Art. 79 Abs. 2 PatG mit Fr. 1 Million beziffert. Es kommt hinzu, dass die Klägerin auf Befragen einräumen musste, dass sich der Schutz des Ankerfarm-Patentes neben der Schweiz immerhin auch auf die USA, Deutschland, Grossbritannien sowie auf Italien, Frankreich und Österreich erstreckt. Der Experte Dr. Schudel bestätigte, dass diese Länder zusammen einen erheblichen Anteil des relevanten Marktes für Doxycyclin ausmachen. Grundsätzlich ist – wie bereits erwähnt – davon auszugehen, dass ein Hersteller bestehende Patentrechte respektiert. Es ist daher nicht ohne weitere Anhaltspunkte anzunehmen und jedenfalls nicht aufgrund ökonomischer Überlegungen wahrscheinlich, dass er sich über das Ankerfarm-Patent hinwegsetzt und für die ganze Welt kurzerhand nur nach diesem Verfahren produziert.

cc) Es bleibt daher die Frage zu beantworten, ob das Ankerfarm-Verfahren den patentfreien Verfahren glaubhafterweise so weit überlegen ist, dass aus wirtschaftlich/technischen Gründen für die Herstellung von Doxycyclin einzig das erstere in Frage kommt.

Das von der Klägerin als Beweismittel vorgelegte Gutachten von Dr. Daeniker wurde in einem Parallel-Prozess erstattet und nahm zur Frage Stellung, ob aus technisch/wirtschaftlichen Gründen die Anwendung des Gift- oder des Ankerfarm-Patentes überwiegend wahrscheinlich sei (damals waren noch beide Patente in Kraft). Es bestätigt die Behauptung der Klägerin; namentlich setzt sich der Experte Dr. Daeniker mit den Argumenten der in jenem Prozess Beklagten ausführlich auseinander. Es kann auf das in extenso vorliegende Gutachten und auf das Protokoll der ergänzenden Befragung des Experten verwiesen werden. Entgegen der Meinung der Beklagten können diese Dokumente in einem anderen (und so im vorliegenden) Verfahren grundsätzlich durchaus als Beweismittel berücksichtigt werden. Die Überzeugungskraft der Darlegungen des Experten Daeniker wird auch durch den Zeitablauf (die abschliessende Stellungnahme erfolgte im November 1986) an sich nicht vermindert. Die Darlegungen sind nun allerdings durch die Ausführungen der Experten Prof. Venanzi und Dr. Schudel in diesem Verfahren stark relativiert worden. Die beiden Gutachter gingen wie Dr. Daeniker davon aus,

dass die Gesamt-Kosten für die Herstellung des Endproduktes umso kleiner ausfallen, je «besser» das angewendete Verfahren ist. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass sich der Marktpreis nicht ausschliesslich nach den aus ihrer Sicht und Erfahrung bekannten Produktionskosten herleiten lasse. So seien namentlich die Lohnkosten in anderen Ländern erheblich tiefer als in der Schweiz. Daeniker hatte die Lohnkosten zwar als weniger gewichtig eingestuft und die billigeren Löhne (bis zu einem Zwanzigstel der Schweizerischen Löhne) mit dem Hinweis auf die geringere Effizienz (der Arbeitskräfte) relativiert, welche einen Faktor 2 oder mehr ausmachen könne. Dr. Schudel misst dem Faktor der Lohnkosten eine grössere Bedeutung bei. Der Punkt kann im summarischen Verfahren nicht weiter vertieft werden. Glaubhaft ist aber auch bei genauer Betrachtung der Angaben Daenikers, dass die tieferen Lohnkosten in Billigländern einen gewissen (verbilligenden) Einfluss auf die Gesamt-Produktionskosten haben. Die Experten Venanzi und Schudel erklären auch, ein grosser Pharma-Konzern mit erheblichem Verwaltungsapparat, der seine (notorisch enormen) Forschungskosten über den Preis seiner Produkte hereinbringen muss, kalkuliere völlig anders als ein Kleinst-Betrieb. Zudem sei es auch wirtschaftlich bisweilen sinnvoll, ein einzelnes Produkt ohne Gewinn oder sogar mit Verlust zu produzieren, und damit andere Produkte nachziehen zu können, oder um in einem Markt einzudringen («door-opener»). Aufgrund dieser Ausführungen erscheinen die Vergleichsrechnungen im Gutachten Daeniker für die Beantwortung der hier gestellten Frage nicht (mehr) schlüssig; auch wenn sie verfahrenstechnisch überzeugen, lassen sie die verschiedenen soeben erwähnten Faktoren völlig ausser acht.

Das Ergebnis ist allerdings auch kein anderes, wenn man das Gutachten Daeniker grundsätzlich als Ausgangspunkt nimmt. Diesfalls ist zu fragen, ob das Ankerfarm-Verfahren dem nach Gift-Patent (und allenfalls weiteren Verfahren) so überlegen ist, dass eine Patentverletzung glaubhaft wird. Die drei von der Beklagten in den Prozess eingeführten weiteren Patente konnten ohne weiteres ausgeschieden werden. Beim Vergleich Ankerfarm-/Gift-Verfahren legten die Experten dar, dass sich unter vergleichbaren Rahmenbedingungen ein Verteuerungsfaktor Ankerfarm > Gift von höchstens 2, eventuell auch weniger, ergäbe. Das Gutachten Daeniker hatte für die anderen als die damals patentgeschützten Pfizer-Verfahren Verteuerungsfaktoren von 6 bis 12 ermittelt (das Verfahren «D» mit einem Verteuerungsfaktor von bloss 3 bezeichnet Daeniker als kaum industriell anwendbar). Bei Kosten nach geschützten Verfahren von Fr. 500.- kam er so auf Kosten von Fr. 3 000.- bis Fr. 6 000.-. Er sprach von einer Kostenschwelle für die Wirksubstanz von Fr. 5 000.-, allerdings nur für Apotheker-Preise. Wenn man den von ihm vorbehaltenen Schritt zu den Spital-Preisen nachholt und mit einer Halbierung des Endpreises einsetzt, käme man auf eine Wirtschaftlichkeits-Schwelle von Fr. 2 500.- pro Kilo. Das würde in der Tat von keinem der Konkurrenz-Verfahren erreicht, wohl aber vom Gift-Verfahren, für welches nach dieser Rechnung Fr. 1 000.- (Fr. 500.- nach Daeniker \times Verteuerungsfaktor 2 gemäss den Experten Venanzi und Schudel) einzusetzen wäre (so auch die Folgerung des Experten Venanzi).

Die Frage der Wirtschaftlichkeit wurde den beiden Experten auch in diesem Verfahren ausdrücklich gestellt. Prof. Venanzi erklärte, die Verteuerung brauche das Gift-Verfahren nicht unwirtschaftlich zu machen. Dr. Schudel bestätigte eben-

falls, die Frage, ob einzig nach Ankerfarm-Verfahren wirtschaftlich tragbar produziert werden könne, müsse verneint werden; man könne sowohl nach Ankerfarm- wie auch nach Gift-Verfahren herstellen; das Gift-Verfahren bezeichnete er als «längst wirtschaftlich». Er erläuterte das am Beispiel einer Kleinst-Firma, die ohne grosse Fixkosten arbeiten könne: natürlich käme diese mit dem Ankerfarm-Verfahren am billigsten. Wenn sie aber eine «ethische Firma» sei, die bestehende Patente respektiere, dann werde sie eben nach Gift-Verfahren arbeiten. Diesen Darlegungen konnte die Klägerin in ihrer abschliessenden Stellungnahme nichts entgegenzusetzen; sie sind überzeugend.

Die vorstehenden Überlegungen werden bestätigt und die Ausführungen der Experten werden zusätzlich erhärtet durch die Eingabe der Klägerin selbst vom 3. März 1989. Darin wird neu vorgebracht, die Firma Siegfried in Zofingen stelle gemäss amtlicher Beglaubigung vom 30. November 1988 Doxycyclin nach Gift-Verfahren mit einer Ausbeute von rund 30% her. Die Klägerin sucht den evidenten Widerspruch zu ihrer eigenen Argumentation (danach soll ja das Gift-Verfahren wirtschaftlich gar nicht anwendbar sein) damit zu entkräften, dass Siegfried im Rahmen eines Patentprozesses gezwungen worden sei, das bisher angewendete Verfahren aufzugeben; um nicht aus dem Markt geworfen zu werden, produziere sie nun nach dem Gift-Verfahren. Das mag zutreffen; es ändert aber nichts daran, dass Doxycyclin sogar bei schweizerischen Produktions-Kosten nach dem Gift-Verfahren hergestellt werden. Die Klägerin behauptete weiter, die Produktion bei Siegfried sei jedenfalls so wenig wirtschaftlich, dass ein Weiterverkauf nicht lohnend sei, räumte aber dann doch ein, dass sie an die Firma «X» verkaufe. Die Verhältnisse um dieses von Siegfried neu nach Gift-Verfahren hergestellte Material stützen für das Massnahme-Verfahren jedenfalls nicht die Behauptung der Klägerin, sondern lassen eher den gegenteiligen Schluss als glaubhaft erscheinen, dass nämlich die Konkurrenz der Klägerin mindestens teilweise Doxycyclin verarbeitet, das positiv patentfrei hergestellt wurde.

dd) Die Klägerin meint, das alles sei unerheblich: die Beklagte habe ausdrücklich erklärt, ihr Doxycyclin sei nicht nach Gift-Verfahren hergestellt. Sie könne nun nicht die Argumentation wechseln und das Gegenteil behaupten.

Die Klägerin übersieht dabei, dass die Beklagte von allem Anfang an erklärt hatte, sie beziehe den Wirkstoff von der Streitberufenen aus Deutschland und besitze über das Herstellungs-Verfahren keine Informationen. Dass sie sich gegen den Vorwurf der Patentverletzung gleichwohl zur Wehr setzte, war legitim. Damit musste sie auch die Beweisführung der Klägerin in Frage stellen; die Bemerkung «Die Verletzung des Patentes CH 525 186 (Gift-Patent) ist . . . nicht nur nicht glaubhaft gemacht, sondern im höchsten Grade unwahrscheinlich» ist in diesem Zusammenhang zu verstehen. Sie verwehrt es der Beklagten nicht, im heutigen Zeitpunkt (nachdem übrigens auch die Klägerin ihre Argumentation gewechselt hat und nun nicht mehr behauptet, Doxycyclin sei nur nach Ankerfarm- oder nach Gift-Verfahren herstellbar, sondern das Gift-Verfahren nun als sozusagen wertlos hinstellen will), darauf zurückzukommen.

c) Wie bereits erwähnt, wurden im Helvedoclyn der Beklagten Spuren von Palladium nachgewiesen. Entgegen der Meinung der Beklagten kann aber nicht schon

aufgrund der Erläuterungen von Dr. Daeniker daraus der Schluss gezogen werden, der streitige Wirkstoff sei eben gerade nicht nach Ankerfarm hergestellt. Daeniker sagt an der fraglichen Stelle zunächst, dass das Patent kein Beispiel mit Palladium nennt, was allerdings nicht entscheidend sein kann. Nach der Fachliteratur schein es, dass Rhodium in Bezug auf die fragliche Reaktion ganz besondere Eigenschaften aufweise. Er könne aber «keineswegs ausschliessen, dass man auch mit Palladium einen Komplex herstellen könnte, der allenfalls für diese Reaktion einsetzbar wäre». Auf die Frage, ob es denn einen Komplex Palladium / Triphenylphosphin gebe, antwortete er, «ich weiss nicht, ob das existiert, ich glaube nicht». Diese Antwort hat aber nur Bedeutung für das Triphenylphosphin, das in jenem Prozess besonders eingehend diskutiert worden war; sie schliesst nicht aus, dass Palladium in einem Komplex mit einem anderen der im Ankerfarm-Patent genannten Liganden verwendbar wäre. Das Kurz-Gutachten im vorliegenden Verfahren wurde daher auf die Frage ausgedehnt, ob Palladium beim Ankerfarm-Verfahren generell in Frage komme oder nicht.

Prof. Venanzi führte dazu aus, wohl sei ein Katalysator-Komplex mit Palladium (wie er für das Ankerfarm-Verfahren einzusetzen wäre) tatsächlich bekannt. An Anwendungen werde aber nur die Hydrierung von Doppelbindungen kettenförmiger Kohlenwasserstoffe und keiner dem Methacyclin vergleichbarer Stoffe beschrieben. Zudem vermute er, dass die Anwendung bei Methacyclin – falls sie überhaupt gangbar wäre – einen Verteuerungsfaktor von 10 oder 20 mit sich brächte, da die Reaktion jedenfalls eine grosse Menge Katalysator erfordere und das ausfallende Metall zurückgewonnen werden müsste. Damit wäre es selbst gegenüber dem Gift-Verfahren um ein mehrfaches teurer. Die Vertreter der Klägerin legten nicht dar, inwiefern die Ausführungen Prof. Venanzis unvollständig oder widersprüchlich seien. Sie erschienen jedenfalls für den Nicht-Fachmann überzeugend.

Wie die Klägerin richtig bemerkte, könnte eine einigermaßen zuverlässige Aussage über die Verwendung von Palladium im Ankerfarm-Verfahren (sowohl was den Einsatz an sich, als auch was die Kosten betrifft) nur nach eingehenden Versuchen gemacht werden. Das übersteigt die Möglichkeiten des Kurzgutachtens im summarischen Verfahren. Prof. Venanzi wurde daher noch gefragt, ob in der Literatur (die im Ankerfarm-Patent gelehrt) Komplexe mit Palladium für die Hydrierung von Methacyclin oder ähnlicher Verbindungen beschrieben seien, was er verneinte. Entgegen der Meinung des klägerischen Patentanwaltes müsste das nicht zur Ungültigkeit des Patenten führen – zum einen müsste die Anwendung bei einer ähnlichen Verbindung die Anwendung beim Methacyclin nicht notwendigerweise nahegelegt haben, zum anderen bezog sich die Literatur-Recherche des Experten auf die letzten 15 Jahre und liegt der Stichtag für das Ankerfarm-Patent am 24.2.1972, also 17 Jahre zurück.

Somit ist als Ergebnis festzuhalten, dass entgegen der spontanen Äusserung Dr. Daenikers in der Befragung vom 13. November 1986 ein Komplex von Palladium mit einem im Ankerfarm-Verfahren genannten Komplexbildner existiert. Der Einsatz eines solchen Komplexes wird aber weder für die Hydrierung von Methacyclin noch irgend einer ähnlichen Substanz beschrieben. Die Experten vermuten zudem, dass der Einsatz von Palladium das Ankerfarm-Verfahren um ein Vielfaches verteuern würde. Damit erlaubt das Vorhandensein von Palladium-Rückständen im

Produkt der Beklagten keinen Rückschluss auf die Verwendung des patentgeschützten Verfahrens; er lässt es gegenteils sogar als glaubhaft erscheinen, dass der dafür verwendete Wirkstoff nach einem anderen als dem Ankerfarm-Verfahren hergestellt worden ist.

...

Demgemäss verfügt der Einzelrichter:

1. Das Gesuch der Klägerin betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

...

PatG Art. 66 lit. a); Art. 77, Abs. 1 und Abs. 2

«KOMPOSTIERUNGSANLAGE»

- *Voraussetzungen zur Verfügung von vorsorglichen Massnahmen.*
- *Die Verwendung einer patentierten Anlage für den eigenen, gewerblichen Gebrauch bildet keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil.*
- *Conditions à l'octroi de mesures provisionnelles.*
- *L'usage propre, à titre professionnel, d'une installation de compostage brevetée ne risque pas de causer un dommage difficilement réparable.*

Verfügung HGer SG vom 14. Dezember 1988 i.S. Compag gegen H. Blöchlinger AG.

Auf das Rechtsbegehren der Gesuchstellerin:

Es sei zwecks vorläufiger Vollstreckung streitigen Unterlassungsanspruchs

1. die Gesuchsgegnerin dazu anzuhalten, die Herstellung von Kompost mit der am 28. November 1988 besichtigten Anlage unverzüglich einzustellen und

...

hat das HG SG folgendes in Erwägung gezogen:

I.

1. Mit Eingabe vom 14. November 1988 machte die Gesuchstellerin beim Handelsgericht ein Verfahren betreffend Patentrechtsverletzung anhängig. Gleichzeitig stellte sie folgendes Begehren betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen:

«1. Es sei zum Zweck der Beweissicherung sofort ein Augenschein durchzuführen.

2. Die Beklagte sei dazu anzuhalten, die Herstellung von organischem Kompost mit der von ihr erstellten Kompostanlage unverzüglich einzustellen.

...

4. Der beantragte Augenschein sei ohne Vorankündigung gegenüber der Beklagten durchzuführen und die Betriebseinstellung sei ohne Anhörung der Gegenpartei sofort zu verfügen.

...

Zur Begründung ihres Massnahmebegehrens machte die Gesuchstellerin geltend, am 31. Mai 1988 sei ihr unter der Nr. 665 628 ein Patent für eine Anlage zur Herstellung von Kompost aus organischen Abfallstoffen erteilt worden. Die Gesuchsgegnerin verletze dieses Patent, indem sie nach gescheiterten Vertragsverhandlungen betreffend Lieferung einer Anlage auf ihrem Werkgelände selber eine Kompostierungsanlage errichtet habe und betreibe, welche das System der klägerischen Anlage übernommen habe und eine klare Nachahmung darstelle.

2. Mit Verfügung vom 18. November 1988 ordnete der Handelsgerichtspräsident superprovisorisch die Durchführung eines Augenscheins auf dem Werkareal der Gesuchsgegnerin an. Das Rechtsbegehren der Gesuchstellerin betreffend superprovisorisch zu erlassendes Betriebsverbot wies er ab. Der Augenschein wurde am 28. November 1988 unter Beizug eines Sachverständigen durchgeführt.

3. a) Die Gesuchsgegnerin liess sich am 28. November 1988 schriftlich zum Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vernehmen. Dabei stellte sie sich auf den Standpunkt, dass der Klage eine Rechtsgrundlage fehle, da das fragliche Patent im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der eigenen Anlage noch gar nicht in Kraft gewesen sei.

b) Am 14. Dezember 1988 fand eine mündliche Verhandlung statt. Bei dieser Gelegenheit modifizierte die Gesuchstellerin ihr Rechtsbegehren im Sinn der eingangs wiedergegebenen Anträge. Im übrigen ist auf die Ausführungen der Parteien anlässlich des Vorstands und die Ergebnisse des Augenscheins, soweit erforderlich, im folgenden einzugehen.

II.

...

2. Die Gesuchstellerin stützt ihr Begehren auf Art. 77 PatG. Danach können vorsorgliche Massnahmen u.a. zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche aus dem Patentrecht verfügt werden (Abs. 1). Der Antragsteller hat

glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei eine gegen das Patentgesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch die beantragte vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Abs. 2).

a) Der Patenthauptanspruch der Gesuchstellerin ist gemäss der Patentschrift formuliert als «Anlage zur Herstellung von Kompost aus organischen Abfallstoffen, dadurch gekennzeichnet, dass in einem die Abfallstoffe aufzunehmenden bestimmten Silo mindestens ein annähernd senkrecht stehendes Mischwerkzeug angeordnet ist, welches mit seinem freien Ende bis in die Nähe des Silobodens reicht und über die Grundfläche des Silos verfahrbar ist, wodurch annähernd der ganze Innenraum des Silos für das Mischwerkzeug erreichbar wird, um bei mit Abfallstoffen gefülltem Silo die übereinanderliegenden Schichten untereinander zu vermischen». Der Augenschein hat ergeben, dass die Anlage der Gesuchsgegnerin auf einem mit dem so umschriebenen Hauptanspruch vergleichbaren Prinzip basiert, indem auch bei ihr der in den Boxen gelagerte Grünmüll mittels einer nicht ganz bis zum Boden reichenden, längs und quer zur jeweiligen Box fahrbaren Schnecke durchmischt und belüftet werden kann. Trotz gewissen sofort feststellbaren Unterschieden – Shredder und Entnahme des Kompostgutes – erscheint daher eine Nachahmung im Sinn von Art. 66 lit. a PatG als glaubhaft gemacht.

Die Gesuchsgegnerin bestreitet die Patentrechtsverletzung zum einen mit dem Hinweis darauf, dass das fragliche Patent erst nach der Inbetriebnahme der Anlage erteilt worden sei. Richtig an diesem Einwand ist, dass das Recht aus dem Patent und damit auch die geltend gemachten Unterlassungsansprüche grundsätzlich erst im Zeitpunkt der vollzogenen Patenterteilung, d.h. mit der Eintragung im Patentregister entstehen (Blum/Pedrazzini, Anm. 3 zu Art. 8 PatG). Vor der Patenterteilung produzierte Nachahmungen dürfen allerdings nur dann weiterbenutzt werden, wenn sie bereits im Zeitpunkt der Anmeldung gewerbsmässig benutzt oder besondere Veranstaltungen dazu getroffen worden waren (Art. 35 Abs. 1 PatG). Hat die Nachahmung zwischen der Anmeldung und der Patenterteilung stattgefunden, so erweist sie sich bei Gutgläubigkeit vom patentrechtlichen Standpunkt aus bis zur Patenterteilung als erlaubt, darf aber nach der Patenterteilung nicht mehr weiter benutzt werden (Blum/Pedrazzini, a.a.O.). Genau so hat es sich im vorliegenden Fall verhalten, indem die Gesuchsgegnerin die fragliche Anlage nach ihrer unbestritten gebliebenen Darstellung während des laufenden Patenterteilungsverfahrens installiert und in Betrieb genommen hat. Nach dem Gesagten ändert dies allerdings nichts daran, dass die Weiterbenutzung trotz der allfälligen, von der Gesuchstellerin bestrittenen Gutgläubigkeit der Gesuchsgegnerin eine Patentrechtsverletzung darstellt und demgemäss Gegenstand des klägerischen Unterlassungsbegehrens bilden kann.

Was sodann die beklagte Behauptung anbelangt, patentwürdig sei im vorliegenden Fall höchstens die Schnecke und gerade diese verwende sie nicht, so betrifft dieser Einwand die Frage der Nichtigkeit des Patentes CH-PS 665 628. Bei seiner Beurteilung fällt in Betracht, dass das einmal erteilte Patent vermutungsweise gültig ist (Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel und Frankfurt a.M. 1981, S. 98; Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüter-

recht 1986 245 ff. Erw. 3). Diese Vermutung hat die Gesuchsgegnerin mit ihrer blossen Behauptung nicht zerstört, weshalb beim jetzigen Verfahrensstand von der Gültigkeit des klägerischen Patents auszugehen ist.

b) Zu prüfen bleibt die Voraussetzung des nicht leicht wiedergutzumachenden, nur durch die vorsorgliche Massnahme abwendbaren Nachteils. Die Gesuchstellerin macht in diesem Zusammenhang geltend, dass es ohne die beantragte vorsorgliche Massnahme wegen unerlaubter Konkurrenzierung zu Einbrüchen in die Preisstruktur und damit zu Gewinnverlusten und Gewinneinbrüchen kommen könnte. Würde nämlich das Beispiel der Gesuchsgegnerin Schule machen und die im Rahmen der laufenden grossen und weitgestreuten Werbeaktion stets mit einem Anlagebeschrieb und einem Plan ausgestatteten Offerten Anlass daran geben, die Anlage kurzerhand selber nachzuzahlen, so sei leicht absehbar, dass dadurch ein unübersehbarer Schaden entstehen könnte. Zudem wäre beim weiteren Betrieb der Anlage auch eine Marktverwirrung zu befürchten. Die Unsicherheit über den möglicherweise länger dauernden Hauptprozess und die bis zu diesem Zeitpunkt andauernde Konkurrenzierung durch die Gesuchsgegnerin würden zu einer Verwirrung und Verunsicherung auf dem eben in Bearbeitung begriffenen schweizerischen Markt führen. Der während bald zwei Jahren sorgfältig aufgebaute Goodwill wäre damit aufs Spiel gesetzt bzw. in höchstem Mass gefährdet.

Trotz Berücksichtigung der besonderen Situation, in der sich die Gesuchstellerin befindet, und der damit verbundenen erhöhten Gefahr, Nachteile zu erleiden, vermögen die klägerischen Ausführungen die auch unter dem Titel der Glaubhaftmachung erforderliche Wahrscheinlichkeit einer nicht wiedergutzumachenden Gefährdung nicht zu belegen. Der klägerischen Argumentation ist dabei vorab entgegenzuhalten, dass von einer eigentlichen «Konkurrenzierung» nicht gesprochen werden kann. Die Gesuchsgegnerin hat glaubhaft versichert, dass sie nicht die Absicht der gewerblichen Nutzung, d.h. des Vertriebs ihrer Anlage habe, sondern diese lediglich für die eigenen Bedürfnisse verwenden werde. Der Nachteil der Gesuchstellerin kann deshalb nur darin liegen, dass der weitere Betrieb der Anlage die wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt. Das von der Gesuchstellerin in diesem Zusammenhang geltend gemachte Argument, das beklagte Beispiel könnte Schule machen, ist schon deshalb zweifelhaft, weil mit dieser Möglichkeit, wie die Gesuchstellerin selber einräumt, nur «in Einzelfällen» zu rechnen ist. Einzelfälle genügen aber regelmässig nicht, um ein vorläufiges Verbot zu begründen, zumal dann, wenn wie vorliegend an der Fähigkeit des Gesuchsgegners, den aus diesen Einzelfällen allenfalls entstehenden Schaden zu ersetzen, keine Zweifel bestehen (Mitteilungen 1978 181 ff. Erw. 6).

Was bleibt, ist somit die Gefahr, dass Interessenten vom Erwerb einer klägerischen Anlage während des laufenden Hauptprozesses absehen. Dazu fällt in Betracht, dass nicht bzw. höchstens in einem untergeordneten Mass der Betrieb der beklagten Anlage die von der Gesuchstellerin geltend gemachte Verunsicherung potentieller Käufer bezüglich ihres Entschlusses verursacht, sondern die noch offene Frage der Gültigkeit/Ungültigkeit des klägerischen Patents und damit eines den Kaufpreis beeinflussenden Faktors. Diese Frage ist im vorliegenden Verfahren, und dies mindert die Gefahr der Verunsicherung, vorläufig im Sinn der Vermutung der Gültigkeit zu beantworten. Einen endgültigen Entscheid kann allerdings erst

das Hauptverfahren bringen. Dementsprechend ist erst der Entscheid im Hauptverfahren und nicht die vorsorgliche Massnahme geeignet, die geltend gemachte Verunsicherung zu beseitigen, was, mangels Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, zur Abweisung des Begehrens um Erlass eines vorsorglichen Betriebsverbots führt.

...

Demgemäss hat der Handelsgerichtspräsident verfügt:

1. Das Begehren der Gesuchstellerin um Erlass eines vorsorglichen Betriebsverbots während der Dauer des Hauptverfahrens wird abgewiesen.

Art. 8, 67 al. 1 et 77 LBI, art. 4 cst. féd. – «VOGUE»

- *Pour s'opposer aux mesures provisionnelles, le cité ne peut se contenter de simples affirmations, mais il lui suffit de rendre vraisemblable la nullité du brevet litigieux (c. 2a).*
- *Le juge, sur la base d'un examen sommaire, doit donner raison à celui dont la position au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (c. 2b).*
- *Distinction entre l'arbitraire et la violation de la loi; nécessité de motiver le grief d'arbitraire (c. 2b).*
- *Der Antragsgegner kann sich vorsorglichen Massnahmen nicht mit einfachen Behauptungen widersetzen, sondern muss die Nichtigkeit des Streitpatentes wahrscheinlich machen (Erw. 2a).*
- *Der Richter muss aufgrund einer summarischen Prüfung demjenigen Rechtgeben, dessen Rechtsstellung sich nicht ohne Erfolgschancen erweist (Erw. 2b).*
- *Unterscheidung zwischen Willkür und Gesetzesverletzung; Notwendigkeit der Begründung der Willkürbeschwerde.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 17 novembre 1988 dans la cause British-American Tobacco Company Ltd. et BAT (Suisse) SA c/ Sullana AG.

Faits:

A. – British American Tobacco Company Ltd (ci-après: BAT), société de droit anglais, est propriétaire d'un brevet concernant une cigarette extra-mince, lequel fait état d'une invention et d'un produit nouveau, dans les termes suivants:

«La cigarette comprend une tige de tabac présentant une charge de tabac (3) disposée dans une enveloppe en papier (2), la circonférence de la tige étant

comprise entre 10 mm et 19 mm, et la vitesse de combustion libre de cette tige étant comprise entre 25 et 45 mg min. La cigarette peut renfermer une quantité de tabac bien moins grande qu'une cigarette de circonférence courante, tout en fournissant cependant un nombre égal ou supérieur de bouffées.»

L'invention est décrite comme la mise au point d'un procédé diminuant considérablement le taux de combustion libre de la cigarette (lorsque le fumeur ne «tire» aucune bouffée). Il en résulte que cette cigarette extra-mince offre aux fumeurs le même nombre de bouffées que les cigarettes ordinaires, mais nécessite une quantité de tabac très inférieure pour sa fabrication.

BAT (Suisse) S.A. à Genève est au bénéfice d'une licence de la maison mère pour la fabrication et la vente des cigarettes entrant dans le cadre de la protection du brevet. Elle a qualité pour entreprendre les actions nécessaires à la défense du brevet.

BAT a déposé une demande de brevet en Grande-Bretagne le 24 mai 1985, puis une trentaine d'autres demandes semblables dans tous les continents. Elle a notamment fait introduire aux Etats-Unis d'Amérique une demande le 24 juillet 1985. Après examen préalable le brevet a été délivré le 20 janvier 1987, puis précisé le 1er mars 1988 («Reissue»). BAT a également déposé une demande de brevet le 20 mai 1986 auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne.

La nouvelle cigarette extra-mince a été lancée aux Etats-Unis dès janvier 1987. Elle est apparue sur le marché suisse, à mi-septembre 1987, précédée et soutenue par une campagne de publicité.

B. - Le 9 décembre 1987 Sullana AG à Wetzikon (Zurich) a informé BAT (Suisse) S.A., conformément aux usages entre membres de l'association suisse des fabricants de cigarettes, qu'elle avait lancé le 3 décembre 1987 une cigarette extra-mince «Vogue 100 mm Super Slim Size Filter». La vente des cigarettes «Vogue» a effectivement commencé dès mi-décembre 1987 à Genève, avec le soutien de la publicité.

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle a délivré et publié le brevet demandé par BAT, le 15 avril 1988.

Le même jour, Sullana AG a ouvert contre BAT une action tendant au prononcé de la nullité du brevet suisse susmentionné.

De leur côté, BAT Londres et BAT (Suisse) S.A. ont requis des mesures provisionnelles urgentes en vue de faire interdire à Sullana AG de fabriquer, vendre, mettre dans le commerce, etc., des cigarettes correspondant aux revendications du brevet précité.

Statuant sur cette requête, la Cour de justice du canton de Genève a débouté les requérantes par ordonnance du 24 juin 1988.

C. - Les requérantes forment un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 4 Cst., en concluant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne les mesures provisionnelles requises.

L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit:

1. – Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute autre conclusion est irrecevable (ATF 111 Ia 46 s. consid. 1 c, 110 Ia 13 consid. 1 e, 109 Ia 82 et les arrêts cités). Les conclusions des recourantes qui visent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale avec des injonctions sont donc irrecevables.

2. – La cour cantonale considère que le titulaire d'un brevet peut invoquer la présomption légale qui en découle, présomption qui n'est toutefois pas irréfragable. Il appartient à la partie qui entend s'opposer aux mesures provisionnelles de rendre vraisemblable la nullité du brevet. La décision attaquée se réfère à cet égard à la jurisprudence (ATF 103 II 290) et à la doctrine la plus récente, qui se montre moins exigeante qu'auparavant quant à l'appréciation de la vraisemblance (*Briner*, in RSJ 78 [1982] p. 161 s.; *Pedrazzini*, in RSJ [1983] p. 160; *Pelet*, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 180).

La cour cantonale se conforme ainsi aux principes que le Tribunal fédéral a posés dans l'arrêt ATF 103 II 290, selon lesquels la partie intimée appelée à renverser la présomption de l'art. 67 al. 1 LBI, qui lui est contraire, ne peut être astreinte à fournir davantage que la preuve d'une vraisemblance; il serait contraire au principe de l'égalité devant la loi et à l'art. 4 Cst. d'exiger d'elle une preuve contraire stricte, dans le cadre de mesures provisionnelles; elle ne peut certes se contenter de simples affirmations, mais il lui suffit d'établir la vraisemblance.

Les recourantes ne remettent pas en cause ces principes, mais elles critiquent leur application par la cour cantonale au cas particulier; selon elles, la décision attaquée aurait admis à tort la vraisemblance de l'existence d'éléments permettant de retenir la nullité du brevet litigieux.

b) Selon la jurisprudence, qui s'applique aussi bien au requérant qu'à l'intimé aux mesures provisionnelles, la vraisemblance se rapporte aux faites à établir et signifie que le juge ne peut demander une preuve complète; quant à la qualification juridique de la prétention – ou de la contre-prétention – le juge doit se limiter à un examen juridique provisoire, sans préjudice du jugement au fond; dans le cadre des mesures provisionnelles il doit donc donner raison à celui dont la position au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit (ATF 108 II 72 consid. 2 a et les références citées).

L'application de ces principes ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire, dans le cadre d'un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. Selon une jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en évidente contradiction avec la situation de fait, qu'elle viole de manière grave une norme ou un principe juridique incontesté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice; il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable (ATF 113 Ia 19 s. consid. 3 a, 112 Ia 122 consid. 4 et les arrêts cités). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée

pour être considérée comme arbitraire. Le grief d'arbitraire doit au demeurant être dûment motivé; il ne suffit pas d'invoquer l'art. 4 Cst. ou de parler d'arbitraire, en critiquant la décision attaquée comme si le Tribunal fédéral était une juridiction d'appel pouvant revoir librement le fait et le droit; celui qui invoque l'arbitraire doit démontrer en quoi cette décision est insoutenable, au sens de la définition de l'arbitraire donnée plus haut (ATF 110 Ia 3 s. consid. 2 a).

c) On peut douter de la recevabilité du recours au regard de l'exigence de motivation rappelée ci-dessus. Les griefs du recours tendent en effet simplement à démontrer que la solution de la cour cantonale est erronée ou à faire admettre la validité du brevet en cause, sans que les recourantes cherchent à démontrer en quoi l'ordonnance attaquée serait insoutenable, en fait ou en droit.

Quoi qu'il en soit, l'appréciation de la cour cantonale ne saurait être qualifiée d'arbitraire, au sens rappelé plus haut. Elle se fonde en effet sur des données assez claires pour permettre à la Cour de retenir, en l'état et dans le cadre d'un examen juridique provisoire, la vraisemblance de la nullité du brevet faute de niveau inventif suffisant de la prétendue invention. Les considérations de la décision attaquée fondées sur l'absence d'originalité et de caractère inventif de la circonférence de la tige de tabac, ainsi que des deux autres éléments, contenus dans la revendication, que sont la vitesse de combustion libre et la densité de remplissage de la charge de tabac, n'apparaissent ainsi nullement insoutenables.

L'avis de la cour cantonale est étayé par des éléments de fait, apparemment pertinents à ce stade de la procédure, consistant d'une part dans l'opinion exprimée par un examinateur du bureau allemand des brevets et par une revue spécialisée, d'autre part dans les indications fournies par l'agent de brevet des recourantes. Fondée sur ces éléments, la cour cantonale pouvait admettre sans arbitraire que l'invention litigieuse était comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 7 LBI.

Si une autre interprétation ou analyse du brevet est certes concevable, seul un examen dans le cadre d'une procédure approfondie pourrait en démontrer le bien-fondé. Une telle démonstration ne saurait être apportée dans un recours de droit public consécutif à une ordonnance en matière de mesures provisionnelles, à moins que le recours n'établisse le caractère manifestement insoutenable de la décision attaquée. Or les affirmations des recourantes, dépourvues de toute démonstration d'arbitraire, touchant au niveau inventif de la combinaison des trois éléments contenus dans la revendication du brevet et au fait que le brevet écarterait un préjugé – dont l'ordonnance attaquée ne traite d'ailleurs pas – ne suffisent nullement à une telle démonstration.

Art. 73 et 77 LBI – «PULVERPUNKT»

- *Des prétentions en dommages-intérêts pouvant subsister après l'expiration du brevet, des mesures provisionnelles peuvent alors encore être ordonnées en vue d'assurer l'administration des preuves du dommage.*

- *Da Schadenersatzforderungen mit Ablauf des Patentes weiterbestehen können, ist der Erlass vorsorglicher Massnahmen zur Sicherung von Schadensbeweisen immer noch möglich.*

Ordonnance de mesures provisionnelles du tribunal d'appel du Tessin du 20 septembre 1988 dans la cause R. & Co. AG et S. Ltd. c/ C. SA.

OR Art. 332 – «CUTTER»

- *Die nicht patentfähige Idee kann an sich vergütungspflichtig sein.*
- *Technische Verbesserungsvorschläge fallen meistens unter die Dienstpflichten, auch wenn dies im Vertrag nicht ausdrücklich erwähnt ist.*
- *Sonderleistungsprinzip statt Monopolprinzip bei nichtpatentfähigen Entwicklungen massgebend.*

- *Une idée non brevetable peut néanmoins devoir être rétribuée.*
- *Suggérer des améliorations techniques fait en général partie des obligations du travailleur, même si ce n'est pas spécifié dans le contrat.*
- *Des développements non brevetables peuvent donner lieu à une rémunération visant à récompenser un effort particulier du travailleur plutôt qu'à dédommager ce dernier de ce qu'il renonce à obtenir un monopole sur l'exploitation de son idée.*

Urteil des KantonsGer. SG II. ZK vom 20. November 1987.

Sachverhalt:

A. leitete als Angestellter der X. AG eine Arbeitsgruppe. Am wichtigsten Arbeitsgerät dieser Gruppe, einer Bohrvorrichtung, wurden wiederholt Verbesserungen vorgenommen. Eine neue Beschichtung des Bohrkopfs und ein scherenförmiger Spann- und Befestigungsmechanismus gingen auf Anregungen von A. zurück. Die Verbesserung des Geräts wirkte sich in Form höherer Prämien auf das Einkommen von A. aus. Die X. AG konnte drei der verbesserten Geräte weiterverkaufen. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses machte A. gegenüber der X. AG eine Entschädigung für seine Erfindertätigkeit geltend.

Aus den Erwägungen:

1. In der Lehre wird gelegentlich von sogenannten Betriebs- oder Etablissementserfindungen gesprochen, die anonym gemacht würden und dem Betrieb als solchem zuzuweisen seien (vgl. *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. A.,

N 16 zu Art. 3 PatG). Dagegen wird eingewendet, dass das Erfinderprinzip notwendigerweise von der geistigen Leistung natürlicher Personen ausgehe (*A. Troller, Probleme der Arbeitnehmererfindung*, in: Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Zürich 1980, 99 ff.; *Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht*, 72). Der Begriff der Betriebserfindung mag rechtlich fragwürdig sein; er verdeutlicht jedoch ein besonderes Beweisproblem: Es gibt Verhältnisse, in denen eine selbständige erfinderische Tätigkeit eines oder mehrerer Angestellter nicht mehr festgestellt werden kann, weil eine Trennung erfinderischer und nicht erfinderischer Beiträge praktisch undurchführbar ist (*Blum/Pedrazzini, a.a.O., N 16 zu Art. 3 PatG*). In diesen Fällen ist die Erfindung dem Dienstherrn zuzuschreiben (*Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, N 7 zu aArt. 343 OR*). Um einen solchen Fall geht es hier. Dem Kläger ist es nicht gelungen, unter den vielfältigen Anstrengungen zur Vervollkommnung des Geräts seinen eigenen schöpferischen Beitrag zur Konstruktion eines neuen Bohrkopfs nachzuweisen.

2. Die vorgenommenen Verbesserungen sind einigermaßen naheliegend und deshalb mangels Erfindungshöhe kaum patentfähig. Jedenfalls äusserten die Parteien nie die Absicht, ein Patent zu erwerben.

Es ist schon bezweifelt worden, ob Art. 332 OR die patentrechtlich nicht schütz-
baren Ideen überhaupt erfasse. Sie könnten vom Arbeitgeber ja gar nicht im Rechts-
sinn erworben werden (*Spoendlin, Die Behandlung immaterieller Arbeitsergeb-
nisse*, in: Festschrift für Frank Vischer, 739 ff.; *Streiff, Leitfaden zum Arbeits-
vertragsrecht, 4.A., N 3 zu Art. 332 OR*). Im Gegensatz zum früheren Recht gilt
Art. 332 Abs. 1 OR aber ausdrücklich unabhängig von der Schutzfähigkeit der
Erfindung. Die nicht patentfähige Idee kann deshalb nicht schlechthin von einer
allfälligen Vergütungspflicht ausgenommen werden. Indessen darf nicht jegliche
technische Neuerung, die für den Betrieb einen wirtschaftlichen Wert hat, als ent-
schädigungspflichtig gelten (vgl. *Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag,
2. A., N 5 zu Art. 332 OR*). Sonst würde der technisch versierte Angestellte im
Vergleich zu dem, der etwa organisatorische Vereinfachungen vorschlägt, ohne
Grund bessergestellt.

Technische Verbesserungsvorschläge fallen ohnehin nur ausnahmsweise nicht
unter die Dienstpflichten (*Blum/Pedrazzini, a.a.O., N 15 zu Art. 3 PatG*). Die nicht
patentfähige und im Betrieb gemeinsam erarbeitete Entwicklung wird meistens von
Art. 332 Abs. 1 OR erfasst (*A. Troller, Immaterialgüterrecht Bd. II, 3. A., 645*). Bei
leitenden Angestellten, ja sogar mitunter bei Arbeitern, Laboranten oder Zeichnern
können solche Vorschläge zur Erfüllung vertraglicher Pflichten gerechnet werden,
besonders wenn sie die Verbesserung eines Geräts betreffen, das der Arbeitnehmer
zu bedienen oder zu warten hatte (*Spoendlin, Die sogenannte Vorbehaltserfindung,
in: Schweiz. Mitteilungen über den gewerblichen Rechtsschutz, Zürich 1984, 40 f.*).
Die Pflicht zur Verbesserung der vorhandenen Apparate oder angewandten Ver-
fahren muss im Vertrag nicht ausdrücklich genannt sein, sie kann sich aus den
näheren Umständen ergeben (*Pedrazzini, Bemerkungen zur Struktur der Dienst-
erfindung, in: Die Rechtsordnung im technischen Zeitalter, Festschrift zum Zenten-
arium des schweizerischen Juristenvereins, 107*). Das trifft bei Arbeitnehmern zu,

deren Stellung erwarten lässt, dass sie ihr technisches Wissen im vollen Umfang dem Betrieb zur Verfügung stellen, obgleich dies im Anstellungsvertrag nicht erwähnt ist (*A. Troller*, Immaterialgüterrecht, a.a.O., 642). Bei der Behandlung nicht schutzfähiger Erfindungen im Rahmen von Art. 322 OR steht das Sonderleistungs- und nicht das Monopolprinzip im Vordergrund. Der Angestellte soll nicht dafür entschädigt werden, dass er auf den Anspruch verzichtet, die Erfindung allein gewerbmässig zu benutzen. Er soll vielmehr dafür belohnt werden, dass er sich über das im Arbeitsverhältnis zumutbare Mass hinaus angestrengt hat. Entscheidend ist also die Frage, ob der für eine Erfindung betriebene Aufwand durch den im Arbeitsvertrag gewährten Lohn mitabgegolten wird (*Pedrazzini*, Bemerkungen zur Struktur der Diensterfindung, a.a.O., 113).

3. Der Kläger legte der Arbeitgeberin eine Kartonschablone vor und brachte sie in deren Auftrag zum Konstrukteur. Skizzen oder Zeichnungen arbeitete er keine aus. Hingegen wies er offenbar mündlich darauf hin, dass ein im Betrieb schon anderweitig verwendeter Stahl sich auch für Bohrzwecke eigne. Der Kläger war Abteilungsleiter und stand als solcher einer Gruppe vor, deren praktisch einziges Arbeitsgerät der mit seiner Hilfe geänderte Cutter war. Der Einsatz der Maschine wirkte sich unmittelbar auf sein Gehalt aus. Für jede erfolgreiche Öffnung eines Hausanschlusses wurde ihm eine Prämie bezahlt. Nach eigenen Angaben machten diese Vergütungen im Jahr 1985 zusätzlich zum festen Lohn über Fr. 16 000.– aus. Die erfinderische Tätigkeit im erwiesenen Ausmass kann als eigentliche Vertragsleistung bezeichnet werden, für die der Kläger im Sinn der bundesrätlichen Botschaft zum Arbeitsvertragsrecht durch «Lohn und allfällige Sondervergütungen wie Gratifikation und Gewinnanteile» entschädigt wurde (BBl 1967 II, 365). Ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung bestand auch ohne besonderes Erfinderentgelt.

Die Verbesserung des wichtigsten Arbeitsgeräts, das dem Kläger als leitendem Angestellten anvertraut war und an dessen Erfolg er finanziell beteiligt wurde, ist demnach als Diensterfindung nach Art. 332 Abs. 1 OR zu werten. Sie fällt entschädigungslos der Beklagten zu und zwar unbekümmert um einen etwaigen wirtschaftlichen Nutzen für den Arbeitgeber.

4. Selbst wenn der Anteil des Klägers an der technischen Verbesserung des Cutters als Vorbehaltserfindung im Sinn von Art. 332 Abs. 2 OR betrachtet würde, wäre ein Entschädigungsanspruch nicht gegeben. Die Entschädigung des Arbeitnehmers für Vorbehaltserfindungen setzt voraus, dass diese dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein eigentliches gewerbliches Schutzrecht, ihm gewissermassen ein faktisches Monopol verschaffen (*Spoendlin*, Vorbehaltserfindung, a.a.O., 46 mit Hinweisen auf die deutsche Rechtslage). Ein solcher Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ist hier nicht erwiesen, nachdem der Kläger selbst einräumte, dass andere Benutzer ihre Cutter-Geräte etwa auf den gleichen Stand gebracht hätten. Der Umstand, dass die Beklagte zwei oder drei Maschinen weiterverkaufen konnte, lässt für sich allein genommen den Schluss nicht zu, dass diese gerade wegen der Verbesserungsvorschläge des Klägers den Konkurrenzprodukten überlegen seien.

Art. 8 Abs. 2 PatG: Inverkehrbringen – «TERRITORIALITÄT»

- *Weder durch das Umladen auf dem Flughafen Zürich-Kloten noch durch das Ausliefern der Produkte im Zollfreilager des Flughafens Basel-Mülhausen werden patentrechtlich geschützte Waren in der Schweiz in Verkehr gebracht.*
- *Ni le transbordement à l'aéroport de Zurich-Kloten ni la livraison des produits dans le port franc de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne sont une mise en circulation en Suisse de marchandises protégées par le droit des brevets.*

BGE I. Ziv.Abt. vom 7. Juni 1989, publiziert in BGE 115 II. S. 279 ff.

VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 1 al. 1 aLCD – «ALEXIA»

- *La vente à perte est admissible sauf lorsqu'elle constitue une tromperie de la clientèle ou un dénigrement de concurrents, notamment en visant à écarter ces derniers du marché pour acquérir une position dominante.*
- *Der Verkauf zu Verlustpreisen ist zulässig ausser bei Täuschung der Kundschaft oder Herabsetzung der Konkurrenz, besonders wenn diese zwecks Erreichung einer beherrschenden Stellung vom Markt verdrängt werden soll.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 27 janvier 1989 dans la cause Alexia's Boutique SA et Micheline Poncet c/ Charles Kevin TT Trade Textile SA.

Faits:

B. a) Micheline Poncet exploite au 114, rue du Rhône à Genève, un commerce de vêtements de luxe sous l'enseigne Boutique Alexia's.

b) Kevin T.T. a pour but la fabrication, le commerce de gros et de détail dans le domaine du textile, notamment la commercialisation et la diffusion de la marque Charles Kevin.

c) Dès novembre 1985, Micheline Poncet a acquis auprès de Kevin T.T. des vêtements en cuir qu'elle revendait dans sa boutique, avec une marge de 100%. Selon Micheline Poncet, la marchandise qui lui a été livrée en novembre et décembre 1985 s'est fort bien vendue.

d) Les premières factures de Kevin T.T. ont été réglées par Micheline Poncet. En revanche, les livraisons faites au début de 1986, d'une valeur de Fr. 44 986.75, n'ont pas été payées. Ces factures n'ont pas été contestées, mais elles sont restées en souffrance en raison des griefs formulés dans la demande principale soit:

Dès février 1986, Micheline Poncet a invoqué les ventes directes faites par Kevin T.T. pour refuser de s'acquitter de ces factures. Or, Kevin T.T. affirme avoir vendu directement à la clientèle des vêtements bien avant d'être entrée en relations d'affaires avec Micheline Poncet. Elle a précisé que les articles vendus au détail étaient d'une qualité inférieure à celle des livraisons faites aux boutiques (peaux moins souples et moins bien traitées, présentant même des défauts). Les déclarations faites à ce sujet par le représentant de Kevin T.T. lors de la comparution personnelle des parties n'ont pas été contestées à l'audience par Micheline Poncet.

e) Dès mai 1986, Kevin T.T. a fait de la publicité pour ses ventes directes.

f) Le 11 juin 1986, Kevin T.T. a ouvert action en paiement de Fr. 44 986.75. Après l'introduction de la présente procédure, l'action de Kevin T.T. a été sus-

pendue devant le Tribunal, puis reprise sous forme d'une demande reconventionnelle devant la Cour.

C. Se prétendant victime d'actes de concurrence déloyale, par les ventes au détail effectuées par Kevin T.T., Micheline Poncet a allégué avoir perdu une partie de sa clientèle, d'avoir été ainsi empêchée de vendre les articles achetés chez Kevin T.T., de sorte qu'elle a fini par les donner gratuitement à la Communauté Emmaüs.

Mais ces faits n'ont pas été prouvés: en comparution personnelle, Micheline Poncet a précisé avoir perdu une dizaine de clientes sur la centaine qui fréquentait la boutique; mais ce fait n'a même pas été rendu vraisemblable. Renonçant à son allégation concernant le don fait à la Communauté d'Emmaüs, Micheline Poncet a soutenu, lors de son audition, avoir donné à des amis les vêtements restés en stock. Mais cette affirmation n'est étayée par aucune preuve. Micheline Poncet n'a pas non plus démontré, – ce qu'elle avait allégué –, que les quelques ventes réalisées l'auraient été à un prix inférieur à celui qu'elle aurait pu demander, si elle n'avait pas subi la concurrence déloyale de Kevin T.T.

Droit:

1. Les faits de la cause se situent au début de 1986. Ils sont ainsi antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle LCD (le 1.3.88), de sorte qu'ils doivent être appréciés à la lumière de l'ancienne loi, même si la nouvelle loi, soit les nouveaux critères retenus, peut faciliter l'interprétation de la clause générale de l'article 1 alinéa 1 aLCD (ATF 114 II 94 consid. 1 in fine).

2. Ce sont les prix pratiqués par Kevin T.T. que Micheline Poncet incrimine pour l'essentiel et qui constituent, selon elle, un acte de concurrence déloyale.

Alors que la nouvelle loi consacre une disposition aux prix d'appel (prix inférieurs aux prix coûtants: art. 3 f LCD), il faut, pour l'ancienne loi, se reporter à la clause générale, ainsi qu'aux règles dégagées par la jurisprudence.

Pour l'ancienne loi, on se référera pour l'essentiel à l'arrêt Denner (ATF 107 II 277 ss = JdT 1982 I 523 ss). Il en résulte que l'organisation des ventes spéciales et la vente au-dessous du prix pratiqué habituellement ne sont pas en soi déloyales au sens de l'article 1 alinéa 1 LCD.

Plus particulièrement, la question du prix de revient, d'achat, ou du prix commercialement justifié n'est pas déterminante pour juger de la correction ou de l'incorrection d'un procédé. Des prix cassés, même s'ils conduisent à vendre à perte, sont parfaitement admissibles, sauf dans deux hypothèses: d'une part, lorsque les clients sont trompés, et, d'autre part, lorsque le vendeur se propose de liquider ses concurrents par un gâchage de prix pour pouvoir ensuite dominer seul le marché (JdT 1982 I 524 consid. 3, avec renvoi à JdT 1960 I 364–365).

Ce dernier arrêt est intéressant, parce qu'il concerne les prix pratiqués dans le commerce de la confection pour dames, où la rapidité avec laquelle les marchandises se démodent contraint souvent les commerçants à liquider leurs stocks à bas prix (JdT 1960 I 365; cf. également, pour le nouveau droit et les articles qui

se démodent: *L. David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2ème éd., 1988, No 273 p. 100; *E. Martin-Achard*, La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, 1988, pp. 19 ss, 60 ss).

En conclusion, le commerçant est en principe libre de fixer ses prix comme il l'entend et la forme de concurrence consistant à offrir des marchandises au dessous de leur prix réel n'est inadmissible que si elle s'accompagne de moyens incorrects, en particulier de moyens trompeurs ou dénigrants (JdT 1982 I 523 consid. 1).

3. En l'espèce, les ventes organisées par Kevin T.T. n'ont impliqué ni tromperie de la clientèle ni dénigrement de l'activité des concurrents. Même les demanderesse ne le prétendent pas.

Quant aux prix pratiqués par Kevin T.T., l'on ignore tout à leur sujet, notamment quant à leur rapport avec le prix de revient ou le prix commercialement justifié (sur cette notion, cf. JdT 1982 I 524 consid. 3).

Par ailleurs, l'allégation de Kevin T.T., selon laquelle la qualité de la marchandise livrée à Micheline Poncet et aux autres boutiques était supérieure à celle des marchandises vendues par elle-même, n'a pas été infirmée.

Ainsi, aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être reproché à Kevin T.T. «Le simple fait qu'un procédé utilisé par un commerçant ait des conséquences désagréables pour les autres ne permet pas de conclure d'office que ce procédé était déloyal» (JdT 1982 I 524 consid. 2).

4. Les ventes directes pratiquées par Kevin T.T. ne sauraient évidemment constituer un défaut de la marchandise livrée à Micheline Poncet, comme cette dernière a tenté de le soutenir. En effet, un défaut – qu'il soit matériel, économique ou juridique – est toujours inhérent à la chose livrée.

5. Si la demande est ainsi totalement infondée, la demande reconventionnelle est, en revanche, fondée, comme Micheline Poncet l'a expressément admis lors de son audition par la Cour.

*Art. 1 Abs. 1 und 2 lit.b und Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG –
«BAUMWOLLLPUTZ»*

- *Wer im geschäftlichen Verkehr für Innenputze, die weniger als 50% Baumwolle enthalten, die Bezeichnung «Baumwollputz» verwendet, handelt irreführend im Sinne des UWG.*
- *Celui qui, en rapport avec le bâtiment, désigne un enduit pour l'intérieur, contenant moins de 50% de coton, par le terme «enduit de coton» donne une indication fallacieuse au sens de la LCD.*

Präsident HG- St. G. vom 27. Juni 1988 i. S. Luneba AG gegen Hartmann AG, mitgeteilt durch RA Dr. Patrick Troller, Luzern.

Aus den Erwägungen des Präsidenten des Handelsgerichts:

II

1. . . .

2. Gemäss Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG kann der Richter zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche vorsorgliche Massnahmen verfügen, wenn der Antragsteller glaubhaft zu machen vermag, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb unlautere Mittel verwendet und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Glaubhaftmachung erfordert nicht volle Überzeugung des Richters, sondern nur einen weniger starken Grad von Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der behaupteten Tatsache (Lutz, N 6 zu Art. 178 ZP). In bezug auf die einzelnen Voraussetzungen einer vorsorglichen Massnahme ist dieser Grad im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen erreicht:

a) Dass die Parteien im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, ergibt sich aus der Tatsache, dass beide mit den gleichen oder ähnlichen Produkten an der 18. Schweizerischen Fachmesse für Altbaumodernisierung in Luzern vom 12. - 14. September 1987 vertreten waren. Von der Gesuchsgegnerin wird denn auch das Wettbewerbsverhältnis zu Recht nicht bestritten.

b) Im Sinne von Art. 1 Abs. 1 und 2 lit.b UWG handelt unlauter, wer über die eigenen Waren unrichtige oder irreführende Angaben macht. Zu prüfen ist daher, ob glaubhaft erscheint, dass die von der Gesuchsgegnerin verwendeten Bezeichnungen «Baumwollputz» und «Natur» unrichtig oder irreführend sind. Entscheidende Bedeutung kommt dabei dem Baumwollanteil im von der Gesuchsgegnerin vertriebenen Putz zu. Wie hoch genau dieser Anteil sein muss, um den Putz als «Baumwollputz» bezeichnen zu dürfen, ist in einem ordentlichen Verfahren zu entscheiden. Bei der im vorliegenden Verfahren gebotenen summarischen Prüfung rechtfertigt es sich, diesen Anteil auf 50% festzusetzen: Der Prospekt der Gesuchsgegnerin betont neben dem Wort «ROWA» immer auch den Begriff «Baumwollputz». Diese Wortkombination «ROWA BAUMWOLLPUTZ», die durch grosse Buchstaben hervorgehoben ist, kommt auf der ersten Seite des Prospekts insgesamt zehnmal und auf der zweiten Seite viermal vor. Ferner werden im Prospekt dem Putz u.a. die Eigenschaften «schalldämpfend» und «isolierend» attestiert; es sind dies Eigenschaften, die der Kunde mit Baumwolle in Zusammenhang bringt. Im Prospekt steht ferner das Wort «Natur» neben dem Begriff «Baumwollputz». Dies weckt wiederum die Vorstellung, dass der Putz natürliche Substanzen, eben Baumwolle enthalte. Entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin genügt unter diesen Umständen nicht, dass der Putz überhaupt Baumwolle enthält. Vielmehr kann der angesprochene Abnehmer davon ausgehen, dass der Putz einen überwiegenden Baumwollanteil, d.h. über 50%, aufweist. Die Gesuchsgegnerin hat denn auch selber in ihrer Eingabe vom 5. Oktober 1987 davon gesprochen, dass sie die fraglichen Bezeichnungen solange führen dürfe, bis nachgewiesen sei, dass die von ihr

vertriebenen Produkte tatsächlich nur «einen unbedeutenden Anteil an Baumwolle aufweisen würden». Dass im übrigen auch technisch keine Notwendigkeit zu einem Baumwollanteil von unter 50% besteht, ergibt sich aus den Aussagen des Mehrheitsaktionärs der Gesuchsgegnerin anlässlich des Vorstands vom 27. Juni 1988. Er erklärte nämlich bei dieser Gelegenheit, der notwendige Anteil an Bindemitteln und Klebstoff betrage höchstens 10% und es sei für den Produzenten überhaupt kein Problem, den Baumwollanteil auf über 50% zu erhöhen.

Soweit die Gesuchsgegnerin somit im geschäftlichen Verkehr für Innenputze, die weniger als 50% Baumwolle enthalten, die Bezeichnung «Baumwollputz» verwendet, handelt sie irreführend im Sinne des UWG. Ebenso irreführend ist es, im Zusammenhang mit Innenputz, der überwiegend nicht natürliche (chemische) Bestandteile enthält, das Wort «Natur» zu verwenden.

Es bleibt deshalb zu prüfen, ob die von der Gesuchsgegnerin vertriebenen Produkte weniger als 50% Baumwolle bzw. überwiegend nicht natürliche (chemische) Bestandteile enthalten. Gestützt auf die von der Gesuchsgegnerin selber eingereichte Liste und das EMPA-Gutachten ist dies zu bejahen. Aus der Liste der Gesuchsgegnerin ergibt sich für die einzelnen Sorten ein Anteil zwischen 0 und 88% Baumwolle. Die Gesuchsgegnerin bezeichnete diese Liste zwar als «höchst vertrauliches Dokument», das der Gegenpartei nicht ausgehändigt werden dürfe. Die Gesuchsgegnerin zitiert dieses Aktenstück jedoch selbst auf Seite 9 ihrer Rechtschrift. Der allgemein gehaltene Hinweis auf die Grössenordnung des prozentualen Baumwollanteils, ohne die einzelnen Putzarten und die übrigen Bestandteile zu erwähnen, verletzt daher die Interessen der Gesuchsgegnerin an der Geheimhaltung nicht. Das EMPA-Gutachten vom 2. Mai 1988 in welchem zum Teil andere und zum Teil die gleichen Putzarten untersucht wurden, stellt einen Baumwollanteil zwischen 0 und 80% fest. Da das EMPA-Gutachten lediglich von einer Schätzung spricht und der Baumwollanteil in bezug auf die gleichen Putzarten in der Liste der Gesuchsgegnerin und der im EMPA-Gutachten nicht übereinstimmt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, welche Putzart (z.B. ob «Korsika», «Rimini» oder andere) die 50%-Grenze unterschreitet. Andererseits darf aber als glaubhaft dargetan angesehen werden, dass eine nicht unbedeutende Zahl von Putzarten der Gesuchsgegnerin einen Baumwollanteil von weniger als 50% enthalten. Entsprechendes gilt für die nicht natürlichen (chemischen) Bestandteile.

c) Die Parteien stehen in einem Wettbewerbsverhältnis, und die Gesuchsgegnerin betreibt mit den Begriffen «Baumwollputz» und «Natur» mindestens in bezug auf jene Produkte, die weniger als 50% Baumwolle enthalten, unlautere Werbung. Diese Werbung geht auf Kosten der Mitbewerber und somit auch der Gesuchstellerin. Damit ist genügend glaubhaft dargetan, dass der Gesuchstellerin bei dieser unlauteren Werbung der Gesuchsgegnerin ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

3. Die Gesuchsgegnerin stellte anlässlich des Vorstandes vom 27. Juni 1988 das Begehren auf Verpflichtung der Gesuchstellerin zur Leistung einer Sicherheit von Fr. 100 000.- gemäss Art. 10 Abs. 1 UWG. Zur Höhe hat sich die Gesuchsgegnerin

der Begründung enthalten. Die Gesuchstellerin opponierte dem Begehren grundsätzlich nicht; sie fand lediglich den Betrag als zu hoch. In Anbetracht dessen, dass der Gesuchsgegnerin nicht der Verkauf der Produkte, sondern lediglich deren Bezeichnung als «Baumwollputz» und damit zusammenhängend der Hinweis «Natur» unter bestimmten Voraussetzungen untersagt wird, kann die Sicherheitsleistung nicht sehr hoch angesetzt werden. Fr. 30 000.– liegen im Rahmen des richterlichen Ermessens.

Der Gesuchstellerin wird zur Leistung der Sicherheit, die auch in Form einer Bankgarantie erbracht werden kann, eine Frist von 10 Tagen angesetzt.

Demgemäss hat der Handelsgerichtspräsident verfügt:

1. Der Gesuchsgegnerin wird für die Dauer des Hauptprozesses verboten, im geschäftlichen Verkehr Innenputze, die weniger als 50% Baumwolle enthalten, als «Baumwollputz» zu bezeichnen und/oder im Zusammenhang mit Innenputz, welcher überwiegend nicht natürliche (chemische) Bestandteile enthält, das Wort «Natur» zu verwenden.

...

Art. 1 al. 1 et 2 lettre a et 6 aLCD – «CONTAINERS»

- *Le fait de s'adresser à la clientèle de son concurrent pour faire état de mesures obtenues contre lui, sans mentionner leur caractère provisionnel, constitue un procédé contraire aux règles de la bonne foi et un dénigrement (c. 4).*
- *Une interdiction se justifie seulement s'il existe un risque que le défendeur continue d'agir déloyalement, soit en particulier lorsque ce dernier conteste l'illégalité de son comportement (c. 5).*
- *La publication a pour but de réparer le dommage consécutif à l'atteinte (c. 5).*
- *Wer sich an die Kundschaft seines Konkurrenten wendet um ihr gegen ihn zuerkannte Massnahmen mitzuteilen, aber deren vorläufigen Charakter nicht erwähnt, handelt gegen die Grundsätze von Treu und Glauben und begeht eine Anschwärzung (E. 4).*
- *Ein Unterlassungsgebot ist nur bei Wiederholungsgefahr gerechtfertigt, im besonderen wenn der Beklagte die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet (E. 5).*
- *Die Veröffentlichung bezweckt den aus dem erfolgten Angriff entstandenen Schaden wiedergutzumachen (E. 5).*

Arrêt de la cour du justice de Genève du 13 janvier 1989 dans la cause Iccu Containers SpA c/ Catu Containers SA.

Faits:

A. Iccu Containers SPA (ci-après: Iccu) est une société de droit italien qui a son siège 4, via del Teatro à Trieste, Italie.

Le 40% de son capital social était détenu jusqu'au 6 juillet 1987 par un groupe de sociétés contrôlé par la société Compagnia Italiana Containers CIC SPA (ci-après CIC), ayant son siège à Vérone, Italie. Le capital social restant d'Iccu était en mains d'environ mille quatre cents actionnaires, dont aucun, sauf une compagnie fiduciaire, n'était propriétaire de plus de 3% des actions.

B. Par contrat du 24 avril 1987, CIC, représentée par Giorgio Ferrari, s'est engagée à céder à Catu Holding SA, société de droit panaméen, le 40% du capital social d'Iccu soit 6 millions d'actions de cette société pour le prix final provisoire de 8 500 000 000 liras italiennes. Catu Holding SA s'était réservée le droit de nommer un autre acheteur. Le vendeur y était désigné en la personne de Pafinco SA, société de droit suisse, à Lugano, filiale de CIC. Par courrier du 20 mai 1987, Catu Holding désigna Kalem AG, société de droit panaméen, comme autre acheteur. Ce contrat de vente comportait encore des clauses additionnelles stipulant notamment que l'acheteur s'engageait à délivrer à la société venderesse et, pour elle, à Pafinco SA, une garantie bancaire d'un montant de 500 000 000 de liras italiennes, dans un délai échéant le 5 mai 1987, pour couvrir les éventuels dommages que pouvait entraîner le transfert des actions. Cette garantie bancaire demeurait valable jusqu'au transfert des actions.

Des difficultés surgirent entre les parties en mai-juin 1987, concernant les modalités de la garantie bancaire qui n'avait pas été fournie à la date prévue. Le 22 juin 1987, invoquant la carence de Catu Holding SA quant au versement de cette garantie, CIC résilia le contrat du 24 avril 1987 et ajouta qu'elle requerrait la constitution du Tribunal arbitral prévu par ce contrat. Catu Holding SA considéra cette résiliation comme infondée.

Le 22 juin 1987, Pafinco SA a signé un contrat par lequel elle s'est obligée à transférer à la société Clou Containers Leasing GmbH, société de droit allemand ayant son siège à Hambourg, le 40% des actions de la société Iccu pour un prix à déterminer. Ce contrat fut exécuté par l'endossement et le transfert à Clou Containers Leasing GmbH d'un certificat représentant les actions vendues.

C. Dès qu'elle eut appris cette vente et le transfert de 40% du capital social à Clou, Catu Holding et Kalem entreprirent diverses démarches judiciaires pour faire saisir des actifs d'Iccu ou de ses sociétés filiales ainsi que des créances dues à Iccu.

a) C'est ainsi que le 15 juillet 1987 ces sociétés requérèrent du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève, à l'encontre de CIC, Iccu et ses filiales Iccu Containers Fleet Management SA à Nyon, Iccu Containers AG à Zurich et Giorgio Ferrari, l'un des deux directeurs de CIC, des mesures provisionnelles urgentes, sans audition des parties.

Les requérants avaient obtenu le 8 juillet 1987 du Prêteur du district de Lugano des mesures préprovisionnelles dirigées contre Pafinco SA et comportant la consignation des actions d'Iccu.

En outre, le 11 juillet 1987, elles avaient également obtenu du président du Tribunal de Trieste une ordonnance autorisant Catu Holding à procéder à la saisie judiciaire des actions d'Iccu détenues par CIC, lesquelles devaient être consignées en banque. Giorgio Ferrari, directeur du groupe des sociétés Iccu ne pouvant ainsi plus disposer des actions, on pouvait craindre qu'il tente de réaliser les actifs du groupe Iccu par d'autres voies que celle de la vente des actions.

L'actif le plus aisé à aliéner étant l'argent en compte déposé en banque, il s'imposait d'interdire à Mediterranean Shipping Company, l'un des principaux clients d'Iccu en qualité de locataire de ses containers, qui serait débitrice de près de 300 000 dollars, de payer indirectement ou directement les loyers à Iccu, rien ne garantissant que ces sommes seraient affectées au patrimoine d'Iccu et non détournées des comptes de celle-ci.

Par ordonnance du 16 juillet 1987, le président ad interim du Tribunal de première instance donna suite à la requête, à l'exception de la demande de consignation en banque.

D. a) Le 24 juillet 1987, Catu Containers SA, ayant son siège 9, rue Boissonnas à Genève, société du groupe Catu Holding, envoya à un grand nombre de clients, dépositaires et agents d'Iccu un télex en langue anglaise, dont le texte est le suivant (traduction):

«Le 24 avril 1987 Catu Holding SA a signé un contrat avec CIC par l'intermédiaire d'une compagnie suisse Pafinco concernant l'achat d'une participation substantielle dans ICCU Containers Trieste. Depuis cette date CIC n'a pas livré lesdites actions à l'ordre de Catu. Actuellement CIC nie, à tort et contrairement au contrat, avoir une quelconque obligation envers Catu.

Catu a donc obtenu des tribunaux en Italie et en Suisse des ordres de séquestre contre les actionnaires et leurs nominées et autres, y compris CIC, Sitrom, Pafinco, Iccu et Giorgio Ferrari (qui prétend parler au nom de chacune des sociétés susmentionnées) afin d'obtenir l'exécution du contrat du 24 avril 1987. De plus Catu a commencé une action en exécution du contrat et en dommages et intérêts. Le but de Catu, en obtenant ces ordres de séquestre est d'empêcher le groupe des sociétés Iccu et Monsieur Ferrari de réarranger et de réorganiser leurs affaires au détriment des intérêts de Catu et de leurs crédeurs ou du groupe des sociétés Iccu en général. Catu a aussi obtenu une décision à Genève ordonnant que les créances d'Iccu (contre un locataire) soient payées sur un compte de dépôt auprès d'une banque désignée par le Tribunal.

Nous vous notifions par la présente que toute personne (société ou non) qui aide de quelque manière que ce soit le groupe Iccu (ou Clou Containers Leasing GmbH, Hambourg, qui prétend avoir conclu des négociations avec eux) à priver les sociétés du groupe Iccu de certains ou de tous leurs actifs, pourra faire l'objet, compte tenu de la présente notification, d'actions judiciaires en paiement de dommages pour avoir agi de mauvaise foi ainsi que

d'actions judiciaires en restitution à Catu de toutes les sommes en question à partir d'aujourd'hui.

Nous vous laissons le soin de communiquer ce message aux dépôts de votre région.

Merci de l'attention pressante que vous accorderez à ce message.»

Catu Containers a ainsi publié et fait largement état de l'ordonnance présidentielle du 16 juillet 1987 en omettant d'indiquer qu'il s'agissait d'une mesure préprovisionnelle urgente rendue sans audition des parties ni examen approfondi de l'affaire et en indiquant faussement qu'ordre avait été donné de consigner les montants dus par Mediterranean Shipping.

Catu Containers n'a pas contesté que ce télex a été envoyé à un très grand nombre de clients, agents et dépositaires d'Iccu, ni que Catu et Iccu exercent des activités identiques et que la concurrence est acharnée entre ces deux sociétés.

b) Iccu a fait état des réactions de ses clients, dépositaires et agents. Il ressort des pièces produites par elle qu'un quinzaine de ses clients ou correspondants avaient demandé des informations complémentaires, certains allant plus loin et réagissant tel ce dépositaire et client d'Iccu en Afrique du sud:

«En tant que dépositaire des containers, nous sommes dans la position difficile de devoir décider entre deux prétentions contraires.

Veillez nous communiquer les commentaires que vous avez sur le contenu du télex de Catu et nous indiquer si nous sommes autorisés par vous à obéir aux instructions formelles de Catu en ce qui concerne les containers qui vous concernent ou qui sont loués par vous. Si nous ne sommes pas autorisés par vous à prendre des instructions auprès de Catu à Genève, ou si nous ne sommes pas autorisés par Catu à prendre des instructions auprès de vous, nous serons alors obligés de refuser de délivrer les containers à qui que ce soit, y compris à Catu à Genève ou à vous même, jusqu'à ce qu'une Cour sud-africaine se soit prononcée ou nous ait ordonné de le faire. Nous demandons que vous et Catu résolviez votre litige de manière à éviter un procès.»

L'ensemble des réactions susmentionnées, consécutives au télex de Catu du 24 avril 1987, parvinrent par télex chez Iccu à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 1987.

D. Il sied de relever qu'après convocation des parties, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 13 août 1987, révoqué l'ordonnance du 16 juillet 1987, en relevant que Catu ne pouvait avoir qu'une prétention en dommages et intérêts à l'encontre de CIC à l'exclusion de tout tiers, notamment du groupe Iccu. Sur appel de Catu et Kalem, l'ordonnance du 13 août 1987 a été confirmée par arrêt du 17 décembre 1987.

E. Le 13 août 1987, Catu Holding SA obtint du Tribunal régional de Hambourg une ordonnance préprovisionnelle à l'encontre de Clou Containers lui faisant

défense d'obtenir des biens appartenant à Iccu ou de forcer la direction d'Iccu de lui remettre de tels biens.

Catu Holding communiqua par télex la teneur de cette ordonnance préprovisionnelle à un certain nombre de relations commerciales.

F. Le 3 septembre 1987, ABC Container Lines à Anvers, cliente d'Iccu, informa celle-ci qu'elle avait reçu un nouveau télex de Catu par lequel cette dernière lui faisait savoir que les paiements lui sont dus. Elle demanda des explications. Le lendemain, ABC téléxa une seconde fois à Iccu en lui faisant savoir qu'elle avait reçu des télex menaçants, tant de celle-ci que de Catu et qu'elle n'entendait plus être mêlée à leur dispute. Elle déclarait être disposée à payer aux véritables propriétaires pour autant que la situation puisse être clarifiée.

G. Par requête du 25 septembre 1987, Iccu sollicita une ordonnance préprovisionnelle urgente auprès de la Cour de justice, en demandant qu'il soit fait interdiction à Catu Containers de continuer de porter atteinte à Iccu dans sa clientèle, dans sa réputation et dans ses affaires, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP; en particulier, de faire interdiction à Catu de porter à la connaissance des partenaires commerciaux d'Iccu, par écrit ou oralement, toute information relative aux procédures judiciaires entreprises par Catu contre Iccu ou concernant Iccu; en outre, de faire interdiction de porter à la connaissance des partenaires commerciaux d'Iccu, par écrit ou oralement, toute information relative à des mesures préprovisionnelles ou provisionnelles que Catu pouvait temporairement obtenir, où que ce soit dans le monde, contre Iccu, contre un client dépositaire ou agent d'Iccu, contre un créancier d'Iccu ou contre toute autre personne en relation commerciale avec Iccu ou actionnaire d'Iccu.

Le même jour, et statuant sans audition préalable des parties, la Cour donna suite à la requête d'Iccu, mais uniquement en ce qui concerne l'interdiction de l'information relative à des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles.

Par ordonnance du 25 novembre 1987, et statuant après audition des parties, la Cour de justice a confirmé et maintenu à titre provisionnel les mesures ordonnées le 25 septembre 1987, sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP. Elle a dit que ces mesures devaient déployer leurs effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties et a imparti à Iccu un délai de trente jours pour agir au fond.

H. Par demande du 15 janvier 1988, Iccu Containers a introduit une action au fond, concluant comme avant à l'interdiction de porter à la connaissance de ses partenaires commerciaux toute information relative à des mesures préprovisionnelles ou provisionnelles, cela dans la portée indiquée dans sa requête en mesures provisionnelles. Elle a conclu en outre à la constatation du caractère illicite des communications faites par Catu Containers aux clients, agents et dépositaires d'Iccu et, enfin, à être autorisée à procéder à la publication du jugement, aux frais de la défenderesse, dans le Journal de Genève, la Neue Zürcher Zeitung, Il Sole 24 Ore (Italie) et le Financial Times (Angleterre).

Catu Containers a conclu au déboutement d'Iccu Containers de toutes ses conclusions avec suite de dépens.

Droit:

2. Tous les destinataires des télex du juillet 1987 sont à l'étranger. Ayant son siège en Suisse, Catu Containers SA peut y être assignée pour des actes commis à l'étranger. (*David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Zweite Auflage, op. cit., No 26 p. 31). Les parties n'ayant invoqué aucune disposition de droit étranger, le droit suisse doit être appliqué à titre supplétif.

3. L'argumentation de la demanderesse consiste à soutenir qu'il y a lieu de confirmer par une décision au fond l'interdiction faite à la défenderesse de communiquer toute information relative à des mesures préprovisionnelles ou provisionnelles.

Iccu fait valoir en outre que l'interdiction demandée a conservé toute son actualité, dès lors que tant que la dispute entre Catu et CIC SpA ne sera pas réglée, il existe une menace sérieuse que Catu réitère les mêmes actes de concurrence déloyale que ceux qu'elle avait commis en intervenant auprès de la clientèle d'Iccu et en utilisant le litige avec CIC SpA comme prétexte pour causer un dommage au crédit commercial d'Iccu. En effet, l'ordre de séquestre à Trieste contre CIC SpA portant sur les actions Iccu est toujours en vigueur. L'existence de cette menace de réitération est évidente si l'on tient compte de la manière dont Catu s'est comportée dans le passé.

De son côté, la défenderesse, soutient, comme elle l'avait déjà fait, dans la procédure en mesures provisionnelles que son comportement n'a pas été déloyal. Ses interventions ont visé uniquement à préserver l'intégrité économique du groupe Iccu dont elle considère avoir acquis valablement le contrôle. Elle ne vise nullement à entraver les rapports d'Iccu avec ses partenaires commerciaux et la demanderesse n'a fourni aucune preuve qu'une telle entrave se serait produite. L'ensemble des destinataires du télex-circulaire de Catu ont compris celui-ci comme une communication adressée par une partie en litige avec une autre et non comme un procédé déloyal visant à obtenir un avantage dans le cadre de la concurrence économique.

Catu fait valoir que la communication du 24 juillet 1987 apparaît à cet égard parfaitement justifiée par les allégués suivants: Iccu avait résilié les contrats d'agence la liant à ses représentants à Hambourg, motifs pris que les conteneurs d'Iccu ont été intégrés à la flotte de Clou; Iccu avait vendu pour un prix dérisoire un grand nombre de conteneurs; Clou avait acquis environ 15 000 conteneurs d'Iccu soit le tiers de la flotte.

4. Que ce soit sous l'empire de l'ancienne ou la nouvelle LCD, la diffusion du télex du 24 juillet 1984 a outrepassé les règles de la bonne foi puisque le caractère provisionnel de la décision obtenue à Genève n'a pas été révélé.

Il eût fallu faire état de saisies provisionnelles (soit de «interlocutory» ou «preliminary orders» ou de «provisionnal measures») et de plus ne pas indiquer faussement que Catu avait obtenu le paiement des créances contre Mediterranean Shipping sur un compte de dépôt bloqué.

Ce faisant, Catu a porté manifestement atteinte au crédit d'Iccu et l'a dénigrée en la faisant passer pour une société malhonnête dont le comportement avait justifié les mesures prises contre elle. Peu importe à cet égard la véritable motivation ou le

véritable but de Catu (ATF 82 II 548-9 = JdT 1957 I 316) ou encore les réactions des destinataires.

Vu sous l'angle de la nouvelle LCD, qui a pour but d'instituer des rapports de confiance entre tous les participants à la vie économique et instaurer un ordre dans la concurrence, la diffusion du télex du 24 juillet constitue d'une manière encore plus flagrante un acte de concurrence déloyale (cf. *E. Martin-Achard*, La loi fédérale contre la concurrence déloyale, 1988 lit. h p. 28 et lit. i p. 30).

5. Reste à savoir s'il faut interdire toute information relative à des mesures pré-provisionnelles, ou provisionnelles, s'il y a lieu de constater dans le dispositif de l'arrêt le caractère illicite de l'acte et s'il faut ordonner la publication du jugement.

La condition de toute interdiction consiste dans la menace de la poursuite des actes déloyaux ou dans la crainte sérieuse que la partie défenderesse envisage une atteinte illicite dans la sphère personnelle du demandeur. Il y a lieu d'admettre un danger de répétition lorsque la partie défenderesse conteste l'illicéité de son comportement (cf. *David*, op. cit., p. 175-176). Tel est bien le cas en l'espèce. Au chiffre 47 de son mémoire de défense, Catu a affirmé «dire haut et fort qu'elle respecte l'ordonnance du 30 novembre 1987». Il lui en sera dès lors donné acte tout en prescrivant que toute réitération sera punie des peines prévues par l'article 292 CP.

L'atteinte causée par le télex du 24 juillet 1987 s'est produite et continue de manière évidente à déployer ses effets. Il s'impose dès lors d'en constater le caractère illicite ainsi que d'autoriser la publication du jugement (article 2 al 1 let. a et 6 anc. LCD, 9 al. 1 let. c et 9 al. 2 LCD). La publication a pour but de parer aux effets dommageables de l'atteinte et a donc un caractère réparateur. (cf. *J. Guyet*, Les actions en justice in «La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Collection du CEDIDAC No 11, p. 96-97»). Cette publication interviendra, aux frais de Catu Containers SA en Suisse, où l'exécution forcée peut être assurée, soit dans le Journal de Genève et la Neue Zürcher Zeitung.

En revanche, la publication sollicitée dans les journaux étranger, soit à Milan et à Londres ne sera pas ordonnée dès lors qu'il n'a pas été établi que de telles mesures sont admissibles au regard des droits italien et anglais. Au demeurant, les publications en Suisse sauvegardent suffisamment les intérêts de la demanderesse.

Art. 1 Abs. 2 lit. b, 2 Abs. 1 lit. a und b aUWG – «SWISS RESIDENCE II»

- *Keine Feststellung oder Publikation mangels Interesses im konkreten Vertragsverhältnis und mangels (fortdauernder) Unsicherheit im Publikum.*
- *Les relations contractuelles des parties ayant pris fin et aucune incertitude ne subsistant dans le public, il n'y a pas d'intérêt à la constatation ni à la publication.*

Urteil des Bundesgerichtes vom 24. 10. 1989 (mitgeteilt von P. Diggelmann, Ersatzrichter am Zürcher Handelsgericht).

Die Kläger mieteten beim Beklagten Ferienwohnungen an der italienischen Adria. Wegen mangelhafter Leistung belangen sie den Beklagten auf Preisrückerstattung und Schadenersatz. Ferner verlangen sie Feststellung und Publikation.

In SMI 1988, Heft 1/2, S. 246 wurden die Erwägungen des Handelsgerichtes zum Feststellungs- und Publikationsbegehren wiedergegeben, allerdings ohne Hinweis auf die damals pendente Berufung. Es ist nun zu berichten, dass das Bundesgericht das Urteil des Handelsgerichtes in diesen beiden Punkten aufgehoben hat.

Aus der Begründung:

4.- Die Vorinstanz wirft dem Beklagten unlauteren Wettbewerb vor und hat in diesem Zusammenhang ein Feststellungs- und ein Publikationsbegehren der Kläger geschützt. Der Beklagte hält dies für bundesrechtswidrig.

a) Da die dem Beklagten zum Vorwurf erhobenen Tatsachen vor dem 1. März 1988 eingetreten sind, beurteilen sich die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche noch nach dem Gesetz vom 30. September 1943 und nicht nach dem geltenden Gesetz vom 19. Dezember 1986 (BGE 114 II 94).

b) Art. 2 Abs. 2 aUWG gibt den Kunden, die durch unlauteren Wettbewerb in ihren wirtschaftlichen Interessen geschädigt sind, die in Abs. 1 dieser Bestimmung genannten Rechtsansprüche, darunter denjenigen auf Feststellung der Widerrechtlichkeit. Dieser Anspruch gilt jedoch nicht schlechthin; er setzt vielmehr ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung voraus (BGE 104 II 133 f.). Ob es gegeben ist, ist eine Frage des Bundesrechts (BGE 110 II 353). Der Feststellungsanspruch hat in erster Linie Beseitigungsfunktion und ist daher in der Regel zu gewähren, wenn die Fortdauer einer Störung zu befürchten ist (vgl. Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB; BGE 104 II 234; 101 II 187 E. 4). Ein solches Beseitigungsinteresse aber besteht im vorliegenden Fall, nach Beendigung der Rechtsbeziehung der Parteien, nicht mehr, wie auch das Handelsgericht zutreffend festhält.

Die Vorinstanz bejaht jedoch ein Feststellungsinteresse der Kläger mit der Begründung, die Rüge des Verhaltens des Beklagten werde Auswirkungen in der gesamten Branche zeitigen und den Klägern damit künftigen Schutz vor anderen irreführenden Angaben gewähren. Das Interesse an einer nicht der Beseitigung einer fortdauernden Störung dienenden Feststellung ist indessen in wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten nur zu bejahen, wenn eine Rechtsgefährdung besteht, weil der Schutzbereich der Wettbewerbsrechte des Klägers gegenüber dem Verhalten des Beklagten umstritten ist (vgl. BGE 101 II 189 E. c); eine solche, vom Beklagten ausgehende Gefährdung aber besteht im vorliegenden Fall offensichtlich nicht. Das öffentliche Interesse hingegen, die Branche vor Missbräuchen zu warnen, reicht nicht aus, ein privates Feststellungsinteresse der Kläger zu begründen (BGE 101 II 190). Ebensovienig genügt der Wunsch der Verletzten nach rechtlicher Missbilligung des verletzenden Verhaltens (*von Büren*, Kommentar zum UWG, S. 165 N. 3). Ein Feststellungsanspruch der Kläger besteht somit entgegen der Auffassung des Handelsgerichtes nicht.

b) Die Urteilsveröffentlichung setzt ebenfalls ein Interesse des sie verlangenden Wettbewerbsteilnehmers voraus. Auch sie dient nicht blosser Missbilligung oder Rache, sondern soll zur Wiederherstellung einer in der Öffentlichkeit ungerechtfertigterweise herabgesetzten Wettbewerbsposition beitragen. Ein bloss öffentliches Interesse an einer Klarstellung genügt nur, wenn es gilt, fortdauernde Unsicherheiten im Publikum zu beheben (BGE 8I II 72). Eine solche, vom Beklagten ausgehende, andauernde Gefährdung der Allgemeinheit weisen die Kläger indessen nicht nach. Das Handelsgericht hat demnach ihr Publikationsbegehren zu Unrecht geschützt.

Anmerkung:

Es ist daran zu erinnern, dass das vorliegende Urteil den Sachverhalt auf Grundlage des alten Wettbewerbsgesetzes beurteilt hat. Nach neuem Recht käme man u.E. zu anderen Ergebnissen.

Das neue Persönlichkeits- und Wettbewerbsrecht gewährt einen selbständigen Anspruch auf Feststellung und Widerrechtlichkeit, sobald sich die Verletzung weiterhin störend auswirkt (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, Art. 9 Abs. 1 lit.c UWG, Art. 8 Abs. 1 lit.a KG). Der Feststellungsanspruch ist daher im Vergleich zu den Leistungsklagen nicht mehr subsidiär, sondern kann jederzeit ergänzend zum Beseitigungsanspruch geltend gemacht werden (vgl. Schlupe in Schürmann/Schlupe, KG + PUeG, Zürich 1988, Seite 503, 508). Die den Klägern zufolge verpfuschter Ferien zugefügte Verletzung ihrer persönlichen Verhältnisse wirkt sich lange über die Ferienzeit hinaus aus, umso mehr, als ihnen ein finanzieller Frustrationsschaden aberkannt worden ist (vgl. SJZ 86/1990 32 Nr. 4).

Das neue Lauterkeitsrecht ist zudem vermehrt auf die Interessen des Konsumentenschutzes ausgerichtet worden. Gemäss Art. 1 UWG sind insbesondere auch die Interessen der Allgemeinheit zu berücksichtigen. Es liegt durchaus in deren Interesse, unlautere Praktiken öffentlich an den Pranger zu stellen und das Publikum vor dreisten Anbietern zu schützen. Zudem vermag die Gutheissung eines Publikationsbegehren dem verletzten Kläger persönliche Satisfaktion zu verschaffen und ihm die Gewissheit zu geben, im Kampf gegen unlautere Anbieter nicht allein dazustehen. Der Richter wird denn auch in Art. 49 Abs. 2 OR geradezu dazu aufgefordert, auch nach anderen Arten von Genugtuung als der Leistung von Geldsummen zu suchen. Die Urteilsveröffentlichung ist in solchen Fällen eine geeignete Art, dem Geschädigten einen gewissen Ausgleich für die erlittene immaterielle Unbill zu leisten. Allfällige Nebeneffekte der Urteils publikation, wie die Demütigung des Beklagten, sind dabei durchaus in Kauf zu nehmen; der Verletzer, der durch sein unlauteres Vorgehen den Kläger während längerer Zeit gedemütigt und frustriert hat, verdient keine besondere Rücksicht.

Es ist zu hoffen, dass Sachverhalte wie der vorliegende in Zukunft unter dem neuen Lauterkeitsrecht günstiger beurteilt werden.

Lucas David

Art. 1 Abs. 2 Lit. d UWG – «KATALOGFOTO III»

- *Das Abfotografieren von 80 Abbildungen und 77 Masszeichnungen von Leuchten ist unlauter (E. 2).*
- *Die Übernahme eines Produktkennzeichnungs-Systems, das dem fachkundigen Käufer gestattet, die Preise ohne besondere Mühe zu vergleichen, ist nicht unlauter (E. 3).*
- *Versuchtes Abwerben von Personal ist für sich allein nicht unlauter, solange es nicht im Zusammenhang mit anderen unlauteren Aktivitäten steht (E. 4).*
- *La reproduction de 80 illustrations et 77 croquis cotés de luminaires est déloyale (c. 2).*
- *La reprise d'un système de désignation des articles, qui permet à l'acheteur du métier de comparer facilement les prix, n'est pas déloyale (c. 3).*
- *La tentative de débauchage de personnel n'est pas en tant que telle déloyale; elle le devient en revanche lorsqu'elle est liée à d'autres activités déloyales (c. 4).*

Massnahmeverfügung ER i.s.V. am BezGer Bülach vom 2. September 1985 (mitgeteilt von RA Dr. Th. Schneider, Zürich).

Die Klägerin lässt etwa alle zwei Jahre Kataloge mit Fotografien von Leuchten und Masszeichnungen drucken. Die Druckkosten beliefen sich pro Edition auf ca. Fr. 50 000.-. Die beiden Verwaltungsräte L. und X. der Beklagten arbeiteten bis im Frühling 1985 bei der Klägerin als unterschriftsberechtigte Angestellte. Sie traten danach aus und gründeten am 20. Juni 1985 die Beklagte, welche ebenfalls die Herstellung von und den Handel mit Beleuchtungskörpern bezweckt. Unmittelbar darnach verteilten die Beklagten einen Katalog, der zumindest 80 Abbildungen und 66 Masszeichnungen aus den Katalogen der Klägerin enthielt. Überdies stimmte das Kennzeichnungssystem in dem Katalog der Beklagten mit demjenigen in den Katalogen der Klägerin überein. Die Klägerin stellte am 6. August 1985 ein Begehren um vorsorgliche Massnahmen und verlangte das Verbot der Verteilung des Werbekataloges und der Verwendung des Kennzeichnungssystems. Diesem wurde im Hinblick auf den ersten Klagepunkt weitgehend superprovisorisch entsprochen. Nach Einholung einer Stellungnahme der Beklagten wurde die Massnahmeverfügung mit folgenden Erwägungen bestätigt:

1. Art. 9 UWG sieht den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor, falls die Klägerin glaubhaft macht, dass die Beklagte unlauteren Wettbewerb betreibt und dass dadurch ihre wirtschaftlichen Interessen so gefährdet werden, dass nur durch eine vorsorgliche Massnahme diese Gefährdung abgewendet werden kann (Art. 9 Abs. 2 UWG; von Büren, Kommentar zum UWG, Zürich 1957, Art. 9–12 N 2).

2. a) Die Beklagte hat zugegeben, in ihrem gelben Katalog Fotos und Masszeichnungen aus den Katalogen der Klägerin übernommen zu haben, indem sie von den entsprechenden Abbildungen und Zeichnungen der Klägerin Fotografien

erstellen liess (sog. Offsetdruck), wie sie gestützt auf die Korrespondenz mit der Druckerei glaubhaft ausführte. Dabei hat sie den von der Klägerin behaupteten Umfang der Nachahmung lediglich bezüglich 4 Abbildungen substantiiert bestritten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Beklagte auf 31 Katalogseiten von 112 Abbildungen zumindest 80 und von 77 Masszeichnungen 66 von der Klägerin durch Abfotografieren übernommen hat.

b) aa) Fraglich ist, ob eine solche Übernahme von Katalogfotos und -zeichnungen von einem anderen Katalog unlauteren Wettbewerb darstellt. Dabei ist aufgrund der Parteivorbringen offensichtlich, dass die Parteien zueinander in einem Wettbewerbsverhältnis stehen, offerieren sie doch gleichartige Ware teilweise gleichen Kunden (vgl. BGE 108 II 329).

bb) Die Klägerin behauptet zu Recht nicht, ihre Kataloge unterstünden dem Schutz der Spezialgesetze des Immaterialgüterrechts. Damit kommt aber ein wettbewerbsrechtlicher Schutz der Arbeitsergebnisse grundsätzlich ebenfalls nicht in Frage, insbesondere nicht in Anwendung der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG, wonach jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, als unlauter gilt (Pra 1985 Nr. 36 E. 4a, Nr. 37 E. 4; BGE 108 II 331 ff; Pra 1980 Nr. 83 E. 4b = BGE 105 II 297 ff). Das Bundesgericht hat daher in BGE 40 II 362 die Übernahme von Abbildungen aus einem anderen Katalog nicht als unlauteren Wettbewerb bezeichnet (vgl. in diesem Sinne auch BGE 52 II 356 ff).

Indessen gewährte das Bundesgericht vor allem gestützt auf die Generalklausel in Art. 1 Abs. 1 UWG ausnahmsweise Schutz vor sklavischer Nachahmung, wenn ein Vertrauensbruch vorlag, eine Verwechslungsgefahr herbeigeführt wurde oder wenn die Nachahmung systematisch und raffiniert darauf ausgerichtet war, den Erfolg des Konkurrenzproduktes schmarotzerisch auszubeuten (BGE 108 II 332 f mit Hinweisen; Pra 1985 Nr. 37; Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 18. Mai 1983 in BBl 1983 II S. 1009 ff, S. 1021). Demgegenüber wird in der Lehre die Ansicht vertreten, dass gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im Wettbewerb verstösst, wenn sich ein Konkurrent Zeit und Kosten erspart, indem er die körperliche Substanz der von einem Konkurrenten hergestellten Erzeugnisse durch photomechanischen Nachdruck usw. benutzt (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. A. 1962, S. 919; F. Perret, La protection des prestations en droit privé suisse, in ZSR 1977 II, S. 199 ff, 244 ff, 249 f; ferner M. Pedrazzini, Über den Leistungsschutz der Interpreten . . . in ZSR 1977 II 1 ff, 73, wonach sich der Sachverhalt der Verfielfältigung von jenem der Nachahmung erheblich unterscheidet; ferner BBl 1983 II S. 1048). Dementsprechend hat das St. Galler Handelsgericht die Verwendung der von einem anderen hergestellten Katalogphotos im eigenen Katalog als Verstoss gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG und damit als unlauter qualifiziert (SJZ 79 [1983] S. 130 f Nr. 31), und das Handelsgericht des Kantons Zürich erachtete den photomechanischen Nachdruck gemeinfreier Werke nur als zulässig, falls infolge Zeitablauf der Erstverleger seine Produktionskosten bereits amortisieren konnte (SJZ 66 [1970] S. 326 ff Nr. 141). Schliesslich beurteilte das Obergericht des Kantons Zürich

das Abschreiben wesentlicher Teile eines anderen Werkes als unlauter (ZR 1984 Nr. 106 S. 261 ff, 265).

cc) Die photographische Übernahme von Abbildungen und Zeichnungen aus den klägerischen Katalogen in den Katalog der Beklagten kann nach der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht unbedingt als unlauter im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG betrachtet werden, kann doch in dieser Übernahme keine systematische Nachahmung mit dem Ziel, den Erfolg des Konkurrenzprodukts schmarotzerisch auszubeuten, erblickt werden. Zudem hat die Klägerin auch keinen besonderen Vertrauensbruch (zur Frage der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vgl. unter Erwägung 4) oder eine Verwechslungsgefahr behauptet. Gerade weil nach der bisherigen Bundesgerichtspraxis kein allgemeiner wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz besteht, sieht der Entwurf zu einem neuen Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in Art. 5 lit. c die Übernahme marktreifer Arbeitsergebnisse eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als besonderen Tatbestand unlauteren Verhaltens vor (vgl. BBl 1983 II. S. 1009 ff, 1021, 1048 f, 1070 f, 1094).

Indessen ist das Verhalten der Beklagten nach der zitierten kantonalen Rechtsprechung und Lehre wohl als unlauter zu bezeichnen, hat sich doch die Beklagte durch die Übernahme von Fotos und Zeichnungen aus dem Katalog der Klägerin einen ungehörigen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie dank der klägerischen Kataloge den eigenen Katalog rascher und billiger herstellen konnte. Dies bestreitet denn auch die Beklagte nicht, auch wenn sie behauptet, für die Erstellung der Rohunterlagen für den Offsetdruck des Kataloges habe Herr X zwei Monate gearbeitet und die Druckkosten hätten – laut beigelegter Rechnung Fr. 3 625.– betragen. Demgegenüber schätzte die Klägerin die Herstellungskosten ihres Kataloges auf ca. Fr. 50 000.– und bezifferte die Kosten für die Herstellung der Fotos und Zeichnungen auf etwa Fr. 15 000.–; ihr Aufwand war also doch wohl erheblich grösser. Andernfalls wäre auch kaum einzusehen, weshalb die Beklagte nicht eigene Fotos und Zeichnungen herstellen liess.

Damit erweist sich das Begehren der Klägerin nicht als aussichtslos. Dies genügt aber für den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Denn es ist Sache des ordentlichen Richters die Rechtslage abschliessend zu beurteilen (BGE 108 II 72; kritisch dazu Urs Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss Zürich 1984, 50 ff, 52 f).

dd) Die Beklagte behauptet, die Klägerin sei zumindest konkludent mit der Übernahme ihrer Fotos und Masszeichnungen in den Katalog der Beklagten einverstanden gewesen, da die Parteien eine Zusammenarbeit vereinbart hätten und die Beklagte von der Klägerin Beleuchtungskörper bezogen habe. Eine solche Einwilligung der Klägerin hat die Beklagte glaubhaft zu machen, da es sich dabei um eine rechtsaufhebende Tatsache handelt (vgl. Schenker, a.a.O. S. 47). Nur weil die Klägerin sich bereit erklärt hat, mit der Beklagten zusammenzuarbeiten und diese mit ihren Produkten zu beliefern, kann die Beklagte nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr nicht annehmen, die Klägerin sei auch mit der (unentgeltlichen) Verwendung von Fotos und Zeichnungen von ihrem Katalog im Katalog der Beklagten einverstanden. Zumindest erscheint ein solches Einverständnis aufgrund

der erwähnten Ausführungen der Beklagten nicht als glaubhaft, selbst wenn sie von der Klägerin deren Katalog erhalten hat. Hat sich die Klägerin aber mit dem Abfotografieren von Fotos und Zeichnungen aus ihrem Katalog nicht einverstanden erklärt, so bleibt dieses Vorgehen – möglicherweise (vgl. vorangehender Abschnitt cc) – unlauter.

3. Die Klägerin erachtet es als unlauter, dass das Produktkennzeichnungssystem im Katalog der Beklagten mit demjenigen der Klägerin übereinstimmt. Bei diesem «System» handelt es sich um eine vierstellige Zahlenreihe; mit der ersten Zahl werden die Anzahl der Fluoreszenzlampen, mit der zweiten und dritten Zahl die Wattage und mit der vierten Zahl die induktiven Vorschaltgeräte angegeben. Ein solches spezialrechtlich offensichtlich nicht geschütztes Kennzeichnungssystem kann jedoch nach der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung von der Konkurrenz ohne weiteres übernommen werden. Denn es ist nicht ersichtlich, weshalb die Übernahme dieser einfachen, nicht besonders originellen Produktnumerierung gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb (im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG) verstossen sollte.

Zuzugeben ist, dass dank dem identischen Klassifizierungssystem die fachkundigen Käufer die Preise der Produkte der Parteien ohne besondere Mühe vergleichen können. Deswegen liegt aber noch keine (allenfalls unzulässige) vergleichende Werbung vor, nimmt doch die Beklagte in ihrem Katalog in keiner Weise auf die klägerischen Produkte bezug.

Werden aber keine Produkte miteinander verglichen, so kann es sich nicht um vergleichende Werbung handeln (vgl. von Büren, a.a.O. S. 69; Art. 3 lit. e des Gesetzesentwurfes über ein neues UWG in BBl 1983 II S. 1093, welche Bestimmung die bisherige bundesgerichtl. Rechtsprechung übernimmt vgl. BBl 1983 II S. 1020, 1049, 1063 ff). Im übrigen ergibt sich die Zulässigkeit der Preisunterbietung durch die Beklagte aus der Natur des freien Wettbewerbs (vgl. BGE 107 II 277 ff; BBl 1983 II S. 1020), sofern es sich nicht um eine – vorliegend weder behauptete noch aufgrund der Akten ersichtliche – Lockvogelpolitik handelt (vgl. dazu die Zusammenfassung von Rechtsprechung und Lehre in BBl 1983 II S. 1020, 1043 ff, 1066 f). Es ist daher wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn ein potentieller Abnehmer der Produkte der Parteien aufgrund der von ihnen herausgegebenen Kataloge die Preise der Klägerin mit denjenigen der Beklagten ohne grosse Schwierigkeiten vergleichen kann. Aus der Sicht des Konsumentenschutzes ist diese Möglichkeit des Preisvergleichs sogar zu begrüssen.

Hat die Klägerin somit das Vorliegen einer (unzulässigen) vergleichenden Werbung durch die Beklagte nicht glaubhaft dargetan, so ist Ziffer 1 lit. b ihres Begehrens abzuweisen.

4. Die Klägerin behauptet, die Beklagte bzw. Herr L habe versucht, ihr ihren Mitarbeiter Herr F abzuwerben. Da die von ihr verlangten vorsorglichen Massnahmen aber mit dieser angeblichen Abwerbung in keinem näheren Zusammenhang stehen, ist darauf nicht besonders einzutreten. Ferner wirft sie Herrn L vor, er habe noch während seiner Anstellung bei ihr private Fotokopien erstellt und zudem bereits die Preiskalkulation für den Katalog der Beklagten ausgeführt. Dadurch habe er gegen

seine arbeitsvertragliche Treupflicht gemäss Art. 321 a OR verstossen und das Geschäftsgeheimnis, welches sich auch auf die Preisberechnung erstreckte, verletzt. Demgegenüber behauptet die Beklagte, Herr L habe nur Fotokopien für den Geschäfts-, aber nicht für den Privatgebrauch erstellt; die Beklagte habe die Kataloge der Klägerin von dieser selbst erhalten und nicht etwa eigenmächtig fotokopiert. Herr L habe die Festsetzung der Nettopreise erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der Klägerin vorgenommen; die Ausgestaltung des Kataloges habe im übrigen Herr X besorgt. Damit hat die Klägerin aber eine Pflichtverletzung der Verwaltungsräte der Beklagten nicht glaubhaft gemacht, zumal sie für ihre Behauptungen nicht objektive Tatsachen anführen konnte, die ihre Aussagen zumindest als ziemlich wahrscheinlich erscheinen lassen würden. So gibt sie etwa selber zu, nicht gesehen zu haben, was Herr L kopierte. Zuem erschien der Katalog der Beklagten mehr als eine Woche nach der Beendigung der Anstellung von Herrn L bei der Klägerin, weshalb ohne weiteres denkbar ist, dass Herr L erst in dieser Zeit die Preiskalkulation für den Katalog der Beklagten durchführte, wie diese behauptet. Schliesslich kann auch nicht ohne weiteres auf eine Verletzung des Geschäftsgeheimnisses der Klägerin geschlossen werden, nur weil Herr L für die Produkte der Beklagten die Preiskalkulation durchführte. Denn die Fähigkeit, Preise zu berechnen, beruht vor allem auf Sachkenntnis und Berufserfahrung. Inwiefern damit gleichzeitig ein Geschäftsgeheimnis der Klägerin verwendet wird, hat diese nicht näher dargetan. Erscheint daher eine Pflichtverletzung durch Herrn L nicht als glaubhaft, so kann auch kein unlauterer Wettbewerb wegen Missbrauchs des Geschäftsgeheimnisse (Art. 1 Abs. 2 lit.g UWG) vorliegen.

5. a) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Abfotografieren von Bildern und Zeichnungen aus dem Katalog der Klägerin als unlauter im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG qualifiziert werden muss oder könnte (vgl. Erwägung 2, b, cc). Somit bleibt zu prüfen, ob der Erlass einer vorsorglichen Massnahme notwendig ist, weil der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher Nachteil ist darin zu sehen, dass durch die Verwendung des allenfalls unlauter hergestellten Katalogs der Beklagten der Klägerin nach der allgemeinen Erfahrung im Wirtschaftsleben ein Umsatzrückgang droht. Da ein solcher damit zusammenhängender Schaden sich nicht oder nur schwer nachweisen lässt, ist das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung zu bejahen (vgl. Schenker, a.a.O. S. 54). Die Klägerin schätzt dabei den Streitwert und damit sinngemäss wohl auch die mutmassliche Schädigung auf über Fr. 50 000.-, welche Schätzung von der Beklagten nicht – zumindest nicht substantiiert – bestritten wurde und bei einem behaupteten Umsatz von 4 Mio. Franken als glaubhaft erscheint. Damit sind die Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme gegeben.

b) Gemäss neuerer Lehre sind entgegen dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 2 UWG bei der Beurteilung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils auch die Wirkungen der vorsorglichen Massnahme auf die Interessen des Gesuchsgegners zu beachten. Falls die Nachteile, welche der Gesuchsgegner durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen erleidet gegenüber der dem Gesuchsteller entstehenden Nachteile im

Fälle der Verweigerung der beantragten vorsorglichen Massnahmen überwiegen, so ist von der Anordnung einer vorsorglichen Massnahme abzusehen (sog. Nachteilsprognose; vgl. O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechtes, Bern 1984, S. 256; I. Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zürich 1983, S. 299 ff; Schenker, a.a.O. 65 ff). Das Bundesgericht hat diese Interessenabwägung im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UWG in BGE 108 II 231 f ausdrücklich als zutreffend anerkannt. Sie ist daher auch im vorliegenden Fall vorzunehmen, auch wenn die praktische Durchführung mitunter schwierig ist (vgl. dazu die Versuche von J. Meier a.a.O. S. 229 ff, 239 ff und Schenker, a.a.O. S. 68 f, 89 ff). Dabei erscheint die Behauptung der Beklagten durchaus zutreffend, wonach sie eine erhebliche Umsatzeinbusse erleide, wenn sie ihren gelben Katalog ihren Kunden nicht mehr abgeben dürfe (Urk. 6 S, 18). Jedoch steht es der Beklagten frei, möglichst rasch einen neuen Katalog mit eigenen Abbildungen und Masszeichnungen herauszugeben und so einen allfälligen Schaden zu vermindern. Im übrigen verlangt das öffentliche Interesse an einem unverfälschten Wettbewerb, dass allfällige Verstösse gegen die Lauterkeit wirksam, d.h. rasch bekämpft werden können (vgl. Schenker, a.a.O. S. 81). Damit überwiegen die Interessen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen, zumal gute Gründe bestehen, dass die Beklagte tatsächlich unlauter gehandelt hat (vgl. vorn Erwägung 2,b cc), was ebenfalls für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen spricht (vgl. Schenker, a.a.O. S. 89 ff, 98 f; Meier, a.a.O. S. 239 ff).

6. Aufgrund der vorliegenden Erwägungen ist daher die superprovisorische Verfügung vom 6. August 1985 grundsätzlich zu bestätigen. Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit (vgl. etwa O. Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes in SJZ 76 [1980] S. 89 ff; kritisch dazu Schenker, a.a.O. S. 101 f) begnügt es jedoch, dass der Beklagten bloss verboten wird, die in ihrem gelben Katalog von der Klägerin als unlauter bezeichneten Blätter weiterhin zu verteilen oder abzugeben. Gemäss klägerischer Darstellung, die von der Beklagten lediglich bezüglich des Blattes 25 substantiiert, aber wenig glaubhaft bestritten wurde, handelt es sich um folgende Blätter: Seite 1–15, 17, 19–27, 29. Das klägerische Begehren Nr. 2 auf Beschlagnahmung der gelben Kataloge der Beklagten ist unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit abzuweisen (vgl. Schenker, a.a.O. S. 105), da die Androhung von Art. 292 StGB zur Sicherung des ausgesprochenen Verbotes genügen dürfte.

7. Die Beklagte beantragt eventualiter, die Gesuchstellerin sei zu einer angemessenen Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 10 Abs, 1 UWG § 227 Abs. 1 ZPO zu verpflichten. Sie verlangt für die voraussichtliche Dauer der Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahmen eine Sicherstellung von Fr. 3 000.– pro Tag, da sie eine Umsatzeinbusse in dieser Höhe erleide. Da eine Umsatzeinbusse glaubhaft erscheint (vgl. dazu auch Erwägung 6), hat die Klägerin gestützt auf Art. 10 Abs. 1 UWG Sicherheit zu leisten. Der mutmassliche Schaden ist aber erheblicher geringer als die erlittene Umsatzeinbusse, da ja bei weniger Umsatz auch die Kosten für den Einkauf bzw. Herstellung der Ware entsprechend niedriger sind. Da die Beklagte keine hinreichende Schätzungsgrundlagen geliefert hat, ist die zu leistende Sicherheit nach richterlichem Ermessen auf Fr. 50 000.– fest-

zusetzen. Der Streitwert entspricht gemäss Aussage der Klägerin ebenfalls mindestens diesem Betrag.

Anmerkung des Redaktors:

Die Klägerin reichte am 26. September 1985 die Bestätigungsklage beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein und verlangte dort wiederum ein Verwendungsverbot für den beanstandeten Katalog über das übernommene Kennzeichnungssystem und forderte Schadenersatz in Höhe von Fr. 20 000.-. Nach durchgeführter Referentenaudienz anerkannte die Beklagte das Katalogverbot und eine Schadenersatzpflicht von Fr. 16 000.- netto.

Lucas David

Art. 3 lit.b und i UWG - «SAUCE FÜR SPAGHETTI BOLOGNESE»

- Ein als «Sauce für Spaghetti Bolognese» bezeichnetes Produkt muss mindestens 10% Hackfleisch enthalten (E. 4).
- Der Zusatz «Hackfleisch beifügen» vermag den falschen Eindruck nicht zu berichtigen (E. 5).
- Un produit désigné comme «sauce pour spaghetti bolognese» doit contenir au moins 10% de viande hâchée (c. 4).
- L'adjonction «ajouter de la viande hâchée» ne permet pas de rectifier l'impression erronée (c. 5).

Urteil KGer Zug, 3. Abteilung, vom 23. Februar 1989. Eine hiegegen erhobene Berufung wurde zurückgezogen.

Im Herbst 1987 brachte die Beklagte eine Sauce auf den Markt, welche sie unter ihrem Markennamen als «Sauce Sphaghetti Bolognese» anbot. Auf Beanstandung zweier Konkurrenten hin änderte die Beklagte anfangs 1988 die Produktebezeichnung in «Sauce für/pour Spaghetti Bolognese» und fügte auf der Vorderseite der Etikette zudem einen markanten Flash «Hackfleisch beifügen» bei. Die Klägerin erachtete diese Abänderungen als ungenügend und verlangte ein gerichtliches Verbot für den Vertrieb kochfertiger Saucen unter der Bezeichnung «Sauce für Spaghetti Bolognese», solange sie nicht mindestens 10% Hackfleisch enthalte.

Das Kantonsgericht zieht in Erwägung:

Hängt die Zuständigkeit des Richters vom Wert des Streitgegenstandes ab und geht die Klage nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so hat der Kläger

in der Klage den Streitwert in einer Geldsumme anzugeben oder zu erklären, welches Gericht er in letzter Instanz als zuständig erachte (§ 11 ZPO). Mit der vorliegenden Klage fordert die Klägerin keinen Geldbetrag, sondern will gegenüber der Beklagten ein Verbot erwirken. Die Klägerin bezifferte den Streitwert auf mindestens Fr. 50 000.–, was von der Beklagten nicht bestritten wurde. Der Streitwert ist daher auf Fr. 50 000.– festzulegen. Das Kantonsgericht ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Klage zuständig (§ 10 GOG).

2. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben stossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt u.a., wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 lit. b UWG) oder wer die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die Gefährlichkeit von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht (Art. 3 lit. i UWG). Angaben und Ankündigungen sind so auszulegen, wie sie der unbefangene Leser in guten Treuen verstehen darf, und nicht etwa so, wie sie der Werbungtreibende verstanden haben will. Der Sinn von Werbeäusserungen ist aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln (David, Schweiz. Wettbewerbsrecht, 2. A., Bern 1988, S. 67 f.; vgl. auch von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, S. 72).

3. Im vorliegenden Fall ist nicht streitig, dass eine Sauce bolognese Hackfleisch enthalten muss. Unbestritten ist ferner, dass das zur Diskussion stehende Produkt der Beklagten kein Hackfleisch enthält. Zu entscheiden bleibt mithin die Frage, ob dem Durchschnittskäufer bewusst wird, dass die beklagtische Sauce kein Hackfleisch enthält.

4. Die Beklagte bezeichnet ihr Produkt als «SAUCE FÜR/POUR SPAGHETTI BOLOGNESE». Wer eine Sauce kauft, um damit das Gericht «Spaghetti bolognese» zuzubereiten, erwartet ganz klar, dass die Sauce Hackfleisch enthält. Die Speise «Spaghetti bolognese» besteht nicht, wie dies die Beklagte behauptete, aus drei Teilen (Spaghetti, Tomatensauce und Hackfleisch), sondern sie setzt sich lediglich aus zwei Teilen zusammen, nämlich aus Spaghetti und einer Fleischsauce. Die von der Beklagten angebotene Sauce enthält aber kein Fleisch und ergibt daher, zusammen mit Spaghetti, nicht das Gericht «Spaghetti bolognese». Die Produktbezeichnung «SAUCE FÜR/POUR SPAGHETTI BOLOGNESE» ist daher sachlich falsch und geeignet, den Durchschnittskäufer zu täuschen, indem diesem vorgemacht wird, die Sauce enthalte Hackfleisch. Das beklagtische Produkt kann als Tomatensauce oder Spaghettisauce, nicht jedoch als Sauce für Spaghetti bolognese bezeichnet werden. Das Wort «bolognese» ist auf der beklagtischen Etikette fehl am Platz.

5. Es stellt sich somit nur noch die Frage, ob der auf der Etiketle angebrachte Hinweis «Hackfleisch beifügen» die falsche Bezeichnung «SAUCE FÜR/POUR SPAGHETTI BOLOGNESE» zu berichtigen vermag. Richtig ist, dass dieser Hinweis auf der Frontseite der Etiketle an gut sichtbarer Stelle angebracht und entsprechend farblich hervorgehoben wurde. Der Beklagten ist auch insoweit beizupflichten, dass weder die auf der Etiketle abgebildeten Bestandteile der Sauce (Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch) noch die kleingedruckte Zubereitungsanleitung den Schluss zulassen, die Sauce enthalte Hackfleisch. Andererseits ist aber zu berücksichtigen, dass der Hinweis «Hackfleisch beifügen» einen deutlich kleineren Schriftzug aufweist, als die Produktebezeichnung «SAUCE FÜR/POUR SPAGHETTI BOLOGNESE». Hinzu kommt, dass der Durchschnittskäufer in erster Linie auf die Produktebezeichnung schaut. Wer eine Sauce sucht, um damit die Speise «Spaghetti bolognese» anzurichten, wird primär sein Augenmerk auf den aus lauter grossen Buchstaben bestehenden Schriftzug «SAUCE FÜR/POUR SPAGHETTI BOLOGNESE» richten. Es mag zwar zutreffen, dass der Durchschnittskäufer beim näheren Hinsehen auch den Hinweis «Hackfleisch beifügen» beachtet. Auch wenn dies der Fall sein sollte, wird der Durchschnittskäufer durch den Widerspruch irritiert, dass einerseits von einer Fleischsauce die Rede ist und andererseits verlangt wird, es müsse Hackfleisch hinzugefügt werden. Es ist indessen nicht lauter, ein Produkt auf der Etiketle falsch zu benennen, um es an anderer Stelle wieder zu berichtigen (vgl. auch von Büren a.a.O., S. 91), weil dadurch beim Durchschnittskäufer Verwirrung gestiftet wird. Die zur Diskussion stehende Etiketle des Dolmio-Produktes enthält unrichtige Angaben, verschleiert die wahre Beschaffenheit der Sauce und ist daher geeignet, den Durchschnittskäufer des Produktes zu täuschen. Die Tatbestände von Art. 3 lit. b und i UWG sind daher erfüllt. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Kantonschemiker mit Schreiben vom 10. Dezember 1987 festgestellt hat, dass die Dolmio-Saucen den lebensmittelrechtlichen Anforderungen entsprechen. Erstens hat der Kantonschemiker die Etiketlebeschriftung nicht unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten geprüft und zweitens ist das Kantonsgericht, wie die Beklagte selbst bemerkte, an seinen Entscheidung nicht gebunden. Unerheblich ist es ferner, ob allenfalls auch andere Firmen mit ihren Produktebezeichnungen gegen das Wettbewerbsrecht verstossen haben, weshalb es sich erübrigt, auf die von der Beklagten angeführten Vergleichsfälle näher einzutreten. Mit Bezug auf die klägerische Etiketle «SALSA PARMADORO» ist immerhin zu bemerken, dass das Produkt wahrheitsgemäss als «Tomatensauce gewürzt» bezeichnet wird und das Wort «bolognese» in der Produktebeschreibung – im Gegensatz zur beklaglichen Sauce – fehlt. Schliesslich hat die Beklagte die Behauptung der Klägerin nicht bestritten, dass der Hackfleischanteil an einer Sauce bolognese mindestens 10% betragen müsse.

6. Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen ist die Klage gutzuheissen. Für den Fall der Zuwiderhandlung ist den Organen der Beklagten die Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB (Haft oder Busse) anzudrohen (BGE 97 II 238).

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beklagte die gerichtlichen Kosten zu tragen (§ 38 Abs. 1 ZPO) und die Klägerin für deren notwendigen Umtriebe ausserrechtlich zu entschädigen (§ 40 Abs. 1 ZPO).

Art. 28 b, 29 Abs. 2 ZGB, Art. 3 lit. d UWG - «LEDERLAND»

- *Der unbefugte Gebrauch einer Geschäftsbezeichnung durch einen Dritten stellt eine Verletzung der Persönlichen Verhältnisse dar, welche am Wohnsitz des Klägers eingeklagt werden kann (E. 3 und 5).*
- *Obwohl die Bezeichnung «LEDERLAND» als solche keinen Markenschutz genießt, ist deren Verwendung für ein Lederpolstermöbel-Geschäft unlauter, wenn sie mit zeitlicher Priorität Kennzeichnungskraft für ein Geschäft für Lederwaren und Reiseartikel erhalten hat (E. 6).*
- *Die Verwendung der gleichen Geschäftsbezeichnung durch einen Dritten bildet einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil (E. 7).*
- *L'usage non autorisé d'un nom commercial constitue une atteinte à la personnalité; le lésé peut donc agir à son domicile (c. 3 et 5).*
- *Si la dénomination «LEDERLAND» est devenue distinctive d'un magasin de maroquinerie et d'articles de voyage, son usage ultérieur pour un magasin de meubles rembourrés de cuir est déloyal, même si cette dénomination n'est pas protégée par le droit des marques (c. 6).*
- *L'usage par un tiers d'un même nom commercial risque de causer un préjudice difficilement réparable (c. 7).*

Massnahmeentscheid ER am HGer SG vom 4. April 1989 i.S. Rommel's Lederland AG, St. Gallen ca. Uni Leder AG, Delémont.

Die Gesuchstellerin ist seit 4. Oktober 1982 als «Rommel's Lederland AG» im Handelsregister eingetragen und betreibt Handel und Vertrieb von Lederwaren und Reiseartikeln. Sie betreibt seit Ende 1982/Anfang 1983 Werbung unter der Kurzbezeichnung «Lederland», sei es in Werbeinseraten, durch Einkaufstaschen, Briefpapier usw. Sie behauptet auch, einen jährlichen Werbeaufwand von rund Fr. 80 000.- zu haben und sie sei unter dem Namen «Lederland» als Anbieterin von Waren sowie als «St. Gallens erste Adresse in Sachen Leder» bekannt.

Die Beklagte ist unter der Firma «Uni Leder AG» am 25. März 1983 ins Handelsregister eingetragen worden. Ihr Sitz wurde am 29. Januar 1985 von Basel nach Delémont verlegt. Zweck der Firma ist «le commerce, l'importation, l'exportation de marchandises de tout genre, spécialement de cuir et de produits semblables au cuir». Im Jahre 1983 eröffnete sie je ein Lederpolstermöbel-Geschäft in Basel und in Zürich; sie betreibt zur Zeit sechs Filialen in der Westschweiz. Die Gesuchsgegnerin vertreibt ausschliesslich Lederpolstermöbel, und behauptet, durch einen Franchise-Vertrag mit der Firma Dialcuir l'Univers du Cuir SA in Freiburg verbunden zu sein.

Anfangs Januar 1989 erfuhr die Gesuchstellerin, dass die Gesuchsgegnerin unter der Bezeichnung «Lederland» in St. Gallen ein Ledergeschäft eröffnen wolle; sie versuchte vergeblich mit ihr ins Geschäft zu kommen. Da die Geschäftseröffnung auf den 4. März 1989 vorgesehen war, Handwerker und Bewerber für Anstellungen bei der Gesuchstellerin vorsprachen und die Vorauspropaganda mit «Lederland-

Kette» oder «Lederland-Direktor Lehmann» angelaufen war, stellte die Gesuchstellerin am 28. Februar 1989 das Begehren, es sei der Gegenpartei zu verbieten, die Bezeichnung «LEDERLAND» in der Region St. Gallen zu gebrauchen, die aufgehängten Plakate mit der Bezeichnung «LEDERLAND» umgehend zu entfernen und die Kreistelefondirektion St. Gallen anzuweisen, die von der Gesuchsgegnerin beantragte Eintragung im amtlichen Telefonbuch «Lederland, Lederpolstermöbel» nicht zu publizieren.

Aus den Erwägungen des Einzelrichters:

2. Der Erlass einer dringlichen Verfügung vor Einholung einer Vernehmlassung der Gegenpartei wurde abgelehnt, und die Parteiverhandlung fand am 9. März 1989 statt.

3. Die Beklagte hat den Einwand *örtlicher Unzuständigkeit* erhoben. Der Gesuchstellerin, so behauptet die Gesuchsgegnerin, stehe kein Anspruch aus Namens-, Firmen- oder Markenrecht auf eine vorsorgliche Massnahme zu. Ein UWG-Anspruch sei jedoch am Sitz der Gesellschaft geltend zu machen.

Wie die Gesuchstellerin zu Recht einwendet, kann nicht der materielle Schutz resp. die Abweisung eines Begehrens die örtliche Zuständigkeit beeinflussen. Für den Persönlichkeitsschutz ist der Richter am Wohnsitz des Klägers wahlweise zuständig (Art. 28b ZGB). Steht eine Klage nach UWG im Zusammenhang mit Streitigkeiten, für die das entsprechende Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht, so kann die UWG-Klage auch bei jener Instanz erhoben werden (Art. 12 Abs. 2 UWG). Die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit ist damit abzuweisen.

4. Mit ihrem Begehren verlangt die Gesuchstellerin im wesentlichen, der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, die Bezeichnung «Lederland» für ihr Geschäft in St. Gallen zu führen. Der Ausdruck «Lederland» als solcher geniesst keinen gesetzlichen Schutz: Die Eintragung als Marke ist 1979 abgelehnt worden; keine der Parteien will Rechte daraus ableiten, wenn die Gesuchstellerin – wie an der mündlichen Verhandlung behauptet wurde – die Bezeichnung «Lederland» in den Kleidern, die sie anbietet, eingenäht hat oder alle Leder-Polstermöbel der Gesuchsgegnerin den Eindruck «Lederland, Univers du Cuir, Leatherland» tragen (vgl. Troller, 134; BGE 80 II 173 f.).

Die Firma Lederland ist im Handelsregister nicht für die Gesuchsgegnerin eingetragen. Es ist somit auch kein firmenrechtlicher Schutz gegeben, obwohl die Gesuchstellerin als Geschäftsbezeichnung einen Teil ihrer Firma verwendet.

5. Die Gesuchstellerin verwendet «Lederland» für sich als Geschäftsbezeichnung. Dies bedeutet Kennzeichnung ihres Geschäftes durch ein Schlagwort, wobei es sich nicht nur «um den an der Geschäftsstelle angebrachten Schild handelt, sondern um die Bezeichnung, die sie auf Briefbogen, Geschäftspapieren und anderweitig im Verkehr handhabt» (BGE 64 II 244 ff.; Troller, Kollisionen zwischen

Firmen, Handelsnamen und Marken, 31). Die Geschäftsbezeichnung hat weniger die Aufgabe auf den Geschäftsinhaber hinzuweisen, doch wird grundsätzlich auch der beschränkten Namensfunktion ein echter Persönlichkeitsbezug zuerkannt. Die Geschäftsbezeichnung hat sodann eine wettbewerbsmässige Funktion der Kennzeichnung, die neben die Namensfunktion hinzu tritt. Das Kennzeichen wird somit von der Gesuchstellerin als Individualisierungsmittel verwendet, welche das Unternehmen namensmässig kennzeichnet (Troller, 34, 173). Dies gilt auch, wenn als Kennzeichnung nur ein Bestandteil der Firma verwendet wird (BGE 102 II 308; 90 II 319; 92 II 278/279). Der Namensschutz einer Geschäftsbezeichnung – vor allem das Recht auf Abwehr von Namensanmassung (Art. 29 Abs. 2 ZGB) setzt voraus, dass der übernommene Bestandteil des Namens nicht eine Sachbezeichnung darstellt. «Leder» ist nun offensichtlich eine Sachbezeichnung, wie auch der Ausdruck «Land» nicht monopolisierbar ist. Die Wortkombination «Lederland» hat indessen eine gewisse Originalität und Kennzeichnungskraft für das Geschäft der Gesuchstellerin (vgl. «Computerland AG» BGE 109 II 484 ff.). Damit stellt der Gebrauch durch einen Dritten eine Verletzung der persönlichen Verhältnisse der Gesuchstellerin dar. Diese kann die Namensanmassung abwehren resp. vermag für ihr Begehren auf Art. 29 Abs. 2 ZGB abzustützen.

6. Das Begehren ist aber auch zu prüfen nach den Grundsätzen des Wettbewerbsrechtes.

a) Durch das UWG geschützt ist das gegen Treu und Glauben verstossende Verhalten und Geschäftsgebaren, welches geeignet ist, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern unter sich oder dasjenige zwischen Anbietern und Abnehmern zu beeinflussen (BGE 109 II 114; Troller, Immaterialgüterrecht II, 919; BBl 1983 II, 1060/61). An die Stelle des eigentlichen Wettbewerbsverhältnisses tritt damit das Geschäftsgebaren beim Anbieten, Erbringen und Annehmen von Leistungen im Bereich des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Art. 3 lit.d UWG spezifiziert als unlauteres Verhalten, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Die Gesuchstellerin wendet sich unter der Bezeichnung «Lederland» seit Ende 1982 an den Markt mit Lederwaren und Reiseartikeln. Die Gesuchsgegnerin bietet seit kurzem Leder-Polstermöbel unter der gleichen Bezeichnung an. Da die Kennzeichnung des Geschäftsbetriebes identisch ist, liegt die Verwechslungsgefahr der Betriebe auf der Hand. Die Werbung mit der «Lederland-Kette» seitens der Gesuchsgegnerin vergrössert die Verwechslungsgefahr noch insofern, als auch die Gesuchstellerin als der Kette zugehörig oder mit ihr verbunden verstanden werden kann. Diese Form der Verwechslung liegt wegen des beidseitigen Verkaufs von Gebrauchsartikeln in Leder nahe. Dass die Gesuchsgegnerin zur Zeit lediglich Lederpolstermöbel verkauft, die im Sortiment der Gesuchstellerin nicht vorhanden sind, ändert nichts. Ebenso wenig hilft die an der mündlichen Verhandlung verbindlich abgegebene Erklärung der Gesuchsgegnerin, auch inskünftig (trotz des umfassenderen Firmenzwecks) nur Lederpolstermöbel zu verkaufen. Die Verwechselbarkeit liegt primär in den Geschäftsbezeichnungen selbst (vgl. Troller, S. 172).

Unlauter handelt sodann, wer eine Verwechslungsgefahr mit Leistungen eines andern herbeiführt. Die Gesuchstellerin verweist auf ihre vorab auf den langfristigen Kunden zielende individuelle Betreuung, während die Gesuchsgegnerin discount-ähnliches Marktverhalten zeige. Wenn diese Behauptung auch durch einige Fakten aus der unmittelbaren Geschäftseröffnung abgestützt werden kann (Verteilung von Geschenken, Wettbewerb, Strassenwerbung), so ist – zufolge der doch nur kurzen Zeitspanne der Geschäftstätigkeit der Gesuchsgegnerin – eine Glaubhaftmachung zu wenig dargetan.

Gesamthaft ist mit der Verwendung der Geschäftsbezeichnung «Lederland» durch die Gesuchsgegnerin eine akute Verwechslungsgefahr mit dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin geschaffen worden.

b) Die Geschäftsbezeichnung «Lederland» geniesst Lauterkeitsschutz gemäss UWG, wenn sie mit zeitlicher Priorität Kennzeichnungskraft für die Gesuchstellerin resp. deren Geschäft erhalten hat.

– Die Gesuchstellerin ist seit 4. Oktober 1982 im Handelsregister eingetragen. Es bestand damals keine andere Firma in der Schweiz, welche den Ausdruck «Lederland» als Teil der Firma führte. Dies trifft weder für die Gesuchsgegnerin zu (29. April 1983 als «Uni Leder AG») noch für die Dialcuir SA, Freiburg, welche am 23. März 1982 eingetragen wurde und später als Franchisegeberin der Gesuchsgegnerin auftrat. Es ist anzunehmen, dass die Weigerung des BAGE vom Juni 1979, «Lederland» als Marke einzutragen, die spätere Firmawahl der Gesuchsgegnerin beeinflusste.

– Die Gesuchstellerin hat seit Dezember 1982 in den Presseerzeugnissen der «Ostschweiz» (Stadt- und Regionalausgaben, Appenzeller Zeitung etc.) und ab anfangs März 1983 regelmässig unter der Bezeichnung «Lederland» inseriert. Ihre Behauptung, seit 1983 auch mit Visitenkarte, Briefcouvert und Briefpapier, und später auch mit weiteren Werbemitteln wie Plastiktaschen für ihr Geschäft erworben zu haben, ist glaubhaft. Insbesondere steht aufgrund von zahlreichen Inserat-Belegen klar fest, dass sie vor der Gründung der Gesuchsgegnerin und vor Eröffnung von deren Detailgeschäften auf dem Markt präsent war. Die zeitliche Priorität und eine Kennzeichnungskraft vor Ende April 1983 sind – soweit für den vorliegenden Streitfall von Bedeutung – ausgewiesen.

– Die Gesuchsgegnerin hat die Gesuchstellerin schliesslich auch nicht von der Verwendung der Bezeichnung «Lederland» in der Schweiz verdrängt. Es ist nicht nachgewiesen, dass die Gesuchsgegnerin vor der Firmengründung in der Schweiz vom Ausland her Werbung betrieben hätte (vgl. BGE 109 II 484 ff. betr. Computerland AG).

c) Die Gesuchsgegnerin macht geltend, die Gesuchstellerin hätte einen allfälligen Rechtsschutz verwirkt. Sie habe nämlich seit 1984 in Zeitungen von Zürich unter der Bezeichnung «Lederland» geworben. Insbesondere sei der «Tages Anzeiger» mit 20 000 Exemplaren in der Ostschweiz vertreten, was der Gesuchstellerin nicht entgangen sein könne; sie habe damit heute ihr Klagerecht verwirkt. Die Gesuchstellerin ihrerseits macht geltend, sie habe von solchen Inseraten weder Kenntnis gehabt noch Kenntnis haben müssen.

Die Gesuchsgegnerin hat nachgewiesen, dass im «Tages Anzeiger» am 5. April und 13. September 1984 sowie am 22. August 1986 und 3. März 1989 Inserate der Gesuchsgegnerin unter der Bezeichnung «Lederland» erschienen sind. Dass diese Zeitung im Raume Ostschweiz 20 000 Abonnenten zähle, ist lediglich behauptet und zudem ist nicht spezifiziert, was unter der Region Ostschweiz konkret verstanden wird. Es kann somit nicht der Schluss gezogen werden, die Gesuchstellerin hätte von den Inseraten wissen müssen. Die eingelegten Inserate zeugen zudem nicht von einer Intensität der Werbung, welche ein Wissen der Gesuchstellerin nahelegen würden. Schliesslich wird Verwirkung des Unterlassungsanspruches lediglich unter der Voraussetzung von Art. 2 Abs. 2 ZGB angenommen (Troller, 216 und dort zit. bundesgerichtliche Praxis). Rechtsmissbräuchliches Verhalten der Gesuchstellerin ist indessen offensichtlich nicht nachgewiesen. Die Einrede der Verwirkung ist demzufolge abzuweisen.

d) Gesamthaft betrachtet liegt somit eine Verletzung von Art. 3 lit.d UWG vor, welche die Gesuchsgegnerin durch den Gebrauch der Geschäftsbezeichnung «Lederland» begangen hat.

7. Vorsorgliche Massnahmen können angeordnet werden, wenn der Gesuchstellerin aus der Verletzung ihrer Persönlichkeit sowie von Art. 3 lit.d UWG ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c ZGB). Die Nachteile, welche der Gesuchstellerin durch die Verwendung der gleichen Geschäftsbezeichnung seitens der Gesuchsgegnerin ohne vorsorgliche Massnahmen bis zum Erlass eines Urteils im Hauptverfahren erwachsen können, sind kaum quantifizierbar. In diesem Sinne liegt ein Schaden vor, der nicht leicht wieder gutzumachen wäre, und damit ist gemäss Praxis die Voraussetzung für eine vorsorgliche Massnahme gegeben (vgl. Schenker, Die vorsorglichen Massnahmen im Lauterkeits- und Kartellrecht, S. 53 ff., insbesondere auch die Beispiele bei verwechselbaren Firmen). Zu keinem andern Ergebnis führt die Interesseabwägung mit allfälligen Nachteilen, welche die Gesuchsgegnerin durch die vorsorglichen Massnahmen erleiden kann (BGE 108 II 232; Schenker, S. 65 ff.). Die Gesuchsgegnerin ist zwar durch den Franchise-Vertrag mit der Firma Dalcuir SA, Freiburg, verpflichtet, die Kennzeichnungen der Franchisegeberin zu verwenden («La dénomination, l'enseigne, les sigles et les marques de fabrique»; Art. 4, 6 und 8 des Franchise-Vertrags; bekl. act. 1). Diese interne Bindung kann jedoch der Gesuchstellerin in diesem Zusammenhang nicht nachteilig sein.

Die vorsorglichen Massnahmen sind damit zu erlassen. Demgemäss sind die Begehren der Gesuchstellerin zu schützen, und der Gesuchsgegnerin ist unter Androhung der Ungehorsamsstrafe von Art. 292 StGB zu verbieten, die Bezeichnung «Lederland» allein oder in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen in der Region St. Gallen als Name oder Geschäftsbezeichnung zu gebrauchen (Ziff. 1-3 der Begehren). Ein Verbot des markenmässigen Gebrauchs der Bezeichnung «Lederland» auf den einzelnen Polstermöbeln ist nicht verlangt und damit nicht zu prüfen.

Art. 2 ZGB, Art. 3 lit. d UWG – «ORIO II»

- *Die Verwendung des know-how kann nur solange untersagt werden, als er geheim ist (E. 3a).*
- *Weitgehend technisch bestimmte und in ihrer äusseren Gestaltung immer wieder geänderte Schilder besitzen keine Kennzeichnungskraft (E. 3d–h).*
- *Die blossе Unzufriedenheit einzelner Kunden des Lizenznehmers ist nicht geeignet, einen finanziellen Schaden des Lizenzgebers zu beweisen (E. 4).*
- *Der Lizenznehmer ist während der Vertragsdauer abrechnungspflichtig (E. 5).*

- *L'usage d'un savoir-faire peut être interdit seulement tant que celui-ci demeure secret (c. 3c).*
- *Des écriteaux sont dépourvus de force distinctive lorsque leur apparence, qui est fréquemment modifiée, est largement déterminée par des impératifs techniques (c. 3d–h).*
- *Le fait que seuls quelques clients du licencié ont été mécontents ne suffit pas à prouver l'existence d'un dommage pécuniaire au préjudice du donneur de licence (c. 4).*
- *Pendant la durée du contrat, le licencié doit rendre des comptes (c. 5).*

HGer SG vom 9. November 1989.

Mit Entscheid vom 12. November 1986 (SMI 1987 97) verbot der Präsident des Handelsgerichts SG auf Gesuch des Klägers hin den Beklagten unter Androhung von Haft oder Busse vorsorglich, ORIO-Orientierungsschilder mit Zubehör zu vertreiben. Bereits anlässlich der vorangegangenen mündlichen Verhandlung vom 30. September 1986 hatte sich der Beklagte in einem Teilvergleich unter anderem verpflichtet, die Marke ORIO nicht mehr zu benutzen und die in seinem Besitz befindlichen Unterlagen über System, Marketing und Distribution von ORIO dem Kläger herauszugeben.

Innert der ihm vom Handelsgerichtspräsidenten angesetzten Frist machte der Kläger Klage anhängig mit den Rechtsbegehren, dem Beklagten zu verbieten, ORIO-Orientierungsschilder gemäss den aufgelisteten Elementen lit. a–m herzustellen oder zu vertreiben (Rechtsbegehren 1), den aus den vertragswidrigen und unlauteren Handlungen entstandenen Schaden zu ersetzen (Rechtsbegehren 2) und über den Vertrieb der ORIO-Produkte für die Zeit ab 1. April 1984 innert 30 Tagen abzurechnen und den Abrechnungsbetrag innert der gleichen Frist zu bezahlen (Rechtsbegehren 3). Das Handelsgericht wies Rechtsbegehren 1 und 2 ab, verpflichtete aber den Beklagten, innert 30 Tagen eine Lizenzgebührenabrechnung für die von ihm vertriebenen Orio-Produkte für die Zeit nach dem 1. April 1984 zu erstellen, soweit diese auf Bestellungseingänge vor dem 1. Juli 1986 zurückgehen und dem Kläger den Abrechnungsbetrag (7% des Nettofakturawerts) innert der gleichen Frist zu bezahlen, unter Androhung von Ungehorsamsstrafe für den Fall der Nichterstellung der Abrechnung innert der angesetzten Frist.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

3. Zu Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens (Verbot)

a) Soweit der Beklagte geltend macht, der Kläger verlange mehr oder anders als noch im Massnahmeverfahren, sind seine Ausführungen nicht zu hören. Dem Kläger ist es vielmehr unbenommen, im Hauptverfahren andere Anträge zu stellen als noch im Massnahmeverfahren, bzw. sich in letzterem auf gewisse ihm vordringlich erscheinende Begehren zu beschränken. Die vorsorgliche Massnahme hat nämlich im Verhältnis zum ordentlichen Verfahren keine materielle Rechtskraft und kann auch immer wieder auf Antrag einer Partei abgeändert werden (U. Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss. Zürich 1985, S. 174; vgl. auch A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. A., Bd. II, S. 1074).

b) Der Kläger stützt sein Unterlassungsbegehren auf das UWG. Dieses ist in neuer Fassung ohne spezielle übergangsrechtliche Bestimmungen am 1. März 1988 in Kraft getreten. Nachdem sich der diesem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt vorher zugetragen hat, und sowohl der Massnahmeentscheid wie die Klageeinleitung noch unter dem alten Recht erfolgt sind, rechtfertigt es sich, auch in diesem Hauptverfahren die alte Fassung anzuwenden. Dies erscheint umso unbedenklicher, als für die in der Praxis am meisten vorkommenden Tatbestände das UWG ungeändert geblieben ist und die Rechtsprechung schon de lege lata solche Tatbestände, die in der aktuellen Fassung neu eingeführt wurden, unter dem früheren Recht in Anwendung der Generalklausel als unlauteren Wettbewerb hätte erfassen können (vgl. zum Verhältnis des Entwurfes zum neuen UWG und der alten Fassung: Troller, a.a.O., S. 907).

c) Der Kläger behauptet, die ORIO-Orientierungsschilder seien originell und hätten Verkehrsgeltung, weshalb ihre sklavische Nachahmung durch den Beklagten unlauter im Sinn des UWG seien. Der Beklagte bestreitet dies und weist darauf hin, die ORIO-Produkte seien Eigenleistungen von ihm, eine Verletzung von Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG durch ihn schon begrifflich undenkbar.

Unlauter im Sinne des Gesetzes ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen (Art. 1 Abs. 1 aUWG). Als unlauter betrachtet die Praxis, abgesehen von den Tatbeständen gemäss Art. 1 Abs. 1 aUWG, unter bestimmten Umständen auch die sklavische Nachahmung einer bereits von einem Konkurrenten produzierten Ware (vgl. den Entscheid des Handelsgerichtes St. Gallen vom 6. Dezember 1983 i.S. C. AG/W.B. Establishment, teilweise abgedruckt in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1985, S. 252 ff.).

Aufgrund der in dieser Frage übereinstimmenden Sachdarstellung der Parteien, wie auch aus den Akten ergibt sich, dass Idee und Initiative für die ORIO-Produkte vom Kläger stammen. Wessen Leistungen in der Folge bei der Entwicklung massgebend waren, kann auch dem umfangreichen Aktenmaterial, insbesondere den Besprechungs- und Sitzungsprotokollen, Zeichnungen und Beschrieben nicht mit der erforderlichen Sicherheit entnommen werden.

Die Parteien standen mit Unterbrüchen von August 1981 bis Anfang Juni 1986, also während beinahe fünf Jahren, in geschäftlichem Kontakt. Zu Recht behauptet keine von ihnen, es habe dabei ein vertragsloser Zustand geherrscht. Der Kläger geht von einem Lizenzvertragsverhältnis aus, der Beklagte spricht von Auftrag und einfacher Gesellschaft. Die Würdigung des Sachverhaltes lässt in der Tat ein Vertragsverhältnis als naheliegend erscheinen. Die Annahme, die Parteien hätten während beinahe fünf Jahren nur über einen Vertrag verhandelt, wird jedenfalls ihrem tatsächlichen Verhalten nicht gerecht.

aa) In Übereinstimmung mit dem Beklagten kann zwar nicht gesagt werden, dass mit dem allein von ihm am 8. Dezember 1983 unterzeichneten Vertragsentwurf ein schriftlich fixierter Lizenzvertrag vorlag. Dagegen spricht einerseits Ziff. 8.1 des Vertragsentwurfes, wonach zur Rechtskraft die Unterschriften beider Parteien erforderlich sind. Andererseits fehlt mit den im Anhang umschriebenen Lizenzprodukten ein massgebender Teil des vom Konsens zu erfassenden Inhalts. Tatsache aber ist, dass während der gesamten Geschäftstätigkeit immer von «Lizenzen» gesprochen wurde. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang neben dem erwähnten vom Beklagten unterzeichneten Vertragsentwurf insbesondere die Protokolle der Besprechungen zwischen den Parteien vom 30. Dezember 1982, vom 6. Februar 1985 und vom 28. Mai 1986. Dazu gehört auch der Brief des Klägers an den Beklagten vom 7. Februar 1986, bzw. derjenige vom 18. April 1985 an die Firma Grafico (mit Kopie an den Beklagten), worin der Beklagte ausdrücklich als Lizenznehmer bezeichnet wird. Wichtig ist sodann trotz der gegenteiligen beklagtischen Behauptung seine Mitunterzeichnung des Lizenzvertrages zwischen dem Kläger und der Firma R. AG vom 1./17. Januar 1986. In dessen Anhang I ist bei zahlreichen ORIO-Produkten der Vermerk «Lizenz Brunner» angefügt. Weiter fällt ins Gewicht, dass auch der Beklagte noch in diesem Verfahren erklärte, dass er eine Lizenzgebühr von 5% des Umsatzvolumens bezahlt hätte. Schliesslich ist nicht zu vergessen, dass der Beklagte zweimal anstandslos über die ORIO-Verkäufe abgerechnet und Lizenzgebühren bezahlt hat. Wie schon im Massnahmeentscheid erwähnt, steht dem nicht entgegen, dass es sich dabei allenfalls um Abrechnungen im Rahmen der ORIO GmbH gehandelt hat. Diese war nämlich gemäss Gesellschaftsvertrag nicht selbst Lizenzgeberin, sondern nur für den Vertrieb ins Leben gerufen worden. Der Kläger durfte also alles in allem in guten Treuen davon ausgehen, dass der Beklagte ihn als Lizenzgeber und sich selber als Lizenznehmer für ORIO-Systemschilder samt Zubehör betrachtete. Der Beklagte muss sich mit anderen Worten sein Verhalten nach Vertrauensprinzip als normative Willenserklärung in diesem Sinn zurechnen lassen (vgl. Kramer, Berner Kommentar, N 45 zu Art. 1 OR). Durch diesen Umstand erübrigt sich die Einvernahme der beiden von den Parteien an der Hauptverhandlung gegenseitig akzeptierten Zeugen.

Was dem Beklagten «in Lizenz» übergeben wurde, kann einerseits dem Vertragsentwurf vom 8. Dezember 1983 entnommen werden, andererseits dem diesbezüglich identischen Lizenzvertrag mit der Firma Rutschi AG oder dem modifizierten Vertragsentwurf, der dem Beklagten am 18. Juni 1986 vom Kläger zugestellt wurde. Danach bestand nämlich die Verpflichtung des Klägers als Lizenzgeber darin, dem Vertragspartner «an den Vertragsschutzrechten und am Know-how für die Her-

stellung und den Vertrieb der Vertragsprodukte im Vertragsgebiet» eine exklusive Lizenz einzuräumen (Ziff. 4.1.). Gemäss Ziff. 2.5 (bzw. 2.3) der genannten Verträge gehören zu den Vertragsschutzrechten, die «gewerblichen Schutzrechte . . . (sofern und solange vorhanden und in Kraft)» und «die Marke ORIO und zusätzlich von EP bestimmte Marken und Kennzeichnungen». Know-how ist gemäss Ziff. 2.7 (bzw. 2.5 im Vertragsentwurf von 1986) «sämtliches bei EP vorhandenes geheimes und nicht geheimes Erfahrungswissen, sofern es Vertragsprodukte, Piktogramme und Schriftzeichen betrifft.» Im Zusammenhang mit dem vom Kläger angestrebten Verbot sind die erwähnten «Vertragsschutzrechte» ohne Belang, geht es doch nicht um den Gebrauch der Marke «ORIO». Gewerbliche Schutzrechte sind ohnehin keine behauptet und vorhanden. Von Interesse ist demnach einzig das sog. *Know-how*. Was die Herstellung der Vertragsprodukte betrifft, ging es dem Beklagten in erster Linie darum, die technische Idee vom Kläger zu erhalten. Deren Umsetzung in Prototypen und später marktreife Produkte war, wie nachfolgend aufgezeigt wird, Aufgabe des Beklagten. Wenn wie hier an dem zu vermittelnden Wissen weder eine rechtliche noch eine faktische Exklusivität besteht, spricht man nicht von eigentlichen Lizenzverträgen. Haben sie die Anfertigung von Plänen, Konstruktionszeichnungen, Prototypen usw. zum Gegenstand, sind sie Werkverträge, betreffen sie die Wissensvermittlung Lehrverträge und damit dem Auftragsrecht unterstellt. Auch bei solchen Verträgen kann (wie im vorliegenden Fall) die Gegenleistung vom Umsatz abhängig gemacht werden (Troller, a.a.O., Bd. II, S. 845). Ob es sich beim Wissen des Klägers, das im Zusammenhang mit den ORIO-Systemschildern nach seiner eigenen Darstellung vor allem aus Idee und Konzept eines Abschlussprofils bestand, «welches wahlweise mit einer Grundplatte oder mit Clip-Stegen bestückt werden kann», im Zeitpunkt der Weitergabe an den Beklagten um ein technisches Geheimnis gehandelt hat, ist nicht von Bedeutung. Der Lizenznehmer darf nämlich nach Auflösung des Vertrages das ihm aufgrund desselben mitgeteilte Wissen nur solange nicht benutzen, als es noch geheim ist (Troller, a.a.O., Bd. II, S. 845 und 836). Mit dem Verkauf von ORIO-Produkten bereits während der gemeinsamen Geschäftstätigkeit der Parteien, insbesondere an die Fa. Gratec, verloren Idee und Konzept ihren allfälligen geheimen Charakter, so dass diesbezüglich im Juli 1986 unter dem Titel Lizenzvertrag kein Benutzungsverbot für den Beklagten bestand. Anders verhält es sich bezüglich der Marke «ORIO», die im Markenregister mit Hinterlegungsdatum 16. März 1983 auf den Namen des Klägers eingetragen ist und zu dessen Nichtgebrauch sich der Beklagte schon anlässlich des im Massnahmeverfahrens abgeschlossenen Vergleichs verpflichtet hat. Darin hatte sich der Beklagte auch bereit erklärt, die in seinem Besitz befindlichen Unterlagen über System, Marketing und Distribution von ORIO herauszugeben.

Im übrigen muss ohnehin von einem schwachen Know-how des Klägers gesprochen werden, umfasste es doch gemäss Art. 2.7 des Lizenzvertragsentwurfes «insbesondere auch Kalkulationsunterlagen, Informationen über Konkurrenzsysteme, Bild- und Textentwürfe für Werbung, Materialspezifikationen, Bezugsquellen usw.». Dabei handelt es sich überwiegend nicht um geheimes Unternehmerwissen, sondern um nicht geheimes praktisches Erfahrungswissen, welches «virtueller Allgemeinbesitz der Fachleute» ist (Troller, a.a.O., Bd. I, S. 424). Das als «Know-how» be-

zeichnete Erfahrungswissen führt aber nur dann zu einer faktischen Exklusivität mit entsprechenden Rechten, wenn es geheim ist (Troller, a.a.O., Bd. I, S. 425). In tatsächlicher Hinsicht kommt im vorliegenden Fall dazu, dass auch der Beklagte «vom Fach» ist und damit ein entsprechendes Wissen wie auch Erfahrung mitbringt.

bb) Die Behauptung des Beklagten, vom Kläger einen *Auftrag* zur Entwicklung der ORIO-Produkte erhalten zu haben, ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Es wurde nämlich bereits festgestellt, dass der Kläger wohl mit einer Idee und einem Konzept für das ORIO-Schildersystem zum Beklagten kam, aber im damaligen Zeitpunkt noch kein fertiges Produkt vorlag. Diese als schwieriger zu bezeichnende Aufgabe oblag dem Beklagten. Dazu gehörte beispielsweise die Herstellung von Prototypen, aber auch von Werkzeugen etc. So sind die Parteien übereingekommen, dass der Beklagte «das ORIO-Programm inkl. Gravur-Schablone für Pictos, Einschiebebuchstaben und Stellerprofil sowie mindestens eine Billigvariante so schnell wie möglich zur Lieferbereitschaft bringen» wird. Aus den gesamten Umständen folgt dabei, dass bei planmässigem Weiterverlauf der Zusammenarbeit zwischen den Parteien der Beklagte für diese Tätigkeiten und Aufwendungen im Rahmen seiner Umsätze mit ORIO-Produkten entschädigt worden wäre, mithin also keine vom Kläger zu erbringende eigentliche Vergütung vereinbart war. Nachdem vom Beklagten ein klar definiertes körperliches Arbeitsergebnis und nicht bloss Tätigkeit erwartet wurde, erscheint für seine diesbezüglichen Pflichten im Rahmen des Vertragsverhältnisses in Anlehnung an die vorherigen Ausführungen zum Know-how-Vertrag eher *Werkvertrags-* denn *Auftragsrecht* am Platz (vgl. P. Gauch, *Der Werkvertrag*, 3. A., Zürich 1985, N 19; Troller, a.a.O., Bd. II, S. 845). Dass die engen und relativ komplexen Beziehungen zwischen den Parteien über Jahre hinweg ein ausgeprägtes *Vertrauensverhältnis* zwischen ihnen voraussetzten, steht dem nicht entgegen (vgl. Gauch, a.a.O., N 20; Guhl/Merz/Kummer, OR, 7. A., S. 461).

cc) *Gesellschaftsrechtliche* Elemente sind dem Verhältnis der Parteien ebenfalls nicht fremd. Dafür spricht neben der gemeinsamen Beteiligung an einer eigens geschaffenen Vertriebsgesellschaft in der BRD das ständige Zusammenwirken der Parteien. Es war ja nicht so, dass sich der Kläger auf seine Rolle als Lizenzgeber beschränkt hätte und nach der Übergabe von Idee und Konzept an den Beklagten nichts mehr mit der ganzen Angelegenheit zu schaffen hatte. Seine Aufgabe war (neben der vom Beklagten bestrittenen Weiterentwicklung der Produkte) vor allem auch, «das neue Konzept sowie einen Marketingplan für den Direktverkauf und neue Werbemittel zu konzipieren und im Rahmen von Fr. 25 000.- Werbemittel und Verkaufsförderungsmittel zu produzieren . . .». Auch noch bei der Besprechung vom 28. Mai 1986 hat sich der Kläger bereit erklärt, «nach den Wünschen von B (dem Beklagten) Konzept und Layout der gewünschten Werbemittel zu machen». Dieses enge Zusammengehen weist unverkennbar auf Anstrengungen und Leistungen der Parteien im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel hin, und damit auf einen eigentlichen «*animus societatis*» (vgl. Guhl/Merz/Kummer, a.a.O., S. 563). Mangels Voraussetzungen für eine spezielle Gesellschaftsart sind dabei die Regeln der einfachen Gesellschaft sinngemäss anzuwenden (Art. 530 Abs. 2 OR).

Ohne diese drei Vertragselemente einzeln zu gewichten oder nach einem vorherrschenden zu suchen, ergibt sich aus dem von ihnen geprägten Vertragsverhältnis vor allem eine gegenseitige *Treuepflicht* der Parteien (vgl. BGE 93 II 276 E.4). Diese kann neben dem auftrags- oder werkvertragsrechtlichen Element (vgl. Guhl/Merz/Kummer, S. 461 und S. 448), auch aus dem gesellschaftsrechtlichen (vgl. Guhl/Merz/Kummer, S. 569; W. von Steiger, Schweizerisches Privatrecht, Bd. VIII/1, Basel 1976, S. 368) abgeleitet werden. Diese Treuepflicht dauert aber nicht über das Vertragsende am 1. Juli 1986 hinaus. Das wäre nur dann der Fall, wenn Geheimnisse mitgeteilt worden wären, deren technische Lehre auch nach Vertragsauflösung geheim bleibt, bzw. Konkurrenten nicht zugänglich gemacht ist (M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, Bern 1983, S. 129; Troller, a.a.O., Bd. II, S. 836; BGE 93 II 278 f.). Wenn eine Idee gemeinfrei geworden ist und die Zusammenarbeit aufgehört hat, ist der Treuepflicht der Boden entzogen (BGE 93 II 279). Aus *Vertrag* kann dem Beklagten m.a.W. nicht verboten werden, Idee und Konzept der ORIO-Systemschilder, welche nicht mehr geheim sind, selber zu verwerten. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn der Beklagte sich tatsächlich durch seine Unterschrift unter den Lizenzvertrag vom 8. Dezember 1983 zur Geheimhaltung über das Vertragsende hinaus verpflichtet hätte, wie der Kläger immer wieder behauptet. Wie das Bundesgericht im bereits zitierten (und auch vom klägerischen Rechtsvertreter erwähnten) Entscheid 93 II 279 ausgeführt hat, versteht sich von selbst, «dass die Pflicht zur Geheimhaltung eines Geheimnisses mit der Preisgabe desselben gegenstandslos wird.» Die vertragliche Pflicht, eine Idee als persönliches Gut ihres Lieferanten geheim zu halten, besteht nicht mehr, wenn die Idee gemeinfrei geworden ist (BGE 93 II 279).

d) Zu prüfen bleibt, ob aus *wettbewerbsrechtlicher Sicht* die *Herstellung und der Verkauf* von ORIO-Produkten durch den Beklagten über die Beendigung der Zusammenarbeit hinaus als unlauteres Wettbewerbsverhalten zu werten ist. Nach der Praxis verstösst gegen Treu und Glauben, wer ein Produkt, das *für einen andern* gebaut wurde, unverändert übernimmt und selber auf dem Markt anbietet, und auf diese Weise den Besteller mindestens teilweise um die Früchte seiner Konstruktionsidee bringt (vgl. BGE 77 II 270 f.). Für eine Subsumtion unter die Generalklausel von Art. I Abs. 1 aUWG sind also stets *besondere Umstände* vorausgesetzt, welche das Verhalten eines Konkurrenten insgesamt unlauter erscheinen lassen (vgl. David, a.a.O., N 63; BGE 108 II 332).

Nachdem Idee und Konzept der ORIO-Systemschilder im Zeitpunkt des Bruches zwischen den Parteien nicht mehr geheim waren und deshalb (im Unterschied zum erwähnten, vom Bundesgericht in BGE 77 II 263 ff. entschiedenen Fall) keine fortdauernde Treuepflicht des Beklagten bestand, kann daraus kein solcher besonderer Umstand abgeleitet werden. Auch das zwischen den Parteien am 1. Juli 1986 beendete Vertragsverhältnis als solches vermag keine derartigen besonderen Umstände zu begründen. Wie nämlich ausführlich dargetan wurde, haben *beide* Parteien (also eben auch der Beklagte) besondere Leistungen erbracht, welche sich gleichermaßen im ORIO-Produkt niederschlugen. Vor diesem Hintergrund kann aber niemals das Verhalten nur *einer* der vormaligen Vertragsparteien als unlauter bezeichnet werden. Vielmehr sind die beiden im Verhältnis untereinander unter

UWG-Gesichtspunkten nicht anders zu stellen als gegenüber irgendwelchen Dritten: Die Parteien können sich nicht gegenseitig verbieten lassen, was sie jedem anderen Anbieter auf dem Schildermarkt gestatten müssen.

e) Der Kläger steht auch auf dem Standpunkt, der Beklagte ahme die ORIO-Produkte sklavisch nach, ohne dass dazu eine technische Notwendigkeit bestehe, und handle damit unlauter im Sinne der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 aUWG. Die Nachahmung einer nicht kennzeichnungskräftigen Gestaltung ist nur unlauter, wenn ohne Änderung der *technischen Konstruktion* und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszwecks eine andere Gestaltung möglich und auch zumutbar wäre, aber vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen wurde (BGE 93 II 281; SMI 1985, 259 E.3; David, a.a.O., N 68). Massgebend ist auch hier der Gesamteindruck. Erlaubt der Verwendungszweck des Produkts nur geringfügige Änderungen, welche von den Abnehmern nicht bemerkt werden, kann der Konkurrent nicht verpflichtet werden, die technische Konstruktion der nachgebauten Ware abzuändern (vgl. David, a.a.O., N 68; BGE 93 II 281; BGE 108 II 74).

Wie das vom Beklagten anlässlich der Hauptverhandlung eingereichte, vom Kläger weiter entwickelte ORIO-Schild zeigt, gibt es technisch verschiedene Möglichkeiten, die Halterungen für ein Schildersystem auszugestalten. Auch das vom Beklagten eingereichte Orientierungsschild «INFOFLEX», wie es gemäss Prospekt von der Firma Opti-Tabel Aluminium-Produkte GmbH & Co. KG, Solingen, auf dem Markt ist, weist eine andere Art der Verbindung zwischen Grundplatte und Halterung auf. Dasselbe gilt für das vom Beklagten schon vor der Zusammenarbeit mit dem Kläger hergestellte Lasa-Schild, wie auch für das auf eine Idee des Klägers zurückgehende und von der Firma Kubli hergestellte Systemschild «INFONORM». Gemeinsam ist allen dafür die äussere Gestaltung der horizontal und vertikal unterteilbaren Schilder, die auf Führungsschienen aufgeschoben werden. Unterschiede bestehen hier lediglich in bezug auf Grösse und Farbe sowie auf die äussere Form der Abschlussleisten.

Aus diesen Vergleichen ergibt sich, dass die technische Ausführung und die äussere Gestaltung der Schilder weitgehend von deren Aufgabe bzw. Verwendungszweck bestimmt wird. Spielraum bleibt den verschiedenen Anbietern von solchen Schildersystemen daher nur bei der Art der Befestigung an der Wand sowie der Verbindung der Grundprofile mit den Abschlussprofilen, welche von aussen nicht mehr sichtbar sind, wenn das Schild einmal befestigt ist. Nach bundesgerichtlicher Praxis darf jedermann seine Ware auf technisch einfachste und billigste Weise herstellen und sie so gestalten, dass sie den höchsten technischen Nutzen erzielt, selbst wenn sie dadurch der Ware eines andern gleich oder ähnlich wird (BGE 108 II 74). Ob eine bestimmte Lösung die beste und rationellste oder nur eine von mehreren gleichwertigen ist, lässt sich kaum je feststellen (vgl. B. von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, S. 127). Das führt dazu, dass die nicht patentierte Idee des Klägers schlechthin freizuhalten ist.

f) Im übrigen zeigt die Vielfalt der auf dem Markt angebotenen Beschilderungen und vor allem die Tatsache, dass auch der Kläger und der Beklagte das ORIO-Konzept dauernd weiterentwickeln und abändern (vgl. das an der Hauptverhandlung neue eingereichte ORIO-Schild sowie die bei den anschliessenden Vergleichs-

verhandlungen präsentierte Entwicklung des Beklagten), dass im vorliegenden Rechtsstreit das vom Kläger mit seinem verlangten Verbot dokumentierte statische Festhalten an einem einmal entwickelten und hergestellten Systemschild wirklichkeitsfremd ist. Vielmehr muss aus den genannten dauernden Weiterentwicklungen und Verbesserungen im Bereich dieser Beschreibungen der Schluss gezogen werden, dass das Interesse des Klägers an einem Verbot der Herstellung von ORIO-Schildern gemäss den klägerischen Beilagen zur Klageschrift («altes ORIO») bereits heute ungleich kleiner ist als noch bei Klageeinleitung, und sich auch weiterhin vermindern wird.

g) Die charakteristischen Merkmale einer Ware dürfen von anderen Herstellern auch dann nicht übernommen werden, wenn die *äussere Ausstattung* der nachgemachten Ware *Kennzeichnungskraft* besitzt und daher bestimmt oder geeignet ist, die Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden (BGE 108 II 74).

Der Kennzeichnungscharakter einer Warenform ergibt sich nur aus den gesamten Umständen (David, a.a.O., N 67). Die Ausstattung kann dabei von Anfang an unterscheidungskräftig sein oder erst durch den Gebrauch auf einen bestimmten Hersteller oder eine bestimmte Qualität hinweisen (vgl. Troller, a.a.O., Bd. I, S. 433). Das letztere kommt vorliegend schon deswegen nicht in Betracht, weil heute andere Systemschilder unter der Marke ORIO bestehen als noch im Sommer 1986, wie das vom Beklagten an der Hauptverhandlung eingereichte rote Schild zeigt. Ob das Schildersystem gemäss Umschreibung in Ziffer I des klägerischen Rechtsbegehrens originell ist, d.h. ob es von den Käufern sogleich von Schildersystemen anderer Hersteller unterschieden werden kann (vgl. BGE 108 II 74; Troller, a.a.O., Bd. I, S. 428), kann nicht ohne weiteres beantwortet werden. Stellt man einzig auf das äussere Erscheinungsbild des fertig montierten Schildes ab, fehlt die Kennzeichnungskraft. Das ergibt sich aus dem Vergleich zwischen den verschiedenen bei den Akten liegenden Schildern sowie zwischen den verschiedenen Prospekten der einzelnen Anbieter. Der Verwendungszweck diktiert die äussere Form. Fragen kann man sich deshalb nur, ob die Art der Verbindung zwischen Schild (Deck- und Grundprofil) und Abschlussprofil, die Art der Befestigung an der Wand oder die Art der Sicherung des Schildes Teil der äusseren Warenform ist und damit allenfalls originell sein kann. Dies ist grundsätzlich zu verneinen. Weil die Beschriftungs- und Beschilderungssysteme in der fertig montierten Form den Anbietern kaum Spielraum lassen, konzentrieren sich ihre Unterschiede zur Hauptsache wie erwähnt auf die Art, wie die Schilder an ihren Trägern befestigt und gesichert werden. Diese Unterschiede bei den Aufhängungen und Befestigungsformen bestehen aber nicht als Selbstzweck, also gerade um des Unterscheidens willen, sondern sind Ausdruck verschiedener technischer Lösungen. Nachdem der Kläger dafür im Gegensatz zu den weiter entwickelten Schildern keinen gewerblichen Rechtsschutz (Patent) beantragt oder bereits erhalten hat, kann seine Lösung frei von jedermann, also auch vom Beklagten, benützt werden (vgl. BGE 112 II 77 ff. E. 5b = Pr 76/1987 Nr. 123).

Dazu kommt, dass eine Verwechslungsgefahr, wie sie Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG fordert, nicht nachgewiesen ist. Einerseits bestehen heute unter der Marke ORIO technisch veränderte Systemschilder, und andererseits war es während der gemein-

samen Geschäftstätigkeit der Parteien nicht der Kläger, der die damaligen ORIO-Produkte unter seinem Namen hergestellt und verkauft hat. Vielmehr oblag die Produktion unbestritten dem Beklagten, und der Vertrieb wurde zunächst über die ORIO GmbH, später über den Beklagten abgewickelt. Der eigentliche Verkauf erfolgte daneben über Dritte, wie beispielsweise die G. AG oder die Firma S. In den entsprechenden Unterlagen (Prospekten, aber auch bereits in den Servicestellen-Vereinbarungen) ist immer nur die Rede von «ORIO», nicht aber vom Kläger. Aus der Sicht des Käufers von Systemschildern handelte es sich daher nicht um solche des Klägers, sondern allenfalls um solche von «ORIO», eventuell sogar um solche des Beklagten als Hersteller.

h) Nachdem der Kläger für keines der in Ziffer 1 des Rechtsbegehrens aufgelisteten Elemente (lit. a–m) des Schildersystems einen gewerblichen Rechtsschutz oder einen Ausstattungsschutz beanspruchen kann, ist sein Unterlassungsbegehren abzuweisen. Dabei ist im übrigen davon auszugehen, dass der Beklagte keine «ORIO»-Schilder produziert und verkauft, sondern auf seine Herkunft hinweist. Schliesslich ist unbestritten und vom Beklagten im Teilvergleich vom 30. September 1986 vor dem Handelsgerichtspräsidenten anerkannt, dass die Marke «ORIO» dem Kläger gehört.

4. Zu Ziff. 2 des Rechtsbegehrens des Klägers (Schadenersatz)

Der Kläger verlangt vom Beklagten Schadenersatz infolge Vertragsverletzung und wegen Verstosses gegen das UWG. Als seinen Schaden bezeichnet er die angeblich erlittene Imageschädigung bei diversen unzufriedenen ORIO-Kunden sowie den entgangenen Gewinn aus den wegen dem (behaupteten) vertrags- und treuwidrigen Verhalten des Beklagten entgangenen Vertragsabschlüssen.

Was der Kläger zur Substantiierung seines behaupteten Schadens vorbringt, genügt nicht. Selbst wenn die von ihm genannten Zeugen eine gewisse Unzufriedenheit über die entstandene Situation ausdrücken sollten, ist damit nicht dargetan, ob und in welchem Ausmass sich daraus für den Kläger vermögenswerte Folgen ergeben haben. In diesem Punkt fehlen jegliche, durchaus zumutbare, nähere Ausführungen. Auch bezüglich der angeblich entgangenen Geschäfte hat der Kläger ausser einigen unverbindlichen Schreiben an Interessenten nichts vorgewiesen. Weder wurden konkrete Offerten oder Absagen eingereicht, noch sonstige Akten, aus denen sich die Grössenordnung eventueller Aufträge ersehen liesse. Daneben ist in diesen Punkten ein Verschulden des Beklagten entgegen der klägerischen Auffassung nicht offensichtlich. Gegenteil wies sogar der Kläger in seinem vorerwähnten Schreiben an mögliche Interessenten immer wieder selber darauf hin, dass die Verzögerungen durch den Unfall des Beklagten bedingt seien. Andere Gründe nannte er nicht. Wenn er nun behauptet, der Beklagte habe im Zusammenhang mit dem Abbruch der Geschäftsbeziehungen am 1. Juli 1986 gesundheitliche Gründe nur vorgeschoben, hat das (unabhängig von einem diesbezüglichen Nachweis) mit dem hier beanspruchten Schadenersatz nichts zu tun. Die Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens ist deshalb abzuweisen.

5. Zu Ziff. 3 des Rechtsbegehrens des Klägers (Lizenzgebührenabrechnung)

Wie weiter vorne festgestellt wurde, enthält das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien lizenzvertrags-, auftrags-/werkvertrags- und gesellschaftsrechtliche Komponenten. Das bringt eine grundsätzliche Abrechnungspflicht des Beklagten mit sich. Bei den Parteien herrschte wie erwähnt nie die Meinung, der Beklagte dürfe ohne Abführung einer Vergütung an den Kläger ORIO-Produkte herstellen und verkaufen. Der Kläger durfte also in guten Treuen von der Pflicht des Beklagten, Lizenzgebühren zu bezahlen, ausgehen. Während er jedoch 7% des Nettofaktura-werts beansprucht, behauptet der Beklagte, im Rahmen der damaligen Verhandlungen 5% angeboten zu haben. Für die Höhe der vom Beklagten geschuldeten Gebühren würde an sich der Kläger die Beweislast tragen (Art. 8 ZGB). Nachdem aber der Beklagte einseitig einen Lizenzvertrag unterzeichnete, der von 7% ausging, und er auch zweimal auf dieser Basis abgerechnet hat, rechtfertigt sich eine Umkehr der Beweislast. Der Nachweis, sich auf 5% geeinigt zu haben, ist dem Beklagten aber nicht gelungen, so dass von 7% auszugehen ist. Als Berechnungsgrundlage dient der Netto-Fakturawert. So wurde es nicht nur im Vertragsentwurf vom 8. Dezember 1983, sondern auch in dem vom Beklagten mitunterzeichneten Vertrag des Klägers mit der Firma R. AG sowie im Vertragsentwurf vom Juni 1986 vorgesehen. Auch diesbezüglich durfte der Kläger m.a.W. in guten Treuen davon ausgehen, dass der Netto-Fakturawert auch für den Beklagten die gültige Grösse darstellte.

Der Beklagte ist deshalb zu verpflichten, dem Kläger über alle nach dem 1. April 1984 getätigten Umsätze mit ORIO-Produkten, wie sie in Ziff. 1 des Rechtsbegehrens aufgezählt und im Anhang A I des vom Beklagten mitunterzeichneten Lizenzvertrages des Klägers mit der Firma Rutsch AG vom 1./17. Januar 1986 als «Lizenz Brunner» aufgeführt sind, Aufschluss zu erteilen, soweit sie auf Bestellungseingänge vor dem 1. Juli 1986 zurückgehen. Der Beklagte hat weiter auf den ermittelten Umsätzen die Gebühren in Höhe von 7% zu berechnen und dem Kläger den entsprechenden Betrag zu bezahlen. Dafür ist ihm eine Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheides anzusetzen mit der Androhung von Haft oder Busse im Sinne von Art. 292 StGB bei Nichterstellung der Abrechnung innert dieser Frist.

Art. 3 lit. f und Art. 14 UWG – «CLUB-EINSTIEGSANGEBOT»

- Glaubhaftmachung gemäss Art. 14 UWG bei einem Lockvogel-Angebot.
- Das Erfordernis des wiederholten Angebotes zum Lockvogel-Tatbestand kann schon bei einer ersten Verkaufsfaktion erfüllt sein.
- Ein Verkauf unter dem Einstandswert liegt auch dann vor, wenn aus der Mischrechnung mit anderen Waren ein Gewinn resultiert.
- Täuschung über die Leistungsfähigkeit ist bei drohender Benachteiligung anzunehmen.

- *Vraisemblance d'une offre d'appel au sens de l'article 14 LCD.*
- *Il peut y avoir offre de façon réitérée alors même qu'une seule vente promotionnelle a été effectuée, si celle-ci implique par sa nature d'autres opérations semblables.*
- *Il peut y avoir offre au-dessous du prix coûtant même si l'opération dans son ensemble est bénéficiaire, lorsque certains articles sont vendus à perte.*
- *La tromperie sur ses propres capacités doit être admise s'il y a menace d'un préjudice.*

Präsident HG-AG vom 29. Dezember 1989 i. S. W.B.V.,S.V gegen T.H. (Mitgeteilt von Dr. Christian Schmid, Rechtsanwalt in Zürich).

A. 1. Mit Eingabe vom 8. November 1989 stellen die Gesuchstellerinnen folgende Anträge:

«1. Der Gesuchsgegnerin sei mit sofortiger Wirkung zu verbieten, folgende Videokassetten Endverbrauchern anzubieten, zu verkaufen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen:

...

Der Gesuchsgegnerin sei insbesondere zu verbieten, Prospekte, welche entsprechende Angebote enthalten, im Rahmen von Direct Mail Werbeaktionen zu versenden, versenden zu lassen oder auf andere Weise an das Publikum abzugeben.

2. Der Gesuchsgegnerin sei mit sofortiger Wirkung zu verbieten, Prospekte/ Bestellscheine mit der Absenderadresse «Postfach, . . .» im Rahmen von Direct Mail Werbeaktionen zu versenden resp. versenden zu lassen oder auf andere Weise an das Publikum oder an einzelne Personen abzugeben.

3. Für den Fall der Widerhandlung sei den verantwortlichen Organen der Gesuchsgegnerin Strafe wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB (Haft oder Busse) anzudrohen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin.»

Zur Begründung wird im wesentlichen geltend ausgeführt, die Geschäftstätigkeit der Gesuchstellerinnen bestehe u.a. in der Produktion und dem Vertrieb von Video-Kassetten. Ihre Kunden seien in erster Linie Warenhäuser, Zwischenhändler und Videotheken. Die Gesuchsgegnerin sei eine Videothek. In ihrem Ladengeschäft und im Direktversand habe sie bisher Einzelkassetten vertrieben, die sie von den Gesuchstellerinnen wie auch von anderen Lieferanten bezogen habe. Am 6. November 1989 habe die Gesuchstellerin I zufälligerweise davon Kenntnis erhalten, dass die Gesuchsgegnerin den Versand eines Prospektes an sämtliche Haushaltungen in der Schweiz plane, mit welchem sie die Mitgliedschaft zu einem offenbar neugegründeten sogenannten «Video Discount Club» propagiere. Die Clubbedingungen sähen vor, dass sich das Mitglied verpflichte, drei Videokassetten aus dem «Club-

Einstiegsangebot» zum Preis von je Fr. 9.90 pro Kassette zu erwerben. Von den 18 Titeln dieses Club-Einstiegsangebotes habe die Gesuchsgegnerin 11 bei den Gesuchstellerinnen bezogen, und zwar zu Preisen zwischen Fr. 15.20 und Fr. 23.10. Die von den Gesuchstellerinnen empfohlenen Endverkaufspreise bewegten sich zwischen Fr. 29.90 und Fr. 59.90. Der von der Gesuchsgegnerin verlangte Preis von Fr. 9.90 sei somit nur ein Bruchteil der empfohlenen Endverkaufspreise. Das Lockvogelangebot werde im Prospekt besonders hervorgehoben. Die Gesuchsgegnerin betone ihr angebliches Leistungsvermögen ferner mit dem grossgedruckten Kommentar «Diese Preise versetzen Berge». Aus den kleingedruckten Clubbedingungen gehe hervor, dass das Angebot von drei Kassetten zum Preis von je Fr. 9.90 die Verpflichtung impliziere, während drei Jahren Kassetten im Werte von insgesamt Fr. 600.– zu beziehen. Die wenigsten Interessenten würden die erforderliche Rechenoperation durchführen. Irreführend sei zudem die Angabe über die Dauer der Mitgliedschaft in Ziff. 7 der Clubbedingungen, indem die Beendigung der Vertragsbeziehungen nach Ablauf von drei Jahren eine Kündigung voraussetze, was wohl die meisten Mitglieder vergessen würden. Die Gesuchsgegnerin sei noch am Tage der Kenntnisnahme durch die Gesuchstellerinnen aufgefordert worden, von einem Versand der Prospekte abzusehen. Eine Reaktion sei nicht erfolgt. Geplant seien auch Inserate in Tageszeitungen im Wert von Fr. 200 000.– und regelmässige weitere entsprechende Aktionen. Sämtliche Voraussetzungen der Lockvogelwerbung im Sinne von Art. 3 lit. f UWG seien gegeben. Es seien lediglich ausgewählte Videokassetten, welche zum Lockvogelpreis von Fr. 9.90 angeboten würden. Der Prospekt führe zahlreiche Titel auf, welche zu normal kalkulierten Preisen veräussert würden. Die Wiederholung des Lockvogelangebotes ergebe sich bereits aus den Mitgliedschaftsbedingungen des Clubs. Der Nettoeinkaufspreis werde bei sämtlichen im Antrag aufgeführten Kassetten weit unterboten, und das werde auch besonders hervorgehoben. Die Täuschung liege darin, dass die Akzeptanten des Angebotes über die mit der Mitgliedschaft im Club verbundenen Verpflichtungen in die Irre geführt werden. Auch beziehe sich das Lockvogelangebot nicht etwa auf Restposten, sondern sogar auf die aktuellsten und gefragtesten Titel. Schliesslich verletze die Gesuchsgegnerin auch die Pflicht, bei Direktwerbung eine zutreffende Absenderadresse anzugeben.

2. Die Gesuchsgegnerin erhob fristgemäss Einwendungen.

Aus der Verhandlung vom 13. Dezember 1989 stellte sie folgende Anträge:

«Die superprovisorische Verfügung vom 9. November 1989 sei aufzuheben und es seien die Klagebegehren 1–3 vollumfänglich abzuweisen, evtl. sei das Verbot auf das Anbieten und Feilhalten der einzelnen Kassetten, welche in der Verfügung aufgeführt sind, zum Preis von Fr. 9.90 einzuschränken, und den Gesuchstellerinnen sei eine Kautions von Fr. 300 000.– aufzuerlegen unter der Androhung, dass bei Nichtleistung das vorsorgliche Verbot aufgehoben werde, U.K.E.F.»

Zur Begründung wird ausgeführt:

Was den Tatbestand der Lockvogelwerbung anbelange, so sei vorab festzuhalten, dass eine Werbung, welche die fünf nach Art. 3 lit. f UWG massgebenden Elemente nicht aufweise, lauter sei. Es gehe nicht an, solche Werbung unter die Generalklausel des Art. 2 UWG fallen zu lassen. Im Parlament sei um die Lockvogel-Bestimmung heftig gerungen worden, und die Grenzen seien dementsprechend genau abgesteckt worden. Es gehe darum nicht an, Lockvogelangebote gemäss Art. 2 UWG zu beanstanden. Von den fünf Elementen des Tatbestandes seien im vorliegenden Fall das «Angebot ausgewählter Waren» und die «besondere Hervorhebung in der Werbung» gegeben. Hingegen fehle es an der Wiederholung des Angebotes. Es sei ohne weiteres möglich, dass künftighin ClubEinstiegspreise nicht besonders hervorgehoben würden. Bisher sei das Angebot nur einmal erfolgt, und der Prospekt sei nur einmal versandt worden. Im weiteren fehle es am Verkauf unter dem Einstandspreis. Der Einstandspreis von Fr. 9.90 sei unübersehbar als Clubpreis herausgestrichen. Der Leser des Angebotes müsse sich bewusst sein, dass es sich nicht um einen normalen Verkaufspreis handle, sondern um den Preis, der für die Clubmitgliedschaft zu bezahlen sei. Die damit verbundenen Verpflichtungen nehme er aus den Clubbedingungen zur Kenntnis. Der Clubpreis finde nur Anwendung, wenn ein Mitglied bereit sei, die Clubverpflichtungen zu erfüllen, also Kassetten im Betrage von Fr. 628.50 zu kaufen. Der Einstandspreis sei schon nach dem Kauf einiger Videokassetten erreicht. Das habe auch die Gesuchstellerin 1 erkannt, führe sie doch in einem Rundschreiben vom 10. November 1989 an ihre Kunden aus, das Angebot der Gesuchsgegnerin sei zu relativieren, denn der Konsument akzeptiere neben dem Einstiegsangebot eine Vertragssumme von Fr. 598.80. Aus den Clubbedingungen ergebe sich sodann die Möglichkeit, aus dem Club gegen Bezahlung einer Konventionalstrafe von Fr. 100.- vorzeitig auszutreten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch mache, bezahle weit mehr als den Einstandspreis. Schliesslich fehle es auch am Merkmal der Täuschung über die Leistungsfähigkeit des Anbieters. Das Angebot der Gesuchsgegnerin werde im Direktversand gemacht, wo der Kunde Zeit zum genauen Studium der Angebotsbedingungen habe. Er könne in Ruhe zu Hause überlegen, was ihn der Club-Beitritt und damit der Club-Preis koste. Unmittelbar über der Unterschrift befinde sich die Bestätigung, wonach der Kunde erkläre, von den rückseitigen Club-Bedingungen Kenntnis genommen zu haben. Die Konsumenten würden sich nicht über die Leistungsfähigkeit der Gesuchsgegnerin täuschen, sondern im Gegenteil annehmen, es handle sich um einen recht teuren Club mit einer belastenden vierteljährlichen Bezugsverpflichtung. Die superprovisorische Verfügung gehe über den Lockvogel-Tatbestand hinaus. Denn gemäss Art. 3 lit. f UWG sei nur die Lockvogel-Werbung, nicht aber der Lockvogel-Verkauf verboten. Ein Verkauf unter dem Einstandspreis sei nach ständiger Rechtsprechung erlaubt. Sollte die superprovisorische Verfügung bestätigt werden, so müsste den Gesuchstellerinnen eine Kautions von Fr. 300 000.- auferlegt werden. Die fraglichen Prospekte seien für Fr. 1,8 Millionen gedruckt worden, und ein grosser Teil sei bereits in Umlauf gesetzt. Wenn die Gesuchsgegnerin daran gehindert werde, die Clubbedingungen und die Clubangebote zu honorieren, so werde ihr Ruf ruiniert.

B. Am 9. November 1989 verfügte der Präsident des Handelsgerichts wie folgt:

«1. Der Gesuchsgegnerin wird mit sofortiger Wirkung superprovisorisch *verboten*, folgende Videokassetten zum Preis von Fr. 9.90 pro Kassette Endverbrauchern anzubieten, zu verkaufen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen:

...

Der Gesuchsgegnerin wird insbesondere superprovisorisch *verboten*, Prospekte, welche entsprechende Angebote enthalten, im Rahmen von Direct Mail Werbeaktionen zu versenden, versenden zu lassen oder auf andere Weise an das Publikum oder an einzelne Personen abzugeben.»

Der Präsident des Handelsgerichts zieht in Erwägung:

I. 1. Die Gesuchstellerinnen stützen ihre Anträge auf Wettbewerbsrecht. Gemäss Art. 14 UWG kommen für vorsorgliche Massnahmen die Art. 28 c ff. ZGB zur Anwendung. Gemäss Art. 28 c ZGB müssen die Gesuchstellerinnen glaubhaft machen, dass ein Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes vorliegt und dass ihnen daraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Die Glaubhaftmachung bezieht sich sowohl auf die tatsächlichen wie auf die rechtlichen Voraussetzungen. Der letztere Gesichtspunkt ist im vorliegenden Fall von besonderer Bedeutung. Es geht darum, ob glaubhaft gemacht ist, dass der an sich unbestrittene Sachverhalt einen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt. Unter dem Gesichtspunkt der Glaubhaftmachung kann die Prüfung dieser Rechtsfrage nur eine vorläufige sein. Es genügt, wenn der in tessinischen Urteilen etwa genannte «*fumus boni juris*» besteht (Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, SJZ 1980, S. 97).

Was den nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil anbelangt, so kommt jede Beeinträchtigung der Rechtsstellung der Gesuchstellerinnen in Betracht. Im vorliegenden Fall geht es vor allem um das wirtschaftliche Interesse, das die Gesuchstellerinnen an der Erhaltung ihrer Wettbewerbsstellung haben. Werden sie in dieser Stellung durch unlauteren Wettbewerb geschmälert, so ist leicht einzusehen, dass der daraus entstehende Nachteil aus mehreren Gründen nicht in angemessener Weise beseitigt werden kann. Andererseits gilt der Grundsatz, dass vorsorgliche Massnahmen nicht weitergehen dürfen, als es zur Abwendung des Nachteils notwendig ist. Mit diesem Grundsatz der Verhältnismässigkeit wird dem richterlichen Ermessen eine Grenze gesetzt (Vogel, a.a.O., S. 98).

2. Im vorliegenden Fall geht es in erster Linie um den Lockvogel-Tatbestand gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. f UWG. Die Frage ist, ob aufgrund summarischer Rechtsprüfung das Vorgehen der Gesuchsgegnerin unter diese Bestimmung fällt. Zuzustimmen ist der Gesuchsgegnerin, dass hier ein unlauterer Wettbewerb im Sinne der Generalklausel Art. 2 UWG wohl nicht in Frage steht, wenn sich ergibt, dass eine der Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 2 lit. f UWG fehlt.

Die Gesuchsgegnerin anerkennt, dass von den fünf Elementen des Lockvogel-Tatbestandes (vgl. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, S. 98) deren zwei hier

vorliegen, nämlich das «Angebot ausgewählter Waren» und dessen «besondere Hervorhebung in der Werbung». Demgemäss muss zu diesen Voraussetzungen nicht Stellung genommen werden. Streitig sind folgende Elemente:

a) Die Gesuchsgegnerin ist der Auffassung, dass es an einem *wiederholten* Angebot fehle. Dem kann zumindest bei summarischer Prüfung der Rechtslage nicht beigespflichtet werden. Wohl hat die Gesuchsgegnerin erst eine Aktion durchgeführt. Es liegt aber in der Natur ihres Vorgehens, dass sie weitere Aktionen wird folgen lassen. Denn nur auf diese Weise lässt sich der Mitgliederbestand des vorgesehenen Clubs erhalten und erweitern. Wenn dergestalt weitere Aktionen zu erwarten sind, so braucht der in seinen Interessen bedrohte Konkurrent nicht zu warten, bis tatsächlich eine zweite Aktion eingeleitet wird. Die Voraussetzung des wiederholten Angebots liegt eben im Wesen des hier beanstandeten Vorgehens.

b) Die Gesuchsgegnerin ist der Auffassung, dass es auch an einem Verkauf unter dem Einstandspreis fehle. Auch dieser Auffassung kann nicht beige stimmt werden. Wohl resultiert für die Gesuchsgegnerin am Schluss ein Gewinn, wenn mit den zu höheren Preisen verkauften Kassetten eine Mischrechnung angestellt wird. Das gehört aber zum Wesen des Lockvogel-Tatbestandes. Wer ausgewählte Waren unter dem Einstandspreis anbietet, will damit eben Kunden anwerben, in der Meinung, dass sie dann auch Waren zu normalem Preis kaufen, womit schliesslich ein Gewinn resultiert. Der Lockvogel soll die Aufmerksamkeit auf den Anbieter ziehen und den Kunden veranlassen, eben auch Waren zu normalen Preisen zu kaufen. Das Vorgehen der Gesuchsgegnerin liegt durchaus in diesem Rahmen.

c) Am heikelsten erscheint die Frage, ob die Gesuchsgegnerin mit ihrem Angebot über ihre Leistungsfähigkeit täuscht. Es liesse sich die Auffassung vertreten, dass es für die Gesuchsgegnerin ja nur darum gehe, gleichsam eine Prämie für den Eintritt in den Club auszusetzen und dass dies dem Kunden auch ohne weiteres erkennbar sei, insbesondere, weil zahlreiche Kassetten ja auch zu erheblich höheren Preisen angeboten werden. Bei solcher Betrachtungsweise könnte eine Täuschung über die *Leistungsfähigkeit* der Gesuchsgegnerin kaum angenommen werden. Andererseits fällt in Betracht, dass dem Kunden die Zusammenhänge erst klar werden, wenn er die kleingedruckten Clubbedingungen liest. Die Annahme liegt nahe, dass damit nicht ohne weiteres zu rechnen ist und die Gesuchsgegnerin ihrerseits auch damit tatsächlich nicht rechnet (wobei letzteres freilich unerheblich ist, weil es nicht auf die Täuschungsabsicht des Anbieters ankommt, sondern auf die objektiv gegebene Täuschungsmöglichkeit). Da bei einem Angebot unter dem Einstandspreis gemäss ausdrücklicher Gesetzesvorschrift eine Täuschung vermutet wird, muss im vorliegenden Fall, wo der Sachverhalt beiden rechtlichen Betrachtungsweisen zugänglich ist, von der Täuschung ausgegangen werden. Das gebietet übrigens auch die Grösse der drohenden Benachteiligung, welche aus dem Vorgehen der Gesuchsgegnerin resultiert. Es liesse sich nicht verantworten, im Lichte der skizzierten Rechtslage die Gesuchsgegnerin weitere Aktionen mit doch erheblichem Schädigungspotential vornehmen zu lassen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen grundsätzlich vorliegen.

3. . . .

4. Mit der superprovisorischen Verfügung vom 9. September 1989 wurde der Gesuchsgegnerin verboten, die in Frage stehenden Videokassetten an Endverbraucher anzubieten, zu verkaufen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen. Die Gesuchsgegnerin macht geltend, dass ihr der Verkauf unter dem Einstandspreis gemäss feststehender bundesgerichtlicher Praxis ohnehin nicht verboten werden könne. Das trifft an sich zu. Indessen ist zu berücksichtigen, dass es sich hier nicht einfach um ein Verkaufen unter dem Einstandspreis handelt, sondern um einen Verkauf, der die Folge eines unzulässigen Anbietens ist. Es scheint fraglich, ob nicht ein Verkauf verboten werden muss, der Ausfluss einer unzulässigen Werbemassnahme ist. Andererseits fällt in Betracht, dass sich auf die Werbeaktion offensichtlich schon eine Anzahl Kunden als Clubmitglieder gemeldet haben. Die Gesuchsgegnerin legt glaubhaft dar, dass ihr ein grosser Schaden entstehe, wenn sie diese Kunden nicht gemäss Prospekt und Clubbedingungen bedienen könne. Es leuchtet ein, dass die Gesuchsgegnerin hiebei ihr Gesicht verlieren und insofern in ihrer Marktstellung einen erheblichen Nachteil erleiden würde. Andererseits wird für die Gesuchstellerinnen die Beeinträchtigung nicht vergrössert, wenn die Gesuchsgegnerin die angemeldeten Kunden bedient. Den *ihre* Beeinträchtigung liegt in der durchgeführten Werbeaktion der Gesuchsgegnerin, die als solche nicht rückgängig gemacht werden kann. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebietet daher, dass der Gesuchsgegnerin lediglich verboten wird, die fraglichen Videokassetten zum Preis von Fr. 9.90 an Endverbraucher anzubieten oder feilzuhalten.

In diesem Sinne ist die superprovisorische Verfügung einzuschränken.

5. Die Gesuchsgegnerin verlangt für den Fall der Gutheissung des Gesuchs, dass den Gesuchstellerinnen eine Kautions von Fr. 300 000.- auferlegt werde. Nachdem der Verkauf an die angemeldeten Kunden freigegeben wird, erscheint die Auferlegung einer Kautions nicht notwendig. Die Gesuchsgegnerin wird durch eine vorläufige Massnahme, mit welcher ihr bis auf weiteres das Anbieten und Feilhalten von Kassetten zum Preis von Fr. 9.90 verboten wird, nicht erheblich beeinträchtigt.

Demgemäss wird verfügt:

1. Ziff. 1 und 2 der Verfügung vom 9. November 1989 werden aufgehoben.

2. Der Gesuchsgegnerin wird *verboten*, folgende Videokassetten zum Preis von Fr. 9.90 pro Kassette Endverbrauchern anzubieten oder feilzuhalten:

. . .

Der Gesuchsgegnerin wird insbesondere *verboten*, Prospekte, welche entsprechende Angebote enthalten, im Rahmen von Direct Mail Werbeaktionen zu versenden, versenden zu lassen oder auf andere Weise an das Publikum oder an einzelne Personen abzugeben.

. . .

Art. 9 UWG, Art. 92 Abs. 1 OG, Art. 4 BV – «PATENTVERWARNUNG»

- *Ob eine Patentwerbung unlauteren Wettbewerb darstellt, hängt weniger von der Nichtigkeit des Patentes ab, als vielmehr davon, ob der Patentinhaber um die Nichtigkeit des Patentes weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss.*
- *Es ist nicht Aufgabe des wettbewerbsrechtlichen Summarrichters, komplex patenttechnische und -rechtliche Fragen im Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes minutiös klären zu lassen.*
- *Der Summarrichter hat sich für diejenige Lösung zu entscheiden, deren Richtigkeit ihm wahrscheinlicher erscheint unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beweislastverteilung.*
- *Le fait de prétendre qu'un tiers viole un brevet est déloyal lorsque le titulaire sait que son brevet est nul ou lorsqu'il doit pour le moins douter sérieusement de sa validité; la nullité même du brevet est secondaire.*
- *Il n'appartient pas au juge chargé d'apprécier une requête de mesures provisionnelles fondée sur la LCD d'examiner de façon approfondie des problèmes techniques et juridiques complexes ressortissant au droit des brevets.*
- *Le juge des mesures provisionnelles doit trancher en faveur de la solution qui lui paraît la plus vraisemblable, compte tenu de la répartition légale du fardeau de la preuve.*

BGE (1. Ziv.Abt.) vom 28. Oktober 1987 i. S. F. gegen S. (mitgeteilt durch RA Dr. Jürg Müller, Bern).

Am 11. Februar 1986 ersuchte die F. SA den Gerichtspräsidenten von Baden um Erlass einer vorsorglichen Massnahme gemäss Art. 9 UWG mit dem Begehren, der S. AG bis zur rechtskräftigen Erledigung des Hauptprozesses unter Strafan drohung zu verbieten, Dritten gegenüber zu behaupten, die Klägerin verletze Patente der Beklagten und mache sich des Diebstahls von geistigem Eigentum schuldig. Falls die Beklagte diesem Verbot zuwiderhandle, sei sie unter Strafan drohung zu verpflichten, einen vorformulierten Text in bestimmten Fachzeitschriften zu veröffentlichen.

Mit Entscheid vom 30. Mai 1986 hiess der Gerichtspräsident von Baden das Gesuch teilweise gut und untersagte der S. AG, «zu Wettbewerbszwecken, insbesondere gegenüber Kaufinteressenten und Kunden der Klägerin vor der Lieferung der Maschine, zu behaupten, die von der Klägerin hergestellten Schweißmaschinen verletzen Patente der Beklagten». Gleichzeitig verhielt er die Klägerin zu einer Sicherheitsleistung in der Höhe von Fr. 250 000.- und setzte ihr gemäss Art. 12 UWG eine Frist von 30 Tagen zur Anhebung der Hauptklage.

Gegen diese Erkenntnis beschwerten sich beide Parteien beim Obergericht des Kantons Aargau. Die F. SA beantragte, zusätzlich zur angeordneten Massnahme seien die Berichtigungen gemäss Ziff. 2 ihres Rechtsbegehrens zu verfügen; die S. AG trug auf vollumfängliche Abweisung der Befehlsbegehren an.

Mit Urteil vom 10. April 1987 wies das Obergericht des Kantons Aargau, 2. Zivilkammer, die Beschwerde der F. SA ab, hiess diejenige der S. AG dagegen gut und wies damit das Befehlsbegehren ab.

C. – Die F. SA führt staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV. Sie beantragt in der Hauptsache, den Entscheid des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 10. April 1987 aufzuheben und die Beschwerde der Beklagten gegen den Entscheid des Präsidenten des Bezirksgerichtes Baden vom 30. Mai 1986 abzuweisen. Die S. AG schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Mit der staatsrechtlichen Beschwerde sind in der Regel lediglich Entscheide anfechtbar; gegen Zwischenentscheide ist sie nur zulässig, wenn das angefochtene Urteil für den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat (Art. 87 OG). Das Bundesgericht hat Entscheide über vorsorgliche Massnahmen wiederholt als Entscheide im Sinne dieser Bestimmung bezeichnet (BGE 100 Ia 20 f. E. 1; 97 I 486 E. 1b; 96 I 300 E. 1). In jüngeren Urteilen hat es die Frage mit der Begründung offen gelassen, dass jedenfalls die Voraussetzung eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils zu bejahen sei, da die vorsorgliche Massnahme mit dem Endurteil dahinfalle und deshalb mit diesem nicht mehr anfechtbar sei (BGE 108 II 71 E. 1; 103 II 122 E. 1). Gestützt auf diese Rechtsprechung steht die staatsrechtliche Beschwerde im vorliegenden Falle offen.

2. – Das Obergericht des Kantons Aargau hat die beantragten vorsorglichen Massnahmen mit der Begründung abgelehnt, weder die Patentanfechtungen der Beklagten noch deren Informationen an Presse und Firmenvertreter noch die ausgesprochenen Patentverwarnungen qualifizierten sich als unlauter. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen den Entscheid insoweit, als darin in den Patentverwarnungen der Beschwerdegegnerin ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht verneint wird. Sie rügt formelle – Missachtungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör – und materielle Rechtsverweigerung.

3. – Die Beschwerdeführerin begründet die gerügten Gehörsverweigerungen nicht mit einer Verletzung des für den Erlass vorsorglicher Massnahmen anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Gesetzesrechtes. Es ist daher einzig, und zwar mit freier Kognition, zu prüfen, ob die unmittelbar aus Art. 4 BV folgenden Verfahrensregeln zur Sicherung des rechtlichen Gehörs, die dem Bürger in allen Streitsachen ein bestimmtes Mindestmass an Verteidigungsrechten gewährleisten, verletzt worden sind (BGE 112 Ia 109, 111 Ia 166 E. a).

Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung aus der verfassungsmässigen Gehörsgarantie namentlich die Ansprüche der Verfahrensbeteiligten abgeleitet, vor Erlass eines belastenden Entscheides angehört zu werden, in die amtlichen Akten Einsicht nehmen zu können, sich am Beweisverfahren zu beteiligen und eine Begründung des Urteiles zu erhalten. Der Umfang des Gehörsanspruches lässt sich

dabei allerdings nicht schematisch festlegen, sondern hängt im wesentlichen von den Umständen des Einzelfalles ab. Der Anspruch ist entsprechend seiner Funktion als Verfahrensgarantie und persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Prozessbeteiligten fallbezogen zu konkretisieren (BGE 111 Ia 103 E. 2b).

Im Bereiche des vorsorglichen Rechtsschutzes steht der Gehörsanspruch sodann in engem Zusammenhange mit der Natur des Prozesses, namentlich dessen Zuordnung zum Summarverfahren. Vorsorgliche Massnahmen dienen im allgemeinen der Sicherung behaupteter Rechte. Sie sollen verhindern, dass durch das Abwarten des im ordentlichen Prozess zu fällenden Entscheides einer Partei durch widerrechtliches Verhalten Schaden zugefügt wird. Aus dem Begriff der vorsorglichen Massnahme folgt daher, dass der Richter bloss in vorläufiger und summarischer Weise prüft, ob der geltend gemachte materielle Anspruch besteht, die Hauptklage mithin Aussicht auf Erfolg hat. Da der Entscheid über die vorsorgliche Massnahme seinem Wesen nach rasch zu fällen ist, kann und braucht der Beweis dafür nicht geleistet zu werden, dass der Hauptanspruch tatsächlich begründet ist. Das Bundesgericht hat daher auch im Immaterialgüterrecht die entsprechenden Vorschriften stets so ausgelegt, dass die anspruchsbegründenden Tatsachen nur glaubhaft zu machen sind und dafür kein umfassender Beweis verlangt werden darf; zudem kann sich der Richter in diesem Verfahren mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen, da er sonst der Entscheidung des Hauptprozesses vorgreifen würde (BGE 108 II 72 E. 2a; 97 I 486 f.; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II S. 1064 ff.). Daran ändert grundsätzlich nichts, dass die vorsorgliche Massnahme im Bereiche des Wettbewerbsrechtes nicht nur auf die Sicherung eines Anspruches, sondern vornehmlich auf dessen provisorische Durchsetzung gerichtet ist, was sich aus dem Umstand erklärt, dass hier regelmässig Unterlassungsansprüche im Vordergrund stehen (*Urs Schenker*, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss. Zürich 1984, S. 13 f.). Weiter ist zu beachten, dass nach herrschender Auffassung der Richter zur Prüfung der Frage, ob der geltend gemachte Anspruch als glaubhaft erscheine, die Vorbringen beider Parteien in gleicher Weise zu berücksichtigen hat. Der Gesuchsgegner kann daher das Glaubhaftmachen des Gesuchstellers zerstören, indem er seinerseits glaubhaft macht, dass der Anspruch nicht besteht (*Isaak Meier*, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, S. 147 mit Hinweisen). Die Beurteilung eines Anspruches danach, ob er sich nach einer summarischen Prüfung der Tat- und Rechtsfragen nicht als aussichtslos erweise (BGE 108 II 72), begrenzt auch die Tragweite des Anspruches auf rechtliches Gehör im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes.

a) Die Beschwerdeführerin erblickt eine Verletzung ihres Anspruches auf rechtliches Gehör einmal in der Feststellung der Vorinstanz, die Nichtigkeit der beiden den Verwarnungen zugrunde gelegten Patente ergebe sich nicht mit Sicherheit aus der gesamten Aktenlage.

Soweit die Beschwerdeführerin aus der knappen Formulierung auf eine unzureichende Begründung schliessen will, ist ihr nicht zu folgen. Die Begründung eines Entscheides, welche Pflicht allgemeinen rechtsstaatlichen Prinzipien entfließt, soll dem Adressaten ermöglichen, sich ein Bild über die Tragweite der Anordnung zu machen und diese gegebenenfalls sachgemäss anzufechten (BGE 112 Ia 109 E. b mit

Hinweisen). Inwieweit die gegebene Begründung diesen Anforderungen nicht entsprechen sollte, ist unerfindlich. Ob die Feststellung als solche zutrifft, ist nicht eine Frage des rechtlichen Gehörs, sondern der Beweiswürdigung.

b) Im gleichen Zusammenhange rügt die Beschwerdeführerin, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei auch dadurch verletzt worden, dass das Obergericht ordnungsgemäss vorgetragene Argumente überhaupt nicht beachtet habe. Das Obergericht hat es indessen nicht abgelehnt, bestimmte Vorbringen oder Beweisanträge zu prüfen, sondern im Rahmen der Gesamtwürdigung lediglich festgehalten, der Beschwerdeführerin sei der Nachweis der Nichtigkeit der beiden Parteien nicht gelungen. Auch das ist eine vom Gehörsanspruch zu unterscheidende Beweiswürdigung. Aus der Natur der summarischen Prüfung ergibt sich wiederum zwingend, dass der Einwand unzulässig ist, der kantonale Richter habe sich nicht in allen Einzelheiten um die endgültige Abklärung des Sachverhaltes bemüht und damit den Gehörsanspruch verletzt. Danach aber durfte davon abgesehen werden, im schweizerischen Wettbewerbsverfahren die deutsche Patentlage einlässlich abzuklären. Dass die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Parteigutachten nicht für ausreichend gehalten wurden, die Richtigkeit ihrer Darstellung zu belegen, ist nicht zu beanstanden, handelt es sich dabei doch bloss um eine besondere Form der Parteibehauptung und nicht um objektive Beweismittel, (*Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. S. 349; *Vogel*, Grundriss des Zivilprozessrechts, S. 203).

c) . . .

d) Dass das Obergericht die beiden Patente der Beschwerdegegnerin unbesehen der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Parteigutachten nicht als nichtig erachtet hat, sondern sich auf die Patentvermutungen gestützt und sich – im wettbewerbsrechtlichen Summarverfahren – mit den als Behauptungen zu qualifizierenden Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht eingehend auseinandergesetzt oder darüber ein gerichtliches Gutachten eingeholt hat, verletzt nach dem Gesagten den Gehörsanspruch, wie er im Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes besteht, nicht. Diesbezüglich kann auf die bisherigen Ausführungen verwiesen werden.

4. – a) Das Obergericht geht von der patentrechtlichen Bestandesvermutung aus und unterstellt eine Patentverwarnung als Wettbewerbsverstoss den Voraussetzungen, dass der Patentinhaber um die Nichtigkeit des Patentes wissen oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss, dass effektiv eine Patentverletzung vorliegt und dass die Verwarnung wider Treu und Glauben erfolgt. Diese Voraussetzungen, welche in Einklang mit Lehre und Rechtsprechung stehen (BGE 108 II 225 ff.; *Troller*, a.a.O. S. 930), werden zu Recht auch von der Beschwerdeführerin nicht in Zweifel gezogen. Allerdings rügt sie, das Obergericht habe an den Nachweis der Patentnichtigkeit willkürliche Anforderungen gestellt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist ein Entscheid willkürlich, wenn dieser offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Unzweifelhaft ist, ob eine andere Lösung ebenfalls in Betracht oder sogar vorgezogen

werden könnte (BGE 112 Ia 122 E. 4). Die Aufhebung eines Entscheides rechtfertigt sich sodann nur, wenn er im Ergebnis verfassungswidrig ist, nicht schon wenn eine fehlerhafte Begründung vorliegt (BGE 109 II 172).

Nach Auffassung des Obergerichtes kann im Summarverfahren von einer Patentnichtigkeit nur ausgegangen werden, wenn diese nachgewiesen ist oder sich mit Sicherheit aus den Akten ergibt. Es vermag sich dafür auf Äusserungen in der Lehre zu stützen (SJZ 69/1973 S. 108; *Troller*, a.a.O., 2. Aufl., Band II, S. 1203; *Blum/Pedrazzini*, 2. Aufl. Band 3, Nachträge zu Art. 77 Anm. 3A mit Hinweisen), welche allerdings nicht unbestritten geblieben sind (*Isaak Meier*, a.a.O., S. 296). Für die Einwendungen gegen die Vermutung aus Art. 67 PatG lässt die bundesgerichtliche Rechtsprechung ihrerseits ein blosses Glaubhaftmachen genügen (BGE 103 II 290). Indessen kann hier offenbleiben, ob im patentrechtlichen Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes am strikten Nachweis der Patentnichtigkeit festzuhalten ist und ob die Fortführung der bisherigen Rechtsprechung gegen Art. 4 BV verstösst, da die Frage sich grundsätzlich anders stellt. Ob eine Patentverwarnung unlauteren Wettbewerb darstellt, hängt – soweit in dieser Frage von Interesse – weniger von der Nichtigkeit des Patentes ab als vielmehr davon, ob der Patentinhaber um die Nichtigkeit des Patentes weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss (BGE 108 II 225 ff.). Dies aber hat das Obergericht im angefochtenen Entscheid verneint.

Die Beschwerdeführerin hält dieser Feststellung entgegen, sie sei willkürlich begründet und beruhe auf einem Gedankensprung. Zwar mag richtig sein, dass die Erwägungen des Obergerichtes nicht immer klar zwischen Patentnichtigkeit und Patentverletzung unterscheiden, doch folgt daraus noch keineswegs, dass der Entscheid im Ergebnis willkürlich ist. Auch legt die – beweisbelastete – Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern die auf Beweismwürdigung fussende Feststellung des Obergerichtes, die Beschwerdegegnerin habe um die Nichtigkeit ihrer Patente weder gewusst, noch wissen müssen, willkürlich ist, oder Art. 4 BV durch die Feststellung verletzt sein soll, die daherige Tatbestandsvoraussetzung sei nicht glaubhaft gemacht worden.

b) Die Beschwerdeführerin wirft dem Obergericht auch vor, es habe bei der Beurteilung der Patentverletzung die Beweise willkürlich gewürdigt. Sie hält es für unhaltbar, wenn das Obergericht aufgrund des geprüften Beweismaterials ihr eine Verletzung der beschwerdegegnerischen Patente vorwirft und damit die Zulässigkeit von Patentverwarnungen bejaht.

Bei der Würdigung der Beweise steht dem Sachrichter ein breiter Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht schreitet deshalb auf Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV nur ein, wenn der kantonale Richter sein Ermessen missbraucht, insbesondere offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht (BGE 106 Ia 62, 105 Ia 190, 101 Ia 306, mit Hinweisen) erhebliche Beweise übersieht oder willkürlich ausser acht lässt (BGE 100 Ia 126 f.). Dieser weite Ermessensspielraum gilt in ganz besonderem Masse auch im Bereiche des vorläufigen Rechtsschutzes. Da dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte lediglich der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln ist (BGE 104 Ia 413), und dieser den geltend gemachten Anspruch bloss summarisch und

unter dem Kriterium der Aussichtslosigkeit zu prüfen hat (BGE 108 II 72), ist ihm Willkür nur dann vorzuwerfen, wenn seine grobmaschige Beweiswürdigung sich schlechterdings als unhaltbar erweist, insbesondere mit der tatsächlichen Situation und der Aktenlage in offensichtlichem Widerspruch steht, und seine antizipierte, vorläufige Beurteilung des geltend gemachten Anspruches jeder sachlichen Rechtfertigung entbehrt oder dem Gerechtigkeitsgedanken in stossender Weise zuwiderläuft. Namentlich kann es nicht Aufgabe des wettbewerbsrechtlichen Summarrichters sein, komplexe patenttechnische und -rechtliche Fragen im Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes minutiös klären zu lassen, soll dieser vorsorgliche Rechtsschutz nicht seiner Funktion entfremdet werden. In tatbeständlicher wie rechtlicher Hinsicht hat der Richter sich somit bei solchen Problemen für diejenige Lösung zu entscheiden, deren Richtigkeit ihm wahrscheinlicher erscheint (*Schenker*, a.a.O. S. 52 mit Hinweis), im Gebiete der Beweiswürdigung zudem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beweislastverteilung.

Im Lichte dieser Grundsätze stossen die Rügen der Beschwerdeführerin ins Leere. Das Obergericht durfte willkürfrei davon ausgehen, bei fehlendem subjektivem und objektivem Wissen um die Patentnichtigkeit und naheliegender Patentverletzung aufgrund vorläufiger Prüfung des Prozesstoffes seien die Patentverwarnungen zu Recht erfolgt und könnten mithin der Beschwerdegegnerin nicht untersagt werden. Zu weitergehenden Beweismassnahmen im Rahmen des Summarverfahrens bestand unter dem Blickwinkel von Art. 4 BV keine Veranlassung.

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren nach Art. 92 Abs. 1 OG:

Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

Art. 1 al. 2 lettre b aLCD – «FILTRO»

- Lorsqu'elle est dépourvue de fondement, une mise en garde contre la violation de droits immatériels constitue une indication inexacte au sens de l'article 1 alinéa 2 lettre b aLCD.*
- Eine unbegründete Abmahnung wegen Verletzung von Immaterialgüterrechten stellt eine unrichtige Angabe im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b aUWG dar.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 10 juin 1988 dans la cause Gilles Augsburger c/ Filtro SA.

Art. 2 aUWG – «EXPOVINA»

- *Das Forum der Geschäftsniederlassung besteht in Wettbewerbssachen nur, wenn an diesem Ort ein quantitativ und qualitativ wesentlicher Teil der be-
anstandeten Geschäftstätigkeit ausgeübt wird.*
- *En droit de la concurrence déloyale, les tribunaux du siège commercial sont
compétents seulement lorsque, à cet endroit, le défendeur exerce une part
- quantitativement et qualitativement - importante de l'activité qui lui est
reprochée.*

Beschluss HGer ZH vom 9. September 1986 (mitgeteilt von RA Dr. W. Wichser, Zürich).

Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, bezweckt die Förderung des Verkaufs von Qualitätsweinen durch Weinausstellungen und organisiert solche in Zürich unter der Bezeichnung Expovina. Die beiden Beklagten wohnen in Maroggia TI und beabsichtigen die Durchführung einer Weinausstellung in Lugano, welche ursprünglich unter den Bezeichnungen Expovino oder Espovino und nach Intervention der Klägerin unter der Bezeichnung «vinespo» durchgeführt werden soll.

Im April 1986 klagte die Klägerin in Zürich gegen die beiden Beklagten (unter Nennung von deren Zürcher Geschäftsadresse) auf Unterlassung der Bezeichnung «Expo Vino» im Rahmen jeglicher Geschäftstätigkeit, die mit Wein zu tun hat. Die Beklagten bestreiten, in Zürich eine selbständige und dauernde Geschäftstätigkeit für die Durchführung der Weinausstellung in Lugano auszuüben, namentlich seien hier keine ständigen körperlichen Anlagen mit Ausnahme der Mitbenützung des automatischen Telefonbeantworters mit Fernabfrageeinrichtung vorhanden. In Zürich habe der Beklagte 1 nur die Zweigstelle einer Einzel-firma für Bauelemente, und es würden die Geschäfte für das Café der Beklagten 2 abgewickelt.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist auf die Klage mangels örtlicher Zuständigkeit nicht eingetreten.

Aus den Erwägungen:

2. a) Gemäss § 3 ZPO können Klagen, welche mit einer geschäftlichen oder beruflichen Niederlassung des Beklagten in Zusammenhang stehen, am Ort der Niederlassung erhoben werden. Dieser Gerichtsstand besteht wahlweise neben dem Wohnsitzgerichtsstand.

«Eine geschäftliche Niederlassung ist gegeben, wenn jemand ausserhalb seines Wohnsitzes den Mittelpunkt einer selbständigen geschäftlichen Tätigkeit (Hauptniederlassung) oder wenigstens eine Geschäftsstelle (Zweigniederlassung) besitzt, wo eine geschäftliche Tätigkeit ausserhalb des Hauptsitzes dauernd und, wenn

auch in Verbindung mit ihm, so doch in gewisser Selbständigkeit sich abspielt» (Sträuli/Messmer, N 3 zu § 3 ZPO mit Verweisen).

«Eine Zweigniederlassung setzt lediglich voraus, dass ständige körperliche Anlagen oder Einrichtungen vorhanden sind, mittels derer sich ein quantitativ und qualitativ wesentlicher Teil des Betriebes eines Unternehmens vollzieht (BGE 77 I 124). . . . Die Praxis stellt häufig darauf ab, dass durch die Art der Propaganda, Briefaufschriften, Firmabezeichnung im Verkehr mit Kunden oder Lieferanten nach aussen der Eindruck einer selbständigen Geschäftsstelle erweckt wird. . . . Immerhin muss auch ein objektiver Tatbestand gegeben sein, die blosser Eintragung eines Gewerbetreibenden im Adressbuch oder Telefonverzeichnis einer bestimmten Ortschaft (BGE 62 I 18, ZR 8 Nr. 48) oder die blosser Bezeichnung 'Filiale' (ZR 47 Nr. 80) genügt nicht» (Sträuli/Messmer, N 4 zu § 3 ZPO).

b) Es ist zu untersuchen, ob die Tätigkeit der Beklagten in Zürich betreffend die Organisation der Weinausstellung in Lugano die vorstehenden Anforderungen einer Zweigniederlassung erfüllt.

aa) Die beiden Augenscheine vom 26. Juni 1986 und 1. Juli 1986 haben folgendes Ergebnis gebracht: Am 26. Juni 1986 war das Telefon der Beklagten in Zürich nicht besetzt; die Meldung auf dem Anrufbeantworter liess keinen Schluss auf das Weingeschäft der Beklagten zu. An der Badenerstrasse 129 waren weder der Beklagte 1 noch die Beklagte 2 anzutreffen; der Briefkasten war ungeleert. Ein Büronachbar bestätigte, dass der Beklagte 1 gelegentlich vorbeikomme. Weder die Firmentafel noch die Haustüre noch die Bürotüre boten einen Hinweis auf das von den Beklagten betriebene Weingeschäft.

Beim Augenschein vom 1. Juli 1986 war der Beklagte 1 anzutreffen. In den Büroräumen befanden sich Akten der canova-Bauelemente, des Café Dimensional, des Café Salomon sowie des Restaurants Krone in Birmensdorf. Ausser noch eingepackten Briefbögen – der Beklagte 1 führte aus, sie seien gerade erst geliefert worden und er wolle sie in den Tessin mitnehmen – wurden keine Akten der «vinespo» gefunden. Dafür war in einem Büro ein nachgeführter Ausstellungsplan der «vinespo» aufgehängt.

bb) Auf dem Briefkopf der «vinespo» figurieren die Tessiner und Zürcher Adresse als gleichwertig. Erwiesenermassen wurde von Zürich aus auch eine gewisse Tätigkeit ausgeübt: So wurde ein Auftrag an die Adressen- und Werbezentrale von Zürich aus erteilt. Sodann ist ein nachgeführter Ausstellungsplan mit Namensliste in einem Büro aufgehängt. Schliesslich wurde auf telefonische Anfrage eines «Bewerbers» das Werbematerial der «vinespo» von Zürich aus mit dem Absender «vinespo, A. + A. C. 8004 Zürich» versandt sowie das dazugehörige Begleitschreiben in Zürich aufgesetzt.

cc) Andererseits hat die «vinespo» in Zürich weder Drucksachenlager noch Büromaterial. Es gibt auch keinen Büroraum, welcher gegen aussen auf eine Tätigkeit der Beklagten bezüglich der Organisation einer Weinausstellung in Lugano schliessen liesse und auch kein zusätzliches Personal, welches in Zürich tätig ist. Einzig der Telefonanschluss der C.-Bauelemente des Beklagten 1 mit Abrufmöglichkeit aus dem Tessin wird mitbenutzt. Weder im Branchen- noch im Telefon-

verzeichnis ist ein Hinweis auf die Tätigkeit der Beklagten bezüglich der Organisation einer Weinausstellung zu finden. Es ist denn auch bezeichnend, dass die Rechnung der Adressen- und Werbezentrale, adressiert an die «Expovina (die frühere Bezeichnung der Beklagten lautete Expo-Vino), 8004 Zürich», an die Klägerin umadressiert wurde. Offensichtlich existierte für die PTT keine solche Firma in Zürich.

Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass in Zürich Ausstellerverträge geschlossen werden, wie die Klägerin behauptet. Zudem wäre es widersinnig, eine Weinausstellung in Lugano von Zürich aus zu organisieren, haben doch die Beklagten ihren Wohnsitz einige Kilometer von Lugano entfernt.

c) Aus diesen Ausführungen ergibt sich insgesamt, dass die Beklagten lediglich untergeordnete Handlungen für die «vinespo» von Zürich aus vorgenommen haben. Das Fehlen von Angestellten, Akten und Korrespondenz der «vinespo» beweist, dass das Büro der Beklagten in Zürich bezüglich der Organisation der Weinausstellung in Lugano keine selbständige Stellung innehatte, und dass in Zürich kein quantitativ und qualitativ wesentlicher Teil der Geschäftstätigkeit ausgeübt wird.

Bei dieser Sachlage fehlt es bezüglich der Organisation der Weinausstellung in Lugano an einer geschäftlichen Niederlassung der Beklagten in Zürich. Der Sondergerichtsstand von § 3 ZPO ist somit nicht gegeben. Auf die Klage ist nicht einzutreten. Sie ist am Wohnsitz der Beklagten anzubringen.

*Art. 12 al. 2 LCD, art. 1 LCD GE, art. 32 al. 2 LOJ GE –
«ORDRE DES AVOCATS»*

- *Il n'est pas arbitraire de considérer que, dans la mesure où la loi cantonale d'application d'une loi fédérale abrogée ne contredit pas la nouvelle loi fédérale, la loi cantonale reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi d'application.*
- *Wenn die kantonalen Ausführungsbestimmungen zu einem Bundesgesetz, das durch ein neues Gesetz aufgehoben worden ist, diesem nicht widersprechen, so ist es nicht willkürlich, das kantonale Gesetz bis zum Erlass eines neuen Einführungsgesetzes weiterhin anzuwenden.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 21 juillet 1989 dans la cause Ordre des avocats de Genève c/ X.

Faits:

A. – X, licencié en droit, exploite à Genève un cabinet juridique. Le 24 octobre 1988, l'Ordre des avocats de Genève a requis la Cour de justice du canton de

Genève d'interdire à X, par la voie de mesures provisionnelles, l'utilisation du titre d'avocat, ainsi que la dénomination de Maître ou Me dans sa correspondance, ses cartes de visite et sur sa boîte aux lettres et la porte de son cabinet.

Le 25 octobre 1988, la Cour de justice a rendu une ordonnance de mesures pré-provisionnelles admettant la requête en ce qui concerne le titre d'avocat et renvoyant au débat contradictoire la question de l'utilisation de l'appellation Maître ou Me.

En cours d'instance, l'intimé s'est dit prêt à prendre l'engagement de ne plus porter le titre d'avocat; il s'est opposé à la requête pour le surplus.

Le 4 avril 1989, la Cour de justice, statuant par voie de mesures provisionnelles, a confirmé les mesures ordonnées le 25 octobre 1988 et fait défense à l'intimé d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le titre Maître ou son abréviation Me, autorisé le requérant à faire saisir en main de l'intimé tous papiers à lettres, etc., et enlever tous écriteaux portant ce titre, et imparti au requérant un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond.

B. – X forme un recours de droit public, pour violation de l'art. 4 Cst., concluant à l'annulation de cette ordonnance.

Il a présenté une demande d'effet suspensif qui a été rejetée le 21 juin 1989.

L'intimé conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit:

1. – Le recours est recevable au regard de l'art. 87 OJ. Que l'ordonnance de mesures provisionnelles attaquée soit considérée comme une décision finale ou incidente, la condition du dommage irréparable est de toute façon remplie (ATF 108 II 71, 103 II 122).

2. – Le recourant reproche à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en admettant sa compétence pour statuer sur la requête de l'intimé du 24 octobre 1988. Selon lui, il est insoutenable de fonder cette compétence sur l'art. 1er al. 1 de la loi genevoise d'application de l'ancienne loi fédérale sur la concurrence déloyale, dès lors que la nouvelle loi fédérale est entrée en vigueur le 1er mars 1988 et qu'il n'y a pas encore de nouvelle loi genevoise d'application. La Cour de justice aurait ainsi déduit sans aucun motif sérieux sa compétence d'une loi d'application d'une loi fédérale abrogée, privant ainsi le recourant d'une voie de recours «si la compétence évidente du Tribunal de première instance avait été admise».

a) Aux termes de l'art. 31 al. 2 de la loi genevoise d'organisation judiciaire (ci-après: OJ gen.), les chambres civiles de la Cour de justice fonctionnent comme juridiction cantonale en matière de mesures conservatoires ou provisionnelles dans les causes pour lesquelles les lois fédérales ou cantonales ne prévoient qu'une seule instance cantonale. La cour cantonale relève que sa compétence en l'espèce ne peut pas se fonder directement sur cette disposition, vu que la loi fédérale du 19 décembre 1986 n'impose pas une unique instance cantonale pour la seule application de la LCD (art. 12 al. 2 LCD a contrario). Cette compétence se fonde en revanche

sur l'art. 1er al. 2 de la loi genevoise sur la concurrence déloyale, les liquidations et les opérations analogues, dans sa teneur de 1958, aux termes duquel la Cour de justice est compétente pour ordonner les mesures provisionnelles prévues par les art. 9 à 12 de la loi fédérale. La Cour de justice considère que cette loi, qui n'a pas été abrogée, continue à être la loi d'exécution de la «loi fédérale», malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle LCD.

b) Ce point de vue n'a rien d'arbitraire. Dans la mesure où la loi cantonale d'application ne contredit pas la nouvelle loi fédérale, elle reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi d'application. Il y a d'autant moins lieu de s'écarter de cette règle en l'espèce que l'ancienne LCD ne prescrivait pas non plus aux cantons une instance cantonale unique pour les actions fondées sur la concurrence déloyale seulement (art. 5 al. 2 aLCD), la réglementation sur le point en cause ici n'ayant ainsi pas été modifiée par la loi nouvelle (art. 12 al. 2 LCD). Il ressort clairement de la loi cantonale en vigueur que le législateur genevois a voulu consacrer une instance cantonale unique pour les mesures provisionnelles en matière de concurrence déloyale, sans y être contraint par le législateur fédéral. La référence de la loi cantonale d'application à la loi fédérale vaut pour la nouvelle loi, à moins que des raisons impératives ne s'y opposent, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Peu importe, évidemment, que la numérotation des articles de la nouvelle loi ne coïncide pas avec celle de l'ancienne. Ces principes s'appliquent en matière de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de transposer dans ce domaine des règles tirées de la pratique administrative.

c) Le recourant invoque l'art. 13 LCD, aux termes duquel les cantons prévoient pour les litiges en matière de concurrence déloyale une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide. Cette disposition de la nouvelle loi, concernant l'action au fond, ne saurait signifier que la compétence pour statuer en matière de mesures provisionnelles doit être retirée à la Cour de justice.

d) L'argument tiré de l'art. 320 de la loi genevoise de procédure civile ne résiste pas non plus à l'examen, puisque cette disposition réserve les causes énumérées à l'art. 31 al. 2 lettre b OJ gen. Or la compétence de la Cour de justice en matière de mesures provisionnelles y est également prévue dans les causes pour lesquelles les lois cantonales ne prévoient qu'une seule instance cantonale.

e) Quant à l'intérêt public, invoqué par le recourant, il plaide manifestement pour le point de vue de la cour cantonale, fondé sur une pratique constante, et non pas pour celui du recourant.

Art. 1 Abs. 1 aUWG, Art. 28 ZGB – «DIOR-VERTRIEBSBINDUNG»

1. *Prüfung des Streitwertes, der von der Vorinstanz ermittelt wird. Anwendbares Recht; Bedeutung des neuen UWG (E. 1).*
2. *Zuverlässigkeit und Schutz eines selektiven Vertriebssystems, das ausschliesslich auf rechtsgeschäftlichen Bindungen beruht (E. 2). Angebliche Verleitung*

zu Vertragsbruch und Ausnützung eines solchen: Beweislast gemäss Art. 8 ZGB (E. 3).

3. Die Beeinträchtigung relativer Rechte durch Dritte lässt sich grundsätzlich nicht als widerrechtlich, folglich auch nicht als wettbewerbswidrig ausgeben. Die Verleitung zu Vertragsbruch und die Ausnützung eines solchen können dagegen, wenn besondere Umstände vorliegen, das Verhalten Dritter als unlauter erscheinen lassen. Besondere Umstände im Sinne der Ausnahme (E. 4).
 4. Umstände, unter denen das Verhalten eines Dritten nicht als wettbewerbswidrig zu bezeichnen ist (E. 5).
 5. Diese Bestimmung bildet keine Grundlage für Ansprüche, die aus der Beeinträchtigung von wirtschaftlichen Interessen abgeleitet werden und verleiht relativen Forderungsrechten auch keinen absoluten Schutz (E. 6).
1. Examen de la valeur litigieuse déterminée par l'autorité cantonale. Droit applicable; portée de la nouvelle loi sur la concurrence déloyale (consid. 1).
 2. Licéité et protection d'un système de vente sélectif reposant exclusivement sur des liens contractuels (consid. 2). Moyen tiré de l'incitation à la violation d'un contrat et de l'exploitation d'une telle violation: fardeau de la preuve selon l'art. 8 CC (consid. 3).
 3. L'atteinte portée à des droits relatifs par des tiers ne peut en principe être qualifiée d'acte illicite ni, par conséquent, d'acte de concurrence déloyale. L'incitation à la violation d'un contrat et l'exploitation d'une telle violation peuvent en revanche, en cas de circonstances particulières, faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal. Circonstances particulières justifiant cette exception (consid. 4).
 4. Circonstances dans lesquelles le comportement d'un tiers ne peut être qualifié de déloyal (consid. 5).
 5. Cette disposition ne peut fonder des prétentions tirées d'une atteinte à des intérêts économiques ni conférer une protection absolue à des droits relatifs (consid. 6).

BGE 114/1988 II 91 = GRUR Int 1988 706 (mit Anmerkung von Krasser) vom 24. März 1988 i.S. Parfums Christian Dior SA und Mitbeteiligte gegen Impo Import Parfümerien AG

VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

Martin-Achard, Edmond: La cession libre de la marque. Nachdruck 1990 der Diss. GE 1946, 194 S., Fr. 20.-.

Es erfährt wohl kaum je einer Dissertation eine solche Ehre, dass sie 44 Jahre nach ihrem Erscheinen erneut nachgedruckt und unverändert veröffentlicht wird. Dies zeigt, dass die Thesen des Autors nach wie vor ungebrochene Überzeugungskraft besitzen und weiterhin Beachtung finden müssen. Die OMPI, welche die Wiederherausgabe dieses längst vergriffenen Werkes betrieben hat, ist für ihren Mut und Weitblick zu beglückwünschen.

Mit der Forderung, eine Marke müsse am Unternehmen kleben, glaubte der historische Gesetzgeber einen ersten Schritt in Richtung Konsumentenschutz zu tun. Je nach dem eigenen Standpunkt wird man behaupten, die Zielsetzung des Art. 11 MSchG sei voll erreicht worden, oder aber auch, der Gesetzgeber sei hinter einem Phantom hergejagt. So oder so kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass eine mögliche Konsumenttäuschung bei einer Markenübertragung in der Praxis überhaupt nie eine Rolle gespielt hat. Die Interessen der Markenartikelfabrikanten sind offensichtlich mit den Interessen der Konsumenten in diesem Punkte kongruent. Unser Nachbarland Liechtenstein, dessen Markenrecht während Jahrzehnten mit dem schweizerischen identisch war, hat dies bereits eingesehen und im Jahre 1986 die freie Übertragbarkeit der Marke eingeführt (vgl. SMI 1986 199). Hoffen wir, dass sich der schweizerische Gesetzgeber für einmal von ausländischen Vorbildern und den in jeder Beziehung aktuell gebliebenen Postulaten von Prof. Martin-Achard beeindruckend lässt und das 100-jährige schweizerische Markenschutzgesetz bald einmal vom alten Ballast entstaubt.

Die angezeigte Schrift kann bei der Librairie Jullien, Bourg de Four, 1204 Genf, zum Nostalgiepreis von Fr. 20.- bezogen werden.

Lukas David

Singer/Singer: Europäisches Patentübereinkommen, Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz 1989, XV, 972 Seiten. Plastik DM 160.-. ISBN 3-452-21571-7. Von Professor Dr. Dr. Romauld Singer, Vorsitzender der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts a.D., und Margarete Singer, Amtsgerichtsrätin a.D.

Mit diesem Werk liegt der erste abgeschlossene Kommentar vor, der das Europäische Patentübereinkommen und den PCT aus der Anwendungspraxis des Europäischen Patentamts heraus erläutert.

Er ist, gemessen am Umfang der Materie, knapp gehalten, geht aber trotzdem über einen reinen Kurzkommentar hinaus, weil er die einzelnen Bestimmungen

immer auch im Gesamtzusammenhang des Übereinkommens, in ihrer Absicht und in ihrer Problematik abhandelt. Dadurch ist er auch für Benützer wertvoll, die sich in die Materie Europäisches Patentrecht erst einarbeiten müssen. 20-jährige Lehr- erfahrung des Verfassers Romuald Singer auf dem Gebiet des Patentrechts finden hier ihren Niederschlag.

Verwertet wurden über 300 im Amtsblatt veröffentlichte und mehr als 200 im Amtsblatt nicht veröffentlichte Entscheidungen der verschiedenen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Unter den letzteren vor allem solche, die auf eine Weiterentwicklung oder Festigung der Rechtsprechung hinweisen.

Der Kommentar ist nach den Artikeln des EPUe gegliedert. Die Regeln der Ausführungsordnung werden jeweils im Zusammenhang mit dem einschlägigen Artikel erläutert.

Randnummern erleichtern den raschen Zugriff über Suchwörter.

Der Anhang umfasst die vollständige Ausführungsordnung, die Protokolle, die Gebührenordnung und einige weitere wichtige Vorschriften.

Ein Entscheidungsregister und ein umfangreiches Sachverzeichnis erleichtern die Benutzung des Kommentars.

Der Autor Romuald Singer gehört zu den bedeutendsten Kennern des deutschen und europäischen Patentrechts, war 1960–1977 als Richter beim Bundesgericht und hoher Beamter des Deutschen Patentamts Mitglied der deutschen Delegation bei allen Verhandlungen über europäisches internationales Patentrecht. Seit seinem Ausscheiden als Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer und der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts gehört er als Professor und neuerdings als Direktor der Abteilung «Internationales Recht» dem Institut für Internationalen Gewerblichen Rechtsschutz (CEIPI) der Universität Strassburg an.

Stauder, Dieter: Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien. Carl Heymanns Verlag KG, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, 1989, Band 79, 225 Seiten, kartoniert, Preis DM 110.-.

Bei diesem Werk handelt es sich um ein überaus sorgfältig angelegtes Kompendium, welches die Ergebnisse von Untersuchungen wiedergibt, die das Max Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München unter der kundigen Leitung von Dieter Stauder durchgeführt hat. Der Verfasser ist wissenschaftlicher Referent an diesem Institut. Angeregt wurde die Untersuchung durch Prof. Friedrich-Karl Beier, der bereits 1969 empfohlen hatte, bei der europäischen Rechtsvereinheitlichung der «postadministrativen Phase im Leben eines Patents» mehr Aufmerksamkeit zu schenken (GRUR Int. 1969, S. 145, 151). Auf S. 8 dieser Untersuchung ist die Reihe der Mitarbeiter dieses Institutes genannt, welche an der Auswertung und an der Verarbeitung des enormen Materials aus den vier im Titel genannten Ländern mitgewirkt hat. Wie dem Untertitel zu entnehmen ist, befassen sich die Untersuchungen nicht nur mit der Darstellung

der Rechtssysteme, sondern vor allem mit den konkreten Verfahrensabläufen und Rechtsmitteln. Der grosse Wert dieser Darstellung liegt darin, dass es diesem kundigen Arbeitsteam gelang, in die einschlägigen Gerichtsakten Einsicht zu nehmen und diese in die Untersuchung einzubeziehen. Die Auswertung der authentischen Quellen gibt dem Leser eine Vielzahl von in der Praxis verwendbaren Informationen. Erfasst wurden die Akten der Verfahren, die in den Jahren 1972–1974 eingeleitet worden sind. Bei den mit der Auswertung solcher Materialien verbundenen Schwierigkeiten musste sich die Untersuchung auf eine bestimmte Zeitspanne beschränken. Die lange Dauer der Verfahren wurde jedoch berücksichtigt, so dass bei dieser Systematik kaum ein Aktualitätsverlust bis heute eingetreten ist. Der Leser wird informiert über die Dauer der verschiedenen Verfahren in den einzelnen Instanzen, über die Häufigkeit und den Erfolg von speziellen Anträgen und Rechtsmitteln usw. Der Schreibende interessierte sich z.B. über das Rechtssystem und die Praxis der berühmten «saisie-contrefaçon» in Frankreich. Auf S. 92–95 sind interessante Informationen darüber enthalten. So ist zu erfahren, dass 91,1% der Verletzungsverfahren Anträge auf saisie-contrefaçon vorhergegangen waren. Diese hohe Zahl korrespondiert mit französischen Berechnungen, die von einer Häufigkeit von 80% ausgehen. Dieses Beispiel sei an Stelle der zahlreichen durch die Untersuchungen einbezogenen Verfahren in den vier Ländern genannt. Der 55-seitige Anhang enthält die Erhebungsbogen und zahlreiche Tabellen, in denen die Übersichten über die Verfahrensabschlüsse über Entscheidungen im Nichtigkeits- und Lösungsverfahren, die Betriebsgrössen der Kläger und der Beklagten, der Parteien nach Wirtschaftsstufen, der Branche der inländischen und der ausländischen Parteien etc. dargestellt werden. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis und ein Register mit Hinweise auf die einzelnen Länderberichte sind weitere nützliche Informationsquellen.

Die vorliegenden Untersuchungen bilden einen weiteren Abschnitt der durch das Max Planck-Institut durchgeführten Erhebungen zu Fragen des Geschmacksmusterrechts, des Patentrechts, des Verbraucherschutzes, des Wettbewerbsprozesses und des Firmenrechts (Bände 45, 46 und 56 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz).

Christian Englert

Thomann, Felix H.: Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Nationales Recht und internationale Abkommen), Textausgabe 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1989 XIV, 573 Seiten, gebunden Fr. 148.-.

Totalrevisionen und Teilrevisionen auf nationaler Ebene sowie neue Fassungen der internationalen Abkommen sind seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Werkes (1976) und des Ergänzungsbandes «Patentrecht» (1978) durchgeführt worden. In der Neuauflage werden diese Neuerungen in allen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbsrechtes und des Urheberrechtes berück-

sichtigt. Als Benützer des Werkes wird weiterhin der Praktiker froh um die zahlreichen und fundierten Hinweise auf Gesetze, Verordnungen und internationale Abkommen sein. Das überaus gehaltvolle und sorgfältig gestaltete Sachregister, welches schon die erste Auflage des Werkes zum unersetzlichen Nachschlagewerk im Rechtsalltag machte, ist den revidierten und neuen Texten angepasst worden. Der reiche Inhalt rechtfertigt auch den etwas hoch erscheinenden Ladenpreis. Diese handliche und attraktive Textausgabe wird auch in der neuen Auflage einem grossen Interesse entsprechen.

Christian Englert

IX. Leserbriefe / Courier des lecteurs

Zum BGE 114 II 82 und zum letzten Absatz in der Richterschelte des von mir sehr geschätzten Herrn Prof. Dr. Pedrazzini möchte ich folgende Bemerkung anbringen:

1. Zu «Es ist wohl unbestritten, dass das Schicksal ausländischer Parallel-Anmeldungen für die Beurteilung durch Schweizerische Gerichte nicht unbedingt aussagekräftig ist»: Was heisst «nicht unbedingt aussagekräftig»? Meines Erachtens hat die Beurteilung einer Parallelanmeldung mit übereinstimmenden Ansprüchen oder eines entsprechenden Parallelpatentes durch die ausländischen Behörden den Wert eines durch eine Streitpartei eingereichtes Gutachtens, nicht mehr und auch nicht weniger (Achtung: Es gibt mehr oder weniger qualifizierte d.h. sachverständige Gutachter!). Die Meinung eines Gutachters hat man zur Kenntnis zu nehmen, man kann sie teilen oder sie je nach den Umständen mit begründeten Fragezeichen versehen oder sie mit sachgerechter Begründung teilweise oder ganz als unzutreffend ablehnen; man sollte sich aber hüten, sie zum vorneherein der Fiktion mangelnder Aussagekraft oder gar der Nicht-Existenz zu unterstellen.

2. Zu «Mit der Gleichstellung der Entscheidung des deutschen bzw. österreichischen Patentamtes einerseits und des schweizerischen Patentamtes andererseits übersieht man aber, dass nur die zwei ersten eine Vorprüfung kennen, weshalb gewisse Unterschiede in der Gewichtung der Entscheide zulässig sind»: Die Formulierung «Unterschiede in der Gewichtung der Entscheide sind zulässig» ist meines Erachtens nicht korrekt oder sogar unrichtig: Unterschiede in der Gewichtung wären zulässig, wenn die einander gegenüberstehenden Entscheide den gleichen Sachverhalt betreffen würden, jedoch von unterschiedlicher Qualität wären. Gerade dies trifft aber nicht zu: Die Unterschiede der Entscheidungen des deutschen und österreichischen Patentamtes einerseits und des schweizerischen Patentamtes andererseits liegen nicht darin, dass die einen besser sind als die andern, sondern darin, dass die Entscheidungen im Regelfall verschiedene Fragestellungen betreffen: Die ersten beurteilen im wesentlichen die Frage, ob es sich um eine «neue Erfindung» handelt, d.h. um etwas Neues, das sich (für den Fachmann) nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Im Unterschied dazu prüft das schweizerische Amt jedoch gemäss Art. 67 der PatV., d.h. es beurteilt weder die Neuheit noch das Nichtnaheliegen, sondern im wesentlichen die Frage, ob es sich um etwas gewerblich Verwertbares handelt (verweigert also z.B. die Erteilung eines Patentees für ein Perpetuum mobile!), ob keine gesetzlichen Ausschlussgründe vorhanden sind und ob alle Formerfordernisse erfüllt sind (u.a. ob die Ansprüche das Geschützte vom Ungeschützten hinreichend klar abgrenzen!); demzufolge ist es wohl kaum richtig, zum vorneherein die Zulässigkeit einer unterschiedlichen Gewichtung der Entscheide zu postulieren, sondern es muss verlangt werden, dass der Leser jeden Entscheid als Antwort auf die dem Entscheid zu Grunde liegende Fragestellung liest. Wenn er das tut, wird sich üblicherweise die Frage einer unter-

schiedlichen Gewichtung gar nicht stellen, da es sich im Regelfall ja nicht um verschiedenen Beurteilungen des gleichen Sachverhalts handelt, sondern um die Beurteilung von zwei verschiedenen Sachverhalten.

Carl E. Eder, Patentanwalt

Projet de loi – où va le droit d'auteur?

Nous sommes aujourd'hui en possession du Message du Conseil fédéral sur le projet d'une loi sur le droit d'auteur (1989) qui a provoqué des réactions extrêmement vives dans les milieux d'auteurs, qu'il s'agisse des écrivains, des musiciens, des cinéastes etc., car contrairement au point de vue exprimé par le Conseil fédéral dans son Message de 1984 et contrairement également aux avis donnés par les experts de la troisième Commission, qu'il avait lui-même désignés, ce projet de loi constitue un véritable désaveu de la position des auteurs et interprètes en renonçant notamment à tenir compte des progrès techniques qui permettent une utilisation massive de leurs créations et à leur assurer une juste récompense pour l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs prestations. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce sujet et souhaitons d'ores et déjà que les Chambres fédérales réagissent contre un projet qui apparaît dans les circonstances actuelles comme un véritable défi au respect du droit d'auteur et qui ne choque pas seulement les créateurs, mais tous ceux qui au sein du peuple suisse, et ils sont certainement une importante majorité, sont conscients de l'importance vitale pour notre pays de la création artistique et intellectuelle; ils ne voudraient pas que notre droit soit un des plus retardataires d'Europe ce qui rendrait particulièrement indigne la position de la Suisse, pays d'origine de la convention de Berne et protecteur traditionnel des auteurs.

E. Martin-Achard

X. Errata

Das in Heft 2/1989 publizierte Urteil «HARTSCHAUMPLATTEN» muss wie folgt präzisiert bzw. korrigiert werden:

Auf Seite 255: Unter den Leitsätzen ist zu vermerken:

Urteil des HG BE vom 24. Juni 1985 i.S. F. H. AG / S. AG.

Auf Seite 263: Im dritten Abschnitt, 6. Zeile ist das Wort «nicht» ausgefallen. Der Satz lautet demnach korrekt:

«Zweifel an Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse sind *nicht* schon deshalb am Platz, . . .»

Wir bedauern diesen Fehler und bitten Sie um entsprechende Korrektur.

Die Redaktion

La distribution sélective en droit suisse, nouveaux développements

(Texte intégral du rapport présenté au Colloque du 12 novembre 1987
consacré à «La distribution sélective en droit comparé»,
organisé par le Centre universitaire de droit comparé de la Faculté
de droit de Lausanne et le groupe suisse de la LIDC).

*par Jaques Guyet, avocat au Barreau de Genève,
ancien bâtonnier, ancien président de la Ligue internationale
du droit de la concurrence*

Le sous titre «nouveaux développements» nous amène à citer jurisprudence et publications, comme également les lois récentes: la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1985 (en vigueur depuis le 1er juillet 1986)¹, la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (en vigueur depuis le 1er mars 1988)², la loi fédérale du 16 décembre 1983 (en vigueur depuis le 1er juillet 1985) portant révision des art. 28 du code civil suisse («CCS») et 49 du code fédéral des obligations («CO»), la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (depuis lors entrée en vigueur le 1er janvier 1989)³.

Cet exposé sera divisé en trois chapitres:

- I. Généralités sur la liberté contractuelle, la concurrence et la distribution sélective
- II. Le droit de la concurrence
 - Section 1: le droit public économique
 - Section 2: le droit privé
- III. Droit international

¹ RS 251; exp. motifs («message») FF 1981 II 1244; ci-après «LC rév.». Cette loi a abrogé et remplacé celle du 20 décembre 1962 (RO 1964. 49 et RIC [1963] No 75; exp. motifs FF 1961 II 549); ci-après «LC».

² RS 241 et RIC (1987) No 152 et RIPIA 1988. 31 avec quelques observations du soussigné; exp. motifs FF 1983 II 1037; ci-après «n LCD». Cette loi a abrogé et remplacé celle du 30 septembre 1943 et ses modifications; ci-après «LCD».

³ RS 291 et Rev. crit. Dr. int. privé 1988. 409; exp. motifs FF 1983 I 255; ci-après «LDIP».

Chapitre I

Généralités sur la liberté contractuelle, la concurrence et la distribution sélective.

Dans un exposé présenté à un colloque de droit comparé auquel participent aussi des commerçants et des juristes étrangers, il importe préalablement de rappeler l'essentiel des principes du droit suisse sur la notion de concurrence et par là d'introduire la deuxième partie de cet exposé qui sera consacrée au droit public et économique et à la concurrence déloyale.

1) Préalablement, il convient de consacrer quelques pages au droit civil des contrats qui proclame bien haut la liberté des parties (art. 19 CO)⁴. Aucun texte de droit public ou de droit privé ne proclame expressément la liberté de la concurrence. Cependant dans un régime d'économie libérale, qui est celui de notre pays, il est admis que c'est là un principe dominant implicitement le droit.

La constitution fédérale (ci-après «CF») garantit comme un droit fondamental la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31), puis énumère les dérogations autorisées (art. 31 bis à 31 quinquies) qui ne peuvent résulter que de la loi (art. 32). Toutefois l'art. 31 n'institue une protection de l'individu qu'à l'encontre de la puissance publique et non entre les individus eux-mêmes, mais doctrine et jurisprudence partant de là ont essayé d'en déduire un principe général de la *liberté de la concurrence* et aussi de la *liberté contractuelle*; il sortirait cependant du cadre de ce colloque d'exposer et discuter ces thèses et nous renvoyons donc aux ouvrages cités en note⁵.

A côté de ces dispositions constitutionnelles d'ordre économique, relevons encore, pour ne pas y revenir, à propos du partage des compétences législatives entre la Confédération et les Cantons, dans la constitution fédérale toujours, les articles 64 et 64bis attribuant à celle-là la compétence en droit civil et commercial et en droit pénal, notamment, et la confirmant à ceux-ci en matière de droit judiciaire.

2) Les principes du *respect de la personnalité économique* (cf. art. 27 et 28 CCS et 49 CO) et de la *liberté contractuelle* (cf. art. 28 CCS et 19 CO), avec comme

⁴ Art. 19 CO: «L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité».

Cf. aussi l'art. 20 CO: «Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles».

⁵ Cf. Martine Bénédicte, *Le contrat de concession de vente exclusive* (Lausanne, 1975), p. 137 à 142 et les auteurs cités; Pierre Engel, *Traité des obligations en droit suisse* (Neuchâtel, 1973) p. 80. Voir aussi l'importante étude de Charles-André Junod, *Problèmes actuels de la constitution économique suisse* (rapport à SSJ), RDS 1970, p. 591 à 820.

conséquence par exemple le libre choix de son cocontractant ou le refus de contracter (l'obligation de contracter doit résulter de la loi ou s'imposer en vertu des bonnes mœurs), sont l'illustration de cette conception de la liberté de la concurrence. Doit cependant être maintenue une «concurrence possible», sinon cette liberté pourrait aller jusqu'à son propre anéantissement: c'est là l'objet de la LC (ci-après, chap. II, section I). Par exemple, dans un arrêt du 1er décembre 1964 (ATF 90 II 501 c 8 ou JT 1965 I 369), rendu en matière de cartels, le Tribunal fédéral a rappelé: «Le refus d'entretenir des relations d'affaires, même s'il a sa cause dans une convention, n'est pas déjà en soi inadmissible. Il ne l'est que dans la mesure où il prive un tiers de la possibilité d'exercer une activité normale, en supprimant sa liberté économique ou en la limitant d'une manière excessive . . . Les mesures discriminatoires prises par un cartel ne sont donc illicites que si elles entravent notablement l'exercice de la concurrence».

Une autre conséquence de la liberté contractuelle est la liberté du contenu même des contrats (sous réserve des art. 19 et 20 CO), la réglementation légale d'un certain nombre de contrats ne constituant pas une énumération exhaustive, un «*numerus clausus*»⁶.

3) Pour exploiter un marché, voire pour une entreprise étrangère pénétrer sur un marché et l'exploiter sans y créer une filiale, il est recouru au système dit de la «distribution exclusive» (sous la forme généralement de la concession exclusive de vente) ou celui dit de la «distribution sélective»⁷. Ce sont là des méthodes souvent indispensables d'organisation de la distribution. Il importe de souligner d'emblée cet aspect commercial.

a) En droit suisse, *la concession exclusive de vente* est un contrat synallagmatique parfait, non codifié, contrat *sui generis* et partiellement mixte. Il est souvent désigné, en particulier dans la jurisprudence fédérale, par le vocable «représentation exclusive»; mais ceci est critiquable car évoquant l'idée d'une représentation au sens des articles 32 et ss CO (sur la représentation lors de la conclusion d'un contrat) et pouvant amener à croire que le concessionnaire n'est qu'un intermédiaire⁸. Dans son commentaire du contrat de vente, Pierre Cavin utilise l'expression «contrat de représentation avec droit de vente exclusif»⁹.

Selon les auteurs et la jurisprudence suisses, les obligations les plus caractéristiques de ce contrat peuvent être rangées en deux groupes, deux rapports d'échange. D'une part l'obligation du concédant-vendeur de livrer sur demande du concessionnaire-acheteur et l'obligation de ce dernier d'en prendre livraison et payer le prix:

⁶ Arthur Meier-Hayoz, *Contrats non prévus par la loi* . . ., FJS No 1134 et 1135 (Genève 1965).

⁷ Sur la distinction, en droit communautaire il est vrai, mais ceci vaut en droit interne suisse aussi: Robert Collin, *Les diverses formes de distribution et l'intérêt de la distribution sélective*, RIC (1982) No 145, p. 7 à 16 (rapport colloque LIDC, Bruxelles 26 mai 1982).

⁸ Sur cette question de terminologie en Suisse Romande, voir notamment Bénédict, *op. cit.*, p. 14-15; Meier-Hayoz, *op. cit.*, FJS No 1134, p. 11.

⁹ *Traité de droit privé suisse*, tome VII/1 (Fribourg, 1978), p. 167-168.

il y a là vente, le plus souvent par livraisons successives. D'autre part, l'octroi au concessionnaire d'un droit exclusif de vente, moyennant l'abstention du concédant de vendre lui-même dans un rayon géographique déterminé ou à une certaine clientèle et l'obligation du concessionnaire de promouvoir les ventes et de s'abstenir d'acquérir ailleurs ces produits, voire des produits concurrents. Pour la jurisprudence il y a dès lors là des éléments contractuels relevant et de la vente et du mandat (en particulier sous la forme du contrat d'agence, mais par analogie)¹⁰.

Dans la pratique, surtout lorsqu'il s'agit de produits de haute technicité ou de produits dits de prestige, fréquemment le concédant impose encore dans le contrat une série d'obligations au concessionnaire tendant finalement à intégrer plus ou moins celui-ci en quelque sorte dans son entreprise, son réseau de distribution, afin de mieux diriger la promotion par le concessionnaire et lutter plus efficacement contre la concurrence. En s'y soumettant le concessionnaire espère bénéficier encore davantage de l'appui du concédant¹¹.

En définitive on peut ici retenir que le concessionnaire est à la fois un acheteur et un mandataire tout en restant un commerçant indépendant, acquérant pour revendre en son nom. Ce type de convention n'est soumis à aucune réglementation spéciale, hors l'application éventuelle de la LC. En droit civil, il est classé parmi les contrats sui generis de services, on l'a vu.

b) Cette analyse quoique sommaire nous permet de mieux cerner l'autre type de convention de distribution qui est au centre de ce colloque: la *distribution sélective*, dont cependant certains effets notamment à l'égard des tiers sont communs. Cette analyse de la concession exclusive s'imposait donc, d'autant plus que jusqu'ici nous ne connaissons guère en Suisse de jurisprudence portant directement sur la distribution sélective.

Bien différente de la concession exclusive de vente, la distribution sélective est constituée par un faisceau de conventions entre un fournisseur-vendeur de produits (fabricant, filiale ou agent général) et des distributeurs-acheteurs, choisi chacun pour sa compétence à vendre ces produits, les promouvoir de manière permanente, grâce à ses installations et emplacements, la constitution d'un stock étendu et renouvelé, la qualification de son personnel de vente et de conseils, le service après vente, etc . . . Ce choix repose donc sur des conditions objectives, mais d'autres critères encore peuvent se rencontrer, en particulier quantitatifs. Enfin on peut retrouver là des clauses d'exclusivité et, aussi, l'obligation pour le distributeur de respecter un prix¹².

¹⁰ ATF 78 II 74 ou JT 1953 I 15, 88 II 325 ou 1963 I 155, 100 II 450 ou 1976 I 89; Genève, 2 février et 28 juin 1968, SJ 1970, 33 et 411; Thurgovie, 4 novembre 1982, RSJ 1984. 322; etc . . . Georg Gautschi, Alleinvertretungsvertrag, dans Komm. zum Schw. Privatrecht, Obligationenrecht, vol. VI/2 (Berne 1964), p. 207-211; Walter Schluep, Der Alleinvertriebsvertrag-Markstein des EWG - Kartellpolitik (Berne 1966).

¹¹ Bénédicte, op. cit., p. 26 et p. 38 à 42.

¹² Claude Lebel, Pratiques restrictives de concurrence en droit français (mars 1981) p. 45 et ss; Véronique Sélinzky, Contrôle des ententes et des positions dominantes en droit français (juris

C'est donc un mode d'organisation du réseau de distribution par la sélection des revendeurs au détail, dans le but de maintenir le lustre et le prestige des produits (généralement de marques notoires, dont la création et la diffusion ont coûté de gros efforts), d'offrir de ceux-ci une gamme complète et de qualité constante, d'offrir si nécessaire des conseils à l'achat et un service après vente, par exemple.

De telles clauses de distribution sélective dans un contrat de vente ne font en elles-mêmes en Suisse l'objet d'aucune codification: hors l'application éventuelle de la LC, le principe de la liberté contractuelle s'applique aussi.

La sélection qualitative des points de vente se justifie, comme l'écrit Jean-Pierre Pamoukdjian pour la parfumerie en France¹³, afin de: «1) au niveau du produit: préserver l'image de marque; 2) au niveau du consommateur: répondre aux besoins d'un certain type de clientèle»; et cet auteur de conclure à ce propos, toujours quant à la parfumerie (p. 59):

«La nécessité de constitution d'un réseau de distribution sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs de sélection des points de vente se justifie amplement. Imposer une ouverture, un élargissement des circuits de distribution serait dangereux pour l'image de marque des produits, ferait inéluctablement baisser les chiffres d'affaires, ramènerait le produit de luxe au rang des produits courants, casserait l'impact psychologique d'un certain nombre d'entreprises, aboutirait, en somme, à des liquidations de biens en cascade non seulement d'un certain nombre de fabricants mais, en outre, de détaillants eux-mêmes.

Tout le système est axé sur la notion de prestige et une sélection stricte des points de vente est la clé du succès qui permet à l'industrie de la parfumerie d'être un des secteurs de l'économie des plus florissants et des plus exportateurs . . .»

Comment ne pas rapprocher ceci de la description et des constatations que fit la Commission suisse des cartels, dans son rapport d'enquêtes générales (selon l'art. 18 al. 1er LC; cf. actuellement l'art. 28 LC rév.) du 30 mai 1969 sur «les prix imposés sur le marché des cosmétiques et de la parfumerie»¹⁴.

Certes depuis lors la situation a beaucoup évolué sans doute, notamment sous le choc du développement considérable des importations parallèles de parfumerie et cosmétiques qui alimente ainsi un «marché gris» ravitaillant aussi parfumeries et pharmacies et pouvant amener même les autres détaillants distributeurs sélectifs à reprendre leur liberté, voire succomber à des tentatives de débauchage . . .

classeur, concurrence-consommation, fasc. 350 No 91); Kamen Troller, Aperçu de divers problèmes juridiques au sujet de la protection des systèmes de distribution sélective . . ., RSPI 1987, p. 23 et ss (texte partant d'un exposé au groupe suisse de la LIDC). V. aussi: Les contrats de distribution, avec ou sans exclusivité? journée d'étude du 14 mai 1979 organisée notamment par le groupe français de la Ligue (Gazette du Palais du 19 au 27 décembre 1979, Paris).

¹³ Le droit du parfum (Paris 1982), p. 24 et ss.

¹⁴ Public. Comm. suisse cartels, 1969, p. 153 et ss (rés. fr.).

Chapitre II

Le droit de la concurrence

Il nous faut maintenant venir à ce qui est l'essentiel, l'actualité, du thème de ce colloque: dans quels cas la distribution sélective est-elle contraire à la LC et peut-elle dès lors être attaquée par un concurrent? puis, dans quels cas la violation par des tiers de l'exclusivité qui y est attachée peut-elle constituer un acte de concurrence déloyale, voire d'atteinte au droit de la personnalité ou un délit ou quasi-délit? soit en définitive de quelle protection légale la distribution sélective peut bénéficier?

Section I: Le droit public et économique

1) Les cartels et organisations analogues sont soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er juillet 1986, qui a remplacé celle du 20 décembre 1962. Ces deux lois ont pour base constitutionnelle l'art. 31 bis al. 3 lit. d CF:

Lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie d'édicter des dispositions: . . .

d. Pour remédier aux conséquences nuisibles, d'ordre économique ou social, des cartels ou des groupements analogues; . . .

Le droit suisse des cartels est une législation de prévention des abus tendant à réaliser et maintenir la «concurrence possible»; les agents économiques peuvent librement s'organiser entre eux sous la condition de ne pas abuser de cette liberté en entravant la concurrence et par là l'empêcher de jouer son rôle fondamental dans une économie de marché. L'objectif consiste donc à maintenir un certain degré de concurrence, en ne la restreignant qu'en fonction des intérêts de l'économie dans son ensemble; chacun doit avoir accès à la concurrence sans y être entravé. Les mesures prises par un cartel sont en principe illicites lorsqu'elles écartent des tiers de la concurrence ou leur en rendent l'accès ou l'exercice notablement plus difficile (art. 6 LC rév.; art. 4 LC), à moins qu'elles n'apparaissent justifiées par des intérêts légitimes prépondérants d'ordre privé et que leurs effets ne portent pas atteinte à l'intérêt général et respectent les principes de la proportionnalité, de la subsidiarité et de l'égalité de traitement en droit (art. 7 LC rév.; art. 5 LC).

Mais il n'y a pas lieu ici de tracer une analyse de la LC et de la LC rév., ou d'en approfondir les mécanismes et les voies judiciaires (comportant aussi l'action en cessation et des mesures provisionnelles; art. 8 al. 2 et 9 LC rév.; art. 6 LC), ni encore d'aborder les cas d'actions administratives. Il faut en revanche relever que la loi s'applique aussi aux «organisations analogues» aux cartels (art. 1er LC rév.; art. 1er LC). L'art. 4 LC rév. dispose:

Art. 4 Organisations analogues

Par organisations analogues, on entend:

- a. Une entreprise unique;
- b. Les entreprises qui accordent tacitement leur comportement;
- c. Les entreprises liées entre elles par des participations financières ou d'une autre manière;

en tant qu'elles dominent le marché de certains biens ou services, ou l'influencent d'une manière déterminante.

Pour apprécier l'état de la concurrence, il faut tenir compte de tous les facteurs déterminants du côté tant de l'offre que de la demande, en particulier du nombre des concurrents, de leurs parts du marché, des modes d'approvisionnement et de distribution, de la puissance financière, des liaisons entre entreprises, ainsi que du degré de dépendance des entreprises participant au marché par rapport à l'organisation examinée.

Qu'en est-il des accords d'exclusivité et de distribution?

Il est clair qu'une convention d'exclusivité n'est soumise à cette loi que si l'une des parties est un cartel ou une organisation analogue (c'est-à-dire une position dominante), qui influence ou peut influencer le marché d'une manière déterminante¹⁵.

Sous l'empire de la LC (de 1962) telle avait été l'opinion de la Commission suisse des cartels, en particulier dans son rapport de 1978 sur «les contrats de distribution exclusive dans le commerce des pièces détachées d'automobiles»¹⁶.

Lors des travaux préparatoires à la révision de la LC, il fut proposé de mentionner à l'avenir les accords d'exclusivité et de distribution, ce qui paraissait inutile comme le relevait le professeur Henri Deschenaux dans son article précité et comme le fit aussi observer, avec d'autres, le groupe suisse de la LIDC lorsqu'il fut consulté (rapport de la Commission suisse des cartels sur la révision de la LC; Publ. 1980, p. 252). Dans sa prise de position, le groupe suisse de la LIDC disait notamment: «les contrats d'exclusivité, qui jouent notamment un rôle important et positif dans la distribution des produits de marque, ne seraient donc pas visés en principe par la loi. Ils y seraient toutefois assujettis dans la mesure où ils seraient imposés par un cartel ou une organisation analogue.»

Finalement la LC rév. mentionne expressément ces contrats à son art. 5:

Art. 5 Accords d'exclusivité et de distribution

Sont assimilés aux organisations analogues les accords entre fournisseurs et acheteurs sur l'exclusivité de l'acquisition ou de la vente de certaines marchandises ou de certains services, ou sur les restrictions apportées à leur distribution, en tant que ces accords influencent le marché d'une manière déterminante.

L'exposé des motifs («message») s'exprime en ces termes, qu'il apparaît utile ici de citer in extenso (FF 1981 II 1283-1284):

¹⁵ Cf. notamment Henri Deschenaux, *Aspects d'une révision de la LC*, RJB 1974, p. 134-135.

¹⁶ Publ. Comm. suisse cartels 1978, p. 233-274 not. p. 250-251, (rés. fr.).

L'article 5 P prévoit dans certaines conditions, ce qui est nouveau, d'inclure dans le champ d'application de la loi sur les cartels les accords d'exclusivité et de distribution.

La notion de cartel implique l'idée de communauté dans la limitation de la concurrence. Pour qu'il y ait «limitation collective», deux participants suffisent pour peu que leurs intérêts aillent dans le même sens. Selon la doctrine dominante, il n'y a pas d'harmonisation des intérêts lorsque des contrats synallagmatiques sont conclus entre deux partenaires dont les intérêts sont opposés. Sont considérés également comme tels, en plus de l'achat, de l'échange, etc., les contrats de distribution exclusive et autres accords d'exclusivité et de distribution. C'est là une différence fondamentale par rapport au droit en matière de concurrence de la Communauté économique européenne. Le principe selon lequel les contrats synallagmatiques ne sont pas régis par la loi sur les cartels n'a jusqu'ici pas toujours été appliqué à la lettre. Dans la mesure où un tel contrat d'exclusivité ou de distribution engagerait pour le moins un cartel ou une organisation analogue, ce contrat était automatiquement soumis à la loi sur les cartels. Au surplus, la Commission a assujéti, dans un récent rapport, des contrats de distribution exclusive à la loi sur les cartels lorsqu'un fournisseur disposant d'un grand nombre de clients, concluait tout un faisceau de contrats de distribution exclusive rédigés de la même manière et obtenait ainsi une limitation massive de la concurrence («Les contrats de distribution exclusive dans le commerce des pièces détachées d'automobiles, Publications de la Commission des cartels, 1978, fascicule 2/3).

La pratique démontre continuellement que les accords d'exclusivité et de distribution constituent un facteur déterminant de limitation de la concurrence, même si les parties en cause n'ont pas le caractère d'un cartel ou d'une organisation analogue. La limitation déterminante de la concurrence peut résulter de l'exclusivité à elle seule, ce qui justifie d'une façon générale la soumission de tels contrats à la loi sur les cartels. Comme l'élément horizontal de la relation entre partenaires fait défaut, de tels contrats doivent être assimilés non pas à des ententes cartellaires, mais à des organisations analogues sous forme d'intégration verticale. En conséquence, ils ne doivent être soumis à la loi que s'ils ont pour effet de dominer ou d'influencer le marché d'une manière déterminante. Ainsi se trouvera comblée – de même que pour les recommandations – une lacune importante de la loi (art. 5 P). Il s'agit une fois de plus d'abord uniquement d'assujettissement à la loi. Quant à savoir si les entraves à la concurrence qui en résultent sont licites ou non, c'est aux autorités compétentes qu'il appartiendra d'en décider, à la lumière des prescriptions de droit civil ou de droit administratif de la loi.

3) Un tiers concurrent écarté du réseau de distribution sélective pourra donc invoquer la loi sur les cartels, mais dans ces limites, notamment en cas de *refus de vente* car celui-ci devient alors illicite comme relevé déjà (ci-dessus, chap. I, no 2, et l'extrait cité de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 1964, ATF 90 II 501 c. 8 ou JT 1965 I 369). Il en sera de même en face d'une *discrimination de prix ou de conditions d'approvisionnement*.

D'ores et déjà, essentiel pour notre thème, il faut citer l'art. 6 LC rév.:

Art. 6 Illicéité des entraves à la concurrence

- 1) Les mesures prises par un cartel ou une organisation analogue sont illicites, lorsqu'elles écartent des tiers de la concurrence, ou leur en rendent l'accès ou l'exercice notablement plus difficile.

...

Par rapport au texte antérieur, soit l'art. 4 LC, la nouvelle disposition ne comporte pas que des modifications d'ordre rédactionnel: elle mentionne en effet non seulement les entraves à l'exercice de la concurrence, mais désormais aussi les entraves à l'accès à la concurrence (FF 1981 II 1291).

Dans un arrêt du 18 septembre 1973 (ATF 99 II 228 c. 1 ou JT 1974 I 270), le Tribunal fédéral a proclamé qu'un commerçant ne bénéficie pas d'un droit absolu et garanti à participer à la concurrence et une mesure telle qu'*un refus de livrer n'est illicite que si, d'une part, elle l'entrave notablement* dans sa liberté d'action économique et si le cartel ou l'organisation analogue ne peut invoquer un juste motif, d'autre part, au sens de l'art. 5 LC (art. 7 LC rév.). Toujours selon cet arrêt, l'entrave pour être notable doit porter sur des comportements pertinents du point de vue de la politique concurrentielle (prix, conditions, prestations accessoires et évidemment approvisionnement) et produire des effets sensibles sur le commerçant visé selon chaque cas particulier; le refus d'approvisionnement ou les conditions doivent être discriminatoires et supposer des considérations étrangères à l'objet direct du marché.

Il n'est pas contraire à la LC de ne livrer qu'à certaines catégories d'acheteurs, par exemple aux grossistes. Les autres catégories d'acheteurs ne sauraient se prévaloir de l'art. 4 LC (6 LC rév.) pour exiger d'être eux aussi ravitaillés et aux mêmes conditions. Cette disposition légale surbordonne en effet l'illicéité à l'existence d'une entrave notable dans l'exercice par des tiers de la concurrence. N'est donc pas illicite une différence de prix entre grossistes (et centrales d'achats) et détaillants. Le Tribunal peut, en revanche, ordonner sous peine de sanctions pénales, de livrer à un détaillant aux conditions de prix consenties à tout autre détaillant directement approvisionné. Les «discounts» qui exercent leur activité à l'échelon du détail, ont en principe le droit d'être traités comme les autres détaillants (ATF 101 II 142 c. 5a ou JT 1976 I 350; 98 II 369 c. 3b ou 1974 I 169).

L'entrave est en principe notable lorsque le refus porte sur les articles en vogue de la branche concernée et sans lesquels il est impossible de s'imposer sur le marché (ATF 99 II 228 c. 2a ou JT 1974 I 270). Dans un arrêt précédent, du 22 décembre 1965 (ATF 91 II 489 c. 3 ou JT 1966 I 622 ou RIC [1967] 98, 77), le Tribunal fédéral avait considéré que «le marché de certains biens» au sens de la LC, que l'organisation analogue doit dominer ou influencer d'une manière déterminante, ne saurait correspondre aux produits d'une seule entreprise lorsque le choix peut s'exercer sur d'autres biens qui sont «interchangeables», car il n'y a alors pas «position dominante» (il s'agissait de la concession exclusive pour la Suisse des whiskies «BLACK & WHITE» et du cognac «MARTELL»). La Cour de Neuchâtel a jugé de même, le 6 février 1967, à propos de la concession exclusive de montres «OMEGA», la production de plusieurs autres manufactures supportant la concurrence avec

les montres «OMEGA», tout en relevant que la concession exclusive n'est pas un cartel (RSPI 1967. 158 ou RSJ 1967. 186).

La *distribution sélective de la parfumerie* a, elle aussi, occupé les tribunaux. Il a été jugé que le fait de ne pas obtenir certains articles cosmétiques peut être une entrave notable, étant donné que la possibilité de vendre des produits de remplacement est très limitée, vu l'importance attachée à la marque par le public, sinon le caractère unique de chaque produit; il s'agissait d'une ordonnance provisionnelle du Tribunal de Zurich du 1er octobre 1968, confirmée en appel le 27 octobre 1969, selon laquelle le refus de vente n'était pas justifié de la part d'un groupement de concessionnaires en Suisse de grandes marques de cosmétiques (dit «système de dépôt des quatorze grands»). Ce Tribunal, le 25 août 1969, statuant dans le même contexte à la requête d'un autre demandeur, a ordonné la suspension provisionnelle d'une interdiction collective de livrer faute de justification, notamment le désir de maintenir ce système (RSPI 1970. 149 et 162)¹⁷.

Il faut conclure en constatant que si le contrat de concession exclusive ne constitue pas en soi un cartel selon l'exposé des motifs de la LC et la jurisprudence, il constitue en revanche, du moins lorsqu'il domine ou influence le marché d'une manière déterminante, une organisation analogue dont les mesures peuvent être illicites quand elles entravent la concurrence de tiers et ne sont pas justifiables selon la loi (arrêts précités; Bénédic, op.cit. p. 146 ss.); d'où le refus de vente peut alors être illicite. Comme déjà dit, l'art. 5 LC rév. vise maintenant expressément ce contrat et non plus implicitement. En dehors de cette hypothèse, le refus de vente en soi est licite car la discrimination elle-même ne constitue par ailleurs pas un acte de concurrence déloyale (ci-après section 2).

b) Parmi les exemples *donnés d'entraves justifiées à la concurrence* (art. 5 LC; art. 7 LC rév.) doit être mentionnée *l'application de prix imposés* par un cartel ou une organisation analogue. L'art. 3 LC rév. précise maintenant:

Art. 3 Prix imposés

Sont assimilés aux cartels les accords par lesquels des acheteurs s'engagent envers leurs fournisseurs à respecter, en revendant des marchandises, des prix ou des conditions déterminés. Toutefois, cette assimilation ne vaut que si un cartel ou une organisation analogue impose ces engagements ou en assure l'exécution.

Les recommandations de respecter des prix ou des conditions sont assimilées aux accords selon le 1er alinéa lorsqu'elles établissent à l'évidence des prix imposés.

L'art. 3 LC rév. reprend au premier alinéa de façon plus claire la disposition antérieure de l'art. 2 al. 2 LC et y ajoute, au second alinéa, les «recommandations» (FF 1981 II 1279 à 1282).

¹⁷ Sur le «système de dépôt des quatorze grands», voir l'important rapport de la Commission des cartels, mais remontant à 1969 (déjà cité): «les prix imposés sur le marché des cosmétiques et de la parfumerie» (Publ. Comm. suisse cartels, 1969, p. 153 à 163).

c) L'art. 7 LC rév. concerne *les exceptions à l'illicéité des entraves à la concurrence* (auparavant celles-ci faisaient l'objet de l'art. 5 LC):

Art. 7 Justification des entraves à la concurrence

Les entraves à la concurrence sont licites lorsqu'elles sont justifiées par des intérêts légitimes prépondérants d'ordre privé et que leurs effets ne portent pas atteinte à l'intérêt général; la concurrence ne doit en outre pas être restreinte de manière excessive par rapport au but visé ou compte tenu de la nature des entraves et de la façon dont elles sont appliquées.

Constituent notamment des intérêts légitimes prépondérants:

- a. La sauvegarde d'une concurrence loyale et non faussée;
- b. L'établissement d'exigences professionnelles ou techniques raisonnables;
- c. La promotion d'une structure souhaitable dans une branche ou une profession;
- d. L'application de prix imposés lorsqu'ils sont nécessaires pour garantir la qualité de la marchandise ou le service de la clientèle; l'application des lettres a et c en matière de prix imposés est réservée.

Ne sont pas justifiées par des intérêts légitimes les mesures qui visent uniquement à écarter de nouveaux concurrents.

Qu'est-ce une «concurrence loyale»? Indirectement et a contrario, la définition en est donnée par la LCD (cf. Deschenaux, Aspects d'une révision de la LC, RJB 1974 p. 140).

Une autre observation s'impose, ainsi que le groupe suisse de la LIDC l'avait relevé dans sa prise de position sur l'avant-projet de la LC rév.: la liste des motifs justificatifs de l'art. 7 al. 2, quoique *exemplative*, est conçue en fonction des limitations collectives de la concurrence, d'où elle est mal adaptée aux cas de contrats d'exclusivité. Le groupe suisse de la LIDC avait donc suggéré, si la disposition relative aux accords d'exclusivité et de distribution (art. 5 LC rév. était) maintenue, qu'une autre exception soit ajoutée à l'art. 7 al. 2 tenant compte de ce type de contrats et se référant par exemple à la sauvegarde de la probité, à l'organisation du service après-vente et aux produits de haute technicité, et ce indépendamment du prix imposé.

d) Plusieurs autres aspects de la portée des art. 4 et 5 LC (actuellement art. 6 et 7 précisés dans la LC rév.) ont fait l'objet d'un important arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 1972 (ATF 98 II 365 ou JT 1974 I 169, déjà cité). Il faut préciser que cet arrêt se rapportait à un procès intenté par la société Denner, exploitant des magasins d'alimentation de type «discount», à la Société suisse des brasseurs (syndicat professionnel) et à deux brasseries suite à un refus de livrer faute par Denner de respecter le prix de revente imposé. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral il faut s'arrêter aux considérants ci-après. Tout d'abord en ce qui concerne le principe des *prix imposés* (c. 3a): «a) La demanderesse persiste à soutenir dans son recours en réforme que les prix imposés nuisent à l'économie publique et qu'il serait par conséquent d'intérêt public de les supprimer. Elle méconnaît ainsi le fait qu'en admettant le principe des prix imposés, le législateur a porté un jugement de valeur en matière de politique économique que le juge ne peut pas revoir. Ce

grief n'est donc pas fondé». Puis en ce qui concerne le caractère particulier de *la vente par des magasins de «discount»*, le Tribunal fédéral écarte toute distinction (c. 3b), car la société qui exploite des «discounts» exerce son activité au même échelon que les autres détaillants et a dès lors en principe le droit d'être traitée comme eux par les fabricants en ce qui concerne les prix et les conditions d'achat. Sur une éventuelle justification de l'entrave, il juge (c. 4a) qu'il ne faut *pas seulement prendre en considération l'intérêt général*; au contraire, des intérêts qui ne sont pas opposés à l'intérêt général, qui sont donc conciliables avec lui, peuvent déjà suffire à cet égard. Sur le «*service à la clientèle*», il retient (c. 4c et d) que celui-ci vise les services rendus et les conseils prodigués par un personnel bien formé, l'emballage des marchandises et la réparation des appareils techniques, voire selon le produit le maintien d'un réseau étendu de points de vente. Enfin, le Tribunal fédéral considère (c. 4e) que le prix imposé de la bière doit être calculé en fonction des conditions du détaillant moyen si l'on veut atteindre le but visé, qui consiste à maintenir un réseau étendu de points de vente.

Et à ce propos, il faut relever que l'art. 7 al. 2 litt. d LC rév. a été modifié par rapport à l'art. 5 al. 2 litt. a LC. L'exposé des motifs s'en explique (FF 1981 II 1296):

C'est que selon le projet l'application de prix imposés pourra être considérée comme un intérêt légitime prépondérant pour peu que et dans la mesure où ledit prix imposé soit nécessaire pour garantir la qualité du produit ou le service à la clientèle. Le prix imposé est de la sorte placé spécifiquement au service de cette exigence. Dès lors il n'y a plus aucune raison de discuter pour savoir si le prix imposé est raisonnable et si référence à la qualité et au service doit ou non représenter une aggravation . . .

Autre point: «le service à la clientèle» (art. 7 al. 2 litt. d LC rév.; art. 5 al. 2 litt. a LC). Il convient de ne pas exagérer l'importance de cette prestation et aussi son influence auprès du consommateur. Comme l'écrit Deschenaux (op. cit., p. 141-142) en faisant ensuite allusion à cet arrêt:

Quant au service à la clientèle – conseils donnés par un personnel spécialisé, emballage de la marchandise, service après vente – on peut dire qu'il n'est effectif que pour une assez faible partie des articles réglementés, qui sont pratiquement «prévendus» (vorverkauft) par l'instrument de la publicité. Là où ce service existe, le système des prix imposés pourrait déjà se réclamer d'une «structure souhaitable dans l'intérêt général» ou d'autres intérêts légitimes.

De fait, dans l'arrêt Denner l'interprétation du «service à la clientèle» débouche sur un argument de structure (le seul topique dans l'énumération de l'art. 5 al. 2): celui de la dispersion des points de vente pour assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires et biens de consommation (Lebens- und Genussmittel). L'argument avait déjà été retenu par la Commission des cartels pour le marché des produits pharmaceutiques (Publ. Comm. suisse cartels 1966, p. 286, 289 et 292), à côté de l'argument du maintien des prix pour assurer les frais de la recherche.

4) Si la distribution sélective est donc une institution admise et reconnue par le droit des cartels, elle devient toutefois illicite si elle porte atteinte à la libre concurrence en ne la rendant plus «possible». La liberté contractuelle n'est en effet limitée que si elle se heurte à la liberté d'autrui au point de dénier cette liberté en aboutissant à empêcher autrui de participer ou même d'accéder à la concurrence, en sorte que cette dernière ne peut plus exercer sa fonction de régularisation du marché: c'est là le concept de la «*concurrence possible*»¹⁸.

Le commerçant ainsi évincé, par exemple du réseau de distribution sélective, aura les actions que lui donnent les art. 6 et 7 LC rév. (auparavant art. 6 LC), éventuellement avec le recours à des mesures provisionnelles (art. 13 LC rév.; art. 10 LC). En particulier, il pourra agir en cessation, suppression de l'état de fait illicite, en dommages-intérêts et publication; il pourra obtenir qu'il soit ordonné de lui livrer selon «des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche», sous peine de la commination de sanctions pénales selon l'art. 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission.

Section 2: le droit privé

On a vu (chap. I) que la liberté de la concurrence et la liberté contractuelle – réserve faite de l'application dans certaines hypothèses des dispositions sur les cartels et les positions dominantes – ne font pas obstacle au système de la distribution sélective. Mais il convient d'examiner maintenant la portée juridique de ce mode de distribution envers les tiers concurrents dans la distribution, soit l'opposabilité ou non de l'exclusion qui y est généralement attachée et les conséquences de la violation par des tiers de cette exclusivité.

C'est en particulier le recours aux importations parallèles qui sera examiné. En effet le marché suisse abonde en importations parallèles notamment dans les articles de prestige tels que la mode, la parfumerie et les cosmétiques. Ces importations parallèles approvisionnent des comptoirs de vente qui souvent ne répondent pas aux critères qualitatifs de la distribution sélective, imposés par le fabricant ou fournisseur, et causent à ces derniers de graves préjudices, immatériels aussi, comme également aux distributeurs agréés et aux concessionnaires exclusifs à qui incombent la promotion par le recours à des installations ad hoc, la constitution de stocks renouvelés, la publicité, la formation d'un personnel qualifié, etc . . . , bref une commercialisation en profondeur et continue.

Successivement seront examinés le droit des contrats (No 3), la concurrence déloyale (No 4), le droit de la personnalité (No 5).

1) Auparavant, il convient de revenir brièvement sur *la LC et ses rapports avec la concurrence déloyale* proprement dite. La LC et la LC rév. réservent en effet la loi fédérale sur la concurrence déloyale et les lois sur la propriété industrielle et le droit d'auteur. D'une part, comme le remarque l'exposé des motifs de la LC rév.:

¹⁸ Cf. rapport de la Commission fédérale d'étude des prix: les cartels et la concurrence en Suisse (1957), p. 155-156.

«il existe certaines corrélations avec la LCD, comme par exemple la justification des mesures qui visent à sauvegarder une concurrence loyale et empêcher d'en fausser le jeu . . . et la sous-enchère en matière de prix . . .» (FF 1981 II 1321), justification rendant licite l'entrave à la concurrence. La LCD et la LC tendent à assurer toutes deux une protection étendue de la concurrence, mais leurs objets sont différents: la LCD vise la loyauté en affaires et la LC la liberté commerciale (Exp. motifs. LCD, FF 1983 II 1070). Certes un acte peut contrevenir à ces deux lois, mais ce ne peut être que sur un point spécifique à l'une d'elles, et un acte contrevenant à l'une peut ne pas contrevenir à l'autre (ATF 107 II 277 c. 5 ou JT 1982 I 523). D'autre part, la LC rév. (art. 44 al. 3) a complété la réserve des droits découlant des législations sur la protection de la propriété industrielle et sur le droit d'auteur pour, dit l'exposé des motifs (FF 1981 II 1321), conformément à la doctrine dominante et à la pratique, soumettre à la LC rév. l'exercice de ces droits lorsqu'ils sont «utilisés en vue d'imposer des restrictions supplémentaires à la concurrence qui ne sont pas une conséquence immédiate des droits protégés», c'est-à-dire l'abus de ces droits exercé par un cartel ou une organisation analogue.

2) La clause d'exclusivité est par principe inopposable aux tiers, même de mauvaise foi, en application du principe de *l'effet relatif des contrats* (jurisprudence constante, cf. notamment Genève 14 octobre 1977, SJ 1978. 465 c. 1; ATF 57 II 334 c. 4 ou JT 1932 I 266; 52 II 370 c. 2 ou 1927 I 258).

a) Celui qui ne respecte pas une obligation contractuelle de ne pas fournir des tiers peut évidemment être recherché pour violation de celle-ci. S'il s'agit d'une clause de territorialité renforcée ou de territorialité absolue, il est en outre admis que le concédant garantit par là au concessionnaire que les autres revendeurs respecteront son exclusivité: c'est une promesse de porte fort (art. 111 CO). L'inaction du concédant peut ainsi constituer un motif de résiliation par le concessionnaire avec suite de dommages-intérêts¹⁹.

Par ailleurs, il va de soi que le non respect par le vendeur d'une interdiction de livrer à certains tiers ou d'un prix contractuellement imposé par son fournisseur peut constituer une faute justifiant la résiliation et génératrice de dommages-intérêts en vertu des art. 97 ss. CO (Genève 10 avril 1964, SJ 1965. 425 ou RIC [1965] 89. 64).

b) Le tiers «complice» de la violation de l'exclusivité, l'importateur parallèle, n'engage, d'après la jurisprudence citée à l'alinéa précédent, pas sa responsabilité, en particulier selon l'art. 41, al. 2, CO²⁰. Cette solution, fondée sur la conception

¹⁹ Bénédicte, op. cit., p. 34-35; Schönle, Recueil travaux suisses au IXe congrès international de droit comparé (Bâle 1974), p. 170-171.

²⁰ Art. 41 CO: «Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

«Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer».

A remarquer qu'avant la LC, la jurisprudence en matière de boycottage s'appuyait sur cette disposition générale et sur l'art. 28 CCS. Quant à la portée de l'art. 41 al. 2 CO, voir notamment Engel, op. cit., p. 311 et les références.

pure de la relativité des droits personnels, est soutenue encore récemment par Schönle²¹.

On ne peut souscrire à l'opinion . . . selon laquelle la clause d'exclusivité . . . engendre une situation de fait qui, sans être opposable aux tiers, doit néanmoins être prise en considération par eux . . . En droit suisse, une telle solution ne peut être admise: la doctrine, quasi unanime, admet qu'en règle générale l'inexécution d'une obligation contractuelle n'engage que la responsabilité du débiteur. Certes la clause d'exclusivité engendre essentiellement un devoir d'abstention au sens de l'art. 98 al. 2 CO²². Toutefois, le concédant doit aussi empêcher que des tiers, ayant acquis la marchandise concernée auprès de lui ou d'un autre fournisseur, ne lèsent les droits du concessionnaire. Il y a donc également une obligation positive à la charge du concédant. En conséquence, si un tiers empiète dans la zone d'exclusivité du concessionnaire, ce dernier pourra et devra se retourner contre le concédant qui lui a garanti l'exclusivité et exiger de lui qu'il respecte ses engagements contractuels.

Toutefois, cette solution nous paraît discutable, car ainsi que l'écrit Grossen²³:

La relativité des droits personnels n'implique pas nécessairement l'impunité du tiers complice de la violation d'un contrat; (en effet) le sentiment du droit s'accommode mieux de la responsabilité du tiers complice que son impunité.

Ne conviendrait-il pas, en se fondant sur le devoir d'abstention découlant de la clause d'exclusivité, de reconnaître une obligation générale de non-immixtion et la responsabilité du tiers complice de la violation, fondée sur l'art. 41, al. 2, CO? A ce propos, Bénédic (op. cit., p. 48) conclut:

Force est de reconnaître et de regretter, peut-être, avec J.-M. Grossen, que les solutions suisses prêtent une signification trop large à la relativité des droits personnels.

Cependant doctrine et jurisprudence s'accordent pour n'appliquer qu'avec une grande retenue l'art. 41 al. 2 CO et l'obligation de réparer un dommage causé intentionnellement par des faits contraires aux mœurs (ATF 95 III 83 c. 6e ou JT 1970 II 115). Dans un arrêt plus ancien fondé sur un prétendu acte de concurrence déloyale (art. 48 CO, abrogé et remplacé par LCD) et la violation des droits de la personnalité (art. 28 CCS), le Tribunal fédéral jugea que l'incitation à violer une obligation contractuelle ou de profiter sciemment de semblable violation ne constitue pas un acte illicite, à moins de circonstances spéciales qui font apparaître l'acte comme contraire aux bonnes mœurs, et l'arrêt de préciser que ces circon-

²¹ Op. cit., p. 190-191.

²² Art. 98, al. 2 CO: «Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention».

²³ Dans *Mélanges en l'honneur de W. Schönberger* (1968), p. 133.

stances peuvent résider dans le caractère condamnable du but poursuivi ou dans les moyens employés, mais que tel ne saurait être en principe le cas lorsque celui qui a ainsi agi l'a fait pour se défendre contre un boycottage (ATF 52 II 370 ou JT 1927 I 258).

3) Le tiers complice, l'importateur parallèle, se rend-il coupable de *concurrency déloyale*, le cas échéant par quels actes? La jurisprudence fondée sur LCD a jusqu'ici retenu que l'exploitation de la violation d'un contrat par un tiers n'était pas nécessairement déloyale, sauf en présence de circonstances particulières outrepassant les limites de la bonne foi au sens de l'art. 1er, al. 1er LCD (art. 2 LCD rév.). On retrouve là la même prudence que pour l'application de la disposition de l'art. 41 al. 2 CO dont il vient d'être question.

Pour tenter de répondre à la question, nous examinerons donc quatre situations fréquentes en pratique et pouvant porter atteinte à un réseau de distribution sélective: (a) l'importation parallèle en elle-même, (b) le détournement déloyal de la destination du produit, (c) l'altération de l'emballage d'un produit de marque, (d) l'usurpation de la qualité d'argent distributeur d'un produit de marque²⁴.

Préalablement, il est opportun de donner quelques brèves indications de fond sur la LCD rév., entrée en vigueur le 1er mars 1988²⁵ et dont l'art. 1er définit le but de la loi: «garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée». Quant à la clause générale, l'art. 2 maintient celle-ci au civil tout en la renforçant et la précisant: «Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients». Ainsi, la loi nouvelle s'appuie désormais sur la théorie dite fonctionnelle de la concurrence déloyale, orientation que permettait déjà la loi ancienne mais qui ne fut pas toujours suivie (cf. exposé des motifs, FF 1983 II 1069). Indépendamment de l'évolution de l'économie depuis 1943, en particulier des pratiques de vente et de publicité, l'exposé des motifs (FF 1983 II 1050) souligne (et regrette!) une certaine retenue des tribunaux jusque là dans l'application de la clause générale. Quant aux dispositions particulières, l'exemple de risque de confusion, notamment, est repris tel quel à l'art. 3 lit. d LCD rév., alors que l'art. 4, intitulé «*incitation à violer ou résilier un contrat*», clause exem-

²⁴ Voir d'autres exemples dans notre contribution: «La lutte contre la déloyauté commerciale et la contrefaçon, notamment dans la parfumerie et la maroquinerie», dans *Etudes de droit suisse et de droit comparé de la concurrence*, Congrès LIDC, Lucerne 1986, *Comparativa* No 34, p. 80 ss.

²⁵ Sur la LCD rév.: Edmond Martin-Achard, «La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986» (Lausanne 1988); «La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale», *Travaux de la journée d'étude organisée par le CEDIDAC le 10 mars 1988* (Lausanne, 1989); dans RIC: Martin Hitz, *Der Entwurf eines neuen Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb* (No 150. 2/1986, p. 23-24, et Jaques Guyet, *La nouvelle loi suisse contre la concurrence déloyale*, note accompagnée du texte de la loi (No 152. 2/1987, p. 27-31 et également RIPIA 1988. 31).

plative nouvelle, vise entre autres celui qui (litt. a) «incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui» (par l'expression «client» est visé là aussi tout agent économique à quelque échelon qu'il soit et non pas seulement le consommateur (Exp. des motifs, FF 1983 II 1102); enfin l'art. 5, autre clause exemplative nouvelle, qui vise certaines circonstances de l'exploitation d'une prestation d'autrui, ne semble pas devoir être d'application ici.

a) La clause d'exclusivité, on l'a vu, n'est opposable aux tiers que dans des circonstances particulières (ci-dessus, al. 1er). Mais l'*importation parallèle* ou le fait de se fournir consciemment auprès d'un importateur parallèle, contrevient-elle en soi au droit de la concurrence déloyale, du moins sans qu'elle soit accompagnée de circonstances particulières? La jurisprudence unanime en admet la licéité; peu importe que le tiers soit de mauvaise foi (cf. récemment: ATF 86 II 108 c. 2 ou JT 1960 I 612; 105 II 49 c. 1 et 2 ou 1979 I 261 ou RIC 140. 15; Genève 14 octobre 1977, SJ 1978. 465 c. 1 et références citées; Zurich, 21 janvier 1987, RSPI 1987. 249, avec note de Lucas David).

Dans un arrêt du 12 février 1952 (ATF 78 II 164. c. 3 ou JT 1953 I 45), le Tribunal fédéral a considéré qu'il y aurait eu abus de la concurrence économique si l'importateur s'était procuré la marchandise à l'étranger par des voies tortueuses («auf Schleichwegen»), c'est-à-dire par un procédé déloyal ou contraire aux bonnes mœurs.

Toutefois, jusqu'ici (*) aucune décision de justice rendue au fond n'a considéré que l'approvisionnement au «marché gris» constitue en lui-même une «voie tortueuse», alors pourtant qu'il est notoire que les fournisseurs des revendeurs parallèles s'approvisionnent eux-mêmes avec plusieurs étapes, auprès d'acheteurs de produits originaux qui s'étaient néanmoins conventionnellement interdits de revendre en dehors du réseau de distribution auquel ils appartiennent; souvent même ceux-ci achètent dans ce but des quantités plus fortes que leur propre besoin. Et l'on retombe ainsi sur la situation déjà évoquée plus haut (No 2): n'y a-t-il pas acte déloyal dans ce circuit d'une marchandise revendue en violation d'un contrat et acquise ensuite par un ou plusieurs intermédiaires puis finalement par un détaillant, tous de mauvaise foi?

Dans ce sens, il faut souligner qu'un tel détaillant, en vendant certes une marchandise généralement authentique (mais pas toujours fraîche), bénéficie évidemment de la renommée qui s'y attache . . . S'il profite à ce moment là précisément d'une action publicitaire du revendeur agréé, il faudrait admettre qu'il tombe sous le coup de la LCD ainsi qu'en a récemment jugé la Cour du Tessin dans un arrêt du 30 août 1985 dans un procès relatif à l'importation parallèle d'un produit breveté (RSPI 1988. 202).

Enfin, si l'importateur parallèle incite des distributeurs sélectifs à recourir à leur tour à ce procédé et par là à violer leurs propres engagements, mais pour contracter désormais avec lui, c'est-à-dire prendre la place de ses concurrents, une telle incitation devrait être qualifiée de concurrence déloyale, ainsi que le proclame expressément maintenant l'art. 4 lit. a LCD rév.

b) Une importation parallèle peut devenir illicite en elle-même par le recours à des «voies tortueuses» d'approvisionnement, on l'a vu. Tel est le cas s'il y a eu

détournement de la destination du produit. Citons trois décisions de justice, qui ne concernent certes pas des cas de distribution sélective, mais qu'importe car le principe s'applique aussi.

L'arrêt déjà cité de la Cour de Genève du 14 octobre 1977 (SJ 1978. 465 c. 1) a considéré que: «Si l'acheteur accepte, par actes concluants, la condition du fabricant visant à ne livrer qu'à destination d'un certain pays, de manière à éviter un refus légitime du vendeur, et s'il ne tient pas compte de cette condition, il commet une tromperie qui constitue certainement un «autre procédé contraire aux règles de la bonne foi». Dans cet arrêt, les juges genevois citent un arrêt zurichois du 26 mai 1966 (RSPI 1969. 76) qui a jugé que le tiers intermédiaire qui favorise un tel acte, même inconsciemment, viole aussi la LCD. Une ordonnance provisionnelle vaudoise rendue le 24 janvier 1986 (RSPI 1987. 246) est intéressante; elle concernait l'état de fait suivant: une société suisse qui devait être l'intermédiaire entre une société autrichienne de production et de vente exclusive de montures de lunettes de grandes marques et un acheteur iranien acquéreur d'un lot de montures démodées, destinées précisément pour cela à ce marché, tenta elle-même de les écouler ailleurs, en particulier aux Etats-Unis et en Italie, à vil prix. Le Tribunal qualifia pareil comportement de contraire à la bonne foi, comme tombant sous le coup de la clause générale de la LCD, et de nature à causer un dommage qui «découle du fait qu'en mettant ces montures de lunettes sur des marchés auxquels elles ne sont pas destinées, les prix habituellement pratiqués s'en trouvent faussés et la renommée (de la société autrichienne) entachée». Le Tribunal a donc interdit provisionnellement à la société suisse de vendre, d'entreprendre des démarches en vue de la vente, etc . . . en Suisse ou ailleurs, hormis l'Iran, et ce sous la menace de sanctions pénales en cas d'insoumission envers les personnes constituant ses organes responsables (art. 292 CPS).

Or la quasi totalité des importations parallèles portant atteinte aux réseaux de distribution sélective ont à l'origine une violation de clause contractuelle se concrétisant par un détournement de la destination quant aux clients et quant aux pays . . . N'est-ce pas là une «voie tortueuse»?

c) Les comparses participant à ce marché gris en ont d'ailleurs eux-mêmes conscience et cherchent à garder secrète l'identité de leur premier fournisseur notamment grâce à *des modifications de la présentation et de l'emballage des produits*, surtout en détruisant signe ou numéro de contrôle dont ils pourraient être munis – cela plus ou moins grossièrement: grattage, surpiquage, dissimulation par une étiquette, etc . . . Un commerçant loyal y recourrait-il? non assurément.

Il importe donc d'examiner les droits du producteur d'un article de marque face à ces pratiques qui se répandent particulièrement dans la parfumerie lors d'importations parallèles; l'atteinte à l'emballage et la dissimulation ou le grattage de mentions ou de numéros de références (pour masquer l'identité de l'exportateur parallèle).

C'est le «droit de suite» du producteur d'un article de marque – étudié en particulier au congrès de Düsseldorf de la LIDC, 8-10 mai 1961²⁶ et dans divers artic-

²⁶ Rapport international au congrès de Dusseldorf LIDC, RIC 68. 287 et Interventions RIC 68. 147. Articles dans RSPI 1953. 122 et RIPIA 1959. 149.

les remarqués du professeur Edmond Martin-Achard. Celui-ci écrivait dans son article de 1953 (p. 132): «La jurisprudence et la doctrine dominante admettent que lorsqu'un produit, et notamment un article de marque, est vendu, il doit être livré sous la forme d'origine, notamment avec la marque et le conditionnement choisis par le fabricant», et constatait au congrès de Düsseldorf que les comportements critiqués rentrent dans la notion de concurrence déloyale donnée par la loi suisse puisqu'il y a là un abus de la concurrence (Annuaire 1962, RIC 68, p. 149).

C'est ainsi que la Cour de Genève, entre 1929 et 1934, rendit quatre arrêts condamnant des atteintes à l'emballage au motif que le fabricant est fondé à exiger que ses produits soient livrés dans leur emballage original, sans modification ou détérioration ou enlèvement du numéro de contrôle (il s'agissait de produits pharmaceutiques et d'un aliment reconstituant)²⁷. En revanche, la même Cour, dans son arrêt «WESTINGHOUSE» du 12 juin 1953 (SJ 1954. 525), rejeta une action pour concurrence déloyale intentée ensuite du grattage de numéros de contrôle sur les machines à laver, après avoir également rejeté une requête provisionnelle en cessation par ordonnance du 30 décembre 1952 (non publiée). De son côté, par un arrêt du 17 mai 1960, le Tribunal fédéral rejeta aussi une action relative au grattage de numéros de contrôle d'appareils de radio (ATF 86 II 108 c. 2 ou JT 1960 I 612). Ces deux arrêts ont été fort justement critiqués dans une note de Martin-Achard publiée en 1955²⁸. Néanmoins, dans deux récentes ordonnances provisionnelles de rejet concernant la parfumerie, la Cour de Genève a maintenu sa conception négative: ordonnances non publiées du 20 décembre 1983 («surpiquage» ou découpage du numéro indiquant l'acquéreur en gros, exportateur parallèle et par là endommageant la boîte) et du 5 février 1986 (de même par découpage et apposition par le détaillant d'une étiquette auto-collante pour dissimuler cette opération). Dans cette première espèce, l'arrêt au fond, du 2 mai 1986, a confirmé cette position (RSPI 1987. 241). En revanche, deux décisions ont par contre retenu comme constitutif de concurrence déloyale le grattage du numéro de contrôle sur des montres: Tribunal fédéral, 17 novembre 1953 (extrait dans note citée, SJ 1955. 49) et Lucerne, 5 février 1958 (RJB 1958. 361).

Peut-on tenter une synthèse de cette jurisprudence? Les arrêts genevois rendus entre 1929 et 1934 l'avaient été sous l'empire de l'art. 48 CO, abrogé et remplacé dès le 1er mars 1945 par la LCD, dont la philosophie est quelque peu différente il est vrai. L'art. 48 CO visait à protéger la clientèle et considérait la concurrence déloyale comme un cas spécial de délit ou quasi-délit, tandis que la LCD protège la concurrence économique licite contre tout abus résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi et notamment d'une tromperie et se rattache ainsi au principe fondamental de l'art. 2 CCS qui refuse la protection de la loi à l'abus manifeste d'un droit. On peut en tout cas déduire de la jurisprudence actuelle que

²⁷ Arrêts des 17 décembre 1929, non publié mais cité dans celui du 12 juin 1931, SJ 1931. 561; 22 janvier 1932, SJ 1933. 9; 24 avril 1934, SJ 1935. 104.

²⁸ Note intitulée: «A propos du grattage du numéro de contrôle sur un produit de marque», SJ 1955. 49.

l'enlèvement d'un signe de contrôle constitue un acte de concurrence déloyale quand il risque d'endommager l'appareil ou s'il permet de ne plus le considérer comme neuf ou s'il entrave l'obtention de pièces de rechange ou supprime la garantie du fabricant, du moins si l'acheteur n'y a pas été rendu attentif; on peut y ajouter le cas du signe donnant la date de fabrication d'une marchandise d'une durée de conservation limitée. C'est donc l'intérêt du consommateur qui est considéré comme digne de protection. En revanche, l'intérêt du producteur à connaître celui qui a violé ses obligations contractuelles ou simplement ravitaillé le marché parallèle n'est pas considéré comme étant digne de protection par la LCD et par là est préféré l'intérêt du détaillant à conserver secret le nom de son fournisseur parallèle.

C'est évidemment sur ce point que cette jurisprudence est à juste titre critiquée par Edmond Martin-Achard dans la note déjà citée: «si ce numéro permet de retrouver les traces des intermédiaires, c'est là une conséquence du système, mais cette circonstance ne saurait justifier l'enlèvement du signe de contrôle». On ne voit pas pourquoi ne serait pas lui aussi digne de protection l'intérêt du producteur à découvrir la voie de l'approvisionnement parallèle et d'éventuelles violations d'obligations contractuelles; on ne voit pas en définitive pourquoi l'exploitation de cette violation par un tiers ne serait pas contraire à la bonne foi, à la morale commerciale, à la loyauté de la concurrence, aux usages honnêtes; un commerçant loyal recourra-t-il à ce procédé, sinon pour cacher des agissements peu scrupuleux, un approvisionnement par des «voies tortueuses» ou en tout cas peu conformes à l'éthique commerciale puisque provenant en définitive de la violation d'un contrat ainsi qu'on l'a vu (No 2). De son côté le consommateur a pourtant intérêt à pouvoir acquérir une marchandise telle qu'elle a été mise en circulation par le producteur, sa confiance peut même se trouver ébranlée par l'offre de marchandises réputées et de prestige et revêtant une marque notoire ayant un emballage altéré (Genève 24 avril 1934, SJ 1935. 104), cette altération fut-elle minime du point de vue esthétique. Du reste, la LCD a d'abord pour but la protection d'une concurrence loyale, sous tous ses aspects économiques.

Ceci vaut également pour l'endommagement de l'emballage en lui-même par «surpiquage» ou «enlèvement» d'un signe de contrôle ou pour sa modification par l'apposition d'une étiquette cachant par exemple une indication devenue inexacte quant au mode de distribution, qui ne sont que des moyens de dissimulation du procédé.

Le droit de suite du producteur devrait donc être reconnu; il est conforme au respect d'une concurrence loyale que doit protéger la LCD. Dès lors, on ne saurait suivre l'idée que le droit de suite ainsi défini aurait pour conséquence de supprimer les importations parallèles au préjudice de l'intérêt des consommateurs, sous l'étonnant motif que celles-ci peuvent permettre de combattre des prix, artificiellement élevés (cf. ATF 86 II 108 c. 2b ou JT 1960 I 612)!

d) *L'usurpation de la qualité d'agent ou distributeur* se rencontre aussi: le tiers importateur parallèle ou revendeur de ce dernier ne saurait se parer de cette qualité. Par exemple: en utilisant la notoriété des membres du réseau de distribution ou en éveillant faussement par sa publicité l'idée qu'il est représentant ou agent de celui dont on offre les produits (Genève 12 juin 1953, SJ 1954. 525 c. I) ou encore en

recourant à de fausses allégations dans sa publicité de nature à faire croire à un approvisionnement par le fabricant ou son concessionnaire exclusif alors qu'il s'agit d'importations parallèles ou enfin en vendant des produits importés parallèlement revêtus d'une mention («cet article ne peut être vendu que par les distributeurs agréés . . .») laissant croire par là qu'il est lui-même autorisé par le fabricant tandis qu'évidemment il n'appartient pas au réseau de distribution sélective (Lucerne, ordonnances provisionnelles des 9 janvier et 26 mars 1986, non publiées; procès au fond encore pendant) (*).

Dans toutes ces situations, il y a concurrence déloyale selon l'art. 1er, al. 1er et al. 2 lit. b et d LCD (art. 2 et 3 lit. b et d LCD rév.).

4) Un autre moyen juridique auquel on pourrait songer est évidemment celui du *droit des marques*. Le titulaire de la marque en Suisse peut-il, par le détour de l'art. 24 de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles («LMF»), s'opposer à des importations parallèles en Suisse lorsque la marque a été apposée à l'étranger par ce titulaire, un titulaire de la même marque ou par lui autorisé?

Il convient de rappeler tout d'abord que le droit suisse d'une part retient le principe de la territorialité et d'autre part considère que la marque remplit avant tout une fonction d'identification du fabricant ou commerçant qui a produit ou mis la marchandise en circulation («provenance»). Peu importe en principe la qualité respective des produits revêtus de la même marque ou les liens économiques unissant les titulaires en Suisse et à l'étranger si la marque n'est déposée en Suisse ou internationalement que par l'un d'eux. L'art. 24 LMF ne protège donc le titulaire de la marque que contre des actes qui peuvent induire le public en erreur sur la «provenance», de sorte qu'une mise en circulation de la marchandise en Suisse, même revêtue licitement à l'étranger de la marque par un tiers, est a priori illicite lorsque l'importation est intervenue sans l'assentiment du titulaire de la marque en Suisse (ATF 105 II 49 c. la «OMO» ou JT 1979 I 261 ou RIC 140. 15 avec note du soussigné; 89 II 96 c. 3 «COLUMBIA» ou RIPIA 1965. 165 avec note du soussigné contenant un extrait, confirmé, de l'arrêt de la Cour de Genève du 27 octobre 1962).

De ces principes sommairement rappelés, il faut déduire que lorsque les marchandises munies de la même marque sont mises sur le marché en Suisse et à l'étranger par la même entreprise, il n'existe aucun risque d'erreur quant à la provenance: il n'y a pas violation de l'art. 24 LMF (ATF 84 IV 119 c. 2 «SABA» ou JT 1959 IV 19). Il en est de même d'une marque de «konzern» si le public, connaissant celui-ci, n'associe pas cette marque à une entreprise déterminée mais à l'ensemble du «konzern» (ATF 86 II 270 c. 9 «PHILIPS» ou JT 1961 I 591). En revanche, le titulaire de la marque en Suisse peut s'opposer à la mise en circulation en Suisse si la marque a été apposée à l'étranger par un tiers (tiers titulaire de la marque à l'étranger ou avec l'autorisation du titulaire de la marque suisse) appartenant au même «konzern», si ce dernier est inconnu du public (mêmes arrêts et arrêts cités à l'alinéa précédent).

Citons aussi une ordonnance provisionnelle de Saint-Gall, du 12 décembre 1984 (RSPI 1985. 214 et note Maday; cf. aussi Lucas David, Komm. MSchG, suppt. 1974,

p. 80, No 30c et auteurs cités), qui a retenu que le consommateur suisse ne risquait pas d'être trompé en achetant des bouteilles de «SCHWEPPE» importées d'Autriche, au lieu de la boisson mise en bouteille en Suisse en vertu d'un contrat de franchise octroyé à la filiale suisse, et cela nonobstant une différence de goût. En effet, selon le Tribunal un risque de tromperie n'est pas possible vu le caractère international du produit, de plus la filiale suisse n'était titulaire que depuis peu d'une marque mixte alors que la maison mère anglaise était titulaire des diverses autres marques «Schweppes» en Suisse. Maday, dans sa note sous cette ordonnance, a toutefois souligné combien la solution de chaque cas dépendait des circonstances particulières.

5) Qu'en est-il enfin du recours à la disposition générale de l'art. 28 CCS, quant à la *protection des droits de la personnalité*²⁹?

Par cette disposition, modifiée par une loi du 16 décembre 1983, mais sans portée sur le principe qui nous préoccupe ici³⁰, est aussi protégée la personnalité économique, y compris celle des personnes morales (ATF 95 II 488 ou JT 1971 I 230; 108 II 241 c. 6, al. 1 ou 1984 I 66): chacun doit donc être à même d'exercer librement une activité économique sinon sa personnalité sera lésée. C'est en partie sur cette base légale générale que la jurisprudence dégagea, jusqu'à la LC, les principes relatifs au boycottage; on retrouve également la notion de protection économique dans la jurisprudence antérieure à la LCD. Certes la LCD, on l'a vu, repose sur la notion d'abus de droit (droit de la libre concurrence), c'est-à-dire la bonne foi en affaires. Mais comme l'écrit Tercier: «il serait faux de penser que ces deux lois (LC et LCD) épuisent la matière. Le droit à la liberté économique comprend en réalité d'autres potentialités que la jurisprudence n'a jusqu'ici guère pu utiliser»³¹.

Toutefois l'application de l'art. 28 CCS reste en principe subsidiaire à celle des lois spéciales, en particulier la LCD. C'est donc avant tout lorsqu'un rapport de concurrence économique fait défaut que l'art. 288 CCS est appliqué (cf. par ex. Tribunal fédéral 29 mars 1982, RSPI 1983/II. 114 c. 2 in fine ou RIPIA 1983. 54).

Il faut cependant se demander en face d'un comportement déterminé s'il reste licite au regard de la protection des droits de la personnalité parce que ne violant pas la bonne foi. En particulier, un produit, un moyen publicitaire, voire l'organisation commerciale d'une distribution, ne seraient-ils pas protégés comme attribut de la personnalité économique, indépendamment ou même en l'absence d'une protection par la LCD ou une autre loi spéciale? C'est ce que l'on peut déduire de la doctrine récente citée ci-dessus. C'est ainsi que dans un arrêt du 1er décembre

²⁹ Art. 28 CCS: «Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi».

³⁰ Pierre Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité* (Zurich 1984), p. 12-13, No 72-73.

³¹ *Ibid.*, p. 72, No 495.

1982 (ATF 108 II 241 c. 6a ou JT 1984 I 66), le Tribunal fédéral a considéré que des affiches caractéristiques (Cie des Wagons-lits) pouvaient être protégées comme élément de la personnalité économique. Mais jusqu'à présent, s'agissant d'atteinte ou de modification à la présentation d'un produit (ci-dessus No 3 lit. c), la jurisprudence s'est montrée négative (cf. par ex. St Gall, 5 avril 1954, RSJ 1958. 181; Zurich, 21 janvier 1987, RSPI 1987. 249 avec une note critique tout à fait convaincante de Lucas David).

Il nous paraît en conclusion qu'il y a là une voie à approfondir et que les plaideurs et nos magistrats ne devraient pas méconnaître en présence d'excès peu conformes à l'éthique commerciale et lésant en définitive la personnalité économique.

Chapitre III

La loi applicable selon le droit international privé suisse

1) Nous rappellerons qu'en matière contractuelle le principe de l'autonomie de la volonté s'applique et que dès lors une élection de droit est licite, sauf disposition contraire impérative.

Selon la jurisprudence, à défaut de loi choisie par les parties, le *contrat* est soumis à la loi du domicile ou de l'établissement commercial du débiteur de l'obligation la plus caractéristique, à moins de circonstances spéciales en faveur d'un rattachement plus fort. Le rattachement est donc purement objectif et se fonde sur une méthode analytique. La LDIP a maintenu cette conception à ses art. 116 et 117.

a) Toujours sous réserve du rattachement objectif à un autre lieu plus fort, dans la *concession exclusive de vente* est applicable la loi du domicile ou de l'établissement commercial du concessionnaire, l'activité de ce dernier étant considérée comme prépondérante parmi les buts poursuivis par le contrat³².

b) Dans la vente commerciale, est applicable la loi du domicile ou de l'établissement commercial du vendeur³³. Mais, dans le cas de la vente commerciale, depuis le 27 octobre 1972, la Suisse est partie à la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets corporels mobiliers (RS 0.221.211.4) à laquelle renvoie expressément l'art. 118 LDIP; l'al. 1er de l'art. 3 de cette convention comporte la même règle de rattachement, mais son al. 2 comporte une exception importante . . . Mais l'insertion de l'acheteur-revendeur, dans un réseau de distribution sélective, n'apporte évidemment aucune modification à ces règles.

³² ATF 100 II 450 ou JT 1976 I 89, renversement de jurisprudence; Frank Vischer, Droit international privé, tome I, 4 du Traité de droit privé suisse, p. 184 (Fribourg, 1974); exp. des motifs LDIP, FF 1983 I 398.

³³ ATF 78 II 74 ou JT 1953 I 15, notamment; Frank Vischer, op. cit., p. 183.

2) En matière de *concurrence déloyale*³⁴, la LDIP dispose que:

Art. 132

Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit.

Si l'acte affecte exclusivement les intérêts d'entreprise d'un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l'établissement lésé.

L'article 123, 3e alinéa, est réservé.

L'al. 3 de l'art. 123, ainsi réservé, prévoit que:

... lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.

3) En matière d'entrave à la concurrence³⁵, la LDIP dispose que:

Art. 137

Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé.

Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.

Conclusion

Peut-on conclure? La quête d'un système juridique parfait, sinon idéal, peut paraître difficile à réaliser... Il implique certes un régime de liberté contractuelle assurant un fonctionnement harmonieux de la concurrence et le développement de l'économie. Ce régime ne saurait cependant être celui de «laisser faire», puisque la concurrence remplit également un rôle social et doit se conformer à une certaine éthique, une certaine morale commerciale, qui sont des aspects du bien commun.

La recherche et le maintien d'un tel équilibre n'apparaît pas impossible avec les instruments législatifs dont la Suisse s'est dotée. On a vu en effet que l'abus de position dominante est limité. On a vu aussi que la concession exclusive et la distribution sélective sont protégées par le droit des contrats. En revanche à l'égard

³⁴ Exp. des motifs LDIP, FF 1983 I 415-416; c'est la position qu'avait aussi préconisée le groupe suisse de la LIDC.

³⁵ Exp. des motifs LDIP, FF 1983 I 415-417; même remarque. Voir encore: Jen Drolshammer, «Bezüge auf ausländische Rechtsordnungen in Botschaften des Bundesrates zu wettbewerbsrechtlichen Bundesgesetzen und in amtlichen Äusserungen zur Stellung der Schweiz in der erweiterten europäischen Freihandelszone - Anlass und Ausgangspunkt für eine Ideenskizze zur Belebung der rechtsvergleichenden Methode», dans *Etudes de droit suisse et de droit comparé de la concurrence*, Congrès LIDC, Lucerne 1986, *Comparativa* No 34, p. 40 à 55.

des agents économiques non parties à ces contrats et abusant de la concurrence, l'interprétation donnée aux dispositions légales contre la concurrence déloyale peut aboutir à la consécration de situations inacceptables: on ne saurait en effet profiter de la violation consciente d'un contrat pour acquérir en vue de sa revente une marchandise détournée de sa destination en définitive, de surcroît marchandise sur laquelle ont été supprimées les indications des producteurs, afin de dissimuler ce comportement.

N'est-ce pas là un «laisser faire» peu tolérable, un abus de cette libre concurrence, portant atteinte à la personnalité économique, comme aussi à la loyauté qu'implique cette concurrence, finalement aussi une atteinte à l'intérêt bien compris du consommateur?

Note

Comme indiqué à plusieurs endroits de cet exposé, après sa présentation et sa discussion au colloque, le Tribunal fédéral a prononcé le 24 mars 1988, dans la cause société Parfums Christian Dior c/ Impo Import Parfümerien AG (ATF 114 II 91 ou JT 1988 I 310), un arrêt de principe retenant la non opposabilité d'un contrat de distribution sélective: la vente en dehors de ce système de distribution n'est pas constitutive de concurrence déloyale, même si les codes de qualité figurant sur les emballages des produits acquis «sur le marché gris» ont été supprimés. Par cet arrêt le Tribunal a confirmé le jugement de débouement de la Cour de Lucerne du 20 octobre 1987, qui avait par la même levé les mesures provisionnelles par elle ordonnées les 9 janvier et 26 mars 1986.

Cet arrêt a suscité et suscitera sans doute encore maintes observations et publications, sous l'empire de la nouvelle LCD (voir notamment: Dutoit, «A propos de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'opposabilité des contrats de distribution sélective à des tiers: statu quo ou approche nouvelle?» (SAS 1989. III); K. Troller, «Les interrelations entre l'ancienne et la nouvelle loi contre la concurrence déloyale selon l'interprétation du Tribunal fédéral» (RSI 1989. 134). Nous nous y référons, car nous ne pouvions laisser publier notre exposé sans mentionner cet arrêt postérieur, qui s'en écarte . . . Mais nous ne pouvons non plus ne pas citer quelques-unes des pertinentes observations du professeur Dutoit tirées de son article (p. 114 et 115):

. . . toute la question consiste . . . à déterminer quelle protection les systèmes de distribution sélective peuvent se voir reconnue en Suisse. Dans la mesure où il apparaît effectivement difficile d'assortir les contrats d'un effet réel et de fonder leur opposabilité aux tiers sur l'article 41, al. 2 CO, il reste à envisager le problème sous l'angle spécifique de la concurrence déloyale et à circonscrire le champ d'application de la LCD – et singulièrement de la nouvelle LCD – en ce domaine.

. . .

Précisons d'emblée pour ne plus y revenir que le recours à la LCD ne fait aucun doute lorsqu'existent des circonstances déloyales par elles-mêmes. Mais

qu'en est-il, lorsque l'intrusion du tiers dans le système de distribution sélective ne s'accompagne pas de telles circonstances spéciales et se fonde uniquement sur l'utilisation, par le revendeur parallèle, de la violation du système commise par le seul distributeur agréé?

La conception fonctionnelle de la LCD doit conduire à chercher une réponse qui sauvegarde au maximum les résultats positifs pouvant être attendus de la libre concurrence, au bénéfice des concurrents, des acheteurs et de la collectivité en général. Dans une telle perspective, et contrairement à ce qu'affirme le Tribunal fédéral, il importe d'examiner d'abord – en se plaçant du côté des fabricants – si les systèmes de distribution sélective sont souhaitables ou non du point de vue de la politique du marché. En outre, dans la perspective des revendeurs parallèles, on se demandera si la façon dont ils profitent des systèmes de distribution sélective est loyale ou non en elle-même, et non pas, comme le prétend le Tribunal fédéral, en fonction des moyens employés. Enfin, par rapport à la collectivité en général, il n'est pas sans importance de prendre en compte aussi l'existence éventuelle d'effets positifs sur la concurrence, qui émaneraient de l'existence d'un marché gris.

Du point de vue de la politique du marché, il ne fait guère de doute que les systèmes de distribution sélective ouverts et mêmes fermés (dans des cas requérant une justification particulière) déploient des effets positifs pour certaines catégories de biens. Il sera permis d'être plus réservé en ce qui concerne le maintien de prix imposés par le biais de tels systèmes. Dans ces conditions, la question de la loyauté du comportement des revendeurs parallèles n'en prend que plus de relief.

...
 Pour en revenir à la clause générale, il n'est pas sans intérêt de remarquer que, déjà sous l'ancienne LCD, le Tribunal fédéral a sanctionné «l'approche systématique d'une prestation d'autrui (planmässiges Heranschleichen an eine fremde Ausstattung)» (ATF 104 II 334; 105 II 302; 108 II 69; 113 II 321). Il est vrai que, dans les espèces concernées, il s'agissait toujours pour le défendeur de vendre ses propres biens grâce à l'approche systématique (imitation) de la production d'autrui. Dans le cas des systèmes de distribution sélective, les revendeurs parallèles écoulent non pas leur propre production, mais celle d'autrui.

A vrai dire, cette circonstance, loin de diminuer le parasitisme d'un tel comportement, ne fait que l'accentuer. En effet, les revendeurs parallèles ne fournissent aucune prestation propre. Ils ne fabriquent rien par eux-mêmes. Toute leur activité consiste à se fonder uniquement sur les prestations d'autrui pour en extraire la sève à leur profit.

Par ailleurs, le fait que le fabricant et les distributeurs agréés ont déjà été payés pour les produits revendus parallèlement n'enlève évidemment rien au caractère parasitaire du comportement des revendeurs parallèles.

Dans ces conditions, il ne saurait guère être contesté, à notre sens, que les revendeurs parallèles se livrent à «une approche systématique des prestations d'autrui», dans des conditions au moins aussi parasitaires que celles qu'a envisagées le Tribunal fédéral dans les arrêts précités. Dans le cadre de

l'analyse fonctionnelle de la nouvelle LCD, on voit mal pourquoi la condamnation d'une telle approche ne devrait pas s'appliquer aussi aux revendeurs parallèles.

Refuser de sanctionner le comportement de ces derniers au titre du parasitisme reviendrait à admettre une situation contradictoire: d'une part, on reconnaîtrait aux systèmes de distribution sélective des avantages économiques évidents, pour certains biens et à des conditions déterminées, et d'autre part, on ne protégerait ces systèmes d'aucune façon contre leur érosion par des revendeurs parallèles jouant habituellement le rôle de sangsue.

Certes, le parasitisme ne pourra être invoqué contre les revendeurs parallèles que dans la mesure où le fabricant lui-même fera tout son possible pour combler de son côté, le cas échéant, les lacunes éventuelles de son système. On ne peut en effet être plus sévère envers les revendeurs parallèles que ne le serait le fabricant envers ses propres distributeurs. En outre, le fabricant qui ferait preuve de négligence évidente dans le choix de ses distributeurs agréés ne devrait pas pouvoir opposer non plus son système aux tiers: *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*.

Du point de vue de la collectivité en général, les effets positifs du «marché gris» sur la concurrence n'apparaissent en tout cas pas tels que le comportement des revendeurs parallèles mériterait d'être protégé pour ce motif.

Aussi bien, la nouvelle LCD, dans sa conception fonctionnelle, a-t-elle vocation à intervenir contre l'utilisation, par des tiers, de la violation d'un système de distribution sélective, et cela au titre du parasitisme justiciable, en tout état de cause, de la clause générale de la LCD.

On regrettera que, dans aucun des trois arrêts précités, le Tribunal fédéral n'ait examiné la question sous cet angle. Mais peut-être la voie reste-t-elle ainsi ouverte vers de nouveaux développements juridiques.

A part cet arrêt, le Tribunal fédéral avait en effet simultanément prononcé deux décisions, comportant la même argumentation et confirmant le déboutement de Jil Sanders Cosmetics GmbH et Beecham Cosmetics and Fragrances AG contre d'une part Armin Strässle et d'autre part Tapex AG.

L'arrêt Dior du Tribunal fédéral a été publié dans GRUR Int. 1988, 706 avec note du professeur Krasser. La distribution sélective reste un thème d'actualité, partout. Voir la récente contribution du professeur Dutoit aux «Mélanges Paul Piotet» (Berne 1990) intitulée «L'opposabilité des contrats de distribution sélective en Suisse, en France et en République fédérale d'Allemagne», p. 409 à 424. L'Office de formation et de documentation internationale vient d'organiser à Paris, les 6 et 7 novembre 1990, un séminaire de très haute tenue sous le titre «Traitement juridique de la distribution sélective», en droit français et en droit communautaire.

Stars' Wars: Die Verkommerzialisierung von Berühmtheiten

Von Gary M. Ropski (Chicago)* und Dr. Martin Kurer (Zürich)**

Die Verwendung von berühmten Personen in der Werbung hat eine lange Tradition. Schon Sarah Bernhardt musste sich gegen die Verwendung ihres Konterfeis auf einem Werbeplakat für Absinth wehren (Abb. 1). Neuerdings muss der sowjetische Staatspräsident – selber Kämpfer für eine gesündere Lebensweise seiner Mitbürger – als Namensgeber für Wodka und Zigaretten herhalten (Abb. 2). Margaret Thatcher muss als «Seite-3-Girl der andern» im Verbund mit einer Nackedei – das «Seite-3-Girl des Blick» – letztgenannter Zeitung zu höheren Auflagen verhelfen (Abb. 3). Der Zürcher Erste Staatsanwalt Bertschi – Kämpfer gegen pornographische Auswüchse – sah seinen Namen in einem Inserat für eine andere Zürcher Zeitung im Zusammenhang mit Pornofilmen missbraucht (Abb. 4).

Ein Dajmyo Jackson zieht durch Schweizer Diskotheken – selbstredend heisst der jugoslawische Musiker nicht Jackson, dafür hat er sich so hergemacht, dass man ihn äusserlich dafür halten könnte (Abb. 5). Im April 1989 war auf Schweizer Bühnen «The Elvis Presley Band» zu sehen – dem Vernehmen nach soll der Presley Darsteller erheblich munterer gewesen sein, als dies von einem Verstorbenen zu erwarten wäre (Abb. 6).

Es ist davon auszugehen, dass die Berühmtheiten in den vorangegangenen Beispielen um ihre Erlaubnis nicht gefragt wurden.

Andererseits hört man immer wieder, dass berühmte Sportler ihr Haupteinkommen längst nicht mehr mit Preisgeldern, sondern mit Beiträgen von Unternehmungen, für deren Produkte sie werbend eintreten, verdienen.

Ganz offenbar reagiert der Markt positiv auf die Verbindung von Berühmtheiten, «celebrities», mit Produkten, wenn nur die rechte Berühmtheit mit dem rechten Produkt zusammengebracht wird. Der Ruf der Berühmtheit erweist sich deshalb als Wirtschaftsgut. Gleichzeitig stellen sich angesichts der geschilderten Werbepraktiken rechtliche Fragen bezüglich des Missbrauchs der Werbekraft: Kann die Berühmtheit den Gebrauch verbieten? Sind allfällige Rechte vererblich? Muss sich ein Wettbewerber gefallen lassen, dass ein Konkurrent mit einer Berühmtheit wirbt, welche in der Tat sein eigenes Produkt privat vorzieht? Wie steht es mit dem Jugendschutz?

Ein Teil dieser Fragen hat die schweizerische Gerichtspraxis schon beschäftigt, andere sind bisher noch nicht behandelt worden. Eine weit ausgedehntere Praxis findet sich in der *U.S.-amerikanischen Rechtsprechung*¹ – vielleicht, weil die Ver-

* Willian Brinks Olds Hofer Gilson & Lione.

** Walder Wyss & Partners.

¹ Besprochen in Ropski/Marschang, *The Stars' Wars: Names, Pictures and Lookalikes*, 17 AIPLA Q.J. 81 (1989); Ropski, *The Right of Publicity and the Celebrity Look-Alike: Now Sec-*

wendung von Berühmtheiten dort noch ausgeprägtere Formen angenommen hat, vielleicht auch weil man dort mit Klagen schneller zur Hand ist als in der Schweiz. Der nachfolgende Artikel soll anhand einer rechtsvergleichenden Darstellung untersuchen, inwieweit die Schweiz von der *U.S.-amerikanischen Rechtsprechung* lernen kann.

1. Unbefugte Verwendung von Bildnissen, Namen, etc.

In den USA anerkennt man heute ein sogenanntes «right of publicity», welches erstmals vor ungefähr 35 Jahren im Rechtssystem aufgetaucht ist. Indessen war schon früher unter anderen rechtlichen Konzepten Schutz für Berühmtheiten erhältlich.

Obwohl schon eine ganz erhebliche Praxis vorhanden ist, ist das «right of publicity» immer noch der Entwicklung unterworfen. Im allgemeinen kann gesagt werden, dass das «right of publicity» eine Berühmtheit vor der kommerziellen Ausbeutung ihres Rufes schützt.

Eine Berühmtheit ist eine Person, welche in ihrem Tätigkeitsbereich sehr bekannt und damit zur Person der Öffentlichkeit (public personality) geworden ist². Als Beispiele gelten Showstars, Sportler, Politiker, aber auch etwa Anwälte etc. Unter Umständen genügt lokale Berühmtheit. Geschützt ist der Name³, der Übername⁴, Künstlername⁵ ebenso wie das Bildnis⁶.

Fraglich ist, ob auch eine Person mit negativem Image – etwa Al Capone oder Idi Amin – Schutz geniessen soll. Es handelt sich dabei um eine reale Frage, weil auch negative Images kommerziell ausgewertet werden können, etwa als Blickfang bei Gegenüberstellungen (vgl. etwa auch die Emmentaler Werbung: «Als dieser Emmentaler gemolken wurde, logierte Adnan Kashoggi in Bern»). Obwohl sich zu letzterem noch kein Gerichtsentscheid finden lässt, muss ein Schutz wohl aus rechtsstaatlichen Gründen abgelehnt werden.

Bemerkenswert ist im weiteren, dass die das «right of publicity» berührenden Fragen nicht gesamtamerikanisch (auf der Ebene des Bundesstaates) geregelt sind. Indessen finden sich einzelne Gesetze in Einzelstaaten, etwa in New York und Kalifornien.

tion 43(a) Proscribes Faces That Deceive, 77 Trademark Reporter 31 (1987); Ropski, The Right of Publicity – A Matter of Life, Death and Sometimes The First Amendment, 73 Trademark Reporter 278 (1983); Ropski, The Right of Publicity – The Trend Towards Protecting A Celebrity's Celebrity, 72 Trademark Reporter 251 (1982).

² Delan v. CBS, Inc., 458 N.Y.S.2d 608, 615 (N.Y. App. Div. 1983).

³ z.B. Cher, in Cher v. Forum International, Ltd., 213 U.S.P.Q. 96 (C.D. Cal. 1982).

⁴ z.B. «The Greatest» in Muhammad Ali v. Playgirl, Inc., 447 F. Supp. 723, 726 (S.D.N.Y. 1978).

⁵ z.B. derjenige verschiedener Rockgruppen in Winterland Concessions Co. v. Creative Screen Design, Ltd., 210 U.S.P.Q. 6 (N.D. Ill. 1980).

⁶ z.B. Ali v. Playgirl, Inc., Anm. 4; Christie Brinkley in Brinkley v. Casablanca, 80 App. Div. 2d 428, 438 N.Y.S.2d 1004 (1st Dept. 1981).

Von ganz erheblicher Bedeutung ist, aus was dieses «right of publicity» abgeleitet wird. Es kann als Persönlichkeitsrecht⁷ oder als positives Ausschliesslichkeitsrecht, wie etwa ein Eigentums- resp. Monopolrecht ausgestaltet sein. In vielen Fällen hat das «right of publicity» Attribute eines echten Eigentumsrechtes angenommen, mit entsprechenden Folgen für die Übertragbarkeit und Vererblichkeit (vgl. nachstehend Ziff. 3, 4).

Schutz gegen die kommerzielle Ausbeutung der Berühmtheit bietet sodann der Lanham Act, § 43 (a) der United States Trademark Statutes, welcher sich mit verschiedenen Formen des unlauteren Wettbewerbes befasst und – als «Federal Law» – in den USA insgesamt anwendbar ist. Verboten wurden u.a. täuschende Darstellungen hinsichtlich des Ursprunges u.ä. von Gütern und Dienstleistungen⁸ (vgl. im einzelnen Ziff. 2 unten).

In der Schweiz wird demgegenüber der Schutz der Berühmtheit zunächst unter dem Persönlichkeitsschutz des Art. 28 ZGB gesucht. Damit ist die Rechtsnatur vorgegeben, da die Persönlichkeitsrechte nicht als Monopol – sondern als reine Abwehrrechte (abgesehen vom Schadenersatz- und Genugtuungsanspruch) ausgestaltet sind⁹.

Im weiteren hat sich in der Gerichtspraxis schon die Frage gestellt, ob die Persönlichkeitsrechte als traditionell auf nichtwirtschaftliche Tätigkeit ausgerichtete Rechte auch die wirtschaftliche Persönlichkeit schützen. Dies wurde von den Zürcher Gerichten im Rothschild-Fall bejaht, in welchem sich die berühmte Familie gegen die kommerzielle Ausbeutung ihres Rufes durch einen Herrn Rothschild, welcher aber nicht Mitglied der «Familie» war, wehrte¹⁰.

Art. 28 ZGB verlangt eine Verletzung der Persönlichkeit. Ist eine solche schon vorhanden, wenn die kommerzielle Ausbeutung einer selbst nicht wirtschaftlich tätigen Person nicht in das Ansehen schädigender Weise erfolgt?

In BGE 113 II 311 führte das Bundesgericht aus, die allgemeine Norm von Art. 28 ZGB gebe «keinen Anspruch auf ein ausschliessliches Verfügungsrecht, wenn das Ansehen nicht betroffen ist, liefe eine solche Betrachtungsweise doch

⁷ vgl. etwa Ableitung aus dem «right of privacy», *The Eagle's Eye, Inc., v. Ambler Fashion Shop, Inc.*, 627 F. Supp. 856, 862 (E.D. Pa. 1985).

⁸ Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which

(1) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(2) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such act.

⁹ vgl. etwa BGE 113 II 311; im einzelnen Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zürich 1984, N. 131 ff., N. 323 ff.

¹⁰ ZR 85 (1986) Nr. 54.

darauf hinaus, nach Art. 28 ZGB auch das zu monopolisieren, was nach dem Spezialgesetz» (hier das URG) als gemeinfrei zu bezeichnen sei. Trotz dieser einschränkenden Sicht ist davon auszugehen, dass die Präsentation des Namens der Berühmtheit selbst nicht in herabwürdigender Weise erfolgen muss; denn das Ansehen kann schon durch die Assoziation selbst beeinträchtigt werden, etwa im eingangs erwähnten Fall Thatchers (Abb. 3) oder Staatsanwalt Bertschis (Abb. 4). Klarer wird dies in den Fällen, wo – anders als in den vorgenannten – die Verwendung des Namens dazu führt, dass das Publikum annimmt, die Berühmtheit stehe für das beworbene Produkt ein, jedenfalls dann, wenn dieses in Kreisen der Bevölkerung mit einem Negativimage versehen ist¹¹. So muss es sich u.E. keine Berühmtheit gefallen lassen, ungefragt für Zigarettenwerbung u.ä. herzuhalten, es sein denn, diese Berühmtheit werde in der Öffentlichkeit aufgrund des bisherigen Verhaltens als überzeugter Raucher angesehen (Abb. 2).

Eine Persönlichkeitsverletzung kann auch in Falle des Eindringens in die Privatsphäre vorliegen.

Zuweilen wird ein Anspruch auf das «Recht am eigenen Bild» bestehen, muss sich doch auch die öffentliche Person nicht jeglichen Eingriff in die Privatsphäre gefallen lassen. Die neuere Gerichtspraxis bietet hier Hinweise.

Interessante Anhaltspunkte bietet ein Entscheid des Zürcher Obergerichts aus dem Jahre 1977¹². Es ging dabei um die Frage, ob Kantonspolizisten in Zivil in dienstlicher Funktion fotografiert werden dürften. Es wurde entschieden, dass die Tätigkeit wohl im Gemeinbereich gelegen habe, aber nicht in einer Weise, die für die Öffentlichkeit bestimmt war, so «dass sogar eine porträtmässige Abbildung nicht als Persönlichkeitsverletzung bezeichnet werden könnte»¹³. Mit demselben Recht kann Margareth Thatcher im obgenannten Fall für sich in Anspruch nehmen, sie posiere zwar öffentlich als Politikerin, nicht aber in der Weise, dass sie als Werbefigur für eine Zeitung herhalten wolle. Allerdings fürchten wir, dass Gerichte einen solchen Schluss nicht ziehen würden, was nur insofern akzeptabel wäre, weil schon der vorgenannte Obergerichtsentscheid sehr problematisch ist.

Sodann ist vorausgesetzt, dass die Verletzung widerrechtlich ist. Die Widerrechtlichkeit ist gegeben, wenn keine Einwilligung des Verletzten oder ein anderer Rechtfertigungsgrund vorliegt (Art. 28 Abs. 2 ZGB).

In der Schweiz kommt es entsprechend der Ausgestaltung des Persönlichkeitsschutzes nicht darauf an, welchen Grad der Bekanntheit die missbrauchte Person hat. Bei vollkommen unbekanntem Persönlichkeiten dürfte sich die vorliegende Frage jedoch in der Praxis gar nicht stellen.

¹¹ Vgl. auch David, Die Kopie im Internationalen Recht, in: *Etudes des droit Suisse comparé de la concurrence*, Genf 1986, S. 25, zur Täuschung bei Verwendung von Doubles.

¹² bei Frank, *Persönlichkeitsschutz heute*, Zürich 1983, S. 128.

¹³ Frank, a.a.O., S. 129.

Im vorgenannten Beispiel der Gorbatschow-Zigaretten (Abb. 2) dürfte der Namensschutz von Art. 29 ZGB anwendbar sein¹⁴. In den meisten anderen Fällen der Verkommerzialisierung von Berühmtheiten liegt jedoch keine namens- oder markenmässige Verwendung vor, weshalb Art. 29 ZGB nicht anwendbar ist.

Schutz gegen die missbräuchliche Verwendung von Persönlichkeiten in der Werbung bietet auch das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Es muss als unlauter bezeichnet werden, wenn der falsche Eindruck erweckt wird, eine Berühmtheit stehe für ein Produkt ein. Dies führt zur Täuschung des Publikums, gleich wie etwa bei der Titelberührung, so etwa wenn sich der Inhaber eines Übersetzungsbüros käuflicherweise zum Dr. h.c. oder ein gewöhnlicher Musiklehrer zum Musikprofessor macht¹⁵. Gleich wie in den genannten Beispielen wird für ein Produkt oder für eine Leistung eine – aus der Sicht des angesprochenen Publikums – Auszeichnung vorgespielt.

Anders verhält es sich, wenn – wie im «Seite-3-Girl» Beispiel – eine Berühmtheit nur als Blickfang verwendet wird (Abb. 3). Dann dürfte das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht weiterhelfen. Ob beim Gorbatschow-Beispiel eine falsche Verbindung hergestellt wird, muss vom Markt aus beantwortet werden.

Im übrigen ist aber die ständige, neuerdings vielleicht etwas aufgelockerte¹⁶ Praxis des Bundesgerichtes zu beachten, wonach das, was unter Spezialgesetzen des Immaterialgüterrechts nicht zu beanstanden sei, grundsätzlich nicht gegen die Bestimmungen des UWG verstosse.

Eine andere Frage ist jedoch, ob einer verletzten Person ein Klagerecht unter dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zukommt. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn der Betroffene in seinem beruflichen Ansehen bedroht oder verletzt wird. Auch die parodierende Verunstaltung eines Namens, das Lächerlichmachen (etwa bei Gegenüberstellungen) kann unlauter sein¹⁷.

Es kann auch argumentiert werden, dass auch in Abwesenheit einer Imagebeeinträchtigung eine Verwässerung der etwa einer «Marke» Woody Allen erfolgt. Die Kommerzialisierung des Namens, welcher für gute Filme steht, im Zusammenhang mit anderen, wenn auch nicht konkurrierenden Produkten ist analog zum durchaus umstrittenen «brand stretching» zu sehen, von dem man weiss, dass mancher Markeninhaber heute darunter leidet. Auch derjenige kann in seinen wirtschaftlichen Interessen verletzt sein, der seinen Namen indirekt kommerzialisiert, etwa der Skistar, der einer Bank die Werbung mit seinem Namen und seinem Bild erlaubt. Denn es ist bekannt, dass Berühmtheiten die Verwendung ihrer Werbekraft nur sehr selektiv autorisieren, im Bewusstsein, dass eine zu breite Verwendung die Werbekraft schnell auslaugt.

Selbst bei Vorliegen einer Marke bietet das Markenschutzgesetz nur selten Schutz, weil die Verwendung der Marke in der Werbung nicht als markenmässiger

¹⁴ vgl. etwa BGE 108 II 243, Wagons-Lits; BGE 87 II 111, Narok. In solchen Fällen kann auch das UWG zum Schutze nicht eingetragener Namen zur Verfügung, wenn Verwechslungsgefahr besteht; BGE 114 II 109, SMI 1988, S. 219, Cebit; BGE 91 II 117, Carl Zeiss.

¹⁵ Art. 3 lit. b und c UWG; analog auch Fälle der Patentberühmung, etwa in SMI 1984, 386.

¹⁶ vgl. etwa BGE 113 II 313, 110 IV 107.

¹⁷ BGE 58 II 459 f., Henkel/Migros.

Gebrauch, welcher alleine unter das Markenschutzgesetz fällt, angesehen wird. Dies dürfte unter dem revidierten Markenschutzgesetz allerdings ändern.

In seltenen Fällen kann einer von einem Künstler geschaffenen Persönlichkeit Werkcharakter zukommen, was zu einem Schutz unter Urheberrecht führt. Dies war etwa bei der fiktiven Person «Professor Cekadete» der Fall¹⁸.

Lediglich der Vollständigkeit halber sei auf Art. 43 Ziff. 1 URG (Verwendung des Namens eines Urhebers in täuschender Weise) und Art. 29 und 35 URG (Recht am bestellten Personenbildnis) hingewiesen. Diese Bestimmungen beschlagen in den allerseltensten Fällen die vorliegend diskutierte Problematik. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass die Erlaubnis zur Aufnahme der Bestellung des Personenbildnisses gleichzusetzen ist¹⁹. Bei Konzerten u.ä. Veranstaltungen wird das Fotografieren Presseleuten oftmals während einer bestimmten Zeit (zu Beginn des Konzertes etwa) «erlaubt».

2. *Lookalikes / Soundalikes*

Die faktische Situation gestaltet sich etwas anders, wenn nicht die Berühmtheit selbst für das Produkt auftritt, sondern eine Person, welche zufälligerweise gleich oder ähnlich aussieht (Lookalikes) oder tönt (Soundalikes).

In den USA wird in diesen Fällen eine Parallelität zur Nachahmung von Marken gesehen. In aller Regel verwendet der Lookalike ein Identifikationsmerkmal, welches der Berühmtheit gehört – Aussehen, typische Bewegungen u.ä. Zu den prominenten Opfern gehört Woody Allen. Stellvertretend für viele sei die Behandlung des Falles Woody Allen vs. Men's World Clothing Store²⁰ geschildert:

Das Gericht führte zunächst aus, Woody Allen sei «markenmässig» stark, weil sehr bekannt.

Sodann wurde festgestellt, dass der Lookalike Woody Allen sehr ähnlich ist.

In der Folge wurde das Verhältnis zwischen den «Produkten» von Woody Allen (Filme) und den Produkten der Beklagten (Kleider) geprüft, davon ausgehend, dass ein direkter Wettbewerb nicht notwendig sei. Es wurde festgestellt, dass sich immerhin eine gewisse Überschneidung zwischen Filmebesuchern und Kleiderkäufern ergebe. Sodann – so der Richter – versuche das inkriminierte Inserat gerade diese Überschneidung auszunützen, weil es in einer Publikation erschien, welche auch Kinoinserate enthalte.

Wesentlich war sodann, ob den Beklagten «bad faith» vorgeworfen werden konnte. Tatsächlich war das Inserat mit einer Notiz versehen, worin auf die Tatsache der Verwendung eines Lookalikes hingewiesen wurde – wenn auch nicht genügend klar und auffällig. Hingegen war unwesentlich, ob Adressaten allenfalls den Eindruck erhielten, Woody Allen selber sei abgebildet.

¹⁸ Obergericht des Kantons Zürich in SJZ 45 (1949) Nr. 84, S. 204.

¹⁹ ZR 71 (1972) Nr. 36.

²⁰ 679 F. Supp. 360 (S.D.N.Y. 1988).

Es genüge, dass festgestellt wurde, dass die Adressaten glauben könnten, Woody Allen empfehle das Produkt oder sei mit dem Inserenten irgendwie verbunden, wurde ein Verbot ausgesprochen. Eben dieser Eindruck kann durch eine auffällige Notiz, welche auf die tatsächlichen Umstände hinweist, vermieden werden.

Ähnlich gibt es Nachahmungen im künstlerischen Bereich: Je realistischer ihr Auftritt, je näher ihre Darstellung am Original ist, desto eher wird die Verwendung verboten. Dies auch dann, wenn an sich angenommen werden müsste, das Publikum wisse um den wahren Sachverhalt – etwa bei Beatles Imitatoren darum, dass die Beatles gar nicht mehr auftreten²¹.

Im Bereiche der Soundalikes ist die Verwendung einer der Stimme von Bette Midler täuschend ähnlicher Stimme für einen Werbesong des Autoherstellers Ford²² erwähnenswert. Bette Midler hatte den Song «Do You Want to Dance» populär gemacht. Ford liess Bette Midler anfragen, ob sie bereit wäre, den Titel für einen Werbespot zu singen, was sie verneinte. Daraufhin heuerte die Werbeagentur eine Sängerin an, welche über eine ähnliche Stimme verfügte und welche angewiesen wurde, den Titel möglichst nahe am Original vorzutragen.

Unter der «right of publicity»-Rechtssprechung war fraglich, ob eine Stimme so weit mit einer Person assoziiert wird, dass der Schutz gewährt werden konnte²³. Der District Court stellte zwar fest, die Werbeagentur und die Autohersteller hätten sich wie Diebe benommen, konnte jedoch kein Urteil zugunsten von Bette Midler fällen. Anders auf Berufung hin der 9. Circuit. Das Gericht stellte fest, dass die Beklagten ein «Attribut» von Bette Midlers Identität für sich genommen hätten; da eine Stimme so kennzeichnungsfähig und persönlich sein könne wie ein Gesicht, hätten die Beklagten sich die Identität von Bette Midler in piratenhafter Art angeeignet²⁴. Immerhin sei davor gewarnt, die unter kalifornischem Recht ergangene Entscheidung zu verallgemeinern.

Der Schutzbereich von § 43 (a) Lanham Act wurde etwa im Fall *Allen vs. National Video* getestet²⁵. Ein Lehrer und Teilzeitschauspieler namens Boroff hat das Glück (oder das Pech?), ein Gesicht wie Woody Allen zu haben, wodurch er für die Lookalike-Agentur Ron Smiths interessant wurde. In Werbefotos, welche u.a. in der National Video Hauptpostille veröffentlicht wurden, imitierte er eine typische Woody Allen-Pose neben dem Slogan «You don't need a famous face to be treated to some pretty famous service». Kleingedruckt war angefügt, dass das Double der Berühmtheit von Smiths Agentur vermittelt wurde. Die von Woody Allen Verklagten verteidigten sich mit den Behauptungen,

- sie hätten nicht implizieren wollen, Boroff sei Woody Allen, sondern nur, dass Boroff Allen's Lookalike sei.

²¹ «Beatlemania», *Apple Corps Limited v. Leber*, 229 U.S.P.Q. 1015 (Cal. Super. Ct 1986).

²² *Midler v. Ford Motor Co.*, 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988).

²³ vgl. Ropski, *The Right of Publicity – The Trend Towards Protecting A Celebrity's Celebrity*, 72 *Trademark Reporter* 251, 261 (1982), mit Diskussion des Falles *Booth v. Colgate-Palmolive Co.*, 362 F. Supp. 343 (S.D.N.Y. 1973).

²⁴ *Midler*, 849 F.2d S. 463.

²⁵ *Allen v. National Video Inc.*, 610 F. Supp. 612 (S.D.N.Y. 1985).

- es liege kein «endorsement» von National Video durch Woody Allen vor.
- Boroff portätiere nur den extremen Typ eines Woody Allen-Fans, welcher sogar das Gesicht und die Charakteristika von Woody Allen annehme.

Die Rechtsfrage hinsichtlich des «right of publicity» war angesichts des Wortlauts der entsprechenden New Yorker Bestimmung nicht ganz einfach. Es stellt sich die Frage, ob «das Bild oder das Porträt» von Allen benutzt worden sei. Die Richterin wollte dies nicht bejahen. Immerhin «benutzte» Boroff sein eigenes Gesicht.

Hingegen fand die Richterin, dass der Lanham Act den Schutz des Publikums vor Täuschung bezweckte und dass die Öffentlichkeit beanspruchen könne, nicht durch die «endorsements» in die darin enthaltene werbetechnische Anziehungskraft der Berühmtheit getäuscht zu werden²⁶. Eine Täuschungsgefahr wurde bejaht und Boroff verboten, sich als Woody Allen oder ein Allen-Surrogat darzustellen. Der kleine Hinweis auf Smith's Agentur wurde als ungenügend, da zu wenig sichtbar, empfunden. Wiederum war nicht nötig, dass das Publikum der Ansicht sein hätte können, Woody Allen selbst sei abgebildet; eine mögliche Täuschung hinsichtlich des «endorsements» genügte.

In der Schweiz würde der Woody Allen Fall unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsrechtes kaum gleich wie in den USA entschieden werden, solange nicht eine Ansehensminderung vorliegt. Dies kann bei einer Werbung für «ansehensneutrale» Produkte nicht bejaht werden. Ohnehin entfällt die Persönlichkeitsverletzung, wenn der Adressat über die Unterschiede genau weiss, etwa in den eher humorvoll gedachten TV-Spots der Migros, in welchen die englische Königsfamilie in Migros Restaurants tafelt. Wenn die Nachahmung erkennbar ist, ist die «Verletzung» in der Regel zu verneinen, obwohl auch hier das kommerzielle Gut der Berühmtheit ausgenützt wird. Eine Analogie zum Markenrecht ist in der schweizerischen Praxis noch nicht gezogen worden.

Unter dem Gesichtspunkt des UWG dürfte der Woody Allen-Fall gleich entschieden werden, wobei fraglich ist, ob Woody Allen selbst die Klagebefugnis zukommen würde. Dies ist bei einer Verwässerung der Werbekraft des Namens durchaus zu bejahen. Die Abgrenzung der Verletzung in den wirtschaftlichen Interessen fällt aber gerade hier nicht leicht; es können aber sicher gute Argumente für den Schutz der Berühmtheit gefunden werden.

Im weiteren gelten auch hier die Argumente betreffend Verwässerung der Werbekraft des Namens (vgl. oben Ziff. 1). Dies muss u.E. selbst dann gelten, wenn die Tatsache der Verwendung eines Lookalike oder eines Soundalike bekannt ist.

3. *Vererblichkeit*

Ob das «right of publicity» ein Ausschliesslichkeitsrecht mit monopolrechtlichen Formen ist und so zu einem übertragbaren Wirtschaftsgut wird, illustriert sich

²⁶ Anm. 25, bei 626.

an der Frage, ob das Recht vererbbar ist. In einer Entscheidung aus dem Jahre 1983 auf die Klage des Martin Luther King Jr. Center for Social Change bestimmte der Georgia Supreme Court, dass das «right of publicity» von Martin Luther King Jr. auf seine Erben übergegangen sei²⁷.

Die daran anschliessende Gerichtspraxis in den USA ist uneinheitlich. Einige Gerichte folgten dem King Entscheidung, andere urteilten, das «right of publicity» sei nicht vererbbar²⁸. Wiederum andere Gerichte suchten auch hier die Analogie zum Markenrecht und entschieden, das «right of publicity» sei nur dann vererbbar, wenn der Name oder die bildliche Darstellung der Berühmtheit zu Lebenszeiten derselben kommerziell verwertet wurden²⁹.

Eine vierte Version suchte die Analogie zum Urheberrecht und entschied, das «right of publicity» vererbe sich und genieße Schutz für eine Zeit von 50 Jahren nach dem Tod der Berühmtheit³⁰.

Die Kontroverse hält bis zum heutigen Tag an: Die Erben von Elvis Presley vermochten die Vererbbarkeit unter dem Recht des Staates Tennessee durchzusetzen³¹, die Erben des Architekten Frank Lloyd Wright hingegen wurden unter dem Recht von Wisconsin abgewiesen³² (wobei ein Schutz zu Lebzeiten in Wisconsin an sich anerkannt ist).

In der Schweiz kann jedoch kaum ein Zweifel bestehen, dass die Erben wie in Wisconsin unter dem Gesichtspunkt der Vererbbarkeit abgewiesen würden. Art. 28 ZGB wie auch Art. 9 UWG beinhalten Abwehransprüche. Diese selbst sind nicht vererbbar³³. Sodann bestimmt Art. 31 Abs. 1 ZGB, dass die Persönlichkeit mit dem Tod ende. Indessen ist grundsätzlich anerkannt, dass zu Lebzeiten entstandene Schadenersatzansprüche Teil des Nachlasses sind und von diesem durchgesetzt werden können.

Die Vermarktung einer Berühmtheit kann hingegen in die Persönlichkeitsrechte der Erben selbst eingreifen. So hat das Bundesgericht entschieden, die bildliche Darstellung des Malers Hodler auf dem Totenbett verletze in casu die Persönlichkeitsrechte seiner Witwe³⁴. Je weiter die klagende Person von der Berühmtheit entfernt ist, desto weniger wäre die Möglichkeit der Persönlichkeitsverletzung zu bejahen. Handelt es sich beim Kläger gar um eine mit der Vermarktung des Werkes der Berühmtheit betraute Firma – dort spielt ja der wirtschaftliche Aspekt am ehesten eine Rolle – wird eine Persönlichkeitsverletzung auszuschliessen sein. Indessen kann ein Marktteilnehmer unabhängig einen Anspruch aus UWG haben,

²⁷ 694 F.2d 674 (11th Cir. 1983).

²⁸ z.B. Heinz v. The Frank Lloyd Wright Foundation, 229 U.S.P.Q. 201 (W.D. Wis. 1986).

²⁹ z.B. Sinkler v. Goldsmith, 623 F. Supp. 727 (D. Arizona 1985).

³⁰ z.B. Guglielmini v. Spelling-Goldberg Productions, 25 Cal. 3d 860, 160 Cal. Rptr. 352 (1979); Lugosi v. Universal Pictures, 160 Cal. Rptr. 323, 603 P.2d 425 (1979).

³¹ State Ex Rel. Elvis Presley v. Cromwell, 733 S.W.2d 89 (Tenn. App. 1987).

³² Anm. 28.

³³ Persönlichkeitsschutz: vgl. Tercier, a.a.O. N. 330 ff.; UWG: ist Deliktsrecht, vgl. etwa David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A. Bern 1988 N. 10; BGE 104 II 235.

³⁴ BGE 70 II 127; ebenso BGE 104 II 236 mit Hinweis.

etwa wiederum im Falle der Täuschung, sofern eine entsprechende Schädigung im wirtschaftlichen Bereich vorliegt. Dies wiederum schliesst die eigentlichen Erben von einem Anspruch aus UWG eher aus, während die den Ruf vermarktende Firma allenfalls ein Verbot durchsetzen könnte, etwa wenn fälschlicherweise von einem Konkurrenten der Eindruck erweckt wird, die Berühmtheit (resp. deren Ruf) stehe für die Qualität der Produkte gerade («Endorsement»).

In der Schweiz dürften Analogien zum Urheberrecht nicht weiterhelfen. Hingegen kann an einem bestimmten Bild ein Urheberrecht bestehen, wenn auch in seltenen Fällen zugunsten der Erben weg, (ausser bei bestellten Personenbildnissen).

Sodann ist der Anspruch aus Art. 29 und 35 URG «vererblich», dies nach Wortlaut zugunsten des Ehegatten, der Kinder, Eltern oder Geschwister des Verstorbenen.

Analogien zum Markenrecht sind heute sicher verfehlt, kann doch eine Marke grundsätzlich nur mit dem Geschäftsbetrieb zusammen übertragen werden³⁵, was bei einer Berühmtheit in aller Regel entfällt. Anders verhält es sich, wenn die Vermarktung der Berühmtheit dazu geführt hat, dass der Name zu einer Marke für das in Frage stehende Produkt geworden ist, etwa im Falle der Spaghetti-Saucen des Schauspielers Newman.

4. Übertragbarkeit generell

Damit ist auch schon das Wesentliche zur Übertragbarkeit unter Lebenden gesagt. In den USA führt die Verselbständigung des «right of publicity» in vielen Staaten zu einer entsprechenden Lizenzierbarkeit (nicht aber, da eben doch mit der Person verbunden, zur Abtretbarkeit). Der Lizenznehmer erwirbt entsprechende Monopolrechte samt Abwehrrechten. In der Schweiz sind solche Abwehrrechte als solche nicht übertragbar, und echte Monopolrechte sind an der Berühmtheit als solche, wie gesagt, nicht existent. Anders verhält es sich wiederum in den oben genannten Fällen des Urheberrechtes und Markenrechtes. Indessen ist die Eintragung einer Marke durch eine andere Person als die Berühmtheit nicht zulässig, da diesfalls das Publikum über die Herkunft der Güter irreführt wird, dies auch bei Zustimmung resp. «Lizenzierung» durch die Berühmtheit. So war es dem Bruder von Ferdi Kübler verwehrt, die Marke «Kübler» für Fahrräder einzutragen³⁶.

5. «Fair Use»

In den USA haben sich Beklagte bei einer unbewilligten Verwendung eines geschützten «right of publicity» immer wieder auf die «Fair Use Defense» berufen,

³⁵ Art. 11 Abs. 1 MSchG.

³⁶ Infolge Täuschungsgefahr hinsichtlich der Herkunft. Das kaufende Publikum würde das «Kübler-Rad» mit Ferdi Kübler assoziieren, BGE 77 I 81 f.

d.h. argumentiert, die Verwendung sei nicht unbefugt, da etwa durch ein öffentliches Interesse oder durch das Interesse an der Berichterstattung (inkl. biographische Bearbeitung, historische Darstellung etc.) erlaubt.

Solche Entgegenhaltungen ergeben sich zunächst aus dem ersten Verfassungszusatz (Rede- und Pressefreiheit). Indessen fehlt wiederum eine einheitliche Abgrenzung des Begriffes «Fair Use».

Dies war etwa im Fall einer Show über die Beatles unter dem Titel «Beatlemania» zu diskutieren³⁷. Die beklagten Veranstalter drangen unter der Rede- und Pressefreiheit nicht durch, weil – so das Gericht – diese nicht auf Unterhaltungsshows anwendbar seien, welche keinerlei Kreativität aufzeigen und lediglich bestehende Werke imitieren würden. Im weiteren wurden die andern «Fair Use»-Anwendungen analog zum Urheberrecht untersucht und verworfen, da jedenfalls die Verwendung praktisch zur Übernahme der Persönlichkeit der Beatles geführt habe.

Ebenso erfolgreich war ein Fotomodell, als die Zeitschrift «Hustler» Nacktfotos von ihr publizierte³⁸. Das Gericht liess die «Fair Use Defense» basierend auf der Behauptung, die Darstellung sei «berichterstattungswürdig», nicht zu, und urteilte, ein wichtiger Aspekt des «right of publicity» bestehe darin, bestimmen zu können, wo, zu welcher Zeit und wie oft die Berühmtheit in der Öffentlichkeit auftreten wolle³⁹.

Immerhin ist die «Fair Use Defense» dann zulässig, wenn es um die Wiederveröffentlichung von schon einmal veröffentlichten, urheberrechtlich nicht geschützten Fotos von Berühmtheiten geht⁴⁰.

Grundsätzlich stimmt dies wohl auch mit dem schweizerischen Recht überein. Eine Berühmtheit muss sich unter Umständen einen Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte gefallen lassen, wenn es das öffentliche Interesse an der Berichterstattung erheischt. Dies gilt selbst dann, wenn diese Berichterstattung der Zeitung zu höheren Auflagen verhilft oder einem Historiker den Absatz eines Buches erst ermöglicht. Keinen Eingriff muss sich die Berühmtheit bei rein kommerziellen Interessen gefallen lassen.

Kein schützenswertes Veröffentlichungsinteresse besteht hinsichtlich falscher Nachrichten⁴¹, weshalb die falsche Verknüpfung einer Person mit einem Produkt, sofern widerrechtlich, nicht geheilt werden kann. In jedem Fall ist eine Berufung auf die Pressefreiheit problematisch⁴².

Auch der UWG-Schutz versagt bei vernünftigen Interessen des Benützers, etwa bei einem öffentlichen Interesse an einer Berichterstattung. Solange keine falsche Darstellung einfließt, dürfte die Unlauterkeit entfallen, auch wenn die Berichterstattung eine Marktverzerrung zur Folge hat.

³⁷ vgl. oben Anm. 21.

³⁸ *Douglass v. Hustler Magazine, Inc.*, 769 F.2d 1128 (7th Cir. 1985).

³⁹ Anm. 38, bei S. 1138.

⁴⁰ Anm. 39, bei S. 1139.

⁴¹ vgl. etwa BGE 91 II 406.

⁴² Statt einer Diskussion über die «Drittwirkung» von Freiheitsrechten: s. etwa G. Müller, *Drittwirkung der Grundrechte*, in ZBI 79 (1978) S. 233 ff.; BGE 91 II 408 mit Hinweisen.

5. «Endorsements» und Haftung

Ein Nebenaspekt der Verwendung von Berühmtheiten im Bereiche des Haftpflichtrechts soll noch erwähnt werden. Wenn die Verwendung der Persönlichkeit verkaufsfördernd wirkt, so hat dies auch damit zu tun, dass die Adressaten denken, die Berühmtheit stehe für Qualität des Produktes ein. Muss die Berühmtheit (bei zugelassener Verwendung) dann auch für den Schaden eintreten, wenn dem Adressaten ein Schaden erwächst, z.B. die vom Publikum zu erwartende Qualität nicht erreicht wird oder ein angepriesener Vertragspartner bankrott geht? Diese Frage hat sich für den bekannten Quarterback Johnny Unitas (ex Baltimore Colts) gestellt. Er hatte seinen Namen gegen Entgelt für die Werbung für eine First Fidelity Financial Services, Inc. hergegeben. Nach dem Konkurs der First Fidelity verklagten die Investoren Unitas, indessen hier ohne Erfolg⁴³. Andere, etwa der Sänger Pat Boone (infolge der Anpreisung eines Akne-Mittels) kamen mit der Federal Trade Commission in Konflikt. Entgegen der Darstellung Boones hatte seine Tochter das Akne-Mittel nicht verwendet. Dieses wies im weiteren behauptete medizinische Eigenschaften nicht auf. Boone musste sich verpflichten, mögliche Schadenersatzansprüche gegen die Gesellschaft selbst zu befriedigen^{44, 45}.

In der Schweiz sieht die Rechtslage wohl etwas anders aus. Eine eigentliche ausservertragliche Produkthaftpflicht existiert nicht. Da die Berühmtheit i.d.R. das Produkt nur anpreist, aber nicht selber verkauft, kann keine vertragliche Produkthaftpflicht (resp. Gewährleistung) angenommen werden.

Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass eine Haftbarkeit im Rahmen des UWG besteht. Denn derjenige, der seine Werbekraft bewusst für ein minderwertiges Produkt zur Verfügung stellt, setzt selbst eine causa für die Täuschung des Publikums, welches bei einem solchen «endorsement» oftmals unkritischer agiert, sich auf das Urteil der Berühmtheit verlässt. Diese Problematik ist sicher noch nicht ausgelotet, verdient aber beachtet zu werden. Immerhin erfasst das UWG Ansprüche von Kunden gegen irgendwelche Personen, welche den Wettbewerb in unlauterer Weise beeinflussen (Art. 9). Eine Beeinflussung ist nun aber gerade der Kernpunkt der Werbung mit Berühmtheiten; verwendet diese entgegen der eigenen Behauptung das Produkt nicht, so ist dies täuschend und damit an sich unlauter.

8. Forderungen für die Zukunft

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Recht einzelner US-Staaten und dem schweizerischen Recht liegt in der rechtlichen Ausgestaltung: Monopolrecht auf der einen, Abwehrrecht auf der anderen Seite. Konsequenterweise sind Berühmtheiten in den USA oder Teilen davon in folgender Hinsicht bessergestellt:

- a. Der Schutz hängt nicht von irgendeiner Beeinträchtigung (über die Benutzung der Werbekraft als solche hinaus) ab.

⁴³ Kramer v. Unitas, 831 F.2d 994 (11th Cir. 1987).

⁴⁴ Cooga Mooga and Charles E. Boone, Inc., 92 F.T.C. 310.

⁴⁵ s. im weiteren Spehl, *Celebrity Malpractice?*, GRUR Int. 1989, S. 900 ff.

- b. Die Rechte der Berühmtheit in den USA sind zu Lebzeiten übertragbar.
- c. In den USA besteht vielfach auch ein Schutz über den Tod hinaus.

Für jene Personen, welche ihre Berühmtheit selbst (direkt oder indirekt) kommerzialisieren, wirkt sich Punkt a. nicht so fatal aus, da sie die wirtschaftliche Beeinträchtigung in vielen Fällen nachweisen können. Groteskerweise ist jedoch die Situation in der Schweiz gerade für jene Personen nachteilig, die sich einer Kommerzialisierung ihrer Berühmtheit (ausserhalb der eigenen beruflichen Tätigkeit selbst) entsagen. Sie werden kaum je in den Genuss des UWG kommen. Die Lösung kann nur über die Ausdehnung der Leistungsschutzrechte erfolgen.

Die Anerkennung der Übertragbarkeit unter Lebenden und von Todes wegen setzt die Gestaltung des «right of publicity» als positives Monopolrecht voraus, was wiederum die Ausdehnung der Leistungsschutzrechte beschlägt.

Punkt c. kann auch im Rahmen eines reinen Abwehrrechtes ausgestaltet sein, wie die deutsche Praxis zum Schutz der Berühmtheiten zeigt⁴⁶. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Schutz der Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen vom Vorhandensein von nahen Verwandten oder Firmen abhängig sein soll, welche eigene Persönlichkeitsrechte oder das UWG in Anspruch nehmen können, um die Rechte der Toten zu schützen.

Die Erweiterung der Leistungsschutzrechte ist ausserordentlich mühsam, was etwa die Diskussion über den Schutz von Computerprogrammen und Topographien zeigt. Es scheint eine allgemeine politische Abwehrhaltung zu bestehen, denn wenn mehr geschützt wird, so findet eine Umverteilung zugunsten weniger und zu Lasten vieler statt. Andererseits ist die moderne Gesellschaft durch die Herstellung von immer weniger fassbaren Gütern geprägt. Die «Herstellung» einer Berühmtheit ist ein wirtschaftlicher Vorgang, welcher sich ökonomisch im Grunde durch nichts von der Herstellung etwa eines Stuhles unterscheidet, ausser dass ein immens höherer Investitionsbedarf gedeckt werden muss. Dass an einem Stuhl Monopolrechte erworben werden, ist jedenfalls seit längerer Zeit nicht mehr Gegenstand von Diskussionen. Warum sollte deshalb nicht auch am «Gegenstand» Berühmtheit analoge Rechte erworben werden können? Analog zur seinerzeitigen Diskussion über die Einräumung von Monopolrechten an Erfindungen durch Patente wird etwa argumentiert, es müsse das Schutzinteresse des Leistungserbringers gegenüber dem «Imitationsinteresse der Wettbewerber und der Allgemeinheit»⁴⁷ abgewogen werden. Es muss bezweifelt werden, dass eine solche Argumentation berechtigt ist. Bei Erfindungen kann die Öffentlichkeit durchaus ein Interesse daran haben, dass jedenfalls nützliche Ergebnisse nicht monopolisiert werden, und wenn doch, nicht für all zu lange Zeit. Hingegen kann die Öffentlichkeit (ausser in der Berichterstattung selbst) ohne die Verwendung des Rufes von Berühmtheiten leben. Ein Imitationsinteresse ist deshalb zu verneinen.

⁴⁶ vgl. etwa OLG Hamburg vom 8.5.89 betr. Heinz Erhart, GRUR 1989, S. 666; BGHZ 50, S. 133 ff. «Mephisto».

⁴⁷ Kur, Der wettbewerbliche Leistungsschutz, GRUR 1990, S. 11.

Indessen muss man sich bewusst sein, dass eine Einführung eines Leistungsschutzrechtes für Berühmtheiten viele Feinde hat, und nicht zuletzt in den Medien. Diese sind auf die Verwendung von Berühmtheiten angewiesen; wer kauft schon eine Zeitung mit der Titelzeile «Franz Müller zur Osteuropafrage» oder wer bildet schon eine vollkommen unbekannte Frau als «Seite-3-Girl der anderen ab». Margareth Thatcher eignet sich für solche Zeilen schon erheblich besser. Und die Medien werden nicht zu unrecht geltend machen können, dass schliesslich sie es sind, welche die Berühmtheit aufbauen, weshalb eine Abgabe zugunsten der Berühmtheit bei entsprechendem Erfolg ungerecht wirkt. Aber diesem Problem könnte durch eine kostenlose Zwangslizenz begegnet werden . . .

© Gary Ropski and Martin Kurer 1990



Abb. 1



Abb. 2



Das Seite-3-Girl der andern.



Das Seite-3-Girl des BLICK.

FARNER PUBLICIS

Nehmt das Leben ganz einfach wie es ist. Und tut nicht so, als gäbe es nur Politik und Wirtschaft,

Alltag Schwarz auf Weiss. Lasst Euch vom Leben in allen Farben unterhalten. Mit Lachen, Witz

wir Tag für Tag am gleichen Ort im BLICK. Auf unserer dritten Seite. Mit dem aufregendsten -Guten

BLICK ist dabei.

Abb. 3



Abb. 4

Die Sensations-Tournee 1988

**Daimyo
Jackson**

Sonntag, 23. Oktober 1988

Türöffnung 15 Uhr

SHOW 17 Uhr

«Light Palace» Zürich

Röschibachstrasse 71, Tel. 44 19 77

SBB Bahnhof Wipkingen, Bus 33 + 71
Nordbrücke, Nähe BH Wipkingen

WO312

Abb. 5

Weltpremiere!

Elvis!




Schweizerischer Bankverein
 Société de Banque Suisse

Eine komplette Show mit

THE ELVIS PRESLEY BAND

50 Musiker und Sänger

LAUSANNE	BERN	ZURICH
Théâtre de Beaulieu	Kursaal	Kongresshaus
8-9 AVRIL	10. APRIL	11-12. APRIL

Abb. 6

GW263

Immaterialgüterrecht – Quo vadis? Entwicklungstendenzen im Immaterialgüterrecht*

(R. Grossenbacher, Direktor des Bundesamtes für geistiges Eigentum)

1. Einleitung

Ein einleitender Hinweis auf die dichte internationale Vernetzung des Immaterialgüterrechts wäre von dieser Zuhörerschaft ein Gemeinplatz, auch wenn die Verflechtung im zweiten Jahrhundert internationaler Zusammenarbeit im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht an Vielfalt, an Intensität und an Bedeutung enorm zugelegt hat und weiter zulegt. Statt dessen möchte ich eine schwerwiegende Konsequenz dieser Situation herausstreichen:

Es gibt immer mehr internationale Institutionen, die sich mit Immaterialgüterrecht befassen und innerhalb derer politisch relevante Willensbildung erfolgt, bevor diese Willensbildung innerhalb der einzelnen Länder abgeschlossen ist, oft sogar bevor sie dort auch nur begonnen hätte. Dies ist eine generelle Erscheinung unserer Zeit als Folge der rapid zunehmenden internationalen Verflechtung der Märkte und der wachsenden Institutionalisierung der diesbezüglichen Regelungsmechanismen. Im Immaterialgüterrecht ist der Trend besonders ausgeprägt, und wir tun in der Schweiz gut daran, wenn wir ihn zur Kenntnis nehmen und uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen.

Die Lobby weiss dies bereits: Sie ist längst primär auf die Beeinflussung der Verhandlungen in der OMPI, im GATT, in der OECD, der EPO, der UPOV, der EFTA, der EG usw. ausgerichtet; die schweizerischen Gesetzesrevisionen kommen am Schluss, was die Gewichtung angeht.

Leider folgt nur allzu oft auch das Timing dieser Prioritätenordnung. Ohne Zweifel muss unsere Gesetzgebung in enger Abstimmung mit der internationalen Entwicklung erfolgen. Daraus wird nun aber oft der Schluss gezogen, und darauf bezieht sich mein Bedauern, man müsse stets abwarten, was die internationale Entwicklung bringt, um dann in Kenntnis der entsprechenden Ergebnisse intern zu legiferieren. Das kommt einer Abdankung der Gesetzgebungsautonomie gleich, und, was schlimmer ist, einem weitgehenden Verzicht unserer demokratischen Institutionen auf Partizipation an der überstaatlichen Willensbildung. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass interne gesetzgeberische Vorhaben, und bestehende Gesetze schon gar, die Verhandlungspositionen jedenfalls auf eher technischen Gebieten enorm stärken können.

So sehr ich also eine auch freiwillige Angleichung an fremdes Recht und insbesondere ans EG-Recht befürworte, so bedauerlich finde ich sowohl die unkritische prophylaktische Übernahme sich erst abzeichnender oder je nach Interessenlage auch nur zweckoptimistisch vermuteter Entwicklungen, als auch den Verzicht auf eigenes Legiferieren in Erwartung solcher Entwicklungen. Post festum beklagt

* Leicht abgeänderte und ergänzte Fassung des am 20. März 1990 an einer Veranstaltung des INGRES gehaltenen Referats.

man dann jeweils den Verlust an Autonomie und den Zwang zum blossen Nachvollzug. Gerade bei Vorliegen enger Interdependenzen geht es ja nicht zuletzt darum, verbleibende Freiräume auszuloten und auszunützen, als ungünstig beurteilten Entwicklungen entgegenzuwirken oder sie zumindest zu verzögern versuchen. Ich werde am Schluss bei der Darstellung der schweizerischen Gesetzesrevisionen darauf zurückkommen. (Sie kommen auch bei mir am Schluss, aber eben im Sinne eines «Last but not least»).

2. *Die derzeitige Verhandlungslandschaft auf internationaler Ebene*

Hier geht es mir in einer kurzen Charakterisierung darum, die Interdependenzen darzustellen und die Chancen, aber auch die Gefahren, die in den verschiedenen Vorhaben stecken.

Da ist zunächst auf universeller Ebene das Spannungsverhältnis zwischen OMPI und GATT anzusprechen. Wie Sie wissen, ist der Einbezug der sogenannten handelsrelevanten Aspekte des geistigen Eigentums in die Uruguay-Runde (fast das ganze Immaterialgüterrecht ist handelsrelevant) auf eine gewisse Frustration angesichts der vor allem seitens der USA als ungenügend empfundenen Fortschritte der OMPI bei der Verbesserung des Schutzniveaus zurückzuführen. Noch ist dieses Misstrauensvotum bei der OMPI nicht ganz verdaut. Dabei braucht die Befassung des GATT mit Immaterialgüterrecht gar nicht als solches gesehen zu werden. Die Schweiz hat dies denn auch gar nie getan, sondern seit jeher von einer sinnvollen Ergänzung gesprochen. Wenn aufgrund eines von manchen als Konkurrenzsituation empfundenen Zustandes auf beide Fora, und insbesondere auf die OMPI, ein gewisser Druck spürbar wird, und dies ist tatsächlich der Fall, dann umso besser. So sind ohne Zweifel die Sistierung der unglückseligen, auf einen Abbau des Schutzes abzielenden Revision der PVUe, der Beginn von Verhandlungen über ein Streitbeilegungsverfahren und wesentliche Impulse für die Arbeiten an einem Abkommen über die Harmonisierung des Patentrechts auf den Einfluss der Verhandlungen der Uruguay-Runde im Rahmen des GATT zurückzuführen. Grundsätzlich spielen sich aber die Verhandlungen im OMPI und GATT auf ganz verschiedenen Ebenen, unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und mit ungleichen Möglichkeiten ab. Nur im GATT gibt es die Möglichkeit von «trade offs» mit anderen Gebieten. Das ist für das Immaterialgüterrecht eine Gefahr und eine Chance zugleich; wobei, glücklicherweise für uns, das geistige Eigentum nicht nur für die Schweiz hohe Priorität genießt. Nur im GATT gibt es sodann eine direkte Verbindung mit der Handelspolitik durch die mögliche Verknüpfung von ungenügendem Schutz des geistigen Eigentums mit Handelssanktionen. Vergessen wir doch bei alledem nicht, dass die OMPI neben ihren Programmaktivitäten im Rahmen des Patentrechtsabkommens, des Madrider Markenabkommens und des Haager-Abkommens über Muster und Modelle, um nur die wichtigsten zu nennen, handfeste administrative Arbeit leistet, die unter dem Stichwort «praxisnahe Lösungen» zu würdigen ist und die zu einer überaus effektiven Harmonisierung gewissermassen von unten her führt.

Für das europäische Umfeld möchte ich das Bild der verschiedenen Verhandlungsgefässe und deren Verknüpfung darstellen.

Zwei Dinge sind hier hervorzuheben: Zunächst die Tatsache, dass im Patentsektor das EPUe und nicht etwa die EG den stärksten Integrationsfaktor bildet, jedenfalls zur Zeit. Allerdings wird das GPUe zunehmend auf das EPUe ausstrahlen, weil das EPA dereinst für das Gemeinschaftspatent die Funktion einer Erteilungsbehörde wahrnehmen wird. Sodann stellen der hohe universelle Harmonisierungsgrad (besonders deutlich im Urheberrecht) und verschiedene Zusammenarbeitsverträge, an denen sowohl die Schweiz als auch eine jeweils mehr oder weniger grosse Zahl einzelner EG-Länder beteiligt sind, gewisse Leitlinien auch für die gesamteuropäische Entwicklung dar. Beide Umstände entschärfen im Bereich des Immaterialgüterrechts die Problematik der schweizerischen Integrationspolitik. Gerade die Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss eines EWR-Vertrages zeigen dies deutlich.

3. *Die Position der Schweiz im internationalen Umfeld*

3.1 *Zur generellen Zielsetzung*

Ich brauche hier nicht im Einzelnen an die starke Interdependenz der schweizerischen Volkswirtschaft zu erinnern. Auch die hohen Produktionskosten namentlich aufgrund des Lohnniveaus und der Bodenpreise sind eine bekannte Tatsache. Im übrigen weise ich einfach daraufhin, dass die Schweiz nach wie vor pro Kopf der Bevölkerung weltweit die grössten Technologieexporte aufweist. All dies führt zur absoluten Notwendigkeit weitgehender Spezialisierung und hoher Qualität. Bei deren Vermarktung spielt ein weltweit gut ausgebauter Schutz des Immaterialgüterrechts, vor allem auch des Markenrechts und der Herkunftsangaben, eine zentrale Rolle. Aber auch ein griffiger Schutz für Erfindungen, und zwar gerade im Hochtechnologiebereich, ist unerlässlich für die Erhaltung und den Ausbau des Forschungs- und Entwicklungsstandortes und für eine hochstehende Industrieproduktion. Zu einem solchen Schutz gehört auch die Möglichkeit, ihn durchzusetzen. Der Kampf gegen Fälschungen, die immer wieder und in enormen Dimensionen im Sog des guten Rufs schweizerischer Produkte auftauchen, gehört an vorderster Stelle dazu.

Ein wesentliches Ziel, langfristig ausgerichtet, ist auch die Förderung der Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft. Der universelle Ausbau des immaterialgüterrechtlichen Schutzes ist als Beitrag zu einem positiven Investitionsklima ein wichtiger Beitrag dazu.

3.2 Wenn ich jetzt auf die *globalen, weltweiten Verhandlungen* namentlich im Rahmen des GATT und der OMPI zu sprechen komme, so muss ich zunächst auf den Zielkonflikt zwischen möglichst hohem Schutzniveau und möglichst universeller Anwendung der entsprechenden Normen verweisen. Dieser Zielkonflikt ist besonders im GATT ausgeprägt; die OMPI ist traditionsreicher und ihre wichtigsten Abkommen, die PVUe und die RBUE, haben eine sehr breite Mitgliedschaft. Hier gibt es deshalb kaum eine Alternative zu einer langfristig angelegten, breiten und detaillierten Harmonisierung. Das grosse Fachwissen der Organisation, aber

auch der beteiligten Delegationen prädestiniert die OMPI für diese Rolle. Dass dabei politisch motivierte Verzögerungen an der Tagesordnung sind, ist in Kauf zu nehmen; jedenfalls wäre es nicht wünschbar, dass unter der Aegide der OMPI aufgrund einer kurzfristigen Betrachtungsweise allzu viele Sonderabkommen abgeschlossen würden, die entweder aufgrund ihrer Thematik oder aufgrund ihres Schutzniveaus nur für eine kleine Zahl von Ländern akzeptabel wären. Die Verhandlungen über das Abkommen zur Harmonisierung des Patentrechts zeigen aber, dass es sich lohnt, auch über lange Jahre hinweg hartnäckig zu arbeiten; dementsprechend haben wir uns hier stark engagiert.

Im Gegensatz zur OMPI ist im GATT das Modell des Erstklasswagens, also eines Abkommens mit sehr hohem Schutzniveau unter Inkaufnahme eines extrem reduzierten Teilnehmerkreises durchaus eine offene Option. Ob sie allerdings der schweizerischen Interessenlage am besten entspricht, wage ich zu bezweifeln; umgekehrt sollten wir uns nicht durch einige wenige Gegner eines ausreichenden Schutzes des geistigen Eigentums abhalten lassen, zusammen mit Partnern aus verschiedenen Lagern ein materiell befriedigendes Resultat zu erreichen. Das erreichbare Schutzniveau wird letztlich auch stark von den Ergebnissen in andern Bereichen, wie namentlich der Landwirtschaft abhängen. Wir werden den Preis für allfällige Konzessionen in diesen Bereichen mitbestimmen.

Im einzelnen geht es der schweizerischen Verhandlungsdelegation vor allem um folgendes:

- Die Erzielung eines möglichst hohen Schutzniveaus in allen auf dem Tisch liegenden Bereichen (einschliesslich der Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse als neuem Bereich). Dies nicht nur weil es um die Verbesserung des Schutzes schweizerischer Exportinteressen geht, sondern auch in der festen Überzeugung, dass ein verbesserter Schutz eine wesentliche Optimierung des Investitionsklimas in den Ländern der Dritten Welt bringen wird.
- Die feste Verankerung der GATT-Prinzipien der Meistbegünstigung und der Inländerbehandlung. Diese sind vor allem im Konkurrenzverhältnis mit anderen Industriestaaten von grosser Bedeutung, und zwar besonders für einen Staat und eine Wirtschaft, denen die Mittel zur Erreichung bilateraler Garantien weitgehend fehlen. Hier zeigen sich in den Verhandlungen gewisse Interessenkonflikte mit den Grosshandelsmächten der USA und der EG, welche tendenziell einen gewissen bilateralen Spielraum bewahren möchten.
- Die Verankerung des Abkommens im GATT, um so die Verbindung mit dem Streitbeilegungsverfahren und dem wirtschaftsvölkerrechtlichen Instrumentarium (Rückzug von Handelskonzessionen im Bereich Zölle und nicht-tarifäre Handelsmassnahmen) bei unkorrigierter Vertragsverletzung herzustellen. Damit wird eine entscheidende Schwäche des heutigen Systems behoben und die Chancen eines wirksamen Multilateralismus im Bereich des Immaterialgüterrechts gestärkt. Darüber hinaus sollen auch die Möglichkeiten der Streitverhinderung verbessert werden, indem versucht wird, den Gedanken des Vernehmlassungsverfahrens in Ansätzen auch in den internationalen Beziehungen zum Tragen zu bringen. Dass sich Indien und Brasilien (die sogenannten Hardliner)

dem Einbau eines TRIPS-Abkommens ins GATT vehement widersetzen, belegt die Wichtigkeit und Wirksamkeit der angestrebten Verbindung des Immaterialgüterrechts mit dem völkerrechtlichen Handelsrecht.

3.3 Meinen Ausführungen zur *Position der Schweiz im europäischen Umfeld* kann ich eine positive Note voranstellen. Wenn auch die schweizerische Integrationspolitik Entwicklungen und Einflüssen ausgesetzt ist, die sie zu kurzfristigen Kursänderungen zwingt, so dass die Kritiker von einer Orientierungslosigkeit angesichts der verschiedenen Optionen sprechen: das Modell des Bundesratsberichts 1987, ein EG-Beitritt, der EWR, die Idee einer EFTA mit Brückenfunktion zum Osten; im Bereich des Immaterialgüterrechts sind wir in der relativ komfortablen Situation, dass die europäische Zusammenarbeit weitgehend unabhängig von all diesen Optionen unter Teilnahme unseres Landes funktioniert. Dies gilt dank dem EPUe und dem GPUe als unabhängigen Staatsvertrag besonders im Patentbereich. Im Urheberrecht bildet die RBUE aufgrund ihrer hohen Regelungsdichte und ihres hohen Schutzniveaus auch für den europäischen Raum ein taugliches Instrument. Für den Markenbereich schliesslich hat die Schweiz über das MMA eine ausbaufähige Verbindung zu vielen europäischen Ländern.

Die Erhebung und die laufende Bereinigung des *acquis communautaire* im Rahmen der Vorbereitung eines EWR-Abkommens zeigt denn auch, dass in einer solchen Vereinbarung über die bestehenden Mechanismen hinaus wenig Anpassungsbedarf besteht: Die Liste des relevanten *acquis* ist im Immaterialgüterrecht nicht lang. Aus der Sicht der EG umfasst sie im wesentlichen die Richtlinie über den Schutz der Topographien von Halbleiterschaltungen und die Richtlinie über die Angleichung des Markenrechts.

Ich ziehe daraus zwei Schlüsse: Zunächst die allgemeine Feststellung, dass pragmatische Zusammenarbeitsmodelle durchaus fruchtbare Anwendungsgebiete haben; die Situation im Immaterialgüterrecht beweist es. Zum andern denke ich, dass die Schweiz voll auf diese Modellunabhängigkeit setzen, anderseits aber auch prüfen sollte, wo eine Erweiterung der Liste des relevanten *acquis* Vorteile bringen könnte. Bei alledem drängen wir natürlich im Rahmen der EG-EFTA-Expertengespräche über Immaterialgüterrecht darauf, in allen Vorhaben der EG frühzeitig Stellung nehmen zu können, und ich darf feststellen, dass diese Möglichkeit der Vernehmlassung hier bis anhin recht gut funktioniert, und dass wir innerhalb der EG-Kommission auch auf offene Ohren stossen.

Ich möchte nun meine Überlegungen betreffend die Position der Schweiz im europäischen Umfeld für die Bereiche des Patentrechts und des Markenrechts noch etwas weiterführen. Zunächst zum *Patentrecht*. Hier ergibt die Tatsache, dass die EPO keine reine EG-Organisation ist, ja noch nicht einmal alle EG-Länder umfasst, für die Schweiz als Gründungsmitglied eine günstige Ausgangslage. Zudem liegt die Erweiterung der EPO gegen Osten in der Luft: Jugoslawien hat im letzten Dezember im Hinblick auf einen beabsichtigten Beitritt den Beobachterstatus im Verwaltungsrat erhalten, und das Interesse weiterer mittel- bzw. osteuropäischer Länder ist informell bekannt. Dadurch ergibt sich für die EPO die Chance, unabhängig von der EG im Patentwesen seine integrierende Funktion in Europa auszuüben. Dem steht allerdings aus der Sicht der Schweiz die Gefahr gegenüber,

dass die EPO bei einem Inkrafttreten des GPUe nicht nur der Dominanz der nach wie vor majoritären EG-Länder, sondern indirekt zusätzlich derjenigen der EG-Kommission ausgesetzt wird, weil das GPUe ja dem EPA die Funktion einer Erteilungsbehörde für Gemeinschaftspatente zuweist. Immerhin schleppt das Unternehmen GPUe noch einige Imponderabilien und einigen Ballast mit sich: noch ist die Zahl der beteiligten EG-Länder offen (eine für die EG aussergewöhnliche und sehr unbefriedigende Situation), noch bilden die Sprachenfrage und die hohen Kosten Hemmschwellen, die einen Erfolg des Abkommens als unsicher erscheinen lassen, noch ist die Zielsetzung der Überwindung nationaler Patente eine Utopie.

Aus schweizerischer Sicht, und diese dürfte jedenfalls auf technischer Ebene auch von manchen Vertretern von EG-Ländern geteilt werden, geht es in dieser Situation darum, die Position der EPO als von der EG unabhängige Integrationskraft systematisch zu fördern.

Dazu gehört, dass sich die EPO als Gesprächspartner im Rahmen internationaler Verhandlungen anbietet. Sie tut dies den USA und Japan gegenüber auf technischer Ebene in der sogenannten Trilateralen auf der rechtspolitischen Ebene im sogenannten Club 15 (die Mitgliedstaaten der EPO, die USA und Japan), sie versucht in den Harmonisierungsverhandlungen der OMPI und in den OMPI-UPOV-Gesprächen betreffend das Verhältnis von Patentrecht und Sortenschutz eine einheitliche Haltung ihrer Mitgliedstaaten herbeizuführen, das EPA bringt seine grossen Ressourcen und seine geballte Sachkenntnis (die natürlich diejenigen anderer internationaler Organisationen wie auch etwa der EG im Patentsektor bei weitem übertrifft) unter der Aufsicht des Verwaltungsrats als Beobachter in andere Fora ein.

Es gehört meines Erachtens aber noch mehr dazu. Die EPO steht im Bereich des Patentwesens im Zentrum jeder europäischen Integration. Sie sollte sich darum konsequenterweise auch vermehrt in die Harmonisierung des materiellen Patentrechts einlassen. Tut sie dies nicht, so wird sie diesbezüglich das ihr zustehende Primat an die EG verlieren. Im Klartext bedeutet dies, dass man nicht mehr zu lange zögern sollte, eine Revision des EPUe zu eröffnen, und zwar nicht eine ängstliche auf möglichst einen einzigen Punkt beschränkte Revision (eine solche steht ja mit Bezug auf die Patent Term Restoration zur Diskussion), sondern eine grundsätzlich offene Revision, die sich jedenfalls auch mit der Biotechnologie befassen sollte und die dann auch in der Lage wäre, die Assimilierung des in absehbarer Zukunft abzuschliessenden OMPI-Abkommens zur Harmonisierung des Patentrechts vorzunehmen.

Ein Wort noch zum möglichen Beitritt der Schweiz zum GPUe. Ein solcher steht ja allen Mitgliedern der EPO offen, allerdings nur auf einstimmige Einladung aller GPUe-Mitglieder (eine Situation, die angesichts der Bedeutung des EPA für das GPUe untragbar ist, und die wir in den EG-EFTA-Gesprächen zu überwinden versuchen). Wie auch immer, der Beitritt dürfte der Schweiz gegebenenfalls wohl kaum verwehrt werden und ich denke, dass wir diese Option ernsthaft ins Auge fassen sollten, und zwar primär aus politischen Gründen, also unabhängig von allen Prognosen über den Erfolg des Gemeinschaftspatents. Langfristig gesehen kann wohl nur eine Verschmelzung von EPO und GPUe entscheidende Impulse zur Vervollständigung der Integration des Patentwesens in Europa geben. Und sollten auf diesem Wege, also über die EPO, noch zusätzliche Sprachen in das GPUe ge-

langen, so würde das vielleicht endlich die Einsicht fördern, dass man nicht ein im übrigen funktionierendes System in einem sehr technischen Bereich aus Gründen nationalistischer Sensibilität durch exzessive Sprachenvielfalt lahmlegen sollte.

Natürlich enthalten solche Entwicklungsperspektiven für das EPA Herausforderungen, die es mit seinen gegenwärtigen, noch für die Grössenordnung von 50 000 jährlichen Anmeldungen konzipierten Strukturen nicht bewältigen kann. Es lohnt sich also, die von Präsident Braendli ins Auge gefasste Vergabe von Auftragsarbeiten an nationale Ämter in Richtung eines Dezentralisierungsmodells weiter zu denken. Erst wenn die nationalen Ämter in der einen oder anderen Form, gewissermassen als Glieder eines europäischen Patentsystems, eine vollwertige Funktion ausüben können, erst dann lässt sich auch eine Überwindung der einzelnen nationalen Erteilungsverfahren überhaupt vorstellen. Bei alledem bin ich allerdings überzeugt, dass nach einem gegenüber dem europäischen vereinfachten, also klar verschiedenen und um ein Vielfaches günstigeren Verfahren für Erfindungen mit beschränktem Verwertungspotential stets ein Bedürfnis bestehen wird.

Ich komme zum *Markenrecht*. Die EG-Richtlinie zur Vereinheitlichung des Markenrechts bietet für uns keine Probleme: Der schweizerische Revisionsentwurf trägt ihr voll Rechnung. Hingegen sollten wir uns in der Schweiz und in der EFTA über unser Verhältnis zur EG-Marke weiter und vertieft Gedanken machen. Die EG-Marke basiert ja im Gegensatz zum Gemeinschaftspatent nicht auf einem Staatsvertrag, sondern auf einer EG-Verordnung. Dementsprechend ist auch keine unmittelbare Beitrittsmöglichkeit für Nicht-EG-Länder gegeben, und die Verordnung gehört denn auch aus der Sicht der EG auch nicht zum *acquis communautaire*, das im Falle eines EWR-Vertrages durch die EFTA-Länder zu übernehmen wäre. Hier zeigt sich aber, dass bei der Definition dieses *acquis* seitens der EFTA nicht durchwegs eine defensive Haltung einzunehmen ist. Vielmehr sollte man hier das Interesse und positivenfalls die Möglichkeit abklären, in diesem Zusammenhang das EG-Markensystem zu thematisieren. Meines Erachtens sollte für die EFTA-Länder die Möglichkeit eines individuellen Beitritts geschaffen werden. Das Interesse dürfte sowohl auf EFTA- als auch auf EG-Seite grundsätzlich bestehen, obwohl auch hier das Sprachenproblem besteht und durch einen Einbezug zusätzlicher skandinavischer Länder noch verschärft würde.

4. *Einzelne materielle Brennpunkte*

4.1 *Schutzgegenstand*

Für die Diskussion des Schutzgegenstandes, also der Definition dessen, was immaterialgüterrechtlich zu schützen sei, eignet sich das GATT besonders gut, weil dort innerhalb einer einzigen Verhandlungsgruppe über das ganze Gebiet des geistigen Eigentums verhandelt wird. Es besteht also hier die Möglichkeit, einmal die Thematik breit anzulegen und über die klassischen Bereiche des Immaterialgüterrechts hinaus auszudehnen (ich denke an den Schutz des Fabrikations- und Ge-

schaftsgeheimnisses) oder in Randgebieten wie den Herkunftsangaben zu aktualisieren. Diese breite Anlage der Diskussion bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Wesentlich heikler ist die Zielsetzung, eine Reduktion der zulässigen Ausschlussgründe zu erreichen. Die Patentierungsausschlussgründe etwa spielen ja nicht nur weltweit, im Rahmen der PVUe, sondern auch im EPUe eine Rolle. Im GATT besteht indessen eine grosse Gefahr darin, dass durch die Erwägung einzelner Ausschlussgründe eine Lawine diesbezüglicher Begehren ausgelöst wird. Jedes Land hat ja in seiner internen Gesetzgebung Patentierungsausschlussgründe, die letztlich stets an den *ordre public* Gedanken anknüpfen. Jeder Versuch einer darauf abgestützten konkreten Eingrenzung der zulässigen Ausschlussgründe müsste aber zu einer Einladung ausarten, je nach landesinterner Interessenlage solche einzuführen.

4.2 Erschöpfung und Parallelimporte

Mit der zunehmenden internationalen Verflechtung geht es einher, dass die territorialen Grundlagen des Immaterialgüterrechts und damit auch die Problematik der nationalen Erschöpfung und der damit verbundenen Unterbindung von Parallelimporten in Frage gestellt werden.

Die Praktiken hierzu variieren von Bereich zu Bereich. So gilt in der Schweiz etwa im Patentrecht die nationale Erschöpfung, allerdings im wesentlichen aufgrund der Lehre und ohne Bestehen einer bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Im Markenrecht werden Parallelimporte durch das Bundesgericht unter Beizug des Täuschungskriterium beurteilt. Unter diesem Gesichtspunkt sind Parallelimporte bei Fehlen jeglicher Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft der Waren zu dulden. Der Entwurf für ein neues Markenrecht verzichtet wie schon das geltende Gesetz auf eine Regelung der Erschöpfung. Der Entwurf für ein neues Urheberrecht schliesslich basiert auf der internationalen Erschöpfung, mit einer Ausnahme für massgeschneiderte Software, bei der überhaupt keine Erschöpfung vorgesehen ist.

Die Vielfalt der Lösungen wird durch wiederum andere Regelungen und Gerichtspraktiken in den einzelnen Ländern weiter vergrössert. Staatsvertraglich wird sich also die Frage kaum einheitlich regeln lassen. Sie wird denn auch in den multilateralen Verhandlungen kaum thematisiert. Hingegen wird sie im Rahmen der EWR-Verhandlungen hohe Aktualität gewinnen. Die regionale, d.h. die EWR-weite Erschöpfung erscheint jedenfalls als ein *Essentialium* des Wirtschaftsraums. Allerdings wäre eine EWR-weite Erschöpfung nur dann akzeptabel, wenn nicht, wie etwa im Medikamentensektor, staatliche Eingriffe die Preisbildung verzerren. Angesichts dieser Verknüpfung könnte die Lösung vielleicht darin liegen, dass man die Frage der Parallelimporte durch eigentliche Instrumente der Handelspolitik statt über den immaterialgüterrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz beantwortet. So könnten handelsrechtliche Schutzklauseln unter bestimmten Voraussetzungen Importbeschränkungen bei drohendem Schaden für eine Industrie zulassen, wie dies im Rahmen des EG-Vertrages Artikel 226 im Sinne einer Übergangsstimmung bereits vorsieht.

4.3 *Biotechnologie*

Die Verhandlungen über Biotechnologie sind stark vernetzt. Entsprechend seiner Bedeutung und Aktualität wird das Thema in einer Vielzahl von Fora eingebracht und diskutiert. Im einzelnen geht es neben der Frage der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren unter anderem um den Schutzzumfang von Verfahrenspatenten (sollen diese ausser dem unmittelbaren Ergebnis des patentierten Verfahrens auch die daraus durch biologische Vermehrung gewonnenen Erzeugnisse abdecken), um die Frage der Erschöpfung (ist lebende Materie, einmal in Verkehr gebracht, völlig frei oder stellt deren Vermehrung nach wie vor eine Herstellung des patentierten Erzeugnisses und damit eine verbotene Handlung dar), und um die Frage, ob, wann und mit welchen Folgen die Hinterlegung lebender Materie die schriftliche Offenbarung ersetzen kann. Die drei letztgenannten Probleme sind unter anderem Gegenstand eines Richtlinienentwurfs der EG und auch der hängigen Revision des schweizerischen Patentgesetzes. Ich werde in jenem Zusammenhang auf unsere Haltung auf internationaler Ebene zurückkommen. Daneben sind involviert: Die GATT-Verhandlungen, wo die Industrieländer grundsätzlich gegen jeden Patentierungsausschlussgrund sind, die Arbeiten eines Expertenkomitees im Rahmen der OMPI, Art. 53 EPUe, der die Patentierung von Pflanzensorten und Tierrassen ausschliesst und der in vielen nationalen Gesetzgebungen seine Entsprechung hat sowie das in Revision begriffene UPOV-Abkommen, das in seiner gegenwärtigen Fassung mit seinem Doppelschutzverbot die Abschaffung von Art. 53 EPUe verhindert.

Gerade der erwähnte und ein weiterer, aus der für Landwirtschaft zuständige GD VI stammender EG-Entwurf, die je eine entgegengesetzte Grundhaltung zur Frage des Patentschutzes für bio- und insbesondere gentechnologische Erfindungen offenbaren, widerspiegeln die tiefen Differenzen zu diesem Thema, die quer durch die verschiedenen Länder und Ländergruppen hindurchgehen und auch in den jeweiligen auf internationaler Ebene eingenommenen Positionen noch manifest sind. Innerhalb der USA besteht sowohl im Pflanzen- als auch im Tierbereich eine analoge Kontroverse. Die Patentierung der mittlerweile berühmt gewordenen Krebsmaus – beansprucht sind generell Säugetiere, die zu Forschungszwecken gentechnisch verändert und dadurch besonders krebsanfällig sind – hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Durch das EPA wurde die Erteilung eines entsprechenden Patents bekanntlich erstinstanzlich abgelehnt; die Beschwerde gegen diesen Entscheid ist noch hängig. Soweit die Biotechnologie im Pflanzenbau betroffen ist, wütet ein eigentlicher Glaubenskrieg zwischen Anhängern des Patentschutzes und Vertretern von Landwirtschafts- bzw. Züchterinteressen.

4.4 *Patent Term Restoration (PTR)*

Unter PTR versteht man eine Verlängerung des Ausschliesslichkeitsrechts an patentierten Produkten, vornehmlich Medikamenten, die vor der Vermarktung ein Bewilligungsverfahren durchlaufen müssen und bei denen für die Vermarktung daher oft nur noch etwa die Hälfte der Patentdauer effektiv genutzt werden kann. Ich muss das etwas kompliziert ausdrücken, weil sich die Experten darüber streiten,

ob die PTR eine Verlängerung der Patentschutzfrist oder ein an diese Frist anschließendes, in seinen Wirkungen identisches, aber doch eigenständiges Schutzrecht darstellt. Je nach Rechtsstandpunkt wäre es zulässig, die PTR auch für europäische Patente ohne Revision des EPUe, das eine 20jährige Schutzfrist verbindlich vorschreibt, einzuführen – ein Streit um des Kaisers Bart und letztlich keine rechtliche, sondern eine politische Frage. Die Pharmaindustrie wollte nämlich ursprünglich die Revision des EPUe bewirken. Als man im EPA abwinkte, klopfen die Bittsteller in Brüssel an und fanden dort Gehör: Eine EG-Richtlinie, allenfalls eine Verordnung, ist in Vorbereitung, und jetzt muss man sich im Verwaltungsrat der EPO sehr beeilen, wenigstens noch zu einer Zusammenarbeit und Koordination mit Brüssel zu gelangen. Frankreich steht bereits unmittelbar vor dem Erlass einer entsprechenden internen Gesetzgebung.

Die schweizerische Haltung in dieser Frage müsste nach meinen vorherigen Ausführungen eigentlich die sein, das Vorgehen der EG-Kommission als EPUe-widrig zu brandmarken, wie dies der Präsident des EPA getan hat. Ich glaube aber, dass die EPO hier den Zug verpasst hat. Zudem entspricht es der schweizerischen Interessenslage, in Europa möglichst rasch zu einer PTR zu gelangen, und sei es nur innerhalb der EG. Deshalb unternimmt oder unterstützt die Schweiz nichts, was auf eine Behinderung der entsprechenden Bemühungen der EG-Kommission hinauslaufen würde.

Dieses Beispiel bestätigt aber, was ich schon sagte: Die EPO muss in Zukunft dafür sorgen, jedenfalls muss das ein Ziel unserer Bemühungen sein, dass sie die Initiative zurückgewinnt. Sie darf sich also nicht davor fürchten, frühzeitig an die Möglichkeit einer auch umfassenden Revision des EPUe zu denken.

Die PTR existiert in den USA und in Japan; eine entsprechende Verpflichtung auf globaler Ebene steht aber derzeit nicht zur Diskussion.

4.5 *Zwangslizenzen*

Nach 10 Jahren ergebnisloser Diskussion im Rahmen der Revision der PVUe ist das Thema der Zwangslizenzen insbesondere in den TRIPS-Verhandlungen der Uruguay-Runde des GATT unter neuen Vorzeichen wieder aufgegriffen worden. Das bisher unantastbare Territorialitätsprinzip und der Begriff des durch das Patent gewährten Monopols und seines Missbrauchs werden dadurch mit handelspolitischen Konzepten konfrontiert. Da ist z.B. die klassische Theorie der sogenannten «komparativen Vorteile», die es einem Produzenten erlaubt, das für ihn günstigste Produktionsland zu wählen. Vor dem Hintergrund dieser Theorie ist es schwierig, die fehlende industrielle Verwertung einer Erfindung in einem bestimmten Land als Monopolmissbrauch zu betrachten, wie dies gewisse Länder tun möchten. Ein gangbarer Weg könnte demgegenüber in der Überlegung liegen, dass der Patentinhaber die Bedürfnisse des lokalen Marktes abzudecken hat und eine Zwangslizenzierung dann in Frage kommt, wenn er sich weigert, zu den geschäftsüblichen Bedingungen freiwillige Lizenzen zu erteilen. Diese Konzeption hat Parallelen mit dem von den USA favorisierten Kriterium der Verletzung der Antikartellgesetzgebung und mit der wettbewerbsrechtlichen Betrachtungsweise

anderer Länder, ohne aber das Risiko unilateral erlassener Gesetzgebungen in diesem Bereich zu enthalten.

Auch um die Zwangslizenz im öffentlichen Interesse kommt die Diskussion nicht herum. Hier ist es wichtig, dass klare Bedingungen geschaffen werden, um einen missbräuchlichen Rückgriff auf den Begriff des öffentlichen Interesses zu vermeiden.

Ausserdem kann die Zwangslizenz im Falle einer Konkurrenzsituation zwischen bestehenden Schutzrechten einen Ausweg aufzeigen. Dies gilt nicht nur für die Abhängigkeitslizenz im Patentrecht. Als ultima ratio könnte man sich vielmehr auch vorstellen, dass eine analoge Abhängigkeitslizenz die Diskussion über das Verhältnis von Patentrecht und Sortenschutz entschärfen könnte. Eine grosse Sorge von Landwirtschaftskreisen in diesem Bereiche ist ja, dass ein bestehendes gentechnologisches Patent etwa die Kommerzialisierung von Weiterzüchtungen behindern oder gar ausschliessen könnte.

In all diesen Fällen müssen aber folgende Bedingungen klar verteidigt werden: Die Zwangslizenz darf stets nur ultima ratio sein; sie darf nicht ausschliesslich sein; sie muss angemessen entschädigt werden und schliesslich muss sie einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich sein. Für die Zwangslizenz wegen fehlender Versorgung eines lokalen Marktes ist im übrigen eine lokale Beschränkung, d.h. ein Exportverbot unerlässlich.

5. *Die schweizerischen Gesetzesrevisionen*

5.1 *Urheberrecht*

Ich will hier nicht die leidvolle Geschichte der laufenden Totalrevision des Urheberrechts nochmals aufrollen, sondern einzig die letzten Etappen kurz in Erinnerung rufen: 1984 wurde der erste Bundesratsentwurf verabschiedet. Dieser wurde 1986 durch das Parlament als zu urheberfreundlich an den Bundesrat zurückgewiesen; Erstrat war und ist noch immer der Ständerat. Ende 1987 legte eine Expertenkommission den Vorentwurf III vor. Dieser wurde aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse gründlich überarbeitet und im Sommer 1989 wurde der zweite Entwurf des Bundesrates verabschiedet.

Dieser Entwurf des Bundesrates wurde, wie Sie wissen, in der Presse arg zerzaust. Es wurde von Verrat an den Urhebern gesprochen. Nun ist daran zu erinnern, dass der Bundesrat bei der Ausarbeitung der Vorlage ja nicht mehr frei war. Der 84er Entwurf war wie gesagt sehr urheberfreundlich; was ihm fehlte, waren verschiedene Leistungsschutzrechte, vor allem zugunsten der Interpreten und für Computersoftware und Mikrochips, die der Bundesrat separat regeln wollte. Die derzeitige Kritik richtet sich denn auch mit Ausnahme der Zweitnutzungsrechte für Interpreten nicht auf diese Bereiche, sondern auf den Kernbereich des Urheberrechts, also den Bereich der Literatur und Kunst im engeren Sinne.

Sehen wir uns die kritischen Kernpunkte des 84er Entwurfes an, den das Parlament zurückgewiesen hat mit dem Auftrag zu prüfen, wie der Schutz der Pro-

duzenten und der verschiedenen Nutzerkreise verbessert werden könnte, und setzen wir sie in Relation zum Vorentwurf-III, der den Urheberverbänden und den Verwertungsgesellschaften genehm ist und dann zum Bundesratsentwurf von 1989, so sehen wir, dass der Bundesrat angesichts des Rückweisungsbeschlusses mit dem Vorentwurf III schlichtweg nicht von den Ständerat hätte treten können; dieser wohl – zu Recht – über solchermassen fehlende Auftragsstreue ungehalten gewesen. Mag sein, dass das Pendel jetzt etwas gar weit auf die andere Seite ausgeschlagen hat, aber das schadet meines Erachtens nichts: Nur so liessen sich schliesslich die Urheber überhaupt aus dem Busch klopfen. Der 84er Entwurf hatte sie jedenfalls kalt gelassen.

Ich denke, dass der jüngste Bundesratsentwurf einige ganz klare Vorteile hat. Mit diesem Entwurf ist es nämlich erstmals gelungen, die politisch relevanten Streitpunkte klar und in beschränkter Anzahl herauszukristallisieren. Zweitens liegen jetzt im wesentlichen alle möglichen Alternativen auf dem Tisch und es kann nicht gesagt werden, das Geschäft sei noch nicht entscheidungsreif. Drittens, und das ist nicht zu unterschätzen, ist der Entwurf von 1989 gegenüber allen Vorgängern sehr wesentlich gestrafft worden, und zwar sowohl aufgrund von systematischen Verbesserungen als auch durch eine Herabsetzung der Regelungsdichte. Die Ständeratskommission hat diese Anstrengungen denn auch honoriert und hat ihr Eintreten auf die Vorlage bestätigt, wenn auch natürlich unter dem Vorbehalt, einzelne Akzente wiederum anders zu setzen. Die Urheber sollten also diesen Entwurf und die für sie zu Beginn der parlamentarischen Debatte aufgrund ihrer Pressekampagne nicht allzu ungünstige Ausgangslage auch als Chance verstehen, die sich seit Beginn der Revisionsarbeiten eigentlich erstmals so deutlich darstellt. In manchen Brennpunkten ist jedenfalls der Ausgang der Diskussion auf politischer Ebene noch völlig offen und ich könnte mir persönlich gut vorstellen, dass z.B. die Leerkassettenabgabe wieder aufgenommen wird.

Mit dem internationalen Umfeld jedenfalls ist die Vorlage schon in ihrer jetzigen Form durchaus kompatibel, auch wenn es zutrifft, dass sie im Bereich der Massennutzung im europäischen Rechtsvergleich zurückfällt. Dies ist aber eben nur als Rechtsvergleich relevant; mit einer Angleichung an bestehendes oder beabsichtigtes EG-Recht oder mit den Verhandlungen über einen EWR hat es nichts zu tun. Man kann der Vorlage also nicht vorwerfen, sie sei nicht europakompatibel, auch wenn sie eher auf dem Copyright-Konzept des angelsächsischen Rechtsbereichs mit starker Produzentenstellung beruht als auf dem das kontinentalen Urheberrechts, und auch wenn sie dem von Deutschland her kommenden Trend zur Kollektivierung von Urheberrecht und Nachbarrecht nur teilweise folgt. In mancherlei Hinsicht muten denn auch die kontinentaleuropäischen Modelle heute etwas veraltet an, es sei denn, man ringe sich klar zu einer durch die Konsumenten urheberrechtlich geschützter Werke zu finanzierenden Kulturförderung durch, wie dies etwa in den nordischen Ländern und neuerdings auch in Österreich und in Frankreich der Fall ist.

Im übrigen ermöglicht die Vorlage mit Bezug auf die letzten Fassungen der Berner Übereinkunft und des Welturheberrechtsabkommens und die verschiedenen nachbarrechtlichen Abkommen einen Beitritt bzw. eine Ratifikation. Auch beim Schutz von Computersoftware und integrierten Halbleiterschaltungen folgt sie getreulich der internationalen Entwicklung.

5.2 *Patentrecht*

Die Teilrevision des Patentgesetzes (PatG) fällt in einen ungünstigen Zeitpunkt. Sie wurde in den Strudel der Diskussion über die Beobachter-Initiative betreffend den Missbrauch der Gentechnologie gezogen, die durch berechtigte Sorgen über Auswüchse und Gefahren dieser neuen technologischen Möglichkeiten ausgelöst wurde. Dadurch wird der Patentrechtsrevision eine Dimension und eine Bedeutung gegeben, die sie in keiner Art und Weise hat. Die öffentliche Auseinandersetzung zum Patentrecht im Bereich der Biotechnologie kreist denn auch um die Problematik des Artikels 1a und des Artikels 2 Absatz a PatG; der erste schliesst Pflanzensorten und Tierarten und im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren, der zweite gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossende Erfindungen von der Patentierbarkeit aus. Die geäusserten Bedenken sind ethischer oder entwicklungs-politischer Natur bzw. betreffen die Abgrenzung zum Sortenschutz und die gewissen Techniken inhärenten Gefahren für Mensch und Umwelt. Die genannten Artikel sind aber nicht Gegenstand der laufenden Revision. Die beiden Bestimmungen und insbesondere der Artikel 1a sollten denn auch wegen der Verknüpfung mit dem europäischen Patentrecht nicht isoliert revidiert werden. Artikel 1a entspricht Artikel 53 Buchstabe b EPUe. Diese Regelung wurde 1976 von der Schweiz wie auch von vielen anderen europäischen Ländern übernommen, um eine Harmonisierung mit dem europäischen Übereinkommen zu erreichen. Mit Blick auf diesen Harmonisierungswillen des Gesetzgebers erscheint es denn auch als konsequent, wenn das BAGE in seiner Auslegung von Artikel 1a PatG der Auslegung von Artikel 53 EPUe durch das EPA folgt. Es macht deshalb wenig Sinn, die diesbezüglichen Prüfungsrichtlinien des Amtes zu kritisieren; eine solche Diskussion muss auf europäischer Ebene, nämlich im Rahmen der EPO erfolgen.

Und damit komme ich zur Notwendigkeit dieser sehr beschränkten Revision des schweizerischen Patentgesetzes. Sie betrifft ja wie schon erwähnt nur die Ausdehnung des derivierten Stoffschutzes bei lebender Materie auf die Nachfolgenerationen, die Klärung des Erschöpfungsgrundsatzes bei lebender Materie und die Möglichkeit der Hinterlegung lebender Materie als Surrogat zu einer unmöglichen Beschreibung. Und nur zur Erinnerung weise ich darauf hin, dass eine Gesetzgebung gegen Missbräuche der Gentechnologie und zum Schutz gegen die Gefahren dieser Technik, so wichtig und dringend sie ist, nicht im Patentrecht zu erfolgen hat.

Wie gesagt, das Patentrecht im Bereich der Biotechnologie muss weltweit, besonders aber auch innerhalb von Europa harmonisiert werden. Dabei entspricht es der schweizerischen Interessenlage, einen gut ausgebauten patentrechtlichen Schutz anzustreben. Das bedeutet jedoch nicht, dass im Rahmen dieser Zielsetzung die Berücksichtigung ethischer und auch landwirtschaftlicher Bedenken ausgeschlossen wäre. Gerade bei den Schnittstellen zum Sortenschutz hat die Haltung der Schweizer Delegation bei den OMPI-UPOV-Gesprächen zu Beginn dieses Jahres gezeigt, dass es durchaus möglich ist, bei der Biotechnologie im Bereich des Pflanzenbaus landwirtschaftliche und Industrieinteressen einander anzunähern. Die

Schweizer Delegation hatte ein gemeinsames Mandat des Bundesamtes für Landwirtschaft und des Bundesamtes für geistiges Eigentum und gehörte damit zu denjenigen, die mit einer Stimme sprechen konnten.

Wie soll nun aber ein Land, das zwar beschränkte, aber doch notwendige Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Biotechnologie in Erwartung der internationalen Entwicklung zurückstellt, in anderen, grundsätzlicheren Fragen auf internationaler Ebene glaubwürdig mitreden und mitgestalten? Diese Gesetzesrevision, so bescheiden sie sein mag, ist nicht zuletzt deshalb ohne Verzug durchzuführen, weil dies unseren Verhandlungsdelegationen auch in anderen Teilbereichen Glaubwürdigkeit verleiht und weil die dadurch ermöglichte politische Diskussion auch das Festlegen von Leitlinien für solche Verhandlungen erleichtert.

Neben diesem Biotechnologiepaket enthält die Revision noch eine ganze Anzahl jedenfalls politisch weitgehend unbestrittener Punkte. Einer davon liegt im Umfeld der Wiedereinsetzung in den früheren Stand. Auf der Einladung zur heutigen Tagung wurde auch die Besprechung praktischer Themen in Aussicht gestellt. Hinter dieser Ankündigung errate ich unschwer den Wunsch, etwas über meine Haltung zur restriktiven Wiedereinsetzungspraxis des Amtes zu erfahren und wenn möglich die Ankündigung zu hören, dass hier eine Anpassung an die Praxis des EPA geplant sei. Letzteres kann ich nicht in Aussicht stellen. Hingegen knüpfe ich gerne für eine kurze Erklärung an die Gesetzesrevision an. Der Bundesrat schlägt ja als zusätzliche Rettungsmöglichkeit für ein Patent oder ein Patentgesuch neben der Wiedereinsetzung, die erweiterte Möglichkeit der Weiterbehandlung vor. Diese wäre an keinerlei Voraussetzungen geknüpft, es sei denn an einen Antrag, an die Bezahlung der Gebühr und an die Nachholung der versäumten Handlung. Diese Lösung ist das Resultat von Beratungen mit den betroffenen Kreisen. Wenn auch diese Beratungen nicht zu vollständiger Übereinstimmung geführt haben, so besteht doch, glaube ich, bei den Betroffenen und beim Amt die gemeinsame Hoffnung, dass mit dem zusätzlichen Rechtsbehelf, welcher die Schweiz in den Kreis der Mildesten der Mildten aufrücken lässt, die Wiedereinsetzungsfälle auf eine sehr kleine Anzahl reduziert werden können.

5.3 *Markenrecht*

Auf die Totalrevision des Markenrechts komme ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber und ganz kurz zu sprechen. Hier ergeben sich nämlich kaum erhebliche Probleme. Ich greife zwei Themen heraus, das Widerspruchsverfahren und die Herkunftsangaben.

Sie wissen, dass der Bundesrat darauf verzichtet hat, ein Widerspruchsverfahren vorzuschlagen. Der Hauptgrund hiefür ist der Personalbedarf, der durch die Einführung eines solchen Verfahrens ausgelöst würde. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ein solcher Aufgabenzuwachs nicht nur bei der Verwaltung und bei der Rekursinstanz anfallen würde, sondern auch beim Hinterleger, der sich gegen die zu erwartende grosse Zahl von Widersprüchen würde wehren müssen. Wir sind der Ansicht, dass ohne Widerspruchsverfahren viele Differenzen ausserhalb jedes offiziellen Verfahrens gütlich bereinigt werden können und würden demgemäss

von einem Widerspruchsverfahren auch keine grosse Reduktion der Belastung der Gerichte erwarten.

Die Herkunftsangaben sind eigentlich der einzige Bereich, der auch auf politischer Ebene umstritten sein dürfte. Ursprünglich war ja vorgesehen, im Zuge der Revision auch das Wappenschutzgesetz aufzuheben und die Verwendung inländischer Wappen einer Herkunftsangabe gleichzusetzen, d.h., sie generell zuzulassen, soweit die dadurch suggerierte Herkunftsangabe zutreffend ist. Dagegen hat sich nun im Vernehmlassungsverfahren aus Respekt vor diesen Hoheitszeichen so starker Widerstand geregt, dass darauf verzichtet werden musste.

Neuland wird mit der Regelung des Rechts der Herkunftsangaben im Dienstleistungssektor betreten. Hier gilt ganz besonders, was auch im Bereich der Waren zutrifft: Eine Regelung auf Gesetzesebene kann nur die grossen Leitlinien festlegen und dem Richter Kriterien für die Beurteilung des Zutreffens einer Herkunftsangabe an die Hand geben. Im übrigen werden nach wie vor die Usanzen und allenfalls präzisierende Verordnungen des Bundesrates für Teilbereiche eine ausschlaggebende Rolle spielen. Wir sind zuversichtlich, dass diese neue gesetzliche Regelung über die heute schon intensiv damit operierenden Branchen hinaus das Bewusstsein für den Wert der Herkunftsangaben auf dem Markt fördern wird.

Ich komme zum *Schluss*:

Ich hoffe, dass es mir mit meinen Ausführungen über die internen Gesetzgebungsvorhaben gelungen ist, den Kreis zu meinen verschiedentlichen Hinweisen auf die im Immaterialgüterrecht besonders intensiven weltweiten Interdependenzen zu schliessen. Bei der laufenden Patentgesetzrevision zeigt sich besonders deutlich, dass ein allzu langes zögern bei der innerstaatlichen Gesetzgebung die Position in internationalen Verhandlungen schwächt. Man kann nicht innenpolitische Diskussionen mit Hinweis auf die abzuwartende internationale Entwicklung immer wieder vor sich herschieben und gleichzeitig hoffen, diese Entwicklung entscheidend beeinflussen zu können. Eine politisch glaubwürdige Willensbildung ist eben nach wie vor anhand eines internen Gesetzgebungsprozesses viel leichter möglich als anhand eines Verhandlungsmandats, das als solches ja nicht publik und erst anhand des Verhaltens der Delegationen in den verschiedenen Fora zu beurteilen ist. So kommen wir nicht um die Feststellung herum, dass auch im Immaterialgüterrecht die regional und weltweit immer rascher voranschreitende Rechtsharmonisierung auch innerstaatlich und gerade im Bereich der Gesetzgebung zu einem ungewohnten Rhythmus zwingt. Die Zeiten, in denen man ein Gesetz alle 50 bis 100 Jahre revidierte, dürften auch auf unserem Rechtsgebiet vorüber sein, so wie überhaupt das Immaterialgüterrecht wohl ein für allemal Mauerblümchendasein ausgefristet hat.

Abkürzungen

EFTA	Europäische Freihandelsassoziation
EG	Europäische Gemeinschaft
EPA	Europäisches Patentamt
EPO	Europäische Patentorganisation
EPUE	Europäisches Patentübereinkommen
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
GATT	Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen
GPUe	Gemeinschaftspatent-Übereinkommen
MMA	Madriдер Markenabkommen
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Weltorganisation für geistiges Eigentum)
PCT	Patentzusammenarbeitsvertrag
PTR	Patent term restoration
PVUe	Pariser Verbandsübereinkunft
(R)BUe	(Revidierte) Berner Übereinkunft
TRIPS	Handelsbezogene Immaterialgüterrechte
UPOV	Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen

Mängel im Schutz des Geistigen Eigentums weltweit*

von lic. iur. Thomas Pletscher, Zürich

1. Einleitende Bemerkungen

Angesichts der intensiven internationalen Diskussion über die verschiedensten Aspekte des Immaterialgüterrechts ist eine Besinnung über die einzuschlagende Richtung der künftigen Entwicklung dieses wichtigen Gebietes heute zweifellos am Platz. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich dabei darauf, schlaglichtartig aufzuzeigen, welche Fragen aus Sicht der Wirtschaft zu besonderer Besorgnis Anlass geben.

Es ist eine Tatsache, dass sich der Schutz des Geistigen Eigentums heute am Scheideweg befindet: Das Immaterialgüterrecht hat sich vom exklusiven Spezialgebiet der Spezialisten zum Element der Wirtschafts- und Handelspolitik gewandelt. Während über 100 Jahren war es exklusive Domäne von Fachspezialisten. Ihr Augenmerk war in erster Linie oft auf zahlreiche, in den jeweiligen Einzelfällen unbestritten entscheidende technische Details eines Schutzrechtes gerichtet. Nun ist das Immaterialgüterrecht der rauhen Wirklichkeit der öffentlichen und vor allem der wirtschaftspolitischen Diskussion ausgesetzt mit ganz anderen Aspekten und oft von Zufällen abhängigen Prioritäten. Politische, aber auch emotional geprägte Argumente dominieren die Diskussion.

Dies hat einerseits zur Folge, dass die Wichtigkeit dieser Fragen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Öffentlichkeit zweifellos besser anerkannt wird und diesen Themen in neuen Gremien grössere Bedeutung zugemessen wird. Andererseits fehlt vielen Akteuren das notwendige spezielle Grundwissen, was sich – wie im folgenden zu zeigen sein wird – in negativen Konsequenzen auf die Praktikabilität der gefundenen Lösungen auswirkt. Insbesondere stehen statt juristischen Feinheiten heute politische Fragestellungen im Vordergrund. Tendenziell haben wir eher eine Verhärtung der in den Diskussionen auftretenden Fronten festzustellen. Besonders ausgeprägt ist etwa im Patentrecht eine sich akzentuierende Auseinandersetzung zwischen Industrie und Landwirtschaft sowie Entwicklungspolitikern.

Die aktuelle Diskussion lässt aus Sicht der Wirtschaft und besonders der forschenden Industrie sowohl Zeichen der Hoffnung wie der Sorge erkennen:

* Leicht abgeänderte und ergänzte Fassung des am 20.3.1990 an einer Veranstaltung des INGRES gehaltenen Referates.

Der Referatscharakter wurde beibehalten. Auf die inzwischen eingetretene Entwicklung, namentlich bei den sog. TRIPS- und den EWR-Verhandlungen, wird summarisch hingewiesen.

Zeichen der Hoffnung

- Meinungswandel in der OECD (z.B. Aufhebung der Ratsempfehlung von 1974 über «Restricted Business Practices relating to the use of Patents and Licences» führte)¹.
- Verstärkung Patentschutz etwa in Kanada, Süd-Korea, Mexiko, Polen und Taiwan (unter Druck der USA zwar, doch als Zeichen eines beginnenden Gesinnungswandels in verschiedenen Schwellenländern).
- Neues Patentgesetz in der UdSSR (trotz weiterbestehenden wesentlichen Mängeln mit einer entscheidenden Änderung des Wechsels vom Erfindertifikat zum «echten» Patent, was sich namentlich auch auf die internationale Rechtswicklung auswirkt)
- Die handelsrelevanten Aspekte der Immaterialgüterrechte «TRIPs» figurieren im Zentrum der GATT-Verhandlungen².
- Erweiterung des Madrider Markensystems (entscheidend namentlich auch im Hinblick auf die neue EG-Marke)

Zeichen der Sorge

- Im Pharma- und im Agrarbereich führen langwierige Test- und Registraturverfahren dazu, dass sich die effektive Nutzung eines Patentes praktisch auf einige wenige Jahre reduziert. Damit wird eine vernünftige kommerzielle Amortisation der enormen Investitionen in diesem Bereich faktisch verunmöglicht.
- Nach wie vor gewähren zahlreiche Länder für Pharmazeutika keinen oder nur einen eingeschränkten Patentschutz (so namentlich in Lateinamerika, aber auch etwa das jüngst revidierte Patentgesetz Indonesiens).
- Zukunftsträchtige Bereiche wie die Biotechnologie oder Software-Programme verfügen (auch in der Schweiz) über keinen ihren Besonderheiten Rechnung tragenden Schutz.
- Die Fälschungindustrie ist in vielen Ländern – nicht nur in Übersee – ein nicht zu vernachlässigender volkswirtschaftlicher Faktor geworden, was den entsprechenden Regierungen das Akzeptieren eines besseren Schutzsystems erschwert.

¹ Aufgrund des Berichtes «Competition Policy and Intellectual Property Rights», 1989, veröffentlicht von der OECD, Paris.

² Durch Beschluss der Ministerkonferenz von Punta del Este wurden die handelsrelevanten Fragen des Geistigen Eigentums als einer von vier neuen Bereiche in die «Uruguay-Runde» zur Überarbeitung des Handelssystems des GATT aufgenommen. Sie werden durch die Verhandlungsgruppe 11 behandelt. Im folgenden wird auf sie mit der gängig gewordenen Abkürzung «TRIPs» (trade related aspects of intellectual property rights) verwiesen.

- Die Kostenstruktur der WIPO und deren Hinterlegungspraxis führen dazu, dass etwa im Textilbereich die internationale Musterhinterlegung praktisch nicht mehr genutzt werden kann.
- Mit bilateralem Druck werden Sonderabkommen durchgesetzt (z.B. Süd-Korea). Diese bringen in den beteiligten Ländern zwar eine Schutzverbesserung, lassen diese aber handelsverzerrend weiteren Ländern nicht zukommen.

Trotz der weltweit deklarierten Einigkeit über einen wirkungsvolleren Schutz der Immaterialgüterrechte kann daher die künftige Entwicklung nicht euphorisch beurteilt werden.

2. Aktuelle Diskussionsfelder und ausgewählte Probleme

Nachstehend sollen aus den wichtigsten internationalen und nationalen Diskussionsfeldern einige Problemkreise herausgegriffen werden, deren Lösung aus Sicht der Wirtschaft besonders wichtig erscheinen. Im Rahmen eines Referates kann eine solche Liste natürlich nicht als abschliessend betrachtet werden.

Problem 1 «Handelsware» Immaterialgüterrecht

Die Fragen des Geistigen Eigentums haben sich zu einem der wichtigsten Gegenstände der laufenden GATT-Verhandlungen entwickelt. Damit werden sie letztlich Teil eines Gesamtarrangements bilden, das insgesamt wohl weniger durch das eher als technisch beurteilte Gebiet als durch andere, vor allem das Agrardossier, geprägt sein wird. Die Fragen des Immaterialgüterrechts sind in diesem Umfeld auch der Auseinandersetzung um die verschiedenen Vorstellungen über eine richtige Konzeption des Welthandels vor allem aber auch den unterschiedlichen wirtschaftlichen Sonderinteressen ausgesetzt.

Damit wächst die Gefahr von sachlich verfehlten Kompromissen. So ist ein Ausspielen der Erleichterung des Handels mit tropischen Früchten gegen einen wirksamen Pharmaschutz sachfremd, da es um völlig andere Problemstellungen geht. Im einen Gebiet geht es um den Abbau von Handelsbarrieren für einzelne Produkte, im anderen sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um geistige Schöpfungen im weiteren Sinne ohne Handelsverzerrung austauschen zu können. Sachfremde Kompromisse würden letztlich dazu führen, dass bestehende Lücken im Schutzsystem zementiert und damit ganze Industriezweige (willkürlich oder absichtlich) diskriminiert würden. Sie würden dadurch gezwungen, ihre entsprechenden Erfindungen oder geistigen Schöpfungen in den eigenen Vertriebskanälen zu behalten, um einen Know-how-Verlust zu verhindern, der die notwendigen Investitionen gefährdet. Andererseits ermöglicht es das GATT bei einem erfolgreichen Abschluss der TRIPs-Verhandlungen, einem ungenügenden Schutz mit wirkungsvollen Handelssanktionen zu begegnen.

Es kann aber nicht angehen, dass etwa eine Sonderregelung im Agrarbereich mit Konzessionen auf dem Gebiete des Geistigen Eigentums erkaufte wird. Die Industrie kann ihre Leistungs- und Innovationskraft nur erhalten, wenn ihr die notwendigen Schutzmechanismen nicht verwehrt werden. Gerade in der Schweiz kommt die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft auch der Landwirtschaft zugute . . .

Eine umfassende Regelung der TRIPs im Rahmen des GATT ist aus Wirtschaftssicht zwar erwünscht, jedoch nur, wenn sie nicht auf einem tiefen Schutzniveau erfolgt. Ein zu tiefes Niveau würde auch bereits erreichte Verbesserungen wieder in Frage stellen. Diesbezüglich sind Kompromisse nicht möglich, und das Immaterialgüterrecht darf nicht zur Handelsware verkommen. Sofern ein Abkommen mit einem sachlich notwendigen Schutzniveau nicht von allen Mitgliedern des GATT akzeptiert werden kann, ist es aus Sicht der Schweizer Wirtschaft vorzuziehen, ein solches Abkommen unter einem reduzierten Teilnehmerkreis abzuschliessen.

Problem 2 Zeitbedarf für Gesetzesrevisionen

Namentlich in der Schweiz (aber auch in der EG) benötigen die Gesetzesrevisionen sehr lange Zeit. Zu erwähnen sind in erster Linie die Revisionen des Urheber- und auch die des Markenrechts. So sind das Urheberrecht seit 1964, das Markenrecht seit 1968 in Revision. Auch bei der gerade im Hinblick auf die Zeitverhältnisse bewusst eingeschränkten Revision des Patentgesetzes zeichnet sich bereits eine bedeutende Verlängerung ab.

An Vorschlägen seitens des federführenden Bundesamtes für Geistiges Eigentum (BAGE) hat es dabei nicht gefehlt. Als Gründe für die Langwierigkeit sind vielmehr einerseits die beschränkte Verarbeitungskapazität des Parlamentes wie auch das generell langwierige Gesetzgebungsverfahren in der Schweiz zu nennen, das auf eine breite Konsensfindung ausgerichtet ist. Weiter spielen auch Rücksichtnahmen auf internationale Entwicklungen eine wesentliche Rolle: man will die Resultate der künftigen Rechtsentwicklung abwarten, um nicht bereits nach kurzer Zeit wieder eine neue Revision durchführen zu müssen.

Bei der anstehenden Patentgesetzrevision spielen zudem objektiv fehlplatzierte weltanschauliche Aspekte und demagogisch hochgespielte Feindbilder eine wesentliche Rolle für die absehbare Verzögerung. Dabei bleibt naturgemäss ein Aufholen des entstandenen Rückstandes eine Illusion. Aufgrund der eingetretenen technischen und wirtschaftlichen Entwicklung ist eine adäquate Gesetzgebung mittlerweile jedoch dringlich geworden. Die Revision wird sich erst nach Jahren auswirken, da etwa Prüfung und Zulassung von mittels Biotechnologie entwickelten Medikamenten eine sehr lange Zeit beansprucht. Ob eine Erfindung aber schützbar ist, bestimmt sich jedoch bekanntlich nach den Regeln im Zeitpunkt der Erfindung und nicht der Markteinführung. Ein Zuwarten hat damit fatale Folgen, indem in der Zwischenzeit das Feld der amerikanischen und japanischen Konkurrenz überlassen werden muss. Es ist zudem eine Illusion zu glauben, unsere neu geschaffenen Gesetze könnten wiederum eine Lebensdauer von hundert Jahren garantiert haben. Dem widerspricht schon die Tendenz zu übertriebenen Detailregelungen, die gezwungenermassen in kurzen Intervallen der immer rascher fortschreitenden technischen Entwicklung angepasst werden müssen.

Problem 3 Biotechnologie und Sortenschutz

Zu einem zunehmend härteren Kampffeld entwickelt sich das Verhältnis zwischen Biotechnologie und Sortenschutz. Einerseits stellt die Biotechnologie – wie dies spektakuläre Zeitungsmeldungen fast täglich belegen – das zukunftsträchtigste Gebiet der chemischen Industrie dar³. Ohne sie werden in wichtigen Gebieten, wie der AIDS- oder der Krebsbekämpfung, aber auch bei der Bekämpfung von Umweltschäden etwa nach Meeresverschmutzungen durch Ölpest keine wesentlichen Durchbrüche zu erwarten sein.

Angesichts der dabei notwendigen Investitionen von 20 bis 25 Umsatzprozenten oder etwa Fr. 200 Mio für ein einziges erfolgreiches neues Medikament kommt dabei einem angemessenen Schutz des Geistigen Eigentums eine besondere Bedeutung zu. Das klassische Patentrecht vermag dabei dieser modernen Technologie keinen genügenden Schutz zu bringen, da es dem besonderen Aspekt der selbstvermehrbareren Materie keine Rechnung trägt.

Auch die EG-Kommission hat einen analogen Richtlinienentwurf für einen besseren Schutz biotechnologischer Erfindungen ausgearbeitet, der allerdings nicht allen Bedürfnissen der interessierten Industrie Rechnung trägt. Nicht akzeptabel sind vor allem die Bestimmungen über Zwangslizenzen und die restriktive Umschreibung der Schutzobjekte.

Parallel zu diesen Bemühungen, nach den USA und Japan auch in Europa den Patentschutz für biotechnologische Erfindungen den besonderen Bedürfnissen anzupassen, haben die am Sortenschutz besonders interessierten Landwirtschaftskreise einige mit diesem System verbundene Mängel erkannt. Solche Mängel sind namentlich die Gratislizenzen für Züchter und Landwirte (sog. Züchter- und Landwirteprivileg). Das Sortenschutzrecht, international in der UPOV-Konvention geregelt, soll daher ausgebaut und gestärkt werden. Im Zuge dieser Revision wird nun aber auch über eine Ausdehnung des Sortenbegriffs eine Ausweitung auf alle im Pflanzenbereich vorkommende Materie bis zur einzelnen Zelle angestrebt. Wegen des sogenannten Doppelschutzverbotes, wonach ein Schutzobjekt des Sortenschutzrechtes nicht durch ein anderes Schutzrecht erfasst werden darf, führt dies automatisch zu einer Einschränkung des Patentschutzes und steht damit im Widerspruch zur oben aufgeführten Schutzverbesserung im Bereiche der Biotechnologie.

Angesichts der Opposition, die der Teilrevision des Schweizer Patentgesetzes erwachsen ist, muss wohl damit gerechnet werden, dass die vorberatende Kommission des Nationalrates an ihrer nächsten Sitzung in einem Monat unter Verweis auf die angelaufene Koordination zwischen WIPO und UPOV eine Verschiebung der Teilrevision beschliessen wird⁴. Falls die Revision entgegen den aktuellen Anzeichen

³ So wird etwa der kürzlich bekanntgewordene AIDS-Impfstoff der Ciba Geigy gentechnisch aus Bäckerhefe hergestellt (NZZ Nr. 198 vom 28.4.90, S. 9).

⁴ Mittlerweile hat die Kommission im August beschlossen, die Beratungen bis Ende Januar 1991 auszusetzen, um dem Ergebnis der TRIPS-Verhandlungen Rechnung tragen zu können.

doch weitergeführt wird, muss zudem damit gerechnet werden, dass Kompromisse gesucht werden, die mit den Anliegen nichts zu tun haben. Aus heutiger Sicht besteht auch eine ernsthafte Gefahr eines Referendums.

Die Gegner einer Revision machen einerseits eine Benachteiligung der Landwirtschaft, andererseits aber vor allem ethische Bedenken wegen möglicher Missbräuche der Biotechnologie geltend. Dabei wird übersehen, dass sich das Patentrecht nicht zur Missbrauchsbekämpfung eignet. Es regelt nämlich nicht die Forschung an sich, sondern erleichtert deren kommerzielle Auswertung durch die Ermöglichung des Technologietransfers. Mit der zwangsläufigen Offenlegung der Erkenntnisse trägt das Patentrecht vielmehr entscheidend zur notwendigen Transparenz bei. Ein fehlender Rechtsschutz zwingt dagegen die forschenden Unternehmen, ihre Kenntnisse zum Schutz der Investitionen möglichst lange geheim zu halten.

Problem 4 Schutzlücken und Zwangslizenzen

Nach wie vor schliessen Länder wie Indien oder Brasilien, aber auch Argentinien und viele andere Länder wichtige Gebiete, so namentlich Pharmazeutika, von einem wirksamen Patentschutz aus. Als Gründe werden etwa der tiefe Entwicklungsstand der eigenen Industrie, aber auch volkswirtschaftliche Interessen an billigen Arzneimitteln angebracht – beides Einwendungen, die seitens der Industrieländer auch mit konkreten Beispielen und harten Fakten bereits unzählige Male widerlegt worden sind.

So sind etwa weniger als 10 Prozent der Medikamente auf der «essential drug list» der Weltgesundheitsorganisation durch Patente geschützt. Auch für diese geringe Zahl besteht die Möglichkeit, sie bei ungenügender Bedarfsdeckung PVUkonform über Zwangslizenzen im Lande selbst verfügbar zu machen. Der Hinweis, dass auch die Schweiz erst spät einen Stoffschutz eingeführt habe, schlägt insofern fehl, als der enorme Aufschwung der chemischen Forschung und Entwicklung erst nach dem zweiten Weltkrieg richtig eingesetzt hat, zusammen mit dem laufend explosiv dafür nötigen Aufwand. Es ist beim heutigen Wissensstand absurd, für einen bekannten Stoff nach alternativen Herstellungsverfahren zu suchen, statt in die Auffindung neuer Stoffe zu investieren. Beweislastumkehr und derivierter Stoffschutz, die in der Schweiz seit 1907 bekannt sind, kamen zudem nach damaligem Stand der Verfahrenstechnik fast einem Stoffschutz per se gleich. Ein Beharren der Entwicklungsländer auf diesen überholten Standpunkten trotz klaren Fakten und den Erfahrungen mit einschlägigen Beispielen ist daher unverständlich.

Problem 5 Anpassung der Schutzsysteme an aktuelle Gegebenheiten

Seit der Konzeption des Immaterialgüterrechtssystems haben sich die technischen Möglichkeiten einerseits, aber auch das wirtschaftliche Umfeld andererseits in wesentlichem Masse geändert. Dies bedingt auch ein Überdenken oder Er-

gängen der seinerzeitigen Konzeptionen. Als Beispiel möge das Urheberrecht dienen, das ursprünglich (und oft auch heute noch) als Element des Persönlichkeitsschutzes, mithin als ein elementares Menschenrecht aufgefasst wurde. Obgleich es den individuellen Schöpfer eines künstlerischen Werkes auch heute noch gibt, hat sich doch das Anwendungsgebiet auf die kommerzielle, ja geradezu industrielle Nutzung verlagert und erweitert.

Neben Malern und Dichtern beanspruchen heute industriell ausgerichtete Anwendungen den Urheberrechtsschutz. Dazu zählt nicht nur die Softwareindustrie. Auch Filme, gedruckte und elektronische Medien, Werbeindustrie oder die Unterhaltungsmusik sind typische, moderne, industrielle Nutzer des Urheberrechtssystems. Nicht nur erfolgt in diesen Bereichen die Werkschaffung in aller Regel im Kollektiv. Der einzelne Urheber ist dabei oft Angestellter, und seine Rechte müssen daher in diesen Bereichen ähnlich behandelt werden wie etwa diejenigen des angestellten Erfinders. Der nun vorliegende Entwurf des Bundesrates für die Revision des URG stellt somit in dieser Beziehung mithin keineswegs eine Entrechtung der Urheber dar, sondern berücksichtigt nur in angemessener Weise den eingetretenen Bedeutungswandel. Die angestammten Rechte des «traditionellen Urhebers» werden durch die Revision nicht angetastet, sondern vielmehr ausgebaut.

Problem 6 Lösungsmodelle zwischen Praxis und Prestige

Gerade in der EG wurden einzelne Rechtssetzungsprozesse im Immaterialgüterrecht zum Spielball übertriebener Sonderinteressen, die mit dem Schutz des Geistigen Eigentums nichts zu tun haben sondern eher prestigebedingt sind. Dies führt zu unpraktikablen Regelungen, die dazu führen werden, dass diese Rechtsinstrumente von der Wirtschaft nicht genutzt werden. Ein Beispiel ist der Vorschlag zur Schaffung einer EG-Marke. Für die angestrebten Marktverhältnisse in der EG wäre es aus Industriesicht sehr wertvoll, im EG-Binnenmarkt über ein einheitliches Markenrecht für den ganzen Wirtschaftsraum verfügen zu können. Die Einführung dieser EG-Marke wird aber seit geraumer Zeit durch die aus Sicht der Wirtschaft nebensächlichen Streitpunkte wie der Sitz des Markenamtes und vor allem die Sprachenfrage blockiert.

Obschon seitens der Industrie – auch der deutschen – für die Führung der Register in einer, allenfalls zwei Sprachen (englisch und französisch) plädiert wurde, scheiterte eine solche Lösung am vorwiegend prestigemotivierten Einspruch Italiens und Deutschlands, dem sich Dominosteinen gleich die anderen Mitgliedstaaten anschlossen. Die Rechnung, nämlich die um Dimensionen höheren Kosten, wird die Industrie zu begleichen haben. Sie wird wohl abwägen, ob sie ein solch kostspieliges Instrument dem mittlerweile verbesserten Madrider System vorziehen sollen.

In konkreten Zahlen ausgedrückt, bedeutet nach Erhebungen einer von der EG-Kommission mit entsprechenden Abklärungen beauftragten Consulting-Firma etwa die Führung des Markenregisters in neun Sprachen statt in einer einzigen Sprache eine Verfünffachung des Personalbestandes und eine Versechsfachung der

initialen wie der laufenden Kosten. Aktuell wird eine Kompromisslösung diskutiert, wonach neben der Sprache des Anmelders bzw. des Widersprechenden eine weitere EG-Sprache verwendet werden soll. Ob die Hoffnung realistisch ist, dass sich in der Praxis die Mehrheit für Englisch oder Französisch entscheiden werde, bleibe dahingestellt. Tatsache ist, dass auch diese Variante eine Verdoppelung des Personalbestandes des Markenamtes bedeutet. Dabei wird die Hälfte der prognostizierten Beamten mit Übersetzungen beschäftigt sein. Gleiches gilt natürlich auch für die Unternehmen. Bei den Kosten rechnet man gar mit einer Verdreifachung.

Ein analoges Problem besteht beim EG-Patent. Hier wirkte Frankreich als Auslöser für die Führung des Registers in allen Sprachen. Im Dezember 1989 wurde beschlossen, dass nicht nur der Patentanspruch, sondern die ganze Patentschrift in alle Sprachen zu übersetzen sei. Die finanziellen Konsequenzen einer solchen Lösung sind für die Unternehmen unabsehbar, ganz abgesehen von den zu erwartenden Zeitproblemen.

Eines ist klar: Für die Unternehmen wird die Kostenfrage entscheidend sein, ob die neuen Instrumente genutzt werden. Dies ungeachtet der Tatsache, dass ein einheitliches Marken- und Patentrecht für die Realisierung des Binnenmarktes unzweifelhaft ein erwünschtes, gar notwendiges Instrument ist.

Problem 7 Europäische Integration und Immaterialgüterrecht

Ein durchaus zutreffendes Bild der schwierigen Atmosphäre bei den Verhandlungen für einen Europäischen Wirtschaftsraum gibt das Problem der Gerichtsstandsklauseln im EG-Patentübereinkommen. Diese stehen in Widerspruch zum 1988 ausgehandelten Luganer Abkommen über den Vollzug von Zivilgerichtsurteilen. Für die Schweiz kann dieses Gerichtsstandsproblem beim EG-Patent zwar durch einen juristisch möglichen Beitritt zum Patentübereinkommen auch ohne EWR gelöst werden. Diese Möglichkeit steht aber bei der EG-Marke, bei einer analogen Problemsituation, nicht offen. Die Haltung der EG, ungeachtet der in Lugano eingegangenen Verpflichtungen, an einer diskriminierenden Lösung festzuhalten, mahnt daher zur Vorsicht betreffend einseitiger Vorleistungen in der europäischen Integration.

In den EWR-Verhandlungen ist im Bereiche des Immaterialgüterrechts die Frage der territorialen Regelung der Erschöpfung der Rechte gerückt. Diese Thematik gehört eigentlich zum Wettbewerbsrecht und muss daher auch in diesem Zusammenhang behandelt werden. Andererseits dürfen die Immaterialgüterrechte nicht durch einen zu schwachen Schutz in einem anderen Territorium unterlaufen und damit in ihrem Bestand gefährdet werden. Drei Voraussetzungen müssen aus Sicht der Wirtschaft erfüllt sein, um eine regionale oder internationale Erschöpfung zu diskutieren, ohne dass diese zu einer Gefährdung des Bestandes der Schutzrechte oder zu Wettbewerbsverzerrungen führt:

- Formell und materiell einheitliches Schutzniveau im fraglichen Territorium (unter Berücksichtigung der Rechtsprechung)

- Gewährung der Reziprozität
- Angleichung der relevanten Rahmenbedingungen (z.B. Preiskontrollen, Registrier- und Zulassungsvorschriften)

Selbstredend muss ein Schutzrecht, das für einen ganzen Raum Geltung haben soll, auch bezüglich der Territorialität einheitlich behandelt werden. Entsprechend ist auch für das EG-Patent wie für die EG-Marke eine EG-weite Erschöpfung vorgesehen. Dies kann aber nicht als Präjudiz für die nationalen Rechte gelten.

Angesicht dieser wenigen Schlaglichter ist die Feststellung wohl kaum verfehlt, dass die künftigen Wege des Immaterialgüterrechts trotz anscheinend positiven Anzeichen keineswegs bequemen und schnellen Autobahnen gleichen, sondern eher engen und steinigen Bergpfaden.

3. Konsequenzen

Das Immaterialgüterrecht soll nicht mehr und nicht weniger als geistige Schöpfungen kommerziell fungibel machen (so wie das Sachenrecht nicht die Materie schafft, sondern durch die Abwehrrechte und Verfügungsmöglichkeiten regelt). Es ist Kernstück einer Marktwirtschaft, die sich längst nicht mehr auf den Gütertausch beschränkt, sondern Dienstleistungen und damit immaterielle Wert mitumfasst. Damit ist auch bereits angedeutet wie sich ein mangelndes Schutzsystem auswirkt: nämlich in einer entscheidenden Erschwerung der Übertragung und kommerziellen Nutzung von Geistigen Schöpfungen. Die oben umschriebene unbefriedigende Entwicklung des Immaterialgüterrechts hat für die Wirtschaft, zu deren Nutzen es primär geschaffen wurde, schwerwiegende Konsequenzen.

- Hauptsächliche Leidtragende einer negativen Entwicklung sind in fataler Art innovative Klein- und Mittelbetriebe, die einerseits auf den Erhalt von Lizenzen von anderen Betrieben angewiesen sind, um ihre eigenen Entwicklungen darauf aufbauen zu können. Andererseits ermöglicht diesen Unternehmen das Immaterialgüterrecht, ihre eigenen Erfindungen oder Kreationen Dritten zur Nutzung zu überlassen, ohne dass sie der Früchte ihrer Schöpfungen verlustig gehen. Diese Erkenntnis liegt auch der revidierten Haltung der OECD zu den wettbewerbsrechtlichen Aspekten des Geistigen Eigentums zugrunde⁵. Durch ein ausgebautes Schutzsystem wird in aller Regel der Wettbewerb nämlich nicht behindert, sondern gefördert.
- Entgegen einer häufig geäußerten Ansicht sind auch Drittwelt-Länder, die am Aufbau einer innovativen modernen Industrie interessiert sind, durch einen mangelnden Schutz des Geistigen Eigentums benachteiligt. Ohne ein adäquates

⁵ Bericht «Competition Policy and Intellectual Property Rights», 1989, OECD, Paris.

Schutzsystem werden ihnen wesentliche Neuerungen vorenthalten. Ihre Industrie konzentriert die Innovationskräfte auf die Nachahmung und günstige Kopie von bestehenden Produkten, investiert aber nicht in Neuentwicklungen. Damit hinkt sie stets hinter der technologischen Entwicklung her.

- Ein konkretes Beispiel ist Italien, das einen Patentschutz für Pharmaprodukte erst vor gut zehn Jahren eingeführt hat⁶: Statt des befürchteten Zusammenbruchs der italienischen Industrie ist festzustellen, dass zwar weniger Unternehmen in diesem Sektor aktiv sind, dass aber die heimische Industrie ihre Marktstellung substantiell verstärken konnte, die Investitionen in Forschung und Entwicklung entscheidend gestiegen sind, keine Abnahme von Beschäftigung oder Umsatz zu verzeichnen ist, die Erträge zugenommen haben und dass internationale Unternehmen vermehrt in Italien investieren. Dies zeigt, dass ein fairer Wettbewerb am ehesten zu einer gesamtwirtschaftlich fruchtbaren Entwicklung beitragen kann. Eine auf Nachahmung und Piraterie ausgerichtete Industrie erstarrt hingegen in ihren Strukturen und hat keine Innovationskraft.
- Ein mangelnder Schutz der Geistigen Schöpfungen, namentlich im Gebiete des Patentrechtes zwingt die entsprechenden Erfinder zur Geheimhaltung ihrer Erkenntnisse. Damit geht nicht nur die Öffentlichkeit dieses Wissens verlustig, das oft auch von anderen Unternehmen für die Entwicklung weiterer, verwandter Produkte genutzt wird. Die Geheimhaltung zwingt die entsprechenden Unternehmen dazu, die fraglichen Produkte innerhalb eng kontrollierter Verteilkanäle zu behalten, um eine Offenbarung des Geheimnisses und damit eine Gefährdung der getätigten enormen Investitionen zu vermeiden. Damit werden sie geradezu zu einer Blockbildung und vertikalen Integration verschiedener Produktions- und Vertriebsstufen gezwungen.
Dies zeigt, dass etwa mit einer Einschränkung des Schutzes biotechnologischer Erfindungen die Weiterentwicklung der Gentechnologie nicht verhindert werden kann. Wohl führt aber eine solche Schutzverweigerung zu einer gerade von den Gegnern bekämpften Geheimhaltung und somit zu einer schwierig zu kontrollierenden Sphäre. Zudem steht das entsprechende Know-How auch nicht anderen Unternehmen oder der Öffentlichkeit für eine weiterführende Forschung zu Verfügung.
- Das Immaterialgüterrecht ist nur ein Faktor unter vielen für das Ueberleben der Industrie. Daher lassen sich die finanziellen Konsequenzen eines mangelnden Schutzes auch kaum erfassen, geschweige denn quantifizieren. Immerhin zeigen erste wissenschaftliche Studien, dass der soziale Ertrag eines guten Schutzsystems recht beachtlich ist⁷.

⁶ vgl. dazu «The impact of pharmaceutical patents – the Italian experience» im Bulletin der Interpat, «Patents and Trademarks», Nr. 19, 1988.

⁷ «Economic arguments for protecting Intellectual Property Rights effectively», OECD, 1989, Paris.

Investitionsentscheidung von Unternehmen lassen sich somit nicht alleine durch das gute oder mangelnde Schutzniveau für Immaterialgüter erklären. Immerhin dürfte der relativ gute Schutz für biotechnologische Erfindungen in den USA und in Japan der Entscheidung von Hoffmann-La Roche, die künftigen Aktivitäten in der Bio- und Gentechnologie in diesen Ländern zu konzentrieren, mindestens nicht hinderlich sein. In Gesprächen mit Unternehmern wird auch rasch klar, dass etwa Maschinen mit der neuesten Technologie in Länder mit einem ungenügenden Schutzniveau nicht geliefert werden.

- Wollen Unternehmen trotz einem mangelnden Schutz der Immaterialgüter entsprechende Produkte (oder Dienstleistungen) vertreiben, werden sie zu «Kunstgriffen» gezwungen. Ein Beispiel liefert ein Softwarehersteller, der in sein Programm eine Funktion einbaut, welche die Daten nach einer gewissen Zeit blockiert. Eine Deblockierung ist nur dann möglich, wenn sich der Berechtigte beim Hersteller meldet, der aufgrund abgelaufener Zeit und gespeicherter Datenmenge den Deblockierungsschlüssel errechnet. Damit kann sichergestellt werden, dass das Programm nur von einer Person bzw. auf einer Anlage genutzt werden kann. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Kombination von Geheimhaltung und technischer Massnahme. Offensichtlich ist die Behinderung der kommerziellen Verwertung eines solchen Produktes.

4. *Mitwirkung der Industrie*

Angesichts der weitreichenden Konsequenzen der künftigen Entwicklung des Immaterialgüterrechts engagiert sich die Wirtschaft auf allen Ebenen der laufenden Diskussionen intensiv für angemessene Lösungen. Zu erwähnen sind dabei namentlich die Aktivitäten von Berufs- und Standesorganisationen (wie die AIPPI), nationalen Branchen- und Fachverbände (so etwa die SGCI im Bereiche der Schutzverbesserung in einzelnen Ländern für Pharmaprodukte), Internationale Fachorganisationen (z.B. CEFIC, EFPIA, INTERPAT, AIM; zum Teil mit Beobachterstatus bei den entsprechenden WIPO-Verhandlungen), internationale Dachorganisationen (namentlich ICC, UNICE; ebenfalls mit Beobachterstatus) und durch die nationalen Spitzenverbände (in der Schweiz der Schweizerische Handels- und Industrieverein «VORORT»). Die Koordination unter diesen Organisationen erfolgt durch einen raschen und meist offenen Austausch von Unterlagen und Berichten. Ferner wirken in den verschiedenen Gremien oft die gleichen Personen mit.

Im Rahmen des VORORTS werden die Fragen des Immaterialgüterrechts durch eine spezielle Kommission für Geistiges Eigentum unter dem Vorsitz von Dr. O. A. Stamm, Leiter der Patentabteilung von Ciba-Geigy, behandelt. In ihr haben Vertreter der wichtigsten Branchenverbände und Fachleute aus grossen Unternehmen Einsitz. Diese Mitglieder arbeiten meist auch in den entsprechenden Arbeitsgruppen der internationalen Organisationen mit. Materiell nehmen wir Stellung im Rahmen der Vernehmlassungsverfahren oder zuhanden der parlamentarischen Kommissionen. Wir wirken aber auch bereits auf Stufe der Experten-

kommissionen mit. Ferner stellen wir oft Fachleute als Berater für Schweizer Regierungsdelegationen bei internationalen Verhandlungen zu Verfügung. Mit den Vertretern des BAGE und des BAWI, namentlich den Delegationen für die GATT- und die EWR-Verhandlungen, pflegen wir einen engen Gedankenaustausch.

5. *Petita der Wirtschaft*

Die Anliegen der Wirtschaft an die Weiterentwicklung des Immaterialgüterrechtes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In erster Linie geht es darum, ein einfaches, klares, kostengünstiges und effektiv wirksames Schutzsystem zur Verfügung zu haben, das keinen Industriezweig diskriminiert, die Eigentumsrechte des Erfinders beachtet und anerkennt sowie den modernen Gegebenheiten und Entwicklungen Rechnung trägt.

Diese Anliegen der Schweizer Industrie decken sich weitgehend mit denjenigen der Wirtschaft anderer Industrieländer (nicht aber immer mit der Haltung der betreffenden Regierungen . . .). Die Positionen wurden teilweise auch gemeinsam erarbeitet, so namentlich im Rahmen der TRIPs-Verhandlungen, für welche die Europäische, die amerikanische und die Japanische Industrie 1988 ein gemeinsames Rahmenprogramm erarbeiteten ('Basic Framework' von UNICE, Keidandren und IPC).

Für die einzelnen Diskussionsfelder stehen folgende Anliegen im Vordergrund:

GATT	Weltweit hohes Schutzniveau für alle Gebiete Keine Diskriminierung (Meistbegünstigungsklausel und Inländerbehandlung) Besser nur ein Kodex oder gar kein Abkommen als verwässerte Standards Wirkungsvolle Durchsetzung der vereinbarten Schutzrechte
WIPO	Verfeinerung des Schutzsystems im technischen Bereich Keine Verwässerung der PVUe (Zwangslizenzen) Aufrechterhaltung einer gesunden Konkurrenz zu den Bestrebungen im GATT
UPOV	Verbesserung des Schutzsystems Aufhebung des Doppelschutzverbotes Keine Ausdehnung der Anwendung durch eine Neudefinition der Sorte
EG	Wirtschaftlich sinnvolle Gemeinschaftsmarke/-patente Erreichen eines effektiven Patentschutzes durch eine Wiederherstellung der Patentlaufdauer für Pharmazeutika und Agroprodukte Wirksamer Schutz mikrobiologischer Erfindungen ohne Abhängigkeitslizenzen zwischen Patent- und Sortenschutz

- EWR Separate Behandlung der Fragen soweit möglich und sinnvoll (z.B. Gemeinschaftspatentübereinkommen)
Keine regionale Erschöpfung, bevor im gesamten Raum identische relevante Rahmenbedingungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht bestehen
- SCHWEIZ rasche Verabschiedung der drei Gesetzesrevisionen (Teilrevision Patentgesetz, Revision des Urheberrechtes und des Markenrechtes) entsprechend den Anträgen des Bundesrates

Diese Anliegen mögen ambitiös anmuten, sind aber nicht aus der Luft gegriffen, sondern entsprechen den effektiven Bedürfnissen der Wirtschaft. Abstriche sind daher nicht möglich, ohne die oben dargestellten negativen Konsequenzen in Kauf zu nehmen.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

Art. 28c ZGB – «CEBIT/EBIT»

- Beim Vorhandensein einer grossen Verwechslungsgefahr ist es willkürlich, das Vorhandensein eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils abzulehnen.*
- Lorsqu'il existe un grave risque de confusion, il est arbitraire de rejeter l'existence d'un préjudice difficilement réparable.*

BGer, I. Ziv. Abt. vom 29. Nov. 1989, im Verfahren gemäss Art. 92 Abs. 2 und 3 OG i.S. Deutsche Messe AG ca. Ebit AG (mitgeteilt von Dr. Felix Thomann, Advokat, Basel).

Die Deutsche Messe AG (vormals Deutsche Messe- und Ausstellungs AG) veranstaltet jährlich insbesondere die sog. Hannover-Messe, in deren Rahmen sie jeweils unter der Bezeichnung «CeBIT» auch eine Sondermesse für Büro- und Informationstechnik abhalten lässt. Die Bezeichnung «CeBIT» steht als Abkürzung für «Centrum der Büro- und Informationstechnik». Sie wird von der Sondermesse, für die auch in der Schweiz geworben wird, seit 1969 als Handelsname verwendet.

Die im Dezember 1980 gegründete Cebit AG, Cham, handelt unter anderem mit «Produkten der Büroorganisation und Informationstechnik». In der Werbung und im geschäftlichen Verkehr verwendete sie neben der Firma auch den Zusatz «Centrum für Büro- und Informationstechnik». Im Oktober 1983 klagte die Veranstalterin der CeBIT gegen die jüngere Firma Cebit auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung «Cebit» in Alleinstellung oder in Verbindung mit der Bezeichnung «Centrum für Büro- und Informationstechnik». Kantonsgericht und auf Appellation hin auch das Obergericht des Kantons Zug wiesen die Klage ab, wogegen das Bundesgericht am 10. Mai 1988 eine Berufung guthiess und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückwies (BGE 114 II 106 = SMI 1988 219). Mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 24. Januar 1989 wurde der Cebit AG die Verwendung der Bezeichnung «Cebit» verboten und sie wurde verpflichtet, ihre Firma so abzuändern, dass die Bezeichnung «Cebit» in Alleinstellung darin nicht mehr vorkomme. Die Beklagte änderte daraufhin am 1. Februar 1989 ihre Firma in Ebit AG ab und verwendete nunmehr den Zusatz «EDV-, Büro- und Inofromationstechnik».

Mit Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 14. März 1989 stellte die Deutsche Messe AG beim Präsidenten des Kantonsgerichts Zug das Begehren, der Firma Ebit AG unter Strafandrohung die Verwendung der in «Ebit» abgeänderten Firmenbezeichnung zu verbieten und ihr Frist anzusetzen, um beim Handelsregisteramt des Kantons Zug die Änderung ihrer Firma durch Streichung des Firmenbestandteils «Ebit» zu veranlassen. Am 4. April 1989 wies der Einzelrichter das Gesuch im summarischen Verfahren ab. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde der Deutschen Messe AG wurde von der Justizkommission des Kantons Zug am 18. Mai 1989 abgewiesen.

Die Deutsche Messe AG führt gegen den Beschwerdeentscheid staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV und beantragt dessen Aufhebung. Die Justizkommission und die Ebit AG schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2.- Ob Entscheide über vorsorgliche Massnahmen End- oder Zwischenentscheide sind (Art. 87 OG), kann praxisgemäss offenbleiben, ist doch die Voraussetzung des nicht wiedergutzumachenden Nachteils auf jeden Fall erfüllt. Mit einem Endentscheid fielen nämlich die vorsorglichen Massnahmen dahin und könnten deshalb nicht mehr mit diesem angefochten werden (BGE 114 II 21 E. 1 und 369 E. 2a; 108 II 71 E. 1; 103 II 122 E. 1 mit Hinweisen). Die staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid der Justizkommission ist daher zulässig.

3.- Wer glaubhaft macht, dass er durch unlauteres Wettbewerbsverhalten in seinen Rechten widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, kann beim Richter die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangen (Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c Abs. 1 und 2 ZGB).

Wie bereits der Einzelrichter lässt auch die Justizkommission die Frage offen, ob die Verletzung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs glaubhaft dargetan sei, weil das Gesuch vom 14. März 1989 das weitere Erfordernis, die Glaubhaftmachung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, nicht erfülle.

Die Beschwerdeführerin hält die Annahme ungenügender Glaubhaftmachung für überspitzten Formalismus, weil sie im Gesuch den drohenden, nicht wiedergutzumachenden Nachteil umsomehr ausreichend glaubhaft gemacht habe, als der Prozess i.S. Cebit AG gerichtsnotorisch sei.

4.- Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Er liegt u.a. vor, wenn die Behörde an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und dem Bürger damit den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 113 Ia 92 E. 4a und 96 E. 2; 112 Ia 308 E. 2a).

Glaubhaftmachen bedeutet, dass der Richter keinen umfassenden Beweis verlangen darf, sondern sich mit einer vorläufigen Würdigung der Verhältnisse zu be-

gnügen hat. Der im Massnahmeverfahren behauptete Anspruch ist deshalb mit vorsorglichen Massnahmen zu schützen, wenn er sich nach einer summarischen Prüfung nicht als aussichtslos erweist (BGE 108 II 72 E. 2a; *Sträuli/Messmer*, N. 10 zu § 110 ZPO/ZH; *Leuch*, N. 2 zu Art. 219 und N. 3 zu Art. 326 ZPO/BE; *Jolidon*, Procédure civile bernoise, S. 209). An die Glaubhaftmachung sind keine überspannten Anforderungen zu stellen (*Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. S. 270).

a) Die Justizkommission führt aus, im Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen werde geltend gemacht, die Beschwerdegegnerin versuche durch die Wahl des mit «Cebit» beinahe identischen Firmenbestandteils «Ebit» die ergangenen Gerichtsentscheide zu umgehen und die Auseinandersetzungen weiter in die Länge zu ziehen, wodurch die Beschwerdeführerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe. Dabei zitiert die Justizkommission das Gesuch nur unvollständig. Dort heisst es nach eingehender Schilderung des vorausgegangenen Prozesses sowie unter Berufung auf den beigelegten, in BGE 114 II 106 ausserdem publizierten Rückweisungsentscheid vom 10. Mai 1988 ausdrücklich, «Ebit» und «Cebit» seien in schriftbildlicher und phonetischer Hinsicht nahe verwandt, weshalb nach wie vor eine grosse Verwechslungsgefahr bestehe und damit eine unlautere Handlung im Sinne von Art. 3 lit. d UWG vorliege.

Unter diesen Umständen stellt die Justizkommission eindeutig überspannte Anforderungen an die Glaubhaftmachung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, wenn sie konkretere Ausführungen über diesen Nachteil vermisst. Denn die Ausführungen im Gesuch und die Verwechslungsgefahr implizieren sehr wohl eine ausreichende Glaubhaftmachung der Behauptung, der Beschwerdeführerin drohe ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, weil ohne Erlass der verlangten vorsorglichen Massnahmen bis zum Abschluss eines zweiten Hauptprozesses weiterhin die Gefahr bestehe, dass das Publikum die Firmen der Parteien miteinander verwechsle. Entgegen der Auffassung der Justizkommission ist nicht ersichtlich, wie der befürchtete Nachteil näher hätte konkretisiert werden können. Beziffern liess sich der befürchtete Schaden aus der Weiterverwendung des Firmenbestandteils «Ebit» ohnehin nicht. Dass sodann ein Nachteil glaubhaft gemacht wurde, der auch durch ein für die Beschwerdeführerin günstiges materielles Urteil nicht leicht beseitigt werden könnte, lag auf der Hand.

Der angefochtene Entscheid ist umso stossender, als daraus hervorgeht, dass sowohl dem Einzelrichter wie der Justizkommission das auf den Rückweisungsentscheid hin ergangene Urteil des Obergerichts vom 24. Januar 1989 bestens bekannt war. Indem die Justizkommission der Beschwerdeführerin vorhält, sie habe es unterlassen, sich zur Begründung ihres Gesuchs auf dieses Urteil zu berufen, obwohl es Argumente für die verlangten Massnahmen enthalten hätte, so kann darin kaum etwas anderes als der Versuch erblickt werden, sich blind zu stellen, um der Beschwerdeführerin den Rechtsweg zu versperren.

Bei dieser Sachlage kann offenbleiben, ob und inwieweit bereits Gerichtsnotorität und Personalunion geboten hätten, bei der Beurteilung des Gesuchs den jahrelangen, kurz zuvor abgeschlossenen Prozess mitzuberücksichtigen.

b) Verstösst somit Verneinung der Glaubhaftmachung des Nachteils gegen das Verbot des überspitzten Formalismus, ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. Der kantonale Massnahmerichter hat über das Gesuch neu zu entscheiden. Dabei ist die von Einzelrichter und Justizkommission offengelassene Frage zu beantworten, ob der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus unlauterem Wettbewerb glaubhaft erscheint. Das hängt davon ab, ob in vorläufiger Würdigung der Verhältnisse anzunehmen ist, gleich wie die Bezeichnung «Cebit» sei auch die neue Firmenbestandteil «Ebit» im Sinne von Art. 3 lit. d UWG geeignet, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der mit dem Handelsnamen «CeBIT» bezeichneten Sondermesse hervorzurufen.

Anmerkung

Dieses Urteil, mit welchem die Zuger Gerichte erneut vom Bundesgericht desavouiert werden, stellt gleichzeitig eine Bestätigung des kennzeichenrechtlichen Axioms dar, wonach sich derjenige, der sich zu nahe an ein fremdes Kennzeichen herangepircht hat, einen umso deutlicheren Schritt rückwärts zu tun hat und sich nicht damit begnügen darf, sich gerade nur knapp hinter die Grenze zurückzuziehen. Diesen Grundsatz hat das Bundesgericht ein erstes Mal in den fünfziger Jahren bestätigt, wo der Benützer des Zeichens Solaris, das mit der älteren Marke Solis verwechselbar war, nicht einfach auf Sularis ausweichen durfte, obwohl Solis und Sularis auf den ersten Blick nicht verwechselbar sein mögen (ZR 55/1956 Nr. 58). Heute wird erklärt, dass angesichts der offensichtlichen Verwechselbarkeit von CeBIT und Cebit und trotz Weglassung des Anfangskonsonanten des verwechselbaren Zeichens der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil offensichtlich sei. Das Kantonalgerichtspräsidium Zug hat denn auch in seinem Rückweisungsentscheid vom 11. Januar 1990 das Unterlassungsbegehren mit der Begründung gutgeheissen, dass sich die Gesuchsgegnerin auch unter ihrer neuen Firma nicht hinreichend vom Handelsnamen der Gesuchstellerin unterscheidet und eine Verwechslungsgefahr nach wie vor bestehe; hinzu komme, dass die Gesuchsgegnerin ihren ursprünglichen Firmenzusatz «Centrum für Büro- und Informationstechnik» nur unwesentlich in «EDV-, Büro- und Informationstechnik» abgeändert habe, sich auch diesbezüglich also nach wie vor an die von der Gesuchstellerin verwendete Bezeichnung anlehne. Einzig in Bezug auf die verlangte Streichung des Firmenbestandteils «Ebit» wurde das Gesuch abgewiesen, da dies den Rahmen einer vorsorglichen Massnahme sprengt und die Gesuchsgegnerin hierzu erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung im ordentlichen Verfahren verpflichtet werden könne. Die Beklagte wäre jedoch möglicherweise ganz ungeschoren davongekommen, wenn sie sich von Anfang an mit der Firma Ebit AG begnügt hätte.

*Art. 950, 951, 956 OR, Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG –
«KONSTRUKTIONSFIRMA»*

- *Das Recht zur Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung einer Aktiengesellschaft entfällt, wenn dadurch die Grenze zum unlauteren Wettbewerb überschritten wird.*
- *Wettbewerbsrechtlich kann die Verwendung des Eigennamens in der Firma einer Aktiengesellschaft nicht verboten werden, wenn der Träger des Namens auch wirklich selber und in seinem Interesse das Geschäft betreibt und er es vorher als Personengesellschaft unter seinem Namen betrieben hat.*
- *Le droit d'utiliser son propre nom dans la raison d'une société anonyme s'éteint lorsqu'un tel usage est déloyal.*
- *Selon le droit de la concurrence déloyale, l'usage de son propre nom dans la raison d'une société anonyme ne peut être interdit lorsque le porteur du nom dirige lui-même l'affaire dans son propre intérêt, après l'avoir exploitée sous son nom en la forme d'une société de personnes.*

HGer SG v. 13. September 1984, publ. in SG GVP 1984 Nr. 40, S. 89.

Aus den Erwägungen:

1. Die Firma einer AG muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Sie steht dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung klagen (Art. 956 Abs. 2 OR), was besonders für den Inhaber der älteren Firma gegenüber der jüngeren gilt. Da Aktiengesellschaften nach Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), stellt die bundesgerichtliche Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft, insbesondere dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an die gleichen Abnehmerkreise wenden (BGE 97 II 155).

Der Beklagten ist insofern zuzustimmen, dass es ihr grundsätzlich gestattet ist, den Familiennamen in ihrer Firma zu verwenden. Dieses angesprochene Recht findet aber seine Schranke darin, dass sich die beklagtische Firma gemäss den allgemeinen Regeln über die Verwechselbarkeit von der älteren Firma dennoch deutlich unterscheiden muss (P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern, Basel 1980, 219).

Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit ist grundsätzlich die ganze Firma zu berücksichtigen. Jedoch kommt Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr vom Firmeninhaber selber oder von Dritten oft allein verwendet werden. Schon Gebrauch oder Nachahmung des Hauptbestandteils einer Firma kann daher die Unterscheidung so erschweren, dass Verwechslungen möglich wer-

den (BGE 97 II 155 f.). Hauptbestandteil der beiden Firmen bilden der Familienname und die Zufügung «AG». Diese Worte sind sogar einziger Bestandteil der beklaglichen Firma. Dass diese Firmen zu Verwechslungen führen, geschieht unabhängig davon, ob die klägerische Firma noch den Vornamen umfasst. Bekanntlich besteht allgemein bei Firmeninhabern und bei Dritten eine Tendenz, Namen und Firmen in möglichst vereinfachter und allenfalls gekürzter Form wiederzugeben. Dem zusätzlichen Vornamen in der klägerischen Firma kommt daher bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit eine sehr untergeordnete, ja praktisch keine Bedeutung zu. Beide Firmen sind auf dem Markt unter dem Familiennamen bekannt. Damit bestehen zwei im Geschäftsverkehr und im Gedächtnis Dritter gleichlautende Firmen. Diese unterscheiden sich nicht oder mindestens nur ungenügend voneinander. Die Firma der Beklagten verletzt damit die ältere Firma der Klägerin.

Obwohl die Verletzung der klägerischen Firma durch die Firmenbezeichnung der Beklagten ausgewiesen ist, kann ihrem Rechtsbegehren, mit dem der Beklagten die Verwendung des Familiennamens in jeder Form zur Kennzeichnung ihrer Firma verboten werden soll, nicht völlig stattgegeben werden. Denn nach firmenrechtlichen Gesichtspunkten kann es einer Person nicht schlechterdings verboten werden, ihren eigenen Namen in die Firma aufzunehmen. Selbst einer neugegründeten Aktiengesellschaft kann die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma firmenrechtlich nicht untersagt werden, auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet. Das Recht zur Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung entfällt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Aktiengesellschaft nur, soweit durch den Gebrauch einer solchen Firma die Grenze zum unlauteren Wettbewerb überschritten wird (BGE 102 II 171). Unter diesem Gesichtspunkt ist daher der Beklagten lediglich zu untersagen, als Firma den Familiennamen und den Zusatz «AG» allein zu führen, da sie sich dadurch zuwenig von der älteren, gleichnamigen Firma mit dem Zusatz des Vornamens unterscheidet.

2. Die Klägerin stützt ihr Begehren in erster Linie auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte. In Lehre und Rechtsprechung ist die kumulative Anwendbarkeit von Firmen- und Wettbewerbsrecht durchwegs anerkannt (vgl. Troller, a.a.O., 118).

Der auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG gestützte Anspruch der Klägerin setzt zunächst ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien voraus. Das Wettbewerbsverhältnis beurteilt sich nach praktischen Gesichtspunkten. «Wettbewerb ist gegeben, wenn zwei odere mehrere Leistungen geeignet sind, sich im Kampf um den Kunden zu stören. Dabei ist weite Betrachtungsweise angezeigt» (B. von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, 19). Dass zwischen den beiden Parteien ein Wettbewerbsverhältnis besteht, ist offensichtlich und klar ausgewiesen. Sie sind beide in der gleichen Branche tätig und ihre Tätigkeitsgebiete überschneiden sich. Unerheblich ist dabei der von der Beklagten vorgebrachte Einwand, die Klägerin habe ihren Zweck vor der Statutenänderung nur mit «Eisenkonstruktionen» umschrieben. Wie das branchenkundige Mitglied des Gerichtes überzeugend dargelegt hat, wird unter «Eisen» im technischen Sinn Guss, d.h. ein nicht schmiedbares Material verstanden, während mit «Stahl» ein schmiedbares Material bezeichnet

wird. Von jeher wurden aber die Begriffe «Eisen» und «Stahl» nicht klar unterschieden und teilweise synonym gebraucht, und zwar nicht nur in der täglichen Umgebungssprache. Eine inhaltliche Änderung des Geschäftszwecks wurde daher mit der Statutenänderung im Jahr 1979 nicht vorgenommen, wie auch die an der Verhandlung zusätzlich eingereichten Unterlagen über ausgeführte Hallenbauten (Stahlkonstruktionen) aus den sechziger Jahren durch die Klägerin belegen. Auf weitere Ausführungen hiezu kann, da die Einwände der Beklagten ohne Bedeutung sind, verzichtet werden.

Ausgewiesen ist ebenfalls, dass zwischen den beiden Firmen Verwechselbarkeit besteht. Die Firma der Beklagten unterscheidet sich nur ungenügend von der klägerischen Firma, und zwar unabhängig davon, ob die Klägerin im Lauf der Jahre den Vornamen als Bestandteil der Firma immer mehr in den Hintergrund drängte. Es ist eine durchaus natürliche Erscheinung, dass der aus der Einzelfirma in die AG übernommene Vorname im Lauf der Jahre immer mehr an Gewicht verloren hat. Absolut normal und ohne jede Besonderheit ist auch, dass sich aus der Firma im Lauf der Jahre ein Handelsname unter Weglassung des Vornamens abgeleitet hat, der die Verwechselbarkeit mit der erst Jahre später gegründeten Firma der Beklagten total macht. Die tatsächlich vorgekommenen und weiter drohenden Verwechslungen beider Firmen sind von der Klägerin in den Akten sodann mehrfach nachgewiesen. Der Verstoss der Beklagten gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG durch die Führung des Firmennamens der Klägerin ist offenkundig.

Die Beklagte hat die Ähnlichkeit der Firmen grundsätzlich anerkannt und auch nicht bestritten, dass die Klägerin die formelle Eintragungs- bzw. Verwendungspriorität für sich beanspruchen könne (Ausführungen an Schranken). Ihre Vorbringen, wonach im vorliegenden Fall dem Prioritätsprinzip dennoch keine entscheidende Bedeutung zukomme und die Beklagte daher nicht zur Änderung ihrer Firma verhalten werden könne, sind jedoch nicht stichhaltig. Dass die Klägerin erst in einem späteren Zeitpunkt in die angestammte Branche der Beklagten diversifiziert habe, ist widerlegt. Unbeachtlich ist auch die Berufung auf die Verschiedenheit der örtlichen Geschäftsbereiche (die geographischen Tätigkeitsgebiete der Parteien überschneiden sich vielmehr). Unerheblich ist aber auch, ob die Beklagte ihre Firma missbräuchlich wählte, um vom Ruf und von der Verkehrsgeltung der Klägerin zu profitieren. Dass die Beklagte wie die Klägerin aus einer Einzelfirma entstanden ist, ändert grundsätzlich nichts an der Verwechselbarkeit und der Tatsache, dass ein Fall von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG vorliegt. Bedeutung kommt dieser Tatsache einzig für die Frage zu, ob die Beklagte verhalten werden kann, auf die Verwendung des Familiennamens als Firmenbestandteil völlig zu verzichten (was bei Annahme eines Strohmännertums zu bejahen wäre) oder ob unterscheidungskräftige Zusätze genügen müssen.

In BGE 79 II 182 ff. hat das Bundesgericht den Grundsatz, dass auch bei einer Aktiengesellschaft die Verwendung des gleichen Namens nicht untersagt werden könne, aufgegeben. Im gleichen Sinn vermerkte es in BGE 102 II 171, das Recht zur Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung entfalle nur dort, wo durch den Gebrauch einer solchen Firma die Grenze zum unlauteren Wettbewerb überschritten sei. Der Entscheid BGE 79 II 182 ff. ist in der Lehre nicht nur auf Zustimmung gestossen (vgl. von Büren, a.a.O., 150; Troller, a.a.O., 220, mit weiteren

Verweisen). A. Troller (Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1983, 251) begrüsst grundsätzlich die strenge Praxis des Bundesgerichtes, sieht aber Abweichungen von BGE 79 II 182 ff. dort, «wo das Firmenrecht die Führung (ergänze: des Namens) verlangt, wo der Gleichnamige auch wirklich selber und in seinem Interesse das Geschäft betreibt . . . ebenso bei der Umwandlung einer Personen- in eine Aktiengesellschaft». In solchen Fällen muss «nach Wettbewerbsrecht, gleich wie nach Firmenrecht, die Anordnung eines die Verwechslung hindernden Zusatzes genügen» (A. Troller, a.a.O., 249, unter Bezugnahme auf BGE 73 II 119 ff. und ein Zitat von F. von Steiger, Zum Wettbewerbsrecht der Gleichnamigen, in: *BJM 1951*, 34 ff.).

Dieser Sachverhalt, der eine Ausnahme vom generellen Verbot der Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung rechtfertigt, liegt hier vor: Die beklagte Firma ist aus der Einzelfirma hervorgegangen. Der Träger des Namens betreibt auch heute wirklich selber und in seinem Interesse das Geschäft, und firmenrechtlich kann die Verwendung des Eigennamens nicht generell verboten werden. Unter diesen Voraussetzungen aber ist die Beklagte zu verpflichten, einen die Verwechslung mit der klägerischen Firma hindernden Zusatz zu verwenden. Ein solcher Zusatz kann weder in der blossen Beifügung eines Vornamens noch in der Beifügung einer Ortsbezeichnung bestehen. Zusätze, wie Vornamen oder Ortsbezeichnungen, taugen in der Regel nicht zur Unterscheidung, da sie im Verkehr häufig weggelassen werden (vgl. dazu BGE 97 II 156 ff. und GVP 1976 Nr. 24). Auch ein Hinweis auf den Stahlbau wäre unbehelflich, da die Klägerin auf dem nämlichen Gebiet tätig ist. Entscheidende Bedeutung kommt dem Familiennamen zu, da dieser in der Erinnerung haften bleibt. Die Beklagte hat, wenn sie den Namen weiter zur Firmenkennzeichnung verwenden will, diesen mit einem markanten, in der Erinnerung haftenbleibenden und damit im Geschäftsverkehr verwendbaren und unterscheidungskräftigen Zusatz zu versehen. Sie muss sich, kurz gesagt, trotz der Verwendung des Namens deutlich von der klägerischen Firma abheben.

Aus der liechtensteinischen Rechtsprechung
Firmenrecht / Wettbewerbsrecht – «CURA TREUINSTITUT»

- *Die Firmenbezeichnungen «Cura-Treuinstitut» und «Intercura-Anstalt» sind mit Rücksicht auf ihren Sitz in derselben liechtensteinischen Gemeinde und ihre inländische Geschäftstätigkeit verwechselbar. Der älteren Firma steht daher gegenüber der jüngeren Firma das Recht zu, ihr die Firmenführung zu untersagen.*
- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales Cura Treuinstitut et Intercura Anstalt, dont les titulaires ont leur siège dans la même commune du Liechtenstein et exercent leur activité dans la Principauté. Le titulaire de la raison antérieure a dès lors le droit de s'opposer à la raison postérieure.*

F.L. OGH vom 1. Juli 1986, publ. in LES 9/1988, 24 ff.

Die Klägerin wurde am 26. 1.1929 unter der Firma «Cura-Treuinstitut» ins F.L. Öffentlichkeitsregister eingetragen. Der Eintrag der Beklagten «Intercura-Anstalt» erfolgte am 7.3.1985. Beide Parteien befassen sich gewerbmässig mit der Übernahme von Treuhänderschaften, der Gründung von Verbandspersonen und Gesellschaften, der Übernahme von Repräsentanzen, Vermögensverwaltungen, Finanz-, Wirtschafts- und Steuerberatungen, sowie Buchführungen und Rechtsberatungen im Rahmen der vorstehenden Tätigkeiten. Die Büros beider Firmen befinden sich in derselben liechtensteinischen Gemeinde, wenn auch in verschiedenen Ortsgebieten.

Die Klägerin fühlt sich durch den Gebrauch des Wortbestandteiles «Cura» in der Firma der Beklagten in ihren persönlichen, ideellen, vermögensrechtlichen und geschäftlichen Interessen verletzt. Sie erhob daher am 28.8.1985 beim F.L. Landgericht Klage auf Unterlassung der Benützung des Wortes «Cura» als Bestandteil ihrer Firma in welcher Kombination auch immer, auf Änderung der Firma, auf Feststellung der Widerrechtlichkeit und auf Urteils publikation. Das Erstgericht hiess den Feststellungs- und Unterlassungsanspruch gut, wies aber die übrigen Klagebegehren unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten ab. Die Berufung der Beklagten an das F.L. Obergericht blieb erfolglos, ebenso deren Revision.

Der F.L. Oberste Gerichtshof hat hiezu folgendes erwo gen:

Auszugehen ist davon, dass eine im Öffentlichkeitsregister eingetragene Firma Anspruch auf Namens- und Wettbewerbsschutz hat. Dieser Schutz ist insbesondere dann zu gewähren, wenn eine früher eingetragene Firma in Gefahr läuft, durch eine später eingetragene Firma der Gefahr von Verwechslungen ausgesetzt zu sein. Die später eingetragene Firma muss sich daher gegenüber der früher eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Dies ergibt sich sowohl aus den Art. 1016 und 1042 PGR (vergleichbar mit den Art. 946 und 951 des Schweizerischen OR), als auch aus Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, LGBl 1946 Nr. 36. Zutreffend hat hiezu das F.L. Obergericht im angefochtenen Urteil ausgeführt, dass nach der herrschenden schweizerischen Lehre und Rechtsprechung, die wegen der weitgehenden Ähnlichkeit der massgeblichen gesetzlichen Regelung auch auf den vorliegenden Rechtsstreit angewendet werden kann, der Namensschutz und der Wettbewerbschutz nebeneinander bestehen und kumulativ geltend gemacht werden können (vgl. hiezu insbesondere Patry, Schweizerisches Privatrecht, VIII, S. 165).

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine später eingetragene Firma mit einer früher eingetragenen Firma verwechselt werden kann, sind umso strengere Massstäbe anzustellen, je mehr sich die Branchen und Standorte der in Betracht kommenden Firmen nähern oder gar angleichen (E des F. L. OGH v. 10. 10. 1969, J 609/1964, ELG 1967-1972, S. 113) und je freier die später eingetragene Firma bei der Wahl ihres Namens war (vgl. Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 88, sowie BGE 92 II 95). Im vorliegenden Rechtsstreit treffen in bezug auf den zur Prüfung der Unterscheidbarkeit der beiden Firmen anzuwendenden Massstab alle Voraussetzungen für grösstmögliche Strenge zu.

Denn es ist nicht nur die Identität von Platz und Branche gegeben, sondern es besteht auch kein Zweifel darüber, dass im Mittelpunkt beider Firmenwortlaute eine Phantasiebezeichnung, nämlich das Wort «Cura» steht. Wie die Untergerichte zutreffend ausgeführt haben, stammt das Wort «Cura» aus der lateinischen Sprache und bedeutet, ins Deutsche übersetzt, soviel wie «Sorge». In der deutschen Sprache ist das Wort «cura» in seiner lateinischen Schreibweise nicht einmal mehr als Fremdwort in Gebrauch. Als Lehnwort kommt es in der deutschen Schreibweise «Kur» lediglich im Zusammenhang mit Massnahmen der ärztlichen Sorge bzw. Fürsorge vor. Eine Beziehung des eben erwähnten Lehnwortes «Kur» zu Massnahmen einer rechtlichen, unternehmerischen oder finanziellen Betreuung lässt sich weder ethymologisch, noch nach dem Sprachgebrauch herstellen (vgl. hiezu Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, V, S. 2782 ff). Es kann daher der Revision nicht im entferntesten dahin gefolgt werden, dass das Wort «Cur» als Sachbezeichnung zu definieren oder zumindest in die Nähe einer solchen zu rücken sei. Daher kommt der beklagten Partei auch nicht der in der massgeblichen Rechtsprechung und Rechtslehre entwickelte Grundsatz zustatten, dass der Namens- bzw. Wettbewerbsschutz gegenüber Sachbezeichnungen versage, die in einen Firmenwortlaut aufgenommen worden sind, da niemandem das Recht zustehe, sich Begriffe, die zum Gemeingut gehören, zum persönlichen Nutzen anzueignen. Vielmehr treffen auf den vorliegenden Fall jene Meinungen von Lehre und Rechtsprechung zu, die zum Ausdruck bringen, dass Phantasiebezeichnungen einen vollen und qualifizierten Namens- und Wettbewerbsschutz geniessen, weil solche Bezeichnungen gewissermassen im ausschliesslichen Eigentum des ersten Verwenders stehen (vgl. hiezu Patry, Schweizerisches Privatrecht, VIII/I, S. 170 mit ausführlichen Verweisungen). Denn gegenüber einer Firma, die als Bestandteil eine Phantasiebezeichnung enthält, besteht für eine später gegründete Firma keine ins Gewicht fallende Einschränkung für die Wahl ihres Namens. Das Problem eines Sachzwanges, wie gegenüber einer in einer Firma enthaltenen Sachbezeichnung, tritt nicht auf.

Die Ausführungen der Revision vermögen auch die Auffassung der Untergerichte nicht zu erschüttern, dass für die Frage der deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen nicht die Auffassung des Kaufmannstandes, sondern die allgemeine Verkehrsauffassung massgeblich ist (vgl. das Urteil des F.L. OGH vom 10. 10. 1969, ELG 1967–1972, S. 155 = Mitt. 1981 105). Nach letzterer ist dabei immer von der Vorstellung auszugehen, welche diese Kreise schon bei einer flüchtigen Betrachtung in der Eile des Geschäftsverkehrs und unter Anwendung eines geringen Masses an Aufmerksamkeit, Urteilsfähigkeit und Fachkenntnissen mit der betreffenden Bezeichnung verbinden. Um deutlich unterscheidbar zu sein, müssen die zu vergleichenden Firmenwortlaute zudem nicht nur im Augenblick einer unmittelbaren Wahrnehmung, sondern auch noch in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können. Denn wie bei den eben angesprochenen Verkehrskreisen tritt die unmittelbare Wahrnehmung gegenüber der Erinnerung zurück (vgl. hiezu die E des F.L. OGH vom 10. 10. 1969, ELG 1967–1972, S. 107).

Werden alle diese Entscheidungskriterien auf den konkreten Streitfall angewendet, so steht die Revision der beklagten Partei auf verlorenem Posten. Denn auch nach Auffassung des F.L. Obersten Gerichtshofes ist das Wort «Cura» der Hauptbestandteil der Firma der weitaus älteren klagenden Partei und der Firma

der um vieles jüngeren beklagten Partei. Dem Gesellschaftszusatz, der von Gesetzes wegen zur Kenntlichmachung der beiderseitigen Rechtsreform beizufügen ist, kommt nach der herrschenden Rechtsprechung und Rechtslehre nur eine sehr geringe Bedeutung zu (F.L. OGH vom 10. 10. 1969, S. 115 = Mitt. 1981 105; BGE 77 II 321 und Troller a.a.O. S. 95). Nicht viel anders verhält es sich mit der Vorsilbe «Inter», die die beklagte Partei dem Wort «Cura» vorangestellt hat. Der Wortteil «Inter» wird in Verbindung mit so vielen unterschiedlichen Begriffen verwendet, dass es kaum geeignet ist, begriffsbildend oder als Unterscheidungsmerkmal in der Erinnerung der in Betracht kommenden Durchschnittskundenkreise haften zu bleiben. Vollends unmassgeblich erscheinen in dieser Sicht zur Stützung des Rechtsstandpunktes der beklagten Partei die Zahl der Silben der Firmenwortlaute und ihre Eintragung unter verschiedenen Buchstaben in das Telefonverzeichnis.

15. Aus der Entscheidung des F.L. OGH vom 8. 1. 1981 (LES 1982, S. 65 ff = Mitt. 1983/2 95), mit der der F.L. Oberste Gerichtshof die Firmenbezeichnungen «Commerzbank Aktiengesellschaft» und «Commerz Treuhand Aktiengesellschaft» für nicht verwechselbar erklärte, ist für den beklagterseits in der Revision vertretenen Rechtsstandpunkt gleichfalls nichts zu gewinnen. Denn im Gegensatz zum vorliegenden Rechtsfall standen die Gesellschaften Commerzbank Aktiengesellschaft einerseits und Commerz Treuhand Aktiengesellschaft andererseits nicht im wirtschaftlichen Wettbewerb. Des weitern lag der Sitz der beiden Gesellschaften nicht am selben Ort, ja nicht einmal im gleichen Staat, sondern in Düsseldorf, BRD (Commerzbank), bzw. in Liechtenstein (Commerz Treuhand). Der Wortbestandteil «Commerz» stellt des weiteren, zumindest im süddeutschen Sprachraum, nach wie vor eine aktuelle Sachbezeichnung dar, während der Wortbestandteil «Cura», wie schon ausführlich belegt, nur als Phantasiebezeichnung gewertet werden kann. Schliesslich bestand der Firmenname der Commerzbank Aktiengesellschaft neben der Anführung der Gesellschaftsform und der Zusammenfügung der Wortteile «Commerz» und «Bank» aus dem massgeblichen Schwerpunkt- und Identifikationswort «Commerzbank», welche in dieser Zusammenfügung Verkehrgeltung erlangte. Etwas ähnliches kann für die Zusammenfügung der Wortteile «Inter» und «Cura» dagegen nicht ernsthaft behauptet werden.

Alles in allem tritt daher der F.L. Oberste Gerichtshof der Rechtsauffassung des Berufungsgerichtes in der prozessentscheidenden Richtung vollkommen bei, dass eine Verwechslungsgefahr durch die beklagte Partei infolge der Wahl und den Gebrauch ihres Firmennamens gegenüber dem älteren Firmennamen der klagenden Partei herbeigeführt worden ist. Die Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung durch das F.L. Obergericht ist daher frei von Rechtsirrtum, wobei der F.L. Oberste Gerichtshof, um Wiederholungen zu vermeiden, ergänzend zu seinen eigenen Ausführungen, auf die rechtlichen Darlegungen der Untergegerichte hinweist.

Der Revision war sohin keine Folge zu geben.

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 1 Abs. 2, 7, 9 Abs. 1 und 2 URG – «CHOREOGRAPHIE»

- Herstellung eines Werkes im Auftragsverhältnis (Zweckübertragungstheorie).
- Zuordnung der Urheberrechte bzw. Nutzungsrechte bei fehlendem schriftlichen Vertrag.
- *Création d'une œuvre en exécution d'un mandat (théorie du transfert limité à ce que le but du contrat implique).*
- Attribution des droits d'auteur respectivement des droits d'exploitation en l'absence d'un contrat écrit.

Zürcher Schiedsgerichtsurteil vom 10. Januar 1990.

Der Choreograph C. kreierte für die Tanzgruppe M. im Auftrag des Produzenten und Direktors P. eines Kleintheaters zwei Stücke für die Bewegungstheater «F» und «Z». Im Laufe des Jahres 1988 kam es zwischen den Parteien zu Differenzen, die zur Auflösung der Zusammenarbeit führten.

In der Folge stritten sich die Parteien über die Urheberrechte bzw. die Zuordnung der Nutzungsrechte an den beiden Produktionen «F» und «Z». Nachdem aussergerichtliche Einigungsversuche scheiterten, vereinbarten die Parteien, ein Schiedsgericht über ihre Streitigkeit entscheiden zu lassen.

Dieses entschied nach ausgedehnten Verhandlungen u.a. folgende Hauptpunkte:

- Der Kläger und Widerbeklagte C. (Choreograph) wurde als Urheber der beiden Werke «F» und «Z» bestätigt.
- Des weiteren wurde festgestellt, dass die Nutzungsrechte, insbesondere die Aufführungsrechte an den Werken «F» und «Z» sowie an den beiden Titeln, weltweit für eine bestimmte Zeit ausschliesslich beim Beklagten und Widerkäufer P. (Produzent) liegen.
- Die Nutzungsbefugnisse umfassen nicht das Recht der Bearbeitung der Werke sowie das Recht, bearbeitete Fassungen der Werke aufzuführen.
- Die ausschliessliche Nutzungsberechtigung ermächtigt P., die Nutzungsrechte im eigenen Namen gegenüber allfälligen Verletzern wahrzunehmen.

Aus den Erwägungen des Schiedsgerichts:

1. Es ist unbestritten, dass die beiden Choreographen «F» und «Z» Werke der Literatur und Kunst im Sinne des Art. 1 Abs. 2 des URG und des Art. 2 Abs. 1

der RBUE sind und damit unter die vom Urheberrecht geschützten Werkkategorien fallen.

2. Unbestritten ist ebenfalls die Urheberschaft des Klägers C..

3. Einig sind sich die Parteien in dem Punkt, dass C. von P. zweimal mit der Schaffung eines choreographischen Werkes gegen Entgelt beauftragt wurde. Strittig ist dagegen, wer heute Inhaber der Urheberrechte an den beiden Werken ist.

a) Das Schweizerische Urheberrecht kennt keine spezielle gesetzliche Regelung für Werke, die im Rahmen eines Arbeits-, Dienst- oder Auftragsverhältnisses geschaffen worden sind. Auf jeden Fall erwirbt der Dienstherr oder Besteller nach gegenwärtiger Rechtslage kein originäres Urheberrecht an dem Werk. Die Urheberrechte gehen auch nicht in analoger Anwendung von Art. 401 OR per Legalzession bzw. Subrogation auf den Auftraggeber über. Es wäre zwar rechtspolitisch wünschbar, ja sogar notwendig, dass bei abhängiger Werkherstellung der Auftraggeber oder Besteller, der finanzielle und wirtschaftliche Risiken übernommen hat, allenfalls durch eine gesetzliche Übertragung des Urheberrechts oder wenigstens gewisser Teile davon in seinen berechtigten wirtschaftlichen Interessen geschützt würde (vgl. dazu statt vieler: Balz Hösly, Das urheberrechtlich schützbares Rechtssubjekt, Schriften und Medien- und Immaterialgüterrecht Heft 21, Bern 1987, insbesondere S. 121 ff.). Die Ausgestaltung der geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetzgebung und insbesondere die herrschende Zweckübertragungstheorie zur Auslegung von Urhebertverträgen stehen aber einer Legalzession und damit auch einer analogen Anwendung des Art. 401 OR entgegen. De lege lata erwirbt der Hersteller eines Werkes das Urheberrecht und damit aller urheberrechtlichen Befugnisse originär mit dem Herstellungsakt (Schöpfungsprinzip). Jede Übertragung und Einräumung eines Rechtes an einen Dritten wird bei Zweifeln über den Umfang dieser Übertragung oder Ermächtigung restriktiv zulasten des Dritten beurteilt. Es werden somit nur diejenigen Rechte übertragen oder eingeräumt, die der Zweck des abgeschlossenen Vertrages unbedingt erfordert (vgl. etwa: Erhard E. Liebrecht, Die Zweckübertragungslehre im ausländischen Urheberrecht, Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht Heft 19, München 1983, insbes. S. 11 ff., S. 31–51; Bernhard Recher, Der Arbeitnehmer als Urheber und das Recht des Arbeitgebers am urheberrechtsschutzfähigen Arbeitsergebnis, Zürich 1975, S. 98 ff.).

b) Die Parteien nehmen hinsichtlich der Hauptfrage, ob und inwieweit der Übergang der Urheberrechte vereinbart worden sei, völlig entgegengesetzte Standpunkte ein. Es ist somit davon auszugehen, dass eine eindeutige Vertragsabrede über den Umfang der Übertragung der Urheberrechte einschliesslich der zeitlichen und gebietsmässigen Nutzungsbefugnisse fehlt. In diesem Fall sind Qualität und Umfang einer Rechtseinräumung durch den Zweck zu bestimmen und zu begrenzen, der von den Parteien mit der Gebrauchseinräumung am Werk verfolgt wird (vgl. Recher, a.a.O., S. 98). Besteht auch über den Zweck keine Einigung, so ist der Vertragswille aus den Besonderheiten des Sachverhalts mit Hilfe des sogenannten Vertrauens-

prinzipes zu ermitteln. Dabei ist insbesondere davon auszugehen, dass die Parteien im Zweifel das gewollt haben, was verkehrsmässig ist (vgl. Liebrecht, a.a.O., S. 40 mit Hinweisen).

Aufgrund der Vorbringen der Parteien kann nicht zweifelhaft sein, dass C. zur Schaffung zweier choreographischer Werke gegen Honorar verpflichtet und P. zur Aufführung der Produktionen berechtigt war. Wesentlicher Sinn und Zweck des Vertrages war somit nichts anderes als die Schaffung eines verwertbaren Werkes. Dass diese Verwertung grundsätzlich P. allein zustand, kann auch nicht bezweifelt werden. Aufgrund des professionellen Tätigkeitsbereiches von P. musste denn auch für C. klar und eindeutig erkennbar sein, dass P. die von C. geschaffenen Choreographien nicht nur verwerten wollte, sondern verwerten können musste. P. trug nämlich nicht nur die Kosten für die Herstellung der Werke, sondern er übernahm auch das finanzielle und wirtschaftliche Abnehmerisiko vollumfänglich. Daraus ergibt sich, dass die Schutzbedürftigkeit von P. sich im wesentlichen als rein wirtschaftlich darstellt.

Unter diesen Umständen rechtfertigt sich eine vollständige Verlagerung der Urheberrechte auf P. nicht. Seinen im wesentlichen finanziellen Interessen ist Genüge getan, wenn ihm grundsätzlich die Werkverwertung überlassen wird. Dabei kann nun aber entgegen der Ansicht von C. nicht von einer zweimonatigen Aufführungszeit ausgegangen werden.

Die Nutzung eines choreographischen Werkes in der Bewegungstheater-Szene wird, wie aus den Fachrichtervoten hervorgeht, nicht auf eine unbestimmte Zeit eingeräumt. Vielmehr wird die Nutzung einer Produktion in der Praxis im Minimum auf drei Jahre ab deren Premiere limitiert. Eine längere Laufdauer erfordert neue Verhandlungen über das Aufführungsrecht. Dieses Fachrichtervotum kann insoweit unangetastet bleiben, als die beiden Richter seit Jahren in der freien Szene als Leiter und Intendanten tätig sind und nicht nur ihre eigenen Produktionen herstellen und aufführen, sondern auch über fremde Produktionen Verträge abschliessen, in denen Limitierungen von Aufführungsrechten enthalten sind. Es besteht daher kein Anlass, zu dieser Einschränkung der Nutzung noch andere Fachleute anzuhören. Der Zweck der Besetzung eines Schiedsgerichtes mit sachverständigen Beisitzern besteht ja gerade darin, langwierige und kostspielige Expertiseverfahren abzukürzen und zu verbilligen, indem die Beisitzer ihren Sachverstand in den Entscheid einbringen. Daraus, dass ein anderer Sachverständiger allenfalls eine andere Auffassung vertritt oder ein anderer Experte möglicherweise zu anderen Schlüssen gelangt, kann weder die Unbrauchbarkeit der vorliegenden Äusserungen noch ein Anspruch auf die «Oberexpertise» abgeleitet werden (vgl. dazu: Entscheid der III. Zivilkammer des Obergerichtes Zürich vom 12.5.1978, in ZR 79, 1980, Nr. 47).

c) Aufgrund der bisherigen Überlegungen ist davon auszugehen, dass die Nutzungsrechte an den beiden Choreographien «F» und «Z» für 3 Jahre ab deren Premiere dem Beklagten P. zustehen.

Es bedarf keiner langen Erörterungen, dass nur eine Wiedergabe des Werkes in ungeänderter Fassung als zugestanden gilt. Das ergibt sich schon aus Art. 9 Abs. 2 Satz 2 URG. Weitergehende Befugnisse, also das Recht zur Umarbeitung, hätte P.

zu beweisen (vgl. A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. Band II S. 782). Insbesondere auch unter Hervorhebung des Vertragszweckes, der ja auf Seiten von P. im wesentlichen nur darin bestand, die von C. geschaffenen Choreographien zu verwerten, ist P. nicht berechtigt, die beiden Werke abzuändern oder umzuarbeiten, und zwar selbst dann nicht, wenn er durch die Abänderung oder Umarbeitung die bessere wirtschaftliche Auswertung erreichen könnte.

d) Aus dem Vertragszweck ist auch zu schliessen, dass P. nur die übliche Nutzung der beiden Choreographien zusteht, d.h. die Aufführung der beiden Werke im Rahmen eines eigentlichen Bühnenauftrittes. Das Recht auf Nutzung umfasst nämlich nicht automatisch das Recht, auch neue, zusätzliche Verwertungsformen zu realisieren, zumal die Parteien im vorliegenden Fall zur Zeit des Vertragsschlusses offensichtlich gar nicht an weitere Nutzungsarten gedacht haben. Neue Nutzungsarten bleiben dem Urheber vorbehalten (vgl. Troller, a.a.O., S. 782; Recher, a.a.O., S. 99). Der Erwerb auch dieser Nutzungsrechte ist zwar ohne weiteres möglich, aber nicht auf dem Wege einer extensiven Auslegung der eingeräumten Nutzungsbefugnisse, sondern nur über vertragliche Abmachungen und entsprechende finanzielle Leistungen. Wiedergaben, die mit anderen Mitteilungsträgern erfolgen, haben nämlich unvermeidlich Änderungen des Werkes zur Folge (vgl. Troller, a.a.O., S. 692 unten).

e) P. ist darin beizupflichten, dass die Nutzungsbefugnisse an den beiden Werken inklusive deren Titel, soweit sie ihm übertragen wurden, exklusiv bei ihm liegen. Nur durch ein ausschliessliches Nutzungsrecht kann der Vertragszweck sinnvollerweise erreicht und die finanzielle und wirtschaftliche Schutzbedürftigkeit von P. ausreichend sichergestellt werden.

f) Aus der ausschliesslichen Nutzungsberechtigung von P. ergibt sich für den vorliegenden Fall auch, dass der Beklagte zu ermächtigen ist, die Nutzungsrechte im eigenen Namen gegenüber allfälligen Verletzern wahrzunehmen. Es liegt nämlich im Sinne des Vertragszweckes, dass der Beklagte sich gegen Störer seiner ihm ausschliesslich eingeräumten Nutzungsrechte aus eigenem Recht zur Wehr setzen kann (vgl. dazu: Eugen Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., S. 367 f.; Recher, a.a.O., S. 101).

III. Markenrecht / Marques

Art. 3 Abs. 2, 6, 9 MSchG – «BIG STAR»

- Wenn auf dem Schweizer Markt Markenprodukte verkauft werden, ist bis zum Beweis des Gegenteils davon auszugehen, dass dahinter die Markeninhaberin steht (E. 3).
- Die Marke «BIG STAR» ist für Jeans ein schwaches Zeichen, wenn nicht gar beschreibend (E. 4).
- Die Bildmarke BIG STAR (mit Stern) ist mit der Wortmarke BIG STUFF nicht verwechselbar, selbst wenn die Marken für die gleichen Produkte (Jeans) gebraucht werden (E. 5).
- Il existe une présomption réfragable que des marchandises munies d'une marque sont vendues en Suisse par le titulaire de la marque ou avec son assentiment (c. 3).
- La marque «BIG STAR» pour des jeans est faible sinon descriptive (c. 4).
- Il n'existe pas de risque de confusion entre la marque mixte «BIG STAR (avec étoile)» et la marque verbale «BIG STUFF», même si les marques s'appliquent aux mêmes marchandises (jeans) (c. 5).

HGer SG v. 15. Nov. 1989 (mitgeteilt von RA Dr. J.D. Meisser).

Die Klägerin mit Sitz in Allschwil besteht seit Ende 1975. Sie bezweckt gemäss Handelsregisterauszug den Import und den Verkauf von Textilien und Schuhen an Wiederverkäufer. Im Juni 1979 hinterlegte sie folgende Marke Nr. 299 906 in der Klasse 25:



Im August 1979 wurde dieselbe Marke als IR-Marke Nr. 446 986 registriert. Gemäss eigenen Angaben ist die Klägerin vor allem mit Jeans-Hosen auf dem Schweizer Kleidermarkt vertreten, bietet daneben aber auch Schuhe an.

Die Beklagte mit Sitz in Hongkong ist eine von zehn Tochtergesellschaften der englischen Pepe Group PLC. Sie vertreibt nach eigenen Angaben ebenfalls Freizeit-

bekleidungen und Jeans. Sie ist Inhaberin folgender Schweizer Marke (Nr. 350 511) in der Klasse 25, welche am 17. Oktober 1986 hinterlegt und am 27. Februar 1987 veröffentlicht wurde:

«BIG STUFF».

Dieselbe Marke ist in 41 anderen Ländern angemeldet oder bereits eingetragen. Die Beklagte verkauft nach ihrer Darstellung seit 1987 in der Schweiz Jeans der Marke «PEPE», seit November 1988 solche der Marke «BUFFALO», und erst seit Januar 1989 solche der Marke «Big Stuff».

Mit Schreiben vom 29. April 1987 forderte die Klägerin die Beklagte durch ihre Patentanwälte auf, den Gebrauch der Marke «Big Stuff» wegen «offensichtlicher phonetischer Ähnlichkeit» zu unterlassen. Dieses Ansinnen liess die Beklagte durch ihre Vertreterin in Grossbritannien am 14. Juli 1987 zurückweisen. Sie bestritt die Ähnlichkeit. Nicht ganz ein Jahr später, am 28. Juni 1988, reichte die Klägerin die vorliegende Klage ein, mit welcher sie die Lösung der Marke «Big Stuff» und das Verbot von deren Gebrauch verlangt.

Das Gericht zieht in Erwägung:

3. Bevor auf die Frage der Verwechselbarkeit der beiden Marken einzugehen ist, ist der Einrede der Beklagten nachzugehen, wonach die klägerische Marke wegen mangelnder Benutzung der wesentlichen Bestandteile löschungsreif sei.

a) Nach Art. 9 MSchG kann das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung einer Marke anordnen, wenn deren Inhaber während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat, sofern er die Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag (Abs. 1). 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 (Abs. 3). Es genügt also, wenn das tatsächlich markenmässig verwendete Zeichen «bei flüchtiger Betrachtung» mit der eingetragenen Marke identisch erscheint, weil in den charakteristischen Elementen eine Übereinstimmung besteht (Troller, Band I, S. 273 mit Hinweisen). In prozessualer Hinsicht ist anzumerken, dass die Beklagte den von ihr behaupteten Nichtgebrauch als rechtsvernichtende Tatsache nach den allgemeinen Beweislastregeln (Art. 8 ZGB) nachzuweisen hat (BGE 102 II 119 E.b; H. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz. 2. A., Basel 1960, N 9 zu Art. 9 MSchG); die Klägerin trifft allenfalls nach Treu und Glauben nur eine Mitwirkungspflicht bei der Abklärung des Sachverhaltes (L. David, Supplement zum Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 62).

b) Den ihr somit obliegenden Beweis des Nichtgebrauchs der Marke «Big Star» durch die Klägerin gelingt der Beklagten nicht. Gegenteil ergibt sich aus den von der Klägerin eingereichten Unterlagen, dass die Marke in einer Art. 9 Abs. 3 MSchG

genügenden Form ohne mehr als dreijährigen Unterbruch verwendet wurde. Die massgeblichen Elemente (Wortverbindung «Big Star», Stern) finden sich als markenmässiger Gebrauch (also Verwendung der Marke auf der Ware selber oder auf deren Verpackung [vgl. Troller, Band I, S. 282; BGE 113 II 75]) in den drei Etiketten, den Wäschezeichen, dem «Jacket Label», teilweise auf den Schuhen gemäss den Prospekten. Als unwesentlicher Teil und damit für die Beurteilung des markenmässigen Gebrauches des Zeichens unerheblich erscheint demgegenüber die bei den vorgenannten Unterlagen oft anzutreffende, bei der hinterlegten Marke fehlende Unterstreichung des Schriftzuges.

c) Der weitere Einwand der Beklagten im Zusammenhang mit dem Gebrauch der klägerischen Marke durch die französische Firma Mad Engine erweist sich ebenfalls als nicht stichhaltig. Nach schweizerischem Recht entscheidet aufgrund des Territorialitätsprinzips grundsätzlich allein der inländische Gebrauch einer Marke über das Vorrecht auf Erwerb und Wahrung des Markenrechts (vgl. Troller, Band I, S. 279; BGE 113 II 75 E.a; 105 II 52). Den ihr obliegenden Beweis (Art. 8 ZGB), dass die genannte französische Firma die Marke «Big Star» vor der Klägerin in der Schweiz gebraucht hat, hat die Beklagte nicht geleistet. Ebenfalls unbewiesen bleibt ihre Behauptung, die Firma Mad Engine besitze die internationale Eintragung Nr. 507 542, welche auch für die Schweiz Geltung beanspruche.

d) Schliesslich bleibt auch der Einwand der Beklagten unbewiesen, wonach gar nicht dargetan sei, dass die Klägerin die Marke «Big Star» in der Schweiz brauche, und nicht irgendeine Drittfirma: Aufgrund des Eintrages ist die Klägerin als Inhaberin der Marke anzusehen. Wenn deshalb auf dem Schweizer Markt «Big-Star»-Produkte verkauft werden (was unbestritten ist), ist ohne Nachweis des Gegenteils davon auszugehen, dass dahinter die Klägerin steht. Die Beweislast für diesen Gegenbeweis trifft aber die Beklagte und nicht die Klägerin (Art. 8 ZGB).

4. a) Den gesetzlichen Schutz vor Nachahmungen und Nachmachungen (vgl. den erwähnten Art. 24 lit. a sowie Art. 6 MSchG) geniessen von vornherein solche Marken nicht, die als Gemeingut anzusehen sind (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Nach Auffassung der Beklagten stützt die Klägerin ihre Ansprüche gerade auf jene Teile ihrer Marke, die schutzunfähig seien. Die Klägerin wendet diesbezüglich zur Hauptsache ein, dass die Beklagte diese Behauptung mit der Einreichung von fünfzig analogen Marken selber widerlege. Die Tatsache der Registratur dieser und der klägerischen Marke widerspreche zwingend der beklagtischen Argumentation, müssten doch andernfalls alle Marken (einschliesslich «Big Stuff») gelöscht werden.

b) Als Gemeingut im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG gelten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes insbesondere Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 114 II 373). Wie die Beklagte zutreffend ausführt, sind dabei auch werbemässige Qualitätsbezeichnungen oder -hinweise vom Schutz ausgeschlossen (BGE 96 II 404: «SUPERSTAR»; vgl. auch BGE 114 II 374, E.2). Blosser Gedankenassoziationen oder Anspielungen, die

nur entfernt auf die Ware hindeuten, genügen dafür nicht; wenn die Marke eine Sachbezeichnung enthält, muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware vielmehr derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiaufwand zu erkennen ist (BGE 114 II 373; vgl. auch BGE 114 II 172 E.2a mit weiteren Hinweisen auf ältere Entscheide; Troller, Band I, S. 192 f.; David, N 18 f. zu Art. 3 MSchG).

Bei der eingangs dargestellten Marke der Klägerin handelt es sich um eine kombinierte Wort-Bildmarke, wie die Beklagte richtig darlegt und die Klägerin nicht bestritten hat. Wort- und Bildzeichen können Beschaffenheitsangaben im genannten Sinn sein. An Bildzeichen, die originell gestaltet sind, kann Markenschutz bestehen, nicht aber an grafisch besonders geformten Worten (Troller, Band I, S. 293). Bei letzteren ist der Begriff das Wesentliche, er zeigt die allfällige Beschaffenheit an und prägt sich durch seinen Wortklang im Bewusstsein ein (Troller, Band I, S. 293).

c) Die Wortverbindung «Big Star» besteht aus zwei beschreibenden Begriffen der englischen Sprache, nämlich aus dem Eigenschaftswort «Big» und dem Hauptwort «Star». Das erstere bedeutet «gross» oder auch «wichtig», «noble» (Collins englisch-deutsch, Stuttgart 1983, S. 59). Das letztere kann mit «Stern» übersetzt werden, aber auch mit «Grösse, Persönlichkeit» (Collins, a.a.O., S. 640).

Das Bundesamt für Geistiges Eigentum hat das Gesuch der französischen Firma SARL Mad Engine um Eintragung der Wortmarke «Big Star» am 7. Januar 1988 provisorisch und am 17. März definitiv abgewiesen. Zur Begründung wurde angeführt, Big Star sei «directement descriptive de la qualité supérieure des produits», beschreibe also unmittelbar die hohe Qualität der Waren.

Selbst wenn man mit der Klägerin gegenteiliger Ansicht wäre und ein Quentchen Fantasie für notwendig halten würde, um von «Big Star» im Zusammenhang mit Jeans auf einen solchen beschreibenden Hinweis zu gelangen, kommt man nicht umhin festzustellen, dass es sich um ein schwaches Zeichen handelt. Dies folgt einerseits schon daraus, dass in der gleichen Warenklasse 25 ca. fünfzig weitere Marken mit der Endsilbe «STAR» eingetragen sind, und andererseits daraus, dass jedenfalls beide Bestandteile der Wortverbindung Gemeingut sind (vgl. Troller, Band I, S. 238; BGE 83 II 219 ff. E.3b).

Nachdem die nachstehenden Erwägungen zeigen werden, dass zwischen den Marken der Parteien keine Verwechslungsgefahr besteht, kann offenbleiben, ob die Wort-Bild-Marke der Klägerin insgesamt ein schutzunfähiges Zeichen darstellt oder nicht. Ebenso braucht nicht geprüft zu werden, ob sich «Big Star» tatsächlich im Verkehr durchgesetzt hat und nur schon deshalb den Markenschutz genießt, wie die Klägerin behauptet und zum Beweis verstellt hat.

5. Im folgenden ist zu prüfen, ob sich die angefochtene Marke «Big Stuff» im Sinne von Art. 6 MSchG ausreichend von der klägerischen Marke unterscheidet, so dass das Publikum nicht irreführt wird (art. 24 lit. a MSchG).

a) Hauptaufgabe der Marke ist es, die Ware des Markeninhabers von gleichwertigen Waren anderer Unternehmen abzuheben, sie zu individualisieren (vgl. BGE 114 II 172 E.2; Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. A., Basel und Frankfurt a.M. 1981, S. 51; Troller, Band I, S. 212). Eine neue Marke muss sich

deshalb «durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat» (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Dabei darf bei kombinierten Wort- und Bildzeichen im jüngeren Zeichen weder der Wort- noch der Bildbestandteil enthalten sein, sofern dieser charakteristisch ist (Troller/Troller, a.a.O., S. 52 mit Hinweis auf BGE 93 II 51, 428 ff.). Gegenüberzustellen sind die Marken so, wie sie als Zeichen eingetragen oder gebraucht werden. Dabei ist nach der Praxis der Gesamteindruck entscheidend (der allerdings durch einen einzelnen Bestandteil massgeblich beeinflusst werden kann; BGE 112 II 304 E.2 mit weiteren Hinweisen; Bundesgerichtsentscheid vom 28.1.1986, abgedruckt in SMI 1986, 256 ff., E.3; Troller/Troller, a.a.O., S. 52 f.; David, N 5 zu Art. MSchG). Der Richter hat bei dieser Beurteilung auf das Erinnerungsbild des durchschnittlichen Letztabnehmers abzustellen, und nicht etwa darauf, wie ihm selber die beiden Zeichen aufgrund seiner Wahrnehmungs- und Unterscheidungsfähigkeit im direkten Vergleich nebeneinander erscheinen (Troller/Troller, a.a.O., S. 52 und 55).

b) Bei der klägerischen Marke handelt es sich gemäss Hinterlegung um eine kombinierte Wort-Bild-Marke, bei welcher einerseits und vorab die Wortverbindung «Big Star» als das wesentliche und hervorstechende Merkmal erscheint, visuell unterstützt durch den fünfzackigen Stern. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Elemente in der Erinnerung des Käufers haften bleiben. Demgegenüber bleibt beim Abnehmer eines beklaglichen Produktes einzig die Wortverbindung «Big Stuff» hängen, ohne optische Zusätze.

Lässt man den fünfzackigen Stern fürs erste beiseite und vergleicht die beiden Wortverbindungen miteinander, erscheint bereits diesbezüglich eine Verwechselbarkeit praktisch ausgeschlossen. Abzustellen ist nämlich nach der Praxis auf den Wortklang, das Schriftbild und den Sinngehalt (Troller/Troller, a.a.O., S. 53 f.).

aa) Der Wortklang wird gemäss BGE 78 II 379 bestimmt durch Silbenmass, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren (klangvollen) Vokale. Nachdem bei beiden Marken das englische Adjektiv «big» als gemeinfreies Zeichen dem Substantiv vorangestellt ist, kommt letzterem bezüglich der Verwechselbarkeit das Hauptgewicht zu. Ob «Star» und «Stuff» klangähnlich sind, hängt weitgehend davon ab, wie die jeweiligen Vokale «a» bzw. «u» ausgesprochen werden. Dabei ist der Klägerin ohne weiteres zuzugeben, dass nicht darauf abgestellt werden darf, was die englische Phonetik diesbezüglich vorschreibt. Vielmehr sind mehrere mögliche Aussprachen zu berücksichtigen, selbst fehlerhafte (Troller, Band I, S. 215, FN 20). Entscheidend ist die Umgangssprache von Jeans-Käufern. Stellt man darauf ab, ist nicht zu verkennen, dass «a» und «u» praktisch gleich ausgesprochen werden, nämlich als «a». Der klangliche Hauptunterschied reduziert sich dadurch auf die Endkonsonanten. Während das «r» bei Star nur bei Bindung mit einem Anlautvokal des folgenden Wortes gesprochen wird, ist das Doppel-f von Stuff als stimmloser Lippenlaut nicht zu überhören.

bb) Bezüglich des Schriftbildes, d.h. bei den verwendeten Buchstaben, unterscheiden sich die beiden Worte von vornherein.

cc) Schliesslich bedarf es keiner näheren Begründung, dass die beiden Begriffe «Star» und «Stoff» einen gänzlich verschiedenen Sinngehalt haben. Das wird auch von der Klägerin nicht bestritten, welche «Stoff» sogar mit Drogen in einen Zusammenhang gestellt wissen will. Nur schon vom Sinngehalt her ist daher eine Verwechselbarkeit der beiden Wortkombinationen zu verneinen, auch wenn klanglich und visuell eine zu Verwechslungen Anlass gebende Ähnlichkeit bestünde (vgl. Troller, Band I, S. 237; Troller/Troller, a.a.O., S. 54; BGE 87 II 40 ff.).

Nimmt man zu den erwähnten Unterschieden bei den beiden Wortverbindungen den auffälligen Bildteil des fünfzackigen Sternes dazu, erscheint eine Verwechslungsgefahr vollends ausgeschlossen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird nämlich in solchen Fällen der Gesamteindruck durch den Bildbestandteil überwiegend bestimmt, weil sich der Durchschnittskäufer eher an Bilder als an Worte erinnere (Troller, Band I, S. 243; BGE 103 II 217 mit Hinweisen). Das gilt vor allem, wenn wie hier ein auffallendes und darum einprägsames Bildelement in Form eines fünfzackigen Sternes verwendet wird (vgl. SMI 1986, S. 262 E.5). Die mögliche klangliche Ähnlichkeit hat deshalb entgegen der klägerischen Auffassung keinen Vorrang bei der Gesamtbeurteilung von kombinierten Wort-Bild-Marken. Zusammenfassend ergeben sich somit auch aus der Erinnerung heraus trotz gewisser Ähnlichkeiten bei einzelnen Elementen der beiden Zeichen zwei deutlich unterscheidbare Marken.

c) Daran ändert auch der Umstand nichts, dass beide Marken überwiegend für die gleichen Produkte (Jeans) verwendet werden. Einerseits ergibt sich auch bei gesteigerten Anforderungen an die Unterscheidbarkeit (vgl. den Hinweis bei Troller/Troller, a.a.O., S. 53, auf eine entsprechende Praxis des Bundesgerichtes; sowie BGE 102 II 125 E.2 und SMI 1986, S. 260 E.3) aufgrund des Gesamtbildes in der Erinnerung keine Verwechslungsgefahr. Andererseits zeigt der von der Beklagten ins Recht gelegte, bereits erwähnte Erhebungsbericht des BAGE, dass Marken, in denen Wortverbindungen mit «Star» vorkommen, in der fraglichen Warenkategorie 25 häufig anzutreffen sind. Dies lässt wie gesagt nur den Schluss zu, dass es sich bei der klägerischen Marke um ein schwaches Zeichen handelt. Die Klägerin hat es deshalb zu dulden, wenn Konkurrenten Zeichen verwenden, die dem ihren relativ nahe kommen, ohne mit ihm direkt verwechselbar zu sein.

6. Die Klägerin beruft sich zur Begründung ihrer Klage auch auf Art. 3 lit. d UWG. Danach handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Die Grenze zwischen gemeinfreien und monopolisierenden Zeichen und Ausstattungen verläuft beim unlauteren Wettbewerb gleich wie beim Markenrecht (vgl. L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., Bern 1988, N 225 S. 83). Ist demnach eine Verwechselbarkeit der angefochtenen beklagtischen Marke auch mit dem blossen Wortteil der klägerischen unter markenrechtlichen Gesichtspunkten zu verneinen, kann eine solche unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten nicht bejaht werden.

Art. 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 LMF, 5 al. 1 arrangement de Madrid – «MEMBRA»

- *La Suisse peut refuser l'enregistrement d'une marque internationale appartenant au domaine public, notamment lorsqu'elle indique une propriété ou une destination du produit; cette indication doit être reconnaissable sans effort de réflexion (c. 2 a).*
- *Destinée à des pansements, la dénomination «MEMBRA» appartient au domaine public (c. 2 b).*
- *Die Schweiz kann die Eintragung einer zum Gemeingut gehörenden internationalen Marke ablehnen, namentlich wenn sie auf eine Eigenschaft oder eine Zweckbestimmung des Produktes hinweist. Dieser Hinweis muss ohne Überlegungsaufwand erkennbar sein (E. 2a).*
- *Die Bezeichnung «MEMBRA», welche für Verbandzeug beansprucht wird, gehört zum Gemeingut (E. 2b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 30 mars 1990 dans la cause XBV c/ OPFI (FBDM 1990 I 46).

Art. 6 al. 1 et 3 LMF – «BIOVITAL II»

- *Il existe un risque de confusion entre les marques BIOVITAL et BIOPHYTAL (c. 2).*
- *Pour que des marchandises soient d'une nature totalement différente, il ne suffit pas que, en raison de leur destination, elles ne puissent pas être confondues; il faut en plus que l'acquéreur ne puisse pas penser que, même si elles sont vendues dans des magasins différents, elles proviennent de la même entreprise (c. 3).*
- *Zwischen den Marken BIOVITAL und BIOPHYTAL besteht Verwechslungsgefahr (E. 2).*
- *Damit die Waren ihrer Natur nach gänzlich voneinander abweichen, genügt es nicht, dass sie wegen ihrer Zweckbestimmung nicht miteinander verwechselt werden können; der Käufer darf darüberhinaus nicht annehmen, dass sie trotz ihres Verkaufs in verschiedenen Geschäften vom gleichen Unternehmen stammen (E. 3).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 10 octobre 1988 dans la cause Dr. Schieffer-Arzneimittel GmbH c/ Trasi SA.

Faits:

A. – Dr. Schieffer-Arzneimittel GmbH, à Cologne, est titulaire de la marque verbale «Biovital». Cette marque a fait l'objet d'un premier dépôt international le 7 juillet 1955. L'enregistrement a été renouvelé le 7 juillet 1975. La marque «Biovital» couvre les classes internationale, 1 et 5, soit:

«Cl. 1: produits pour conserver les aliments.

Cl. 2: médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, produits pour conserver les aliments».

Cet enregistrement était aussi valable pour la Suisse. Dr. Schieffer-Arzneimittel GmbH commercialise sous sa marque «Biovital» des produits vitaminés fortifiants et reconstituants qui contiennent des substances naturelles.

Le 23 octobre 1986, Trasi S.A., au Petit-Lancy, a fait enregistrer la marque suisse «Biophytal», couvrant les classes internationales 3 et 5, pour:

«Produits cosmétiques, parfumerie, produits de beauté, produits pour le traitement et l'entretien de la peau, des ongles, des cheveux, du cuir chevelu, fards, produits de maquillage, de démaquillage, produits pour protéger la peau contre des agents extérieurs (soleil, froid, humidité etc.), produits hygiéniques, produits pharmaceutiques, tous ces produits étant à base biologique et à base de plantes».

Invitée par Dr. Schieffer-Arzneimittel GmbH à faire radier la marque «Biophytal» et à confirmer qu'elle ne l'emploierait pas pour des produits pharmaceutiques, Trasi S.A. refusa, dans un premier temps, d'accéder à cette demande, mais se déclara, par la suite, éventuellement d'accord de renoncer aux produits pharmaceutiques dans le libellé des produits couverts par l'enregistrement de sa marque.

B. – Le 8 février 1988, Dr. Schieffer-Arzneimittel GmbH a ouvert action contre Trasi S.A. en concluant à ce qu'il fût dit que, par l'enregistrement et l'utilisation de la marque «Biophytal», la défenderesse avait violé le rayon de protection de la marque «Biovital», et que, par l'utilisation de la marque «Biophytal», elle avait commis des actes de concurrence déloyale. La demande tendait également à faire constater l'illicéité et la nullité de la marque «Biophytal».

La défenderesse s'est déclaré disposé, à renoncer, à l'usage de la marque «Biophytal» pour des produits pharmaceutiques, contestant pour le surplus l'existence d'un risque de confusion entre ses produits et ceux de la demanderesse.

Par arrêt du 27 mai 1988, la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la nullité de la marque «Biophytal», ordonné sa radiation du registre des marques et rejeté toutes autres conclusions.

C. – Contre cet arrêt, Trasi S.A. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la marque «Biophytal» est valable

et que son emploi ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Subsidairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, plus subsidiairement encore à un complément d'instruction.

La demanderesse propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

2. – Aux termes de l'art. 6 al. 1 LMF, la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées. Selon la jurisprudence, l'impression générale produite sur le public qui achète une marchandise est déterminante pour juger si deux marques se distinguent suffisamment l'une de l'autre (ATF 112 II 364 consid.2 et les arrêts cités).

En l'espèce, les deux marques ne se distinguent que par la syllabe médiane «vi» et «phy». La défenderesse met l'accent sur l'idée de vie qui se dégage de «-vital», alors que «-phytal» contient une référence aux plantes. Certes, «phyt-, -phyte, phyto-» sont-ils définis comme des éléments de mots savants du grec «phuton», qui signifie «plante» (*Le Grand Robert de la langue française*, 2e éd., vol. 7, p. 374). Cette étymologie n'est toutefois pas suffisante pour servir de critère de distinction au grand public qui l'ignore dans une large mesure et qui se fie avant tout à l'impression générale qu'il ressent. En ceci, les marques «Biovital» et «Biophytal» sont si proches que, sur le plan auditif surtout, une confusion sera aisée. La Cour de justice n'a donc nullement violé le droit fédéral en considérant que la marque de la défenderesse n'était pas conforme aux prescriptions de l'art. 6 al. 1 LMF.

3. – a) La disposition précitée ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte (art. 6 al. 3 LMF). Toutefois, pour que cette dernière condition soit remplie, il ne suffit pas qu'en raison de leur destination, les produits examinés ne puissent être confondus. Il faut, en plus, que l'acquéreur ne puisse pas penser que les marchandises proviennent de la même entreprise et auraient en conséquence les mêmes propriétés (ATF 99 II 117/118 consid.6, 96 II 259/260 consid. 2). En effet, le titulaire d'une marque a intérêt non seulement à ce que les produits d'un tiers ne soient pas confondus avec les siens, mais aussi à ce qu'il ne soit pas considéré comme le fabricant ou le fournisseur de marchandises qui lui sont étrangères et dont la réputation pourrait nuire à celle de son entreprise (ATF 87 II 109 consid.1).

b) Selon l'arrêt attaqué, les produits de la défenderesse ne sont pas d'une nature totalement différente de ceux de la demanderesse, dès lors qu'ils contiennent, comme ces derniers, une quantité plus ou moins grande de substances naturelles, et qu'ils concernent eux aussi le bien-être et l'entretien du corps, même s'ils ne sont pas des médicaments. A cela s'ajoute le fait que la marque «Biophytal» vise également des produits pharmaceutiques.

La défenderesse objecte que les produits «Biovital» sont en vente uniquement dans les pharmacies et les drogueries, tandis que les produits «Biophytal» le sont

dans les grandes surfaces et les parfumeries. L'argument est nouveau et, partant, irrecevable à défaut de constatations de fait de l'instance cantonale sur ce point (art. 55 al. 1 lettre c OJ; cf. ATF 106 II 277 in limine, 104 II 111 consid.2 et les arrêts cités). Au demeurant, la défenderesse ne pourrait, de toute façon, rien en tirer en faveur de sa thèse dans le cas particulier. Si la vente de certains produits peut être réservée aux pharmacies et drogueries, nombreux sont ceux qu'il est possible d'acheter non seulement dans ces commerces mais aussi dans les grandes surfaces, les parfumeries et d'autres magasins. Les produits destinés aux soins du corps et les cosmétiques font partie de cette dernière catégorie. Il en résulte que, même si les produits des deux sociétés étaient écoulés dans des commerces différents, le risque pour l'acheteur de les attribuer à un seul fabricant subsisterait. Les mêmes observations peuvent être faites quant aux autres arguments de la défenderesse relatifs au mode d'utilisation et aux propriétés des produits litigieux. Enfin, la défenderesse attache à tort une quelconque importance au fait que ceux-ci n'appartiennent pas à la même catégorie internationale. Une telle circonstance n'est en effet pas déterminante au regard de l'art. 6 al. 3 LMF (ATF 99 II 117 consid.6, 96 II 260 consid.2) et *Troller* (Immateriälgüterrecht, 3e éd., p. 258) n'écrit pas autre chose, contrairement à ce qu'elle soutient.

Cela étant, la cour cantonale a prononcé à bon droit la nullité de la marque «Biophytal» sur la base de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique.

Art. 24 lettre c et 29 al. 2 LMF; 2 al. 1 lettre d et 5 alinéa 2 aLCD; 42 alinéa 2, 50 et 53 alinéa 2 CO; 8 CCS; 45 lettre a OJF – «TANNER»

- *Recevabilité du recours en réforme (c. 1 b).*
- *L'article 42 al. 2 CO s'applique à l'existence et au montant du dommage; pour admettre l'existence d'un dommage, il suffit que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, une partie de la clientèle fidèle à une marque puisse lui préférer des contrefaçons moins onéreuses; évaluation équitable du dommage (c. 2).*
- *Prétendre que la contrefaçon de marques contribue à la notoriété de celles-ci frise la témérité (c. 2 in fine).*
- *Pour que les défendeurs soient tenus solidairement de réparer le dommage, il suffit que chacun d'eux puisse connaître la participation d'un autre; ce n'est que sur le plan des recours internes que le juge peut tenir compte de l'importance de la collaboration et de la gravité de la faute, sans d'ailleurs être lié par la décision pénale (c. 3 a).*
- *Eintreten auf Berufung (E. 1b).*
- *Art. 42 Abs. 2 OR bezieht sich auf den Eintritt und die Höhe des Schadens; um den Eintritt eines Schadens anzunehmen genügt es, wenn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Lebenserfahrung ein Teil der markentreuen*

Kundschaft billigere Nachahmungen vorziehen könnte; gerechte Schätzung des Schadens (E. 2).

- *Die Behauptung, die Nachahmung von Marken trage zu deren Bekanntheit bei, grenzt an Leichtfertigkeit (E. 2 a.E.).*
- *Zur solidarischen Haftung der Beklagten für den verursachten Schaden genügt es, dass jeder von ihnen die Teilnahme des andern kannte; einzig beim internen Regress kann der Richter der Bedeutung an der Mitwirkung und der Schwere des Verschuldens Rechnung tragen, ohne dass er im übrigen an das Strafurteil gebunden wäre (E. 3a).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 26 mars 1990 dans la cause Société Louis Vuitton et Louis Vuitton (Suisse) SA c/ Hans Tanner et autres.

Faits:

A. – Suite à des plaintes pénales déposées notamment par la Société Louis Vuitton et par Louis Vuitton (Suisse) S.A., Hans Tanner, Peter Turtschi, Patrick Bichet, Wa-Wodia Wodia et Frank Steinberg ont été condamnés pour infractions à la loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale et à la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (LMF; RS 232.11). Il leur était reproché, pour l'essentiel, d'avoir contrefait, importé et vendu en Suisse des articles munis de la marque Louis Vuitton, le cas échéant avec des ajouts poinçonnés tels que «Paris» ou «Made in France».

B. – La Société Louis Vuitton et Louis Vuitton (Suisse) S.A. ont ouvert une action civile en assignant solidairement Tanner, Turtschi, Bichet, Wodia et Steinberg. Statuant le 15 septembre 1989 en qualité d'instance cantonale unique, la Cour de justice du canton de Genève a solidairement condamné les défendeurs à verser 40 000 fr. avec intérêts aux demandresses et prononcé mainlevée des oppositions formées par les défendeurs, jusqu'à concurrence de cette somme. A propos des conclusions récursoires prises par les défendeurs entre eux, elle a solidairement condamné Tanner et Steinberg à relever Wodia de sa condamnation en capital à concurrence de 8 000 fr. avec intérêts au plus; elle a en revanche condamné solidairement Bichet et Turtschi à relever Tanner de sa condamnation en capital à concurrence de 30 000 fr. avec intérêts au plus, ainsi que la totalité de ce que celui-ci paierait sur recours à Wodia.

C. – Tanner recourt en réforme. Principalement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au déboutement des demandresses et de tout opposant. Subsidièrement, il sollicite la réduction du montant mis à sa charge et la condamnation de Turtschi et Bichet à le relever de sa propre condamnation. Les demandresses proposent de rejeter le recours et de confirmer l'arrêt attaqué. Bichet déclare adhérer aux conclusions principales du recours et propose de débouter le recourant de ses conclusions subsidiaires. Les autres défendeurs n'ont pas produit de réponses.

Considérant en droit:

1. – a) Les faits litigieux se sont déroulés avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1988 (RO 1988 I 231), de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). La loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale (aLCD) est donc applicable (cf. ATF 114 II 108 consid. 3).

b) Selon l'art. 2 al. 1 let. d aLCD, celui qui est victime d'un acte de concurrence déloyale peut agir en réparation de son dommage si l'auteur a commis une faute. Le recours au Tribunal fédéral est ouvert sans égard à la valeur litigieuse lorsque l'action est connexe à une action fondée sur la protection des marques de fabrique et que l'autorité cantonale a statué en instance unique (art. 5 al. 2 aLCD). Selon l'art. 24 let. c LMF, l'action civile est possible contre celui qui aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée. Encore faut-il, pour chacune de ces lois, que l'infraction ait été commise, ou ait produit ses effets, en Suisse (ATF 115 II 388, 87 II 115 consid. 2). Les décisions rendues ensuite d'actions reposant sur ces deux lois peuvent être déférées au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 29 al. 2 LMF et 45 let. a OJ; ATF 93 II 54 consid. 1).

La Cour de justice ayant statué en qualité d'instance cantonale unique sur les suites civiles d'infractions commises en Suisse ou y ayant produit leurs effets, le recours en réforme est recevable.

c) Faute de recours propre, Bichet ne peut valablement «adhérer» aux conclusions principales du recours, c'est-à-dire conclure au rejet des demandes.

2. – Le défendeur allègue une violation des art. 41 et 42 CO, ainsi que de l'art. 8 CC.

a) L'art. 42 al. 2 CO est applicable aux actions en dommages-intérêts relevant de la loi sur la concurrence déloyale (ATF 90 II 61) ou de la loi sur les marques (*Matter*, loc. cit., cf. aussi ATF 115 II 389 consid. 2). Contrairement à ce que croit le défendeur, cette disposition s'applique non seulement au montant du préjudice mais déjà à son existence (ATF 81 II 55 consid. 5). La détermination du dommage est une question de fait; le Tribunal fédéral ne peut que vérifier si les juges cantonaux ont ignoré la notion juridique du dommage ou violé les principes juridiques à la base de celui-ci (ATF 113 II 346). Savoir si la cour cantonale a fait bon usage du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 42 al. 2 CO est une question de droit (ATF 82 II 399 ss consid. 4). Sous cet angle, il suffit que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la victime d'un acte de concurrence déloyale ait pu éprouver une certaine perte du fait de la confusion entre les marchandises de l'auteur et les siennes; dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge tiendra compte de la nature et de l'ampleur de l'acte commis, en gardant à l'esprit que celui-ci ne doit pas demeurer profitable à son auteur même après qu'il a payé le dommage et les frais, et que le prélèvement de gain ne doit pas dépasser le dommage susceptible d'être prouvé (ATF 83 II 164/165 consid. 6b).

b) Parce que des clientes de Vuitton ont envisagé d'acheter des contrefaçons commercialisées par les défendeurs en raison de l'économie qu'elles pourraient réaliser, la cour cantonale retient que les demanderesse ont pu subir un manque à gagner, pour cette catégorie d'ancienne clientèle tout au moins. Ce faisant, la cour cantonale admet à juste titre l'existence d'un dommage. Il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie qu'une partie de la clientèle fidèle à une marque puisse lui préférer des contrefaçons moins onéreuses et lui causer un préjudice en s'en détournant, surtout lorsque les contrefaçons en cause – comme l'allègue le défendeur lui-même – sont de très bonne qualité et présentent de grandes similitudes avec les articles protégés.

En observant que la démonstration des demanderesse sur le montant du dommage qu'elles ont éprouvé n'était «pas absolument convaincante» mais que la preuve en était excessivement difficile, voire impossible, la cour cantonale juge sainement qu'il lui appartient de procéder par une évaluation équitable (cf. ATF 82 II 360 consid. 5). Elle relève que la commercialisation des contrefaçons a duré plus de 2 ans, que les produits contrefaits se sont répandus dans un large marché, que l'un des initiateurs du trafic s'est vanté d'avoir vendu à lui seul plus que les trois succursales de Vuitton en Suisse et que les articles saisis dans le cadre de la procédure pénale eussent valu plus de 100 000 fr. s'ils avaient été authentiques. En fonction de ces éléments et du fait que les demanderesse tiraient un bénéfice brut de 50% sur leurs ventes, la cour cantonale n'a nullement excédé son pouvoir d'appréciation en fixant à 40 000 fr. le montant de la réparation. Au contraire, elle tient compte du fait que chaque achat d'un article contrefait ne privait pas nécessairement les demanderesse de la vente du même article authentique. C'est en vain que le défendeur discute la portée de certains témoignages ou le fait que l'un ou l'autre d'entre eux ait été écarté par la cour cantonale (ATF 115 II 85 consid. 3). Dans la mesure où il ne conteste avoir commis ni un acte illicite ni une faute, ses allégations sur la contribution publicitaire des contrefaçons à la notoriété des marques imitées sont sans pertinence; elles frisent au surplus la témérité. Les art. 8 CC, 41 et 42 CO n'ont pas été violés.

3. – A titre subsidiaire, le défendeur invoque une violation de l'art. 50 al. 1 CO. Il ne conteste pas avoir commis une faute mais en relativise l'intensité par rapport à celle de ses codéfendeurs.

a) En vertu de l'art. 50 al. 1 CO, l'action des demanderesse pouvait être dirigée contre tous ceux qui leur ont causé ensemble un dommage (ATF 92 II 269 consid. 8). Pour que cette dernière condition soit remplie, il faut que plusieurs personnes collaborent, fautivement, à la survenance du dommage; il n'est pas nécessaire que chacune d'elles connaisse la contribution de l'autre, ni même qu'elles se soient concertées (ATF 71 II 114 consid. 3): il suffit que le responsable puisse savoir la participation d'un autre en usant de l'attention commandée par les circonstances. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas de faute commune au sens de l'art. 50 al. 1 CO (ATF 104 II 230/231). Ce n'est que sur le plan des recours internes (art. 50 al. 2 CO) que le juge peut tenir compte de l'importance de la collaboration et de la gravité de la faute (cf. ATF 104 II 188). Encore,

dans ce cas, n'est-il pas lié par la décision rendue en matière pénale (art. 53 al. 2 CO); son pouvoir d'appréciation découle de l'art. 4 CC (*Brehm*, n. 57 ad art. 50 CO).

b) A la lumière de ce qui précède, c'est en vain que le défendeur prétend n'avoir pas eu conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes. Sous l'angle du droit civil, il faut relever qu'il savait qu'il acquérait de Turtschi des articles contrefaits et qu'il les revendait à la moitié du prix pratiqué pour les articles dûment munis des marques et poinçons des demanderesses. Ces éléments ne pouvaient pas ne pas lui révéler le caractère frauduleux du trafic auquel il prenait ainsi part; ils suffisent pour admettre l'existence d'une faute commune entre Turtschi et lui. Peu importe que des documents douaniers en bonne et due forme lui aient été exhibés par Turtschi ou qu'il ait commercialisé des articles de maroquinerie dépourvus de marque. Aucun de ces faits ne ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué. Quant à la faute commune des revendeurs, le défendeur ne la conteste pas; il n'établit de distinction qu'entre ceux-ci, d'une part, et Turtschi et Bichet, d'autre part. Comme le dommage matériel infligé aux demanderesses résultait de la vente des produits contrefaits, la participation de l'un ou l'autre des défendeurs à l'une ou l'autre des étapes s'étendant de la fabrication à la commercialisation des imitations, en passant par leur importation et leur diffusion en Suisse, contribuait à la survenance d'un même dommage. Conscient de l'illicéité du commerce en cause, le défendeur a accepté que le dommage se produisît. Cela suffit sous l'angle de l'art. 50 al. 1 CO (cf. *Brehm*, n. 4 ad art. 50 CO).

c) Comme Wodia n'a acquis que pour 1 700 fr. de marchandises contrefaites et que le défendeur en a acheté pour au moins 12 000 fr., la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 50 al. 2 CO en favorisant la position du premier sur le plan des rapports internes. En vertu de l'art. 53 CO, elle n'était pas tenue de prendre en considération la différence des sanctions pénales ayant frappé l'un et l'autre.

Remarques

La Cour de justice civile de Genève avait prononcé un jugement identique à l'encontre d'autres contrefacteurs, inculpés aussi au procès pénal, et ce au profit de Guccio Gucci SpA, également partie civile à ce procès pénal. Ce jugement ci n'a pas été frappé de recours au Tribunal fédéral. L'arrêt pénal confirmatif, du 21 avril 1986, avait été publié dans cette revue, 1987 p. 283.

Art. 6 et 24 lettre c LMF, 2, 3 lettre d et 9 al. 3 LCD – «EAU SAUVAGE III»

- *Pour violer l'article 24 lettre c LMF, celui qui met en circulation les marchandises doit savoir qu'elles sont revêtues d'une marque contrefaite; il ne suffit pas qu'il ait pu le savoir (c. 3 b).*
- *Le fait de s'approvisionner sur le marché parallèle n'est pas déloyal, sous réserve de l'acquisition par des «voies tortueuses», mais le fait de mettre en circulation une marchandise qui n'est pas conforme à l'original est illicite (c. 4).*
- *Damit Art. 24 lit. c MSchG verletzt wird, muss derjenige, der die Waren in Verkehr bringt, wissen, dass sie mit einer nachgemachten Marke versehen worden sind; es genügt nicht, dass er es hätte wissen können (E. 3b).*
- *Der Umstand, dass auf dem Grauen Markt eingekauft wird, ist nicht unlauter, solange der Erwerb nicht auf «krummen Wegen» erfolgt; unlauter ist dagegen das Inverkehrbringen einer Ware, die nicht mit dem Original übereinstimmt (E. 4).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 25 mai 1990 dans la cause Parfums Christian Dior SA c/ Coop Genève.

Faits:

1. Parfums Christian Dior SA est une société qui fabrique et vend des produits cosmétiques dans le monde entier. Elle a notamment une filiale en Suisse, Les Parfums Christian Dior AG.

Les produits de la demanderesse sont fabriqués sous licence dans de nombreux pays, et distribués par l'entremise de distributeurs agréés selon le mode dit de la «distribution sélective».

Depuis 1966, Parfums Christian Dior produit une eau de toilette pour hommes intitulée «Eau Sauvage».

La société des Parfums Christian Dior est notamment titulaire des marques suivantes enregistrées sur le plan international« «Dior», «Christian Dior», «Eau Sauvage», «C.D.».

2. En mai 1983, Parfums Christian Dior avait conclu avec la société turque Saray Itryat un accord aux termes duquel celle-ci était autorisée par celle-là à produire sous licence des parfums Dior, dont l'eau de toilette «Eau Sauvage».

Ce contrat a été résilié par Parfums Christian Dior le 4 décembre 1985 avec effet immédiat. En date du 26 mars 1987, Parfums Christian Dior et Saray Itryat passèrent un accord aux termes duquel les parties, notamment, déclaraient avoir résilié d'un commun accord le contrat passé en mai 1983, Parfums Christian Dior déclarait avoir repris toutes les marchandises en possession de Saray qui, de son côté, s'engageait à s'abstenir de toute importation et commercialisation des produits Dior, ainsi que de faire usage des marques, brevets, raisons, sociales, firmes et légendes Dior.

3. Coop-Genève est une société coopérative inscrite au registre du commerce de Genève; elle gère des magasins d'alimentation et des centres commerciaux Coop sur le territoire du canton.

4. Le 11 janvier 1989, Parfums Christian Dior et Les Parfums Christian Dior AG ont requis de la Cour de justice qu'il soit fait interdiction à Coop-Genève d'offrir, de vendre ou de mettre en circulation des articles de parfumerie sur lesquels sont apposées les marques «Dior», «Christian Dior», «Eau Sauvage» et «C.D.» qui ne proviennent pas des requérantes, et que toute marchandise ainsi marquée ainsi que tout document concernant ces articles soient saisis jusqu'à droit jugé au fond. Les requérantes faisaient valoir que Coop-Genève mettait en vente des contrefaçons des produits sus-désignés.

La Cour de justice fit droit à la requête en date du 12 janvier 1989, décision qui fut confirmée le 16 août 1989, après audition des parties.

5. Il ressort des explications de Coop-Genève qu'elle a acquis en automne 1988 d'une société Rapag AG 144 exemplaires du produit «Eau Sauvage» litigieux qui faisaient partie d'un lot importé en Suisse par une société Trans-Parfums AG qui en avait elle-même reçu livraison d'une société anglaise Nyegrade Limited, qui l'aurait acquis de la société Saray à Istanbul.

6. Il résulte d'un examen olfactif effectué par la maison Firmenich que les exemplaires saisis chez Coop-Genève ne possèdent pas le brillant, la fraîcheur et la richesse des échantillons fournis par Parfums Christian Dior. Par ailleurs une analyse également effectuée par Firmenich fait ressortir que dans les échantillons saisis chez Coop-Genève la concentration des ingrédients olfactifs paraît trois fois plus diluée que dans l'échantillon fourni par Parfums Christian Dior, et qu'en outre ces échantillons contiennent dans la partie non alcoolique environ 40% de propylène glycol, alors que l'échantillon fourni par Parfums Christian Dior n'en contient pas. Enfin, il ressort d'un examen effectué chez la demanderesse qu'un échantillon provenant de chez Saray ne contient pas non plus de propylène glycol. Coop-Genève n'a pas contesté les résultats provenant de ces différentes analyses.

7. Le 22 septembre 1989, Parfums Christian Dior et Les Parfums Christian Dior AG ont déposé devant la Cour de céans une action en validation des mesures provisionnelles ordonnée le 16 août 1989. Elles estiment qu'en mettant en vente un produit contrefait qui n'est qu'une pâle copie du produit original fabriqué et distribué par les sociétés Christian Dior, Coop-Genève a enfreint les articles 6 (qui précise qu'une marque doit se distinguer par des caractères essentiels de celles qui se trouvent déjà enregistrées) et 24 lettre c LMF (qui précise que sera poursuivi quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indument apposée), ainsi que l'article 3 lettre d LCD (qui prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui).

8. La défenderesse conteste avoir mis en vente des contrefaçons, soutenant que les produits litigieux, peut-être défectueux, avaient été fabriqués par Saray dans le cadre du contrat de licence qui la liait à Parfums Christian Dior.

Tout en admettant ne pas vouloir commercialiser le solde des produits saisis vu l'existence éventuelle de défauts, elle conclut au déboulement des demanderesses de toutes leurs conclusions avec suite de dépens.

Droit:

2. Il n'est pas contestable, au vu des deux rapports de Firmenich et de celui de la demanderesse, que la composition des exemplaires du produit saisi chez Coop-Genève diffère, dans une mesure non négligeable, de celle des produits dont l'authenticité est admise, notamment par le fait que les flacons litigieux contiennent, dans la partie non alcoolique, environ 40% de propylène glycol, c'est-à-dire le principal composant de l'antigel pour voitures.

Par ailleurs, la Cour a pu se rendre compte que l'effet olfactif du produit litigieux était différent de celui d'un échantillon provenant de chez Saray.

Certes, les analyses n'ont porté que sur un ou deux échantillons, mais la défenderesse ne peut se contenter de simplement leur dénier une valeur probante, sans amener des indices (par exemple un flacon fabriqué sous licence par Saray qui contiendrait du propylène glycol) en faveur de sa thèse, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, l'audition de témoins, notamment en Turquie, ne serait pas de nature à éclairer le débat à ce sujet.

Cela dit, il semble à première vue que les flacons saisis chez Coop-Genève ont été fabriqués par Saray, mais ce fait, de même que celui de connaître la date de fabrication, n'est pas déterminant au regard d'une éventuelle violation de la loi sur les marques ou de celle contre la concurrence déloyale, comme on va le voir ci-après.

3. A) C'est à tort que les demanderesses invoquent l'article 6 LMF, qui a trait à la nécessité de l'existence d'éléments distinctifs entre deux marques et non à d'éventuelles contrefaçons.

B) Dans la mesure où les produits litigieux diffèrent des originaux et n'auraient pas été fabriqués sous licence, il s'agirait de contrefaçons, mais encore faudrait-il, pour que l'article 24 litt. c LMF présentement invoqué soit applicable, que Coop-Genève ait su ou ait dû savoir qu'il y avait contrefaçon ou imitation; il ne suffit pas qu'elle ait pu le savoir (*David, Komm. zum schweizer. Markenschutzgesetz*, deuxième édition p. 282 No 34). Or, dans l'hypothèse où l'on se trouve en présence de contrefaçons, il n'apparaît pas que la défenderesse ait su ou dû le savoir.

Tout d'abord, il importe peu qu'elle ait été consciente ou non d'acquérir de la marchandise en provenance de marchés parallèles, ce que la loi sur les marques ne sanctionne pas (*L. et H. David, Supplément zu Komm. zum schweizer. Markenschutzgesetz* p. 80 No 30 c). En outre la défenderesse n'avait aucune raison d'imaginer que les produits litigieux seraient des contrefaçons. En effet, le produit

«Eau sauvage» est fabriqué dans de nombreux pays et les emballages présentent de petites différences, notamment de couleur, dont on peut aisément se rendre compte en examinant les pièces des demandresses. Or l'exemplaire saisi chez Coop-Genève ne se différencie pas particulièrement des autres emballages. Quant à la bouteille elle-même, elle est tout à fait semblable à celle fabriquée par Saray, et s'il est vrai que l'étiquette de l'exemplaire litigieux diffère quelque peu de celle du flacon provenant de chez Saray, elle se rapproche de l'étiquette d'un flacon authentique émanant d'une autre provenance.

Pour ce qui est enfin de l'odeur, on ne peut exiger d'un détaillant qu'il procède systématiquement à une comparaison olfactive des produits qu'il achète avec un exemplaire du produit authentique.

Il ressort donc de ce qui précède que la défenderesse n'a commis aucune violation à la loi sur les marques.

4. L'article 2 de la LCD décrit comme déloyal et illicite «tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients». L'article 3 donne un certain nombre d'exemples, et notamment le fait de prendre «des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec des marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui» (art. 3 let. d LCD).

Les règles de la concurrence déloyale ont pour but de protéger la loyauté commerciale et empêcher en conséquence des actes qui apparaissent en contradiction avec ce critère (*Martin-Achard*, la L.F. contre la concurrence déloyale du 19.12.1986, p. 29). L'existence d'un acte de concurrence déloyale est accompli dès que l'auteur franchit les limites assignées à la concurrence économique par les règles de la bonne foi, qui servent à apprécier le comportement de l'auteur d'un point de vue objectif; l'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi, ni faute, ni même la conscience de mal agir (ATF 91 II p. 17 ss. not. 23, 24, *Martin-Achard*, op. cit., p. 39 ch. 5).

Par ailleurs les actions défensives prévues par la LCD (interdiction, cessation, constatation: art. 9 al. 1 LCD) ne supposent pas une faute, intentionnelle ou par négligence, l'illicéité de l'acte suffisant (message du Conseil fédéral du 18.5.1983 dans F.F. 1983 II p. 1109, la nouvelle LF contre la concurrence déloyale, publié par Cedidac 1988 p. 95).

Cela dit, le fait de s'approvisionner sur le marché parallèle ne constitue pas un acte de concurrence déloyale (ATF 114 II 91 = JdT 1988 I 310), sous réserve de l'acquisition par des «voies tortueuses» (SJ 1978 p. 465), qui n'est pas réalisée dans le cas d'espèce.

Cependant, le fait de mettre sur le marché un produit qui n'est pas conforme à l'original constitue un acte illicite au sens de l'article 2 LCD. Or il n'est pas contestable que les flacons saisis chez Coop-Genève diffèrent du produit original quant à leur composition et à leurs facultés olfactives. En conséquence il importe d'interdire la vente des produits litigieux (comme d'ailleurs la défenderesse l'admet implicitement elle-même). L'interdiction portera évidemment sur la marchandise litigieuse, mais il ne saurait être question d'interdire à Coop-Genève, d'une manière

générale et abstraite, de mettre sur le marché des produits contrefaits, car cela reviendrait à simplement paraphraser la loi.

Il résulte des considérants sous chiffre 3 lettre B ci-dessus que le comportement de Coop-Genève n'a pas été fautif, si bien que les demanderesses ne peuvent lui réclamer des dommages-intérêts ni la réparation du tort moral (art. 9 al. 3 LCD, la nouvelle LF contre la concurrence déloyale, publié par Cedidac P. 95).

Enfin, les effets dommageables de la vente de quelques dizaines de flacons litigieux n'apparaissent pas suffisamment graves pour que la publication du jugement s'impose. Les demanderesses n'ont d'ailleurs justifié d'aucune manière que leur renom et leur clientèle aient été sérieusement atteints, et elles n'ont pas précisé en quoi le marché serait perturbé dans les rapports de concurrence, ce à quoi la publication du jugement peut seule remédier. Il ne sera donc pas donné suite aux conclusions des demanderesses en constatation de l'acte illicite et en publication du jugement.

Art. 1, 2, 10 al. 1, 10 bis al. 2 et 10 ter al. 2 CUP, 2, 3 lettres d et e, 9 LCD, 38 et ss LCDA, 467 al. 2, 3 et 5 ODA, 42 al. 2 CO – «TABLEAUX DE REFERENCE AUX PARFUMS D'AUTRUI II»

- *Sauf si c'est indispensable, on doit s'abstenir de se référer à ses concurrents et d'utiliser leurs marques; une liste de concordances établissant un rattachement systématique entre des parfums célèbres et des parfums inconnus constitue une publicité comparative parasitaire illicite (c. 3 a et c).*
- *Il n'est pas objectif et dès lors déloyal de comparer des prix devant rémunérer des frais élevés de création, de développement, de diffusion et de publicité avec ceux pratiqués par un petit commerçant qui ne supporte pas de tels frais (c. 3 b).*
- *Seules les juridictions pénales et administratives peuvent connaître de violations de la LCDA et de ses ordonnances d'application (c. 4).**
- *Le fait de se référer à des marques réputées pour écouler des produits bon marché dévalorise ces marques et les efforts publicitaires consentis par leurs titulaires, causant ainsi à ces derniers un dommage qui doit être évalué ex aequo et bono (c. 5 b).*
- *Qualité pour agir de la Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette confirmée (c. 1 b).*
- *Von der Bezugnahme auf Konkurrenten oder deren Marken soll abgesehen werden, solange dies nicht unerlässlich ist; eine Konkordanzliste, welche eine systematische Beziehung zwischen berühmten Parfums und unbekanntem Parfums schafft, bildet eine unerlaubte vergleichende und anlehrende Werbung (E. 3a und c).*
- *Es ist unsachlich und daher unlauter, wenn bei einem Vergleich die Preise, welche die bedeutenden Kosten der Schöpfung, Entwicklung, Verteilung und Werbung decken müssen, den Preisen eines kleinen Händlers gegenübergestellt werden, der keine solchen Kosten tragen muss (E. 3 b).*

* v. note du Prof. Fr. Dessemontet (cette revue p. 376 ss.).

- *Nur Straf- und Verwaltungsbehörden können auf Verletzung des LMG und seiner Vollziehungsverordnungen erkennen (E. 4).*
- *Die Bezugnahme auf bekannte Marken zur Förderung billiger Produkte entwertet diese Marken und die von ihren Inhabern getätigten Werbeanstrengungen, weshalb diesen ein Schaden entsteht, der ex aequo et bono festgesetzt werden muss (E. 5 b).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 11 mai 1990 (1ère chambre civile) dans la cause Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette et autres c/ Claude Oehrli, Boutique parfums de France.

Faits:

A. Claude Oehrli a exploité en 1988-1989 à l'adresse 4, rue de Hesse à Genève une boutique portant l'enseigne «Parfums de France». A Trélex (canton de Vaud), il fabrique ses parfums et tient un bureau de vente par correspondance.

Les parfums ont été vendus dans des flacons de modèle standard de 100 ml et de petite dimension. L'étiquette des flacons porte la mention «Parfums de France» et un numéro. Ce numéro permet d'identifier le parfum sur la base d'une liste de compatibilité avec des parfums des grandes marques françaises, liste dont Claude Oehrli a indiqué être l'auteur. Ainsi par exemple No 13 = Chanel No. 5. Il a été saisi provisionnellement à Trélex 107 exemplaires de cette liste.

Claude Oehrli a indiqué que les bases de ses parfums sont fabriquées en France et livrées à Trélex; elles sont ensuite dissoutes dans de l'alcool et conditionnées dans les flacons.

B. Jusqu'à la signification de l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par la Cour le 20 octobre 1988, un prospectus intitulé «Comment se mettre en valeur avec son parfum» était à disposition de la clientèle. Dans ce prospectus, les parfums destinés à la clientèle féminine sont classés en cinq catégories selon leur note olfactive.

Pour les parfums floraux naturels, le prospectus s'exprime ainsi:

«Ce sont généralement des parfums frais et élégants aux senteurs délicates et fleuries qui s'harmonisent naturellement avec des notes citronnées et vertes.

L'un des parfums type de cette catégorie est Joy de Patou. Dans cette même catégorie des floraux naturels, on peut classer Alliage d'E. Lauder, Anaïs de Cacharel, Paris de Y. Saint Laurent, Diorella, Ivoire de Balmain et Jardins de Bagatelle de Guerlain.

Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, mais je mentionne là les plus typés.

Chez Boutique «Parfums de France» vous trouverez dans les floraux naturels les Nos 68, 47, 08, 20, 17, 44 et 04».

Pour les notes aldéhydées:

«Ce sont les parfums qui harmonisent les essences de bois avec des fleurs nobles. Les notes prédominantes sont souvent la rose et le jasmin. Le parfum le plus représentatif de cette catégorie est Chanel No 5. On y trouve aussi Arpège de Lanvin, le Chanel No 19 et Rive Gauche d'Y. Saint-Laurent.

Chez boutique «Parfums de France» vous trouverez les parfums de toilette Nos 13, 03, 14 et 23».

Les parfums chyprés constituent un groupe «qui dévoile des parfums capiteux et sensuels où s'unissent intimement le cuir, les bois précieux et quelques senteurs animales. Un parfum type de ce groupe est Cabochard de Grès. On peut aussi y classer Givenchy 3, Miss Dior, Diva de Ungaro, Femme de Rochas et Ysatis de Givenchy.

Chez Boutique «Parfums de France», les Nos 16, 46, 22 et 35 devraient vous combler».

Les parfums épicés «trouvent leur expression dans le tempérament et la vigueur des épices et des chaudes effluves des fleurs tropicales. Un des fleurons de cette catégorie est sans doute Air du Temps de N. Ricci, on y trouve aussi Fidji de G. Laroche et Charlie de Revlon.

Chez Boutique «Parfums de France», vous ne trouverez qu'un seul parfum type de cette catégorie, le merveilleux parfum de toilette No 01».

Il y a enfin les parfums de type orientaux:

«Les résines d'Orient, les muscs et l'ambre se marient avec des fleurs exotiques, pour créer un caractère envoûtant, chaud et mystérieux. Shalimar de Guerlain me paraît en être l'exemple type. Nous y trouvons Balahé de Léonard, Opium d'Y. Saint Laurent, le Must de Cartier et Magie Noire de Lancôme.

Chez Boutique «Parfums de France», les notes orientales suivantes vous raviront: les parfums de toilette Nos 09, 49, 07, 28, et 24.

Ne vous étonnez pas si d'autres parfums ne sont pas mentionnés dans ces définitions. Ce sont des parfums qui peuvent se situer dans un heureux mélange de deux catégories».

Toujours selon ce prospectus, les eaux de toilette pour hommes peuvent se regrouper en quatre catégories:

Les naturels «qui sont des notes simples tels que la lavande, le vétiver, le citron et les fleurs. On y trouve Eau Sauvage de C. Dior, Drakkar Noir de G. Laroche, Azzaro.

Chez Boutique «Parfums de France» on peut classer dans cette catégorie les Nos 94, 96, 93».

On trouve ensuite les tabacs où l'on distingue

«les notes de fougères et d'épices qui confèrent un caractère agreste et exotique à ces senteurs.

Le parfum type des senteurs «tabac» serait Paco Rabanne pour hommes, on peut aussi y classer Kouros et Antaeus.

Chez Boutique «Parfums de France», vous trouverez les Nos 98, 97 et 91».

La troisième catégorie consiste dans les parfums chyprés dont

«les senteurs dominantes sont les bois mousse. L'un des plus bel ambassadeur en est certainement Aramis. On y trouve aussi Santos de Cartier, Van Cleef pour hommes et Jules de C. Dior.

Chez Boutique «Parfums de France», les Nos 95, 90 et 92 appartiennent à cette catégorie».

Viennent enfin les parfums orientaux.

C'est Habit Rouge de Guerlain qui caractérise le mieux ces parfums où l'on trouve des notes épicées, vanillées et ambrées, avec de subtils accords de senteurs animalisés.

On peut aussi classer dans cette catégorie Brut de Fabergé, Old Spice et Givenchy Gentleman.

Chez Boutique «Parfums de France», le No 99 est un parfum très typé pour hommes».

C. Sur la requête de Chanel SA, de Parfums Christian Dior, de Codipar SA (Lanvin) et de Paco Rabanne, Me Jean Christin, huissier judiciaire, a dressé des procès-verbaux de constat le 5 septembre 1988, suite à la visite qu'il a effectuée dans le magasin de la rue de Hesse.

Il a remarqué:

- que dans la vitrine du magasin apparaissait un écriteau dont le libelle était «tous nos parfums à des prix de fabrique de SFr. 7.- à SFr. 27.-».
- qu'à l'intérieur du magasin apparaissaient sur le comptoir plusieurs prospectus intitulés «Comment se mettre en valeur avec son parfum».

L'huissier judiciaire a déclaré avoir interpellé ensuite la vendeuse qui lui déclara:

- que le No 13 des parfums proposés correspondait à Chanel No 5, que le No 5 correspondait à Chanel No 19 et que le No 33 correspondait à Coco de Chanel.
- que le No 17 correspondait à Diorella de Dior, le No 16 à Miss Dior et le No 94 à Eau Sauvage de Dior.
- que le No 3 correspondait à Arpège de Lanvin.
- que le No 98 correspondait à Pour Homme de Paco Rabanne.

L'huissier judiciaire Christin a procédé à de nouveaux constats le 15 octobre 1988.

Il a constaté à nouveau sur le comptoir la présence de plusieurs prospectus et à côté de celui-ci une liste dactylographiée portant le titre «Boutique Parfums de France» et comportant une série de parfums précédés d'un numéro correspondant à celui figurant sur les différents flacons en vente dans l'établissement.

Cette liste, dont Claude Oehrli a reconnu être l'initiateur, se présente comme suit:

Boutique «Parfums de France» Numéros		Compatible à	
Femmes:	01	Air du Temps	Nina Ricci
	47	Alliage	E. Lauder
	03	Arpège	Lanvin
	08	Anais	Cacharel
	34	Beautiful	E. Lauder
	49	Blahé	Léonard
	06	Cabochard	Grès
	42	Chamade	Guerlain
	13	Chanel No 5	Chanel
	14	Chanel No 19	Chanel
	33	Coco	Chanel
	15	Cristalle	Chanel
	12	Clandestine	G. Laroche
	17	Diorella	C. Dior
	46	Diva	Ungaro
	72	Eau de Givenchy	Givenchy
	05	First	Van Cleef
	21	Fidji	G. Laroche
	22	Femme	Rochas
	66	Gem	Van Cleef
	43	Giorgio	Beverly Hill
	11	Givenchy III	Givenchy
	36	J'ai Osé	G. Laroche
	04	Jardins de Bagatelle	Guerlain
	68	Joy	Patou
	25	Lumière	Rochas
	30	Loulou	Cacharel
	16	Miss Dior	C. Dior
	24	Magie Noire	Lancôme
	28	Must	Cartier
	26	Ô	Lancôme
	38	Oscar de la Renta	O. Renta
	07	Opium	Y. S. Laurent
	02	Poison	C. Dior
	20	Paris	Y. S. Laurent
23	Rive-Gauche	Y. S. Laurent	
09	Shalimar	Guerlain	
35	Ysatis	Givenchy	
44	Yvoire	Balmain	
Hommes:	93	Azzaro	Azzaro
	95	Aramis	E. Lauder

Boutique «Parfums de France» Numéros		Compatible à	
Hommes:	94	Eau Sauvage	C. Dior
	97	Kouros	Y. S. Laurent
	98	Paco Rabanne	P. Rabanne
	90	Santos	Cartier
	96	Drakkar Noir	G. Laroche

L'huissier interpella alors le vendeur qui lui déclara:

- que le No 12 correspondait à Clandestine de Laroche;
- que le No 42 correspondait à Chamade de Guerlain;
- que le No 02 correspondait à Poison de C. Dior;
- que le No 26 correspondait à Ô de Lancôme.

D. Par ailleurs, Claude Oehrli a fait publier des annonces dans la presse locale. Ainsi dans la Suisse du 24 août 1988, La Tribune de Genève du 25 août et du 30 août 1988, une annonce ainsi rédigée a paru:

«Nouveau à Genève, tous nos parfums au prix de fabrique: Fr. 27.- seulement le grand flacon ato. de 100 ml.

Par exemple:

Notre parfum de toilette No 7, Fr. 27.- seulement, soit Fr. 93.- moins cher que Opium d'Y. Saint Laurent, ou encore:

Notre parfum de toilette No 1, Fr. 27.-, soit Fr. 36.- moins cher que Air du Temps de N. Ricci, ou encore:

Notre Eau de Toilette No 98, Fr. 27.- seulement, soit Fr. 24.- moins cher que Pour Homme de Paco Rabanne, ou encore:

Près de 80 autres parfums différents, tous à Fr. 27.- le grand flacon de 100 ml. Petits flacons dès Fr. 7.-».

Dans la Suisse des 29 et 30 septembre et dans Public Magazine du 10 octobre 1988 ont paru des annonces identiques sauf en ce qui concerne la comparaison des parfums.

Deux autres annonces présentées avec les mêmes comparaisons de prix et de parfums ont paru dans Public Magazine du 7 novembre 1988 et Genève Home Information du 1er et du 15 décembre 1988.

E. Il n'est pas contesté par les parties que Claude Oehrli a lancé par la poste à fin octobre-début novembre 1988 une campagne publicitaire pour des parfums et des produits cosmétiques par la voie d'un prospectus.

A la première page de ce prospectus, cinq parfums sont proposés.

A la deuxième page se trouve la publicité pour la lotion Celliance B sous le titre «Les seins sont l'attribut de la beauté féminine».

Il est précisé à la page 3 de ce prospectus que ce produit contient des extraits totaux de placenta, de l'allantoïne et des extraits de germe de blé. Les extraits de placenta et d'allantoïne régénèrent la peau et affermissent les tissus sous-cutanés. Jusqu'à présent, les crèmes pour le buste ne soignaient que la surface de la peau. Grâce aux phytohormones qu'elle contient, la lotion Celliance B agit aussi depuis l'intérieur, ce qui lui garantit une efficacité révolutionnaire garantie par les tests cliniques.

Un post-scriptum en bas de la page 3 signale qu'une étude clinique réalisée par les services cliniques du Pr. Borelli (Clinique dermatologique de Davos) a prouvé l'efficacité de la nouvelle lotion Celliance B.

F. Par requête du 18 octobre 1988, la Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, Cartier SA, Chanel SA, Parfums Christian Dior SA, Parfums Givenchy SA, Guerlain SA, Interdica SA, Parfums Guy Laroche SA, Lancôme Parfums et Beauté et Cie, Lanvin Parfums, L'Oréal SA, Loris Azzaro SA, Parfums Nina Ricci, Paco Rabanne Parfums SA, Jean Patou Parfumeur SA, Parfums Rochas SA, Ungaro Sarl et Van Cleef et Arpels SA ont requis de la Cour de justice les mesures provisionnelles qui ont été ordonnées par la Cour le 19 octobre 1988. Après audition et plaidoiries des parties, la Cour a, le 21 décembre 1988, confirmé et maintenu à titre provisionnel lesdites mesures (cette revue, 1989, p. 118).

G. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 février 1989, les parties requérantes des mesures provisionnelles à l'exception de Lanvin Parfums SA ont introduit action au fond, à laquelle se sont jointes Parfums Y. Saint-Laurent SA et Y. Saint-Laurent International SA ainsi que les agents exclusifs pour la Suisse des demanderesse soit Artilux SA, et Must de Cartier (Suisse) SA, Parena SA, Parfums Christian Dior AG, Tschanz et Cie, Guerlain SA, Sofradipar SA, Compagnie de distribution de parfumerie Codipar SA, Nina Ricci Corporation SA, Pierre Bergerat SA, Jean Patou SA, Parfums Y. Saint Laurent AG et Parlux SA.

H. La Fédération française de la parfumerie est une union de syndicats professionnels dont le syndicat français de la parfumerie. Cette fédération a pour but de représenter et défendre sur les plans national et international les intérêts communs des syndicats adhérents, en représentant les professions relevant des activités groupées dans les syndicats adhérents auprès des pouvoirs publics comme auprès d'autres institutions professionnelles ou interprofessionnelles en France et à l'étranger et en représentant les entreprises membres des syndicats adhérents dans tous les domaines où une action commune est jugée nécessaire, notamment en étant en justice et en exerçant devant toute juridiction les droits réservés à la partie civile.

Il résulte du code français du travail que la Fédération française de la parfumerie jouit de la personnalité civile et de la qualité pour agir (cf. les art. 411.23, 411.10 et 411.11 du code français du travail).

J. Les demanderesse concluent à la validation des mesures provisionnelles, à la cessation et à la suppression du trouble causé, à la constatation du caractère illicite

des actes commis par le défendeur, à la fixation d'astreintes et au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité pour tort moral, à la publication et à l'affichage du jugement, cela avec suite de dépens.

Claude Oehrli a contesté avoir eu un comportement déloyal.

Droit:

1. b) Les demanderesse ont qualité pour agir en vertu des articles 9 LCD, 1er, 2 et 10 al. 1 de la convention d'union de Paris pour protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 janvier 1967.

En ce qui concerne plus particulièrement la Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, les articles 411-10, 411-11 et 411-23 du code français du travail lui confèrent la personnalité civile ainsi que le droit d'ester en justice, la qualité pour agir lui étant également reconnue en droit suisse (art. 2 al. 2 LCD; 10 ter al. 2 convention Union de Paris).

En plaissant, le défendeur n'a d'ailleurs plus contesté la légitimation active des demanderesse, notamment des agents exclusifs pour la Suisse.

c) Le résultat des actes décrits comme étant de concurrence déloyale s'étant produit en Suisse, le droit suisse est applicable.

2. Selon l'article 2 LCD, est déloyal tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

D'après l'article 3 litt. d LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître des confusions avec les marchandises, les prestations et les affaires d'autrui. Agit également de façon déloyale selon l'article 3 litt. e LCD celui qui compare de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celle ou ceux d'un concurrent.

La LCD prohibe donc notamment le fait de créer des confusions et la publicité comparative parasitaire.

3. a) Le défendeur soutient que ses produits ne peuvent être confondus avec ceux des demanderesse, ceux-ci ayant par nature un conditionnement raffiné contrairement à la présentation très simple des flacons des «Parfums de France».

De prime abord, le prospectus «Comment se mettre en valeur avec son parfum» ne crée pas la confusion. Ainsi, par exemple il est dit à propos des notes aldéhydées que le parfum le plus représentatif de cette catégorie est Chanel No 5, que l'on trouve aussi Arpège de Lanvin, Chanel no 19 et Rive Gauche de Saint Laurent. Ces marques apparaissent comme des exemples de senteurs. La confusion est obtenue par la référence à des numéros correspondant précisément à ces parfums (ainsi No 68 = Joy de Patou), ce que l'on retrouve dans la liste des concordances. Comme la saisie opérée à Trélex a permis de mettre la main sur 107 exemplaires de la liste, on doit en déduire que celle-ci n'a pas eu un caractère interne, comme le soutient

le défendeur, mais devait être distribuée systématiquement aux clients. Ce qui donc subtilement était donné tout d'abord à titre d'exemple a servi ensuite de comparaison systématique. Les chalands de «Parfums de France» ont été de la sorte portés à croire que les produits du défendeur s'accordaient marque par marque, produit par produit, à ceux des demanderesse, leur étaient similaires et, partant, pouvaient les remplacer. Il n'est pas contestable que, ce faisant, les méthodes publicitaires du défendeur ont été susceptibles de créer un risque de confusion.

Il sied de souligner à ce sujet qu'il y a concurrence déloyale dès que les actes incriminés sont de nature à créer des confusions, l'intention n'étant pas nécessaire (SJ 1948, p. 499).

b) Le défendeur fait valoir, d'autre part, qu'il a voulu uniquement, dans ses annonces et dans son prospectus, établir une correspondance entre ses propres produits et ceux, manifestement surfaits, des demanderesse.

Pour qu'une comparaison soit loyale, il faut tout d'abord que celle-ci soit véridique, objective et circonstanciée (ATF 1987 II 113 = JdT 1961 I 601 et réf.; *B. Dutoit*, La réclame comparative, vraie et objective in Festgabe Kummer, p. 311 et ss). Ces caractéristiques font défaut en l'occurrence. Tout d'abord le défendeur, qui prétend vendre aux prix de fabrique, ne donne aucune précision à l'appui de cette assertion (soit en particulier que ses frais généraux ne sont pas répercutés dans ce prix, cf. ATF 106 IV 125). En second lieu, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Or, les prix pratiqués par les demanderesse prennent en considération les frais élevés de production, cela pour des marques de grande renommée, de commission, de vente à des intermédiaires, etc. L'invention et la diffusion d'un parfum original nécessitent jusqu'à une certaine d'ingrédients et relèvent véritablement de l'art; elles impliquent de coûteux efforts de recherche, de développement et de publicité déployés de très longue date (soit, comme l'a relevé l'ordonnance sur mesures provisionnelles depuis 1921 pour Shalimar de Guerlain), lesquels justifient un prix et un bénéfice plus élevés. La comparaison pratiquée dans les annonces n'est par conséquent pas objective et ne prouve rien quant à la transparence des prix. Elle est contraire à la loyauté commerciale.

c) Pour qu'une publicité comparative soit déloyale, il n'est pas indispensable qu'elle fasse usage de propos mensongers, fallacieux ou inutilement blessants. Elle est inadmissible également si elle opère de façon parasitaire c'est-à-dire qu'elle profite sans raison valable du bon renom d'un concurrent ou de la bonne renommée de ses produits (cf. le message du CF à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 1983 II p. 1088; *B. Dutoit*, Les nouveaux délits de concurrence in la nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Cedidac No 11, p. 19; SJ 1979, p. 636; ATF 102 II 294 à 296 = JdT 1977 I 517).

Celui qui agit dans le domaine de la concurrence doit s'abstenir de se référer à ses concurrents et d'utiliser leurs marques, sauf s'il est indispensable de faire référence à la marque d'autrui (cf. *E. Martin-Achard*, Loi fédérale contre la concurrence déloyale, p. 59).

En l'espèce, la présence de l'élément parasitaire dépend donc de la question de savoir si le défendeur devait nécessairement se référer aux marques et produits fabriqués et distribués par les demanderesse.

Les parfums peuvent tout aussi bien être décrits selon leurs senteurs, leurs notes dominantes et leur personnalités que par référence à la marque d'un tiers. C'est de cette manière que les parfums sont caractérisés dans le dictionnaire des parfums produit par le défendeur. Claude Oehrli a d'ailleurs procédé de la sorte dans son prospectus en présentant une classification des parfums en cinq catégories. La référence systématique aux parfums des demanderesses selon la liste comparative n'était ainsi pas nécessaire si ce n'est qu'elle était utile au seul défendeur pour amener le client à acheter un parfum connu de lui ou célèbre (comme Chanel No 5, par exemple). Il s'agit donc bien d'un procédé relevant de la concurrence parasitaire (ATF 102 II 294-295, consid. 6). La liste de concordance, qui par un rattachement systématique aux parfums des demanderesses, laisse à croire au client qu'il achète un produit similaire est donc déloyale. On y trouve en quelque sorte une appropriation illicite de la marque d'autrui.

Il ressort de ce qui précède que Claude Oehrli a contrevenu aux articles 2 al. 3 litt. d et e LCD et l'article 10 bis chiffre 2 de la convention d'union de Paris.

4. Les demanderesses considèrent comme un acte de concurrence déloyale la publicité pour le cosmétique Celliance B dans la mesure où il a été affirmé que cette lotion soigne le buste en profondeur et a une influence sur la forme ou le volume des seins, ce qui n'est pas admissible au regard de l'article 467 alinéas 2, 3 et 5 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (RS 817.02) et aux directives relatives à la propagande pour les produits cosmétiques du 12 février 1970 (RS 817.1 641). Cependant, en violant ces directives, le défendeur s'est rendu essentiellement coupable d'infraction à la loi sur les denrées alimentaires (cf. *Lucas David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht 2ème éd., No 592 à 598). Les articles 38 et ss de cette loi font ressortir au moins implicitement que d'éventuelles violations de la réglementation régissant cette matière sont exclusivement du ressort des juridictions administratives et pénales. Les demanderesses ne sauraient par le biais d'une action de droit civil se plaindre de tels actes qu'elles devaient dénoncer au juge administratif ou pénal.

5. a) Les demanderesses concluent tout d'abord à ce qu'il soit fait interdiction au défendeur, à ses employés et auxiliaires, sous les peines prévues à l'article 292 CPS, d'utiliser et distribuer, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, même par correspondance, dans la promotion commerciale d'articles de parfumerie, des supports publicitaires comportant des listes de référence aux marques et/ou aux noms commerciaux d'autrui, notamment ceux des sociétés demanderesses de première part, entre autre le document visé par la présente demande intitulé «Comment se mettre en valeur avec son parfum» et le document formant un tableau de référence de chaque parfum «compatible à . . . » ainsi que tout autre support publicitaire ou document quelconque de même portée, y compris les annonces publicitaires dans la presse». Elles concluent en outre à ce qu'il soit fait défense au défendeur, à ses employés et auxiliaires, sous les peines prévues à l'article 292 CPS, d'user oralement ou par écrit de telles références ou de tout autre terme équivalent.

Les demanderesses requièrent ainsi la cessation des actes de concurrence déloyale.

Ces conclusions sont fondées. Le danger existe que le défendeur poursuive des actes déloyaux; un danger de répétition existe lorsque la partie défenderesse conteste le caractère illicite de son comportement de sorte que l'on peut craindre qu'il persévère dans ses actes de concurrence déloyale en ayant confiance en leur conformité au droit (cf. *David*, op. cit. No 646, p. 176 et réf.; RSPI, 1969 p. 61, 1987, p. 120, 1986, p. 267).

Il en va de même des conclusions tendant à la confirmation de la saisie, à Genève et à Trélex, en mains du défendeur, ainsi, qu'en mains de ses employés et auxiliaires, des documents visés dans les conclusions en cessation et de même portée.

Les interdictions qui en découlent et qui seront faites à l'intéressé seront assorties de la menace des peines prévues à l'article 292 CP.

b) Les demanderesses requièrent en second lieu qu'il soit dit et prononcé que le défendeur a commis des actes de concurrence déloyale en distribuant les susdits documents, en utilisant oralement ces références et, en outre en utilisant et distribuant (jusqu'aux modifications ordonnées par l'Office fédéral de la santé publique par lettre du 27 février 1989) les pages 2 à 4 du document intitulé «Pourquoi quand un homme regarde une femme, son regard est d'abord attiré par sa poitrine?».

L'action en constatation du caractère illicite de l'acte suppose un intérêt digne de protection. Celui-ci est en général admis lorsque l'action en constatation est liée à une conclusion tendant à la publication du jugement; il n'est en revanche pas reconnu en principe lorsque l'action tend à la cessation de l'acte de concurrence déloyale (ATF 104 II 134 = JdT 1978 I 282).

En l'occurrence, les actes de concurrence et leurs effets dommageables n'apparaissent pas d'une gravité telle que la publication du jugement soit justifiée. Certes, les demanderesses ont intérêt à défendre leur nom et à empêcher la concurrence parasitaire. Mais, pour le surplus, elles n'ont justifié d'aucune manière que leur renom et leur clientèle aient été sérieusement atteints (cf. ci-dessous chiffre 5 litt. d). Elles n'ont pas subi de perturbation dans les rapports de concurrence à laquelle la publication du jugement peut seule remédier. Les conclusions en constatation du caractère illicite des actes de concurrence déloyale seront donc écartées.

c) Les demanderesses requièrent la condamnation du défendeur à leur payer solidairement une astreinte de Fr. 100.- par infraction aux interdictions prononcées par le présent jugement. Toutefois cette mesure comminatoire apparaît inutile dès lors que le défendeur est déjà menacé des peines prévues par l'article 292 CP.

d) Les demanderesses sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer Fr. 500.- par marque et nom correspondant lésés et usurpés. Ainsi, par exemple, Nina Ricci et Nina Ricci Corporation SA réclament Fr. 500.- parce que le nom de Nina Ricci a été cité une fois dans le prospectus et une fois dans la liste de concordance; Rochas SA et Parlux SA Fr. 1 000.- parce que Rochas est cité deux fois dans la liste de concordance, etc.

L'article 9 al. 3 LCD dispose que celui qui par un acte de concurrence déloyale subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêt

et en réparation du tort moral ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

L'allocation de dommages-intérêts présuppose donc que l'auteur ait commis une faute et qu'il en soit résulté un dommage pour le concurrent lésé.

La faute du défendeur est évidente. Celui-ci devait se rendre compte que l'utilisation systématique à titre de comparaison des marques d'autrui est illicite.

En l'occurrence, les sociétés demanderesse titulaires de grandes marques ont éprouvé un dommage. Ce dommage ne provient pas du fait que la clientèle qui leur est fidèle a préféré des contrefaçons moins onéreuses dès lors que les produits du défendeur n'ont pas semblable clientèle (ATF np. Hans Tanner c/ Société Louis Vuitton et autres, p. 5). Leur dommage tient au fait que leurs noms et leurs efforts publicitaires se sont trouvés dévalorisés par Claude Oehrli qui s'est approprié illicitement leurs marques pour écouler des produits bon marché. Ce dommage, qui ne concerne pas les représentants en Suisse, peut être estimé ex aequo et bono, en application de l'article 42 alinéa 2 CO, à Fr. 200.- par marque de parfum. Cette somme sera donc allouée à Cartier SA à Chanel SA, à Parfums Christian Dior SA, à Parfums Givenchy SA, à Guerlain SA, à Parfums Guy Laroche SA, à Lancôme Parfums et Beauté&Cie, à L'Oréal SA, à Loris Azzaro SA, à Parfums Nina Ricci S.à.r.l., à Omnium de la Parfumerie de Luxe SA, à Paco Rabanne Parfums SA, à Jean Patou Parfumeur SA, à Parfums Rochas SA, à Yves Saint-Laurent International BV, à Ungaro S.à.r.l. et Van Cleef et Arpels SA.

Il y a lieu par ailleurs de condamner le défendeur à payer aux demanderesse solidaiement le coût des constats judiciaires produits, soit au total Fr. 2 874.90, lesquels constituent un élément du dommage, puisque ces constats ont été nécessaires pour s'assurer la preuve du caractère illicite des actes du défendeur et de ses employés.

En revanche, l'atteinte portée aux demanderesse n'est pas suffisamment grave pour justifier une indemnité en réparation du tort moral.

Art. 38 et ss LCDA, 13 lettre a et 15 ODA, 3 lettres a et e et 5 LCD, 18 LMF, 2 al. 1, 4 al. 1 et 2 et 5 du traité franco-suisse du 14 mai 1974 sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques - «SCHAUMPAGNER»

- *Seules les juridictions pénales et administratives peuvent connaître de violations de la LCDA et de ses ordonnances d'application (c. 4).*
- *Le fait de conditionner de la mousse de bain dans des flacons de plastique ayant l'apparence de bouteilles de champagne n'est pas déloyal ou illicite (c. 5 et 6 e).*
- *Il est illicite d'utiliser la dénomination CHAMPAGNE, nom d'une ancienne province française, ou sa traduction - même approximative - (in casu: SCHAUMPAGNER) pour de la mousse de bain, même si l'étiquette apposée sur le flacon indique le nom du fabricant et la provenance réelle du produit (c. 6 a à d).*
- *Licéité in casu de la mention PARIS NIGHT (c. 6 e).*

- Nur Straf- und Verwaltungsbehörden können auf Verletzung des LMG und seiner Vollziehungsverordnungen erkennen (E. 4).
- Das Abfüllen von Schaumbad in Plasticflacons mit dem Aussehen einer Champagner-Flasche ist nicht unlauter (E. 5).
- Die Verwendung der Bezeichnung Champagne, der Name einer historischen französischen Provinz, oder ihrer – selbst ungenauen – Übersetzung (in casu: Schaumpagner) für ein Schaumbad ist unerlaubt, selbst wenn auf der Etikette des Flacons der Name des Herstellers und die tatsächliche Herkunft des Produkts angegeben wird (E. 6a–d).

Arrêt de la cour de justice de Genève du 30 mars 1990 (1ère chambre civile) dans la cause Champagne Pol Roger & Cie SA Comité interprofessionnel du vin de champagne et Parfums Christian Dior. c/ Franz Carl Weber Genève SA.

Faits:

A. Franz Carl Weber Genève SA (ci-après dénommée «Weber SA»), qui exploite, sous l'enseigne «Pic Asso Franz Carl Weber», un magasin d'articles de fantaisie sis 2, rue de la Fontaine à Genève, vendait dans le commerce, en automne 1988, des bouteilles contenant de la mousse de bains, d'une capacité d'un demi litre environ. Les flacons, en matière plastique transparente bleu ou verte, avaient une apparence identique à celle de bouteilles de champagne et étaient vendus au prix unitaire de Fr. 14.90. Les étiquettes étaient de deux types. Un premier comportait les mentions suivantes, écrites horizontalement en caractères noirs sur fond blanc:

«Paris Night»
 «Champagne»
 «Bubble Bath»

Un bandeau rouge oblique figurait en outre sur le coin gauche supérieur de l'étiquette, avec l'inscription suivante en caractères blancs:

«Product of»
 «Anshel Co»
 «St Louis Mo 63132 USA»

Sur l'autre genre d'étiquettes figuraient les mentions:

«Paris Night»
 «Schaumpagner»
 «Happy Birthday»
 «Inhalt 0,5 l Schaumbad – Viking Glattbrugg»

Sur les deux catégories de flacons, l'expression «Paris Night» était également reproduite sur la partie inférieure du bandeau de papier métallique doré qui recouvrait le bouchon de la bouteille.

B. Après diverses mises en demeure restées infructueuses, la société anonyme Champagne Pol Roger & Cie SA ainsi que le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ayant tous deux leur siège à Epernay (France), ont ouvert action, le 11 avril 1989, devant la Cour de céans contre Weber SA en concluant à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de vendre des articles «reproduisant la bouteille champenoise et son habillage, comportant les mentions apposées, soit: «Paris Night»/«Champagne», soit: «Paris Night»/«Schaumpagner». La saisie et la destruction desdits produits étaient également sollicitées, de même que la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts de Fr. 5 000.-, équivalent à son gain illicite, plus le remboursement de frais d'un constat d'huissier (Fr. 426.-), et enfin la publication du dispositif de l'arrêt dans cinq journaux. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs ont invoqué la réglementation sur le commerce des denrées alimentaires, la loi fédérale sur la concurrence déloyale et diverses dispositions de droit interne et international sur la protection des indications de provenance et des appellations d'origine.

C. Weber SA s'est opposée à la demande en faisant valoir que les articles qu'elle mettait en vente ne provoquaient aucun risque de confusion dans l'esprit du public, ce qui, partant, rendait inapplicable l'ensemble des normes citées par ses parties adverses. La demanderesse a également contesté le droit des demanderesse de se plaindre de l'utilisation des mots «Paris Night», vu le lieu de leur siège, et de se prévaloir de la réglementation sur le commerce des denrées alimentaires.

D. La société anonyme Parfums Christian Dior, avec siège à Paris, représentée par le même conseil que Champagne Pol Roger & Cie SA et le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, a sollicité, en date du 3 janvier 1990, de pouvoir intervenir dans la procédure et a conclu à l'interdiction de la mention «Paris Night» sur les bouteilles litigieuses.

Droit:

En relation avec la présente procédure les demanderesse ne sauraient se prévaloir de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (LCDA), de son ordonnance d'application (ODA) ou encore de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les cosmétiques (RS 817.0; 817.02; 817.641). Les articles 38 et suivants LCDA font en effet ressortir au moins implicitement que d'éventuelles violations de la réglementation régissant cette matière sont exclusivement du ressort des juridictions pénales et administratives. Peu importe dès lors que les articles 13 a et 15 ODA aient éventuellement été enfreints; si tel était le cas, la situation ainsi créée devrait faire l'objet d'une dénonciation auprès des autorités compétentes, mais non pas, comme en l'espèce, d'une demande présentée au juge civil.

5. La LCD du 19 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1988, ne peut, quant à elle, être invoquée par Champagne Pol Roger & Cie et par le Comité Inter-

professionnel du Vin de Champagne, qui commercialisent des produits fondamentalement différents des articles litigieux (*David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2e ed. 1988, p. 165, no 622). Il sera à cet égard relevé qu'aucune confusion ne pouvait être faite, dans le cas d'espèce, par le consommateur moyen entre une véritable bouteille de champagne et les flacons que vendait Weber SA. Même si, en raison de leur caractère de «gadgets», une certaine ressemblance entre les deux genres de produits a été à dessein voulue par le fabricant, lesdits flacons étaient faits de matière plastique, avec indication qu'il s'agissait de mousse de bain. En outre, ils étaient vendus dans un magasin d'articles de fantaisie et non pas dans un commerce d'alimentation. Les clients qui les achetaient en connaissaient donc la nature.

Les actes reprochés à Weber SA n'emportaient de surcroît aucun dénigrement des marchandises des demanderesse, ni de comparaison inutilement blessante ou parasitaire avec elles, au sens de l'article 3 lit. a et e LCD – vu la nature ostensiblement différente des produits. Ils n'équivalaient pas plus à une exploitation indue du résultat du travail d'un tiers, telle que la définit l'article 5 LCD. S'agissant d'articles de fantaisie, la recherche d'une certaine imitation dans le conditionnement constituait au contraire l'originalité des bouteilles, sans que le procédé apparaisse de quelque manière que ce soit déloyal.

La Cour se doit à cet égard de relever que la LCD ne doit pas être appliquée de manière à bloquer toute initiative commerciale. Or précisément, à suivre l'argumentation des demanderesse et de l'intervenante, on en arriverait pratiquement à supprimer, sinon l'intégralité, du moins une part importante du marché des articles de fantaisie.

6. Champagne Pol Roger & Cie, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et Parfums Christian Dior SA ont encore invoqué la protection des indications de provenance et des appellations d'origine. La question est traitée par les articles 18 et suivants LMF et par la convention d'Union de Paris du 14 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04).

a) S'agissant toutefois de violations alléguées à des droits sur des produits français (champagne et cosmétiques), la situation doit être essentiellement analysée au regard du traité franco-suisse du 14 mai 1974 complétant la convention d'Union de Paris (RS 0.232.111.193.49). Ainsi que l'indiquent ses travaux préparatoires (FF 1974 II 1178), le texte en question s'est largement inspiré du traité concernant le même sujet conclu le 7 mars 1967 entre la Suisse et la RFA (RS 0.232.111.191.36). Ce dernier opère une distinction entre d'une part les noms des deux pays, des Länder allemands et des cantons suisses qui bénéficient d'une protection absolue (quelle que soit la nature des marchandises ou produits sur lesquels ces noms sont apposés), et de l'autre diverses indications de provenance (de lieux, de villes, etc), selon une liste particulière, qui ne jouissent normalement que d'une protection relative, c'est à dire limitée à certains produits déterminés. Pour ces dernières indications de provenance, la protection devient néanmoins absolue, savoir pour d'autres marchandises que les produits spécifiquement énumérés, s'il en résulte un préjudice en matière de concurrence pour les entreprises du pays d'origine ou encore lorsqu'une dénomination a acquis une notoriété spéciale (FF 1968 I 229 à

232; *Colelough*, La protection des indications de provenance et des appellations d'origine, thèse Genève 1988 p. 59).

Le traité franco-suisse (article 2 al. 1) obéit aux mêmes principes, les noms des anciennes provinces françaises – parmi lesquelles figure la Champagne (protocole annexé au traité, ch. 5) – se voyant accorder une protection absolue, quelle que soit la marchandise commercialisée. Le fait que le nom de la Champagne figure aussi dans le chapitre I de l'annexe A au traité (sous la rubrique «Vins et spiritueux, région de Champagne») ne signifie pas que la protection de l'indication géographique soit restreinte à de tels produits. La répétition s'explique sans doute par le fait qu'en droit interne française – et à la différence du droit suisse – les désignations géographiques peuvent être en principe utilisées licitement en tant que dénominations de fantaisie, sauf pour certains biens comme les produits vinicoles (*Colelough*, op. cit, p. 62–63, 67 et 190).

b) Les traités entre la Suisse et la France et la RFA consacrent par ailleurs deux autres principes. D'une part l'application du droit du pays d'origine (de l'indication géographique) prévaut. De l'autre, la protection s'étend aux traductions des appellations d'origine et des indications de provenance (article 4 al. 2 des traités; FF 1968 I 237; *Colelough*, op. cit, p. 60).

c) Dans le cas d'espèce et compte tenu des remarques qui précèdent, l'impression du mot «Champagne» et de sa traduction allemande «Schaumpagner» (même si celle-ci diverge de la traduction correcte, soit «Champagne», tout en contenant le suffixe caractéristique «pagne») contrevient de manière évidente à l'article 2 du traité franco-suisse. S'agissant des vins de Champagne, la législation et la jurisprudence française ont d'ailleurs manifesté la nette volonté de protéger autant que faire se pouvait cette appellation, considérée comme étant de haute renommée. L'utilisation du nom sur d'autres produits, savoir des cigarettes, a ainsi été tenue pour illicite. Par ailleurs, les appellations d'origine de produits vinicoles français ne peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et étant tombées dans le domaine public (*Colelough*, op. cit. p. 67, 103–104). Consacrés par le droit du pays d'origine, ces principes lient la Cour de céans.

d) Peu importe enfin que l'expression «Champagne» ou «Schaumpagner» ait été accompagnée, sur les étiquettes, de l'indication du réel fabricant ou de l'importateur de la marchandise et de sa provenance («Ansehl Co, St. Louis, USA»; «Viking, Glattbrugg»). L'acte n'en demeurerait pas moins prohibé, conformément à l'article 4 al. 1 et 2 du traité. Le grief développé par les demanderesse, tenant à l'utilisation des qualificatifs «Champagne» et «Schaumpagner» apparaît en conséquence fondé sous l'angle du droit international privé régissant la propriété intellectuelle.

e) La demande doit en revanche être rejetée dans la mesure où elle s'en prend à la forme (champenoise) des bouteilles de bain mousse. Même s'il mentionne, en son article 5, les représentations graphiques (savoir par exemple des dessins ou images), le traité franco-suisse du 14 mai 1974 ne concerne pas les formes figuratives telles que les modèles industriels. Les demanderesse n'ont par ailleurs pas établi ou même rendu vraisemblable l'existence d'un droit exclusif dont elles bénéficient.

ficieraient, dans le cas d'espèce, en vertu de la législation sur les dessins et modèles industriels.

f) Une conclusion identique s'impose en ce qui concerne la mention «Paris». La ville de Paris ne figure en effet pas dans l'annexe A du traité, en tant que lieu de fabrication spécial pour des produits cosmétiques. En l'occurrence, l'expression «Paris Night» constituait du reste une simple dénomination de fantaisie – par opposition à une indication de provenance – qui n'était nullement de nature à induire le public en erreur.

7. Champagne Pol Roger & Cie et le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne n'ont pas démontré que la conduite de Weber SA leur a occasionné un réel préjudice. Le recours à la règle posée à l'article 42 CO ne permet d'aboutir, dans le cas d'espèce, à un résultat différent (*Colelough*, op. cit., p. 129–130). Leurs prétentions seront en conséquence rejetées, sous la seule réserve des frais du constat d'huissier, encourus pour établir la réalité de leurs doits.

8. L'interdiction de commercialiser des produits sous les vocables «Champagne» et «Schaumpagner» sera assortie de la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Il ne se justifie en revanche pas d'ordonner la confiscation et la destruction des marchandises litigieuses; la seule irrégularité retenue pourra fort bien être corrigée par une substitution d'étiquettes sur le stock subsistant encore. Vu le caractère en définitive assez véniel de la violation de la loi, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir la publication du présent arrêt.

Note

L'arrêt de la Cour de justice civile de Genève est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, il marque une nouvelle victoire du Comité interprofessionnel du vin de Champagne dans sa croisade planétaire contre l'usurpation de l'indication «Champagne». Ensuite, il suscite quelques interrogations quant aux rapports entre la loi contre la concurrence déloyale et la législation sur les denrées alimentaires. Enfin, cet arrêt n'interdit pas l'usage de l'expression «Paris Night» pour des produits cosmétiques fabriqués aux Etats-Unis ou ailleurs, mais hors de France.

I. L'interdiction des termes «Champagne» / «Schaumpagner»

L'emploi du terme *Champagne* pour une mousse de bains est amusant, encore plus celui de «Schaumpagner». Les juges genevois ont considéré avec bonhomie l'imagination des fabricants d'articles de fantaisie, qui ont fait preuve d'initiative commerciale. Ils ont ajouté que «la recherche d'une certaine imitation . . . constituait l'originalité des bouteilles» (cons. 5). Dans notre société d'hyperconsommation, arracher un sourire aux acheteurs blasés constitue déjà un exploit qui

n'aura pas laissé le tribunal indifférent. Et pourtant! Tout n'était pas licite dans le comportement des commerçants mettant en vente ces mousses de bain.

D'une part, l'usage du mot «Champagne» connote une provenance française du produit, quel qu'il soit. La Champagne est l'une des régions de France qui bénéficie d'une protection absolue selon le Traité franco-suisse de 1974. On entend par «protection absolue» une protection qui déploie ses effets juridiques à l'encontre de tout usage de la dénomination protégée pour des produits qui ne proviennent pas du pays auquel l'indication fait allusion. Il n'est pas nécessaire d'examiner si, dans le cas particulier, les milieux intéressés sont trompés sur la provenance des marchandises¹. Certes, pour les vins, la jurisprudence Mauler² n'accordait pas encore cette protection absolue et l'ancien article 360 ODA aurait permis d'utiliser des raisons champenois vinifiés dans les caves suisses pour produire du champagne. Tout ceci est dépassé. Pour les mousseux comme pour les mousses de bain, le terme Champagne est proscrit à moins qu'il ne corresponde à la réalité telle que la législation française la définit. La Suisse rejoint le peloton des pays qui assurent une protection complète au Champagne³, et même lorsqu'il ne s'agit pas de champagne. Le jugement est inattaquable sur ce point. S'agissant d'un produit manufacturé ailleurs qu'en France, l'emploi du nom d'une région était illicite en soi.

D'autre part, on suivra les juges quand ils admettent que le public ne peut pas être trompé par l'emballage. Assurément, un emballage constituera quelquefois une indication de provenance indirecte: un emballage en forme de Big Ben, de Tour Eiffel ou de pyramide fera croire qu'il existe un rapport quelconque entre son contenu et Londres, Paris ou Le Caire.

Cependant, la bouteille de Champagne est semblable à celle de presque tous les mousseux d'Europe. Du point de vue de l'article 18 LMF, il n'est pas contestable qu'aucun lien ne s'établit entre cette bouteille et la France.

En revanche, malgré le jeu de mot, l'indication «Schaumpagner» était trop directe pour mériter la bienveillance du tribunal, et il l'a prohibée à bon droit.

II. Les rapports avec la législation sur les denrées alimentaires

On se demandera si le jugement a raison d'écartier l'application de la Loi sur les denrées alimentaires, son ordonnance d'application et l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les cosmétiques (cons. 4 ci-dessus). Du point de vue de la concurrence déloyale, il n'est pas indifférent qu'un comportement soit proscrit en droit public. Ainsi, appliquant la clause générale de la LCD, le Tribunal

¹ Message du Conseil fédéral pour la convention entre l'Allemagne et la Suisse de 1967. Feuille fédérale 1962, I, à p. 230.

² ATF 72 II 386 «pour un vin ou un champagne, produits essentiellement naturels, la provenance, c'est le sol où pousse la vigne, non le lieu où le vin est pressé, encavé et traité». A p. 391, le TF parlait entre guillemets, de «champagne suisse».

³ Pour la situation de l'appellation d'origine Champagne, voir Marie-Hélène Bienaymé, 158 *Revue internationale de la Concurrence* 1989 (no. 3), pp. 45-47, citant des lois de l'Oregon et d'Amérique latine, ainsi que de nombreuses décisions du monde entier.

fédéral a condamné comme déloyale la vente à bas prix que seule permettait la violation d'arrêtés du Conseil fédéral sur le clearing⁴. Il a confirmé un arrêt zurichois qui condamnait l'utilisation d'une indication trompeuse et interdite par l'Office fédéral de la santé, vantant le «Nescafé» comme un «extrait de pur café avec un arôme naturel» alors que ce produit est fabriqué seulement pour moitié avec du café, l'autre moitié étant composée d'hydrates de carbone d'une autre provenance⁵. Il va de soi que le juge civil n'est pas lié par le droit public, pénal ou administratif, surtout lorsque les normes violées possèdent, comme le Manuel suisse des denrées alimentaires, une base légale peut-être trop frêle pour être contraignante envers les administrés⁶.

Ceci ne signifie pas que le juge puisse s'abstenir de considérer les comportements incriminés à la lumière du droit public applicable⁷.

III. *Paris night*

La mention «Paris night» sur les étiquettes et le bandeau de papier qui recouvrait le bouchon n'est pas interdite par le jugement. Selon la Cour, il s'agit d'une simple dénomination de fantaisie, qui n'était nullement de nature à induire le public en erreur; d'ailleurs la ville de Paris ne figure pas dans l'annexe A du traité franco-suisse, en tant que lieu de fabrication spécial pour des produits cosmétiques. Ce considérant, très bref, semble juste dans sa solution. L'ensemble «Paris night» suggère des pensées heureuses. Le public ne le prend pas pour l'indication d'une provenance. De plus, l'indication de provenance», selon l'article 18 LMF, «consiste dans le nom de la ville . . . qui donne sa renommée à un produit». Or c'est la renommée des nuits de Paris qu'exploite le créateur de l'étiquette. Il n'y a donc pas indication de provenance *industrielle*. En revanche, une lecture inattentive de l'arrêt ne devrait pas suggérer que le nom de «Paris» échappe à toute restriction légale. L'interdiction de tromper le public demeure soumise aux articles 18 ss LMF⁸. Imaginons que *Paris* se retrouve sur des étiquettes d'eau de Cologne alors que ce cosmétique est fabriqué en Italie: le tribunal saisi devrait prohiber la mention de Paris⁹. On pourrait ici esquisser un parallèle avec le droit des raisons sociales. En prin-

⁴ ATF 71 II 235-236 (appliquant encore l'ancien art. 48 CO).

⁵ BIZR 1949 no. 1 pp. 1 ss, spécialement p. 17 (a. du TF sur recours rappelant que la LDA et l'ODA ont aussi pour but d'éviter la tromperie du public), cité avec approbation par E. Martin-Achard, La Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, Lausanne 1988, p. 50 *in fine*.

⁶ Cf. l'Avis de l'Office fédéral de la justice du 6 juin 1979, *in* Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 1980, no. 28 pp. 118 ss.

⁷ Ainsi, dans un arrêt «Barclay» du 2 novembre 1984, cons. 4a, le TF a refusé d'examiner si une méthode de mesure de la teneur en nicotine et en goudrons de certaines cigarettes est conforme au Manuel suisse des denrées alimentaires simplement parce que la méthode d'analyse en question n'a en fait pas été reprise dans le Manuel.

⁸ Voir Message, *in* Feuille Fédérale 1968, I. pp. 235-236.

⁹ Pour plus de détails, voir les références citées dans l'arrêt et notre étude *Der Schutz geographischer Herkunftangaben nach schweizerischem Recht*, GRUR int. 1979, pp. 245 ss.

cipe, un terme générique ne peut pas former l'essentiel d'une raison sociale¹⁰. Cependant, deux ou plusieurs termes génériques pourront être combinés entre eux de façon à constituer des raisons individualisées, comme *Aeroleasing*¹¹, *Index Management*¹² ou *Inter Hotel*¹³. De même, *Paris* est une dénomination descriptive qui représente une indication de provenance pour des produits de la mode, les cosmétiques, la joaillerie, la maroquinerie et de nombreux autres. En revanche, le «charme des Parisiennes», l'«élégance parisienne», les «berges de la Seine», les «nuits de Montparnasse» peuvent être compris, d'un lieu si connu, aucune marque ne devrait pouvoir être enregistrée par un commerçant en particulier qui tenterait de s'en réserver le monopole¹⁴. C'est une première différence avec le droit des raisons sociales. De surcroît, toute combinaison indiquant «de Paris», comme l'«Air de Paris» risque de faire penser à une provenance industrielle. La marge de tolérance sera donc limitée vis-à-vis de l'usage d'une dénomination géographique comme appellation de fantaisie.

François Dessemontet,
professeur à l'Université de Lausanne

¹⁰ A. Inkasso AG, ATF 101 Ib 361.

¹¹ ATF 114 II 284.

¹² ATF 107 II 246.

¹³ A. du Tribunal de commerce de Zurich du 26 octobre 1981, RSPI 1984, pp. 114 ss.

¹⁴ Voir l'ATF Lima, RSPI 1980, pp. 130-132. Il existe pourtant un parfum «Paris» commercialisé par un couturier célèbre.

IV. Patentrecht / Brevets

Art. 28 PatG – «INTERESSE AN TEILNICHTIGKEITSKLAGE»

- *Fehlt es Feststellungsinteresse, ist der Rechtsstreit durch Prozessurteil (Nicht-eintreten) und nicht durch Sachurteil (Klageabweisung) zu erledigen (E. 1).*
- *An den Nachweis des Interesses sind keine hohen Anforderungen zu stellen (E. 2).*
- *Ein Feststellungsinteresse fehlt, wenn selbst ein gutheissender Entscheid dem Nichtigkeitskläger keinen Nutzen zu erbringen vermag, sondern lediglich dem Patentinhaber einen wirtschaftlichen Nachteil zufügen wird (E. 3).*
- *Selon les principes du droit fédéral, qui régissent la recevabilité de l'action en constatation de droit, si le demandeur est dépourvu d'intérêt à agir en constatation, sa demande doit être déclarée irrecevable et non infondée (c. 1).*
- *La preuve de l'intérêt ne doit pas s'apprécier trop strictement (c. 2).*
- *Le demandeur est dépourvu d'intérêt à agir en constatation si une décision positive ne peut lui apporter aucun avantage mais crée seulement un préjudice économique au titulaire du brevet (c. 3).*

BG, I. Ziv. Abt. vom 24. Januar 1990, im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG (mitgeteilt von RA Dr. M. Lutz, Zürich).

Die Pfizer Inc. ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 579 531 (sog. Ankerfarm-Patent), das ein Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Doxycyclin mittels katalytischer Hydrierung einer Ausgangsverbindung zum Gegenstand hat.

Die Hovione Sociedade Quimica Lda. stellt Doxycyclin nach einem eigenen, nach Ivan Villax benannten Verfahren her und vertreibt es auch.

Am 15. September 1987 reichte die Hovione beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Pfizer Inc. eine Teilnichtigkeitsklage gemäss Art. 28 PatG mit den Anträgen ein, es sei festzustellen, dass das Schweizer Patent Nr. 579 531 insoweit nichtig sei, als es die Verwendung von anderen Edelmetallen als Rhodium, von anderen tertiären Phosphinen als Triphenylphosphin und von tertiären Arsinen und Stabinen beanspruche; zudem sei das Patent gemäss diesem Rechtsbegehren und unter Zusammenlegung von Hauptanspruch und Unteranspruch 1 entsprechend einzuschränken. Die Beklagte beantragte, auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen.

Am 26. Juni 1989 wies das Handelsgericht die Klage mit der Begründung ab, es fehle ein Interesse der Klägerin an der Klage.

Die Klägerin beantragt mit ihrer Berufung, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit auf sie einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – a) Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit eines Patentes fest (Art. 26 Abs. 1 PatG). Betrifft diese nur einen Teil der patentierten Erfindung, hat er das Patent entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG). Die Nichtigkeitsklage steht, von einer hier nicht gegebenen Ausnahme abgesehen, jedermann zu, der daran ein Interesse nachweist (Art. 28 PatG).

Die patentrechtliche Nichtigkeitsklage ist eine negative Feststellungsklage (BGE 109 II 167). Ob ein Interesse an ihrer Erhebung besteht, beurteilt sich wie bei jedem vom Bundesrecht geregelten Anspruch nach diesem Recht (BGE 114 II 255 E. 2a). Der angefochtene Entscheid ist damit berufungsfähig (Art. 43 Abs. 1 OG), und zwar unabhängig vom Streitwert (Art. 76 Abs. 2 PatG, Art. 45 lit. a OG).

b) Vermag der Kläger kein schutzwürdiges Interesse an der negativen Feststellungsklage nachzuweisen, so ist darauf nicht einzutreten (BGE 110 II 359 E. 2c). Das Interesse an einer solchen Klage stellt als Erscheinungsform des allgemeinen Rechtsschutzinteresses nach heute gefestigter Auffassung eine Prozessvoraussetzung dar (*Kummer*, Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schweizerischen Recht, S. 61 und 68 Fn 2; *Guldener*, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 211; *Leuch*, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3. Aufl., N. 3 zu Art. 174 ZPO). Das gilt ohne weiteres auch für die Patentnichtigkeitsklage im Sinne von Art. 28 PatG. Ein das Feststellungsinteresse verneinender Entscheid ergeht deshalb als Prozess- und nicht als Sachurteil.

Aus diesem Grund hätte das Handelsgericht mit der gegebenen Begründung auf die Klage nicht eintreten müssen, statt sie abzuweisen. Dieser Fehler ist jedoch unter dem Gesichtspunkt der Verletzung von Bundesgericht unerheblich. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass das Handelsgericht nicht materiell über die Rechtsbehauptung der Klägerin entschieden hat, wie sich seinen Urteilerwägungen entnehmen lässt. Ob ein Sach- oder Prozessurteil vorliegt, bestimmt sich aber nicht nach der äusseren Bezeichnung eines Entscheides, sondern nach seinem Gehalt. Ein Prozessurteil ändert daher seinen Charakter nicht, wenn im Dispositiv eine Klage fälschlicherweise abgewiesen anstatt – wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung – auf sie nicht eingetreten wird (BGE 115 II 191). So verhält es sich im vorliegenden Fall.

2. – a) Im Gegensatz zu ausländischen Regelungen, namentlich Deutschlands und Österreichs (dazu *Schippel*, Die Berechtigung zur Erhebung der Nichtigkeitsklage im Patentrecht und ihre Beschränkung durch Lizenzverträge, GRUR 1955, S. 322 ff.), ist die Nichtigkeitsklage im schweizerischen Patentrecht nicht als Popularklage ausgestaltet (Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, BBl. 1950 I 1023 f.; *Blum/Pedrazzini*, Das schweiz. Patentrecht, 2. Aufl., Bd. II, Anm. 1 zu Art. 28 PatG; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II., 3. Aufl., S. 1019). Sie ist nach dem Gesetzeswortlaut nur zulässig, wenn der Kläger ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit eines Patentes nachweist. Daher ist nicht zur Klage befugt, wem die angestrebte Nichtigerklärung keinen Nutzen einträgt oder wer lediglich daran

interessiert ist, dem Patentinhaber einen wirtschaftlichen Nachteil zuzufügen (vgl. *Englert*, Legitimation, Zuständigkeit, Kognition, in: Kernprobleme des Patentrechts, S. 286). Andererseits ist zu beachten, dass es auch im Interesse der Allgemeinheit liegt, zu Unrecht patentierten Erfindungen den Schutz zu entziehen, und dass die Schweiz im Gegensatz insbesondere zu Frankreich keine patentbezogene Klagebefugnis von Staatsorganen kennt (*Schippel*, a.a.O., S. 323).

In Lehre und Rechtsprechung wird deshalb die Meinung vertreten, die Klagebefugnis sei wegen der auf dem Spiele stehenden Allgemeininteressen weit zu fassen. Es genügt ein nach vernünftigem Ermessen beachtliches Interesse, das rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein kann und in der Regel wirtschaftlichen Bedürfnissen entspringt. Beachtlich ist das Interesse, falls die Gutheissung der Klage den Kläger vor einer korrekten Gefährdung seiner Rechtslage oder Stellung im Wettbewerb oder gegen eine Rechtsverletzung schützen soll und damit drohende Nachteile wirtschaftlicher oder anderer Art abzuwenden vermag (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 2 zu Art. 28 PatG mit Judikaturnachweisen). Aktualität und Unmittelbarkeit des Interesses sind nicht erforderlich, auch ein bloss mittelbares oder künftiges Interesse kann ausreichen (BGE 38 II 661). Dementsprechend sind an den Nachweis des Interesses keine hohen Anforderungen zu stellen (*Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 195).

Das Bundesgericht stellt nach ständiger Praxis wesentlich auf das Bestehen eines wettbewerbsrechtlichen Konkurrenzverhältnisses der Prozessparteien ab. Es hat in diesem Sinn das Feststellungsinteresse bejaht, wenn das streitige Patent in den Industriebereich des Klägers fiel (BGE 21, 295/6), es auch für seinen Geschäftsbetrieb von Bedeutung war (BGE 24 II 474), er mit den gleichen Artikeln wie die patentierten handelte (BGE 50 II 70) oder der Patentschutz seinen Absatz stark beeinträchtigte (BGE 38 II 674). Im Grundsatz forderte das Bundesgericht aber stets eine rechtliche oder tatsächliche, gegenwärtige oder drohende Behinderung des Klägers in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit und lehnte es namentlich ab, den Klageausschluss auf das Schikaneverbot zu beschränken (BGE 61 II 380). Andererseits machte es aber nicht zur Voraussetzung, dass der Kläger die angefochtene Ausführungsform auch tatsächlich zu verwenden beabsichtigte, sondern liess genügen, dass der Bestand eines Patentes auf seiten des Konkurrenten ihm im Wettbewerb zum Nachteil gereichen konnte (BGE 67 II 240 E. 2). Ohne weiteres bejaht wurde das Interesse in einem Fall, in dem der Kläger mit der Nichtigkeitsklage den vom Beklagten erhobenen Verletzungsvorwurf entkräften wollte (BGE 71 II 40).

b) Das Rechtsschutzinteresse ist vom Kläger nachzuweisen (Art. 28 PatG). Dabei ist eine vom kantonalen Richter verbindlich entschiedene Tatfrage, welche Umstände nach den Vorbringen der Parteien oder dem Ergebnis des Beweisverfahrens erstellt sind und damit der rechtlichen Subsumtion unter den Begriff des Interesses zugrunde gelegt werden können. Frei zu prüfende Rechtsfrage ist dagegen, welche Umstände rechtserheblich sind und ob sie zur Begründung der Klagebefugnis ausreichen. Die tatsächlichen Grundlagen der Entscheidung werden daher durch Art. 63 Abs. 2 und Art. 64 OG festgelegt. Insoweit gilt das Novenverbot von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG.

3. – a) Die Klägerin macht mit der Ausnahme, auf die noch einzugehen ist, nicht geltend, die tatsächlichen Feststellungen des Handelsgerichts seien unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen, beruhten auf offensichtlichem Versehen oder seien zu ergänzen, weil im kantonalen Verfahren prozesskonform aufgestellte Sachbehauptungen übersehen oder für unerheblich gehalten worden sind. Soweit ihre Sachvorbringen über die Feststellungen der Vorinstanz hinausgehen, sind sie deshalb als neue Behauptungen unzulässig (BGE 111 II 473 E. Ic mit Hinweisen). Das gilt auch insofern, als entsprechende Behauptungen im kantonalen Verfahren zwar vorgebracht, vom Handelsgericht aber wegen Verstosses gegen das Novenverbot des kantonalen Prozessrechts nicht berücksichtigt worden sind. Denn Art. 8 ZGB schränkt die Kantone in der Ausgestaltung der Eventual- und Verhandlungsmaxime nicht ein (BGE 108 II 340 E. 2c und 3 sowie 343). Die Klägerin macht zwar in diesem Zusammenhang unter Berufung auf Art. 63 Abs. 2 OG geltend, die Vorinstanz stelle irrtümlich fest, der Vergleich zwischen Klageantwort und Duplik zeige, dass die Beklagte keine neuen Behauptungen vorgebracht habe. Diese Rüge ist indessen unzulässig, da sie die Auslegung von im kantonalen Verfahren abgegebenen Prozessklärungen der Parteien betrifft, die sich ausschliesslich oder vorwiegend auf dem Gebiete des Prozessrechts auswirken und vom kantonalen Recht beherrscht sind (BGE 104 II 114 mit Hinweisen).

Unbeachtlich sind somit die Behauptungen, die Klägerin werde durch die angefochtenen Bestandteile des Patentes der Beklagten in der Forschung eingeengt, sei im schweizerischen Wettbewerb im Gegensatz zu den ausländischen Märkten behindert, weil dort die entsprechenden Einschränkungen des Ankerfarm-Patentes bereits vorgenommen seien, und wolle vermeiden, in ein patentrechtliches Abhängigkeitsverhältnis zu geraten, insbesondere im Hinblick auf eigene europäische Patente.

b) Gemäss verbindlicher Feststellung der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die Klägerin ihr Interesse an der Teilnichtigkeitsklärung einzig damit begründet, dem Verletzungsvorwurf der Beklagten entgehen zu wollen. Das gilt auch insoweit, als sie sich auf die Undurchführbarkeit und die mangelnde Offenbarung der Erfindung beruft, da diesbezüglich kein anderes Interesse nachgewiesen ist als jenes, dem Vorwurf einer rechtswidrigen Patentbenützung entgegenzutreten.

Dem Handelsgericht ist sodann beizustimmen, dass die beantragte Teilnichtigkeitsklärung des Ankerfarm-Patentes den Verletzungsvorwurf nicht zu entkräften vermag, solange die Beklagte ihn auch aus dem eingeschränkten Patent aufrecht erhält. Ob er dabei nach der heutigen Rechtslage oder nach erfolgter Einschränkung auch begründet ist, bleibt für die Beurteilung des Rechtsschutzinteresses ohne Belang, da das vorliegende Verfahren so oder anders nicht zu einer richterlichen Feststellung über die Patentverletzung als solche hätte führen können. Dazu taugte allein ein – allenfalls mit der Teilnichtigkeitsklage verbundenes – negatives Feststellungsbegehren der Klägerin über das Fehlen widerrechtlicher Patentbenützung oder eine Verletzungswiderklage der Beklagten. Beides wurde jedoch nicht erhoben.

Vermag somit der verlangte Feststellungsentscheid der Klägerin den angestrebten Nutzen nicht zu bringen, so ist die Verneinung des erforderlichen Interesses

bundsrechtlich nicht zu beanstanden. Einem Feststellungsbegehren, das nicht zur Beseitigung der behaupteten Beeinträchtigung führen kann, steht kein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zur Seite (*Kummer*, a.a.O., S. 35; *Leuch*, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 ZPO). Das Handelsgericht vertritt deshalb zu Recht die Meinung, dass nur die vollständige Beseitigung der bisherigen Unsicherheit in der Rechtsstellung der Klägerin das unerlässliche Interesse abzugeben vermöchte, denn die blosser Klärung einer Rechtsfrage, die nicht zur endgültigen Streitbereinigung zwischen den Parteien führt, genügt dafür nicht.

c) Die von der Klägerin demgegenüber erhobenen Einwände sind unbegründet. Sie beruft sich insbesondere zu Unrecht auf den Grundsatz «in maiore minus». Eine Klage auf vollständige Nichtigerklärung des Ankerfarm-Patentes würde dieses vernichten und damit jeden weiteren Verletzungsvorwurf ausschliessen, die die Streitlage somit insgesamt klären. Die Teilnichtigkeitsklage zeitigt dagegen nach dem Gesagten diese Wirkung nicht.

Auch die Einreden der Undurchführbarkeit oder der mangelnden Offenbarung eines Patentes sind nur dann zu prüfen, wenn daran ein Rechtsschutzinteresse besteht. Der Umstand allein, dass der angegriffene Patentinhaber sich allgemein, gegenüber jedermann auf sein besseres Recht beruft, reicht dafür nicht aus. Es ist wiederum erforderlich, dass die Rechts- oder Wettbewerbsstellung des Angreifers durch die angebehrte Feststellung beeinflusst wird. Zu Recht hat das Handelsgericht diese Voraussetzung im vorliegenden Fall verneint, da die Erzeugnisse der Parteien als solche identisch sind und die Teilnichtigkeitsklärung den Streit über den Patentschutz der von den Parteien benützten Verfahren nicht zu beseitigen möchte. Der Klägerin hilft daher nichts, dass der Schluss aus der allgemeinen Lebenserfahrung, welchen das Bundesgericht frei prüft (BGE 111 II 74 mit Hinweisen), im Regelfall zur Annahme eines Wettbewerbsvorteils des Inhabers eines formell erteilten, materiell aber allenfalls nicht rechtsbeständigen Patentes führt, gehen die gegenteiligen Feststellungen im konkreten Fall diesem allgemeinen Schluss doch vor.

Gleiches gilt für die Frage des patentrechtlichen Schutzbereichs. Zwar ist richtig, dass der Schutzzumfang eines Patentes sich auch aus dem Erfindungsbegriff ergeben und eine Einschränkung nach Art. 27 Abs. 1 PatG sich darauf auswirken kann, doch ändert auch dieser Umstand nichts daran, dass ein Entscheid gemäss den gestellten Begehren den Streit der Parteien nicht beenden würde.

V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b aUWG – «FÜÜRWEHRMAA FLUMSER»

- *Auszugehen ist bei der Beurteilung von werbenden Cartoons einerseits vom angepriesenen Produkt, soweit seine Eigenschaften Gegenstand der Werbung sind, und andererseits vom Verständnis desjenigen, an den sich die beanstandete Werbung richtet. Dabei darf aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung vom Laien erwartet werden, dass er reklamehafte Übertreibungen der Werbeaussage erkennen kann.*
- *Il faut apprécier des bandes dessinées publicitaires en tenant compte d'une part du produit visé, pour autant que ses qualités fassent l'objet de la publicité, et d'autre part de la faculté de compréhension du public concerné par la publicité litigieuse. Selon l'expérience générale de la vie, on peut attendre du profane qu'il aperçoive le caractère excessif de la publicité.*

HG SG E.R., Urteil vom 21. Juli 1986.

1. Die Gesuchstellerinnen produzieren bzw. vertreiben Polystyrolschaum-Materialien. Polystyrolschaum ist ein Wärmedämmstoff und wird in der Bauindustrie zur Wärme-/Kälteisolierung verwendet. Auch die von der Gesuchsgegnerin hergestellten Steinwoll-Produkte werden zur Isolierung von Bauten eingesetzt. Sie unterscheiden sich von Polystyrolschaum-Produkten (u.a.) bezüglich der Brennbarkeit und der Feuerwiderstandsfähigkeit: Während die Steinwoll-Produkte als (quasi-)nichtbrennbar gelten und sich durch eine hohe Feuerwiderstandsfähigkeit auszeichnen, sind Polystyrolschaum-Produkte (schwer-)brennbar und wird die (hohe) Feuerwiderstandsfähigkeit durch entsprechende Abdeckungen erreicht.

2. Ende 1985/anfangs 1986 lancierte die Gesuchsgegnerin vorerst in Fachzeitschriften und später auch in Tageszeitungen sowie im Fernsehen eine Kampagne, mit der sie in der Form von Cartoons für ihre Produkte warb. Da diese Werbung nach Auffassung der Gesuchstellerinnen eine Täuschung des Publikums beinhaltete, wandte sich der Verband der Schweizerischen Polystyrol-Hartschaum-Hersteller (VSPH), in dem die Gesuchstellerinnen grösstenteils zusammengeschlossen sind, mit Schreiben vom 21. März 1986 an die Gesuchsgegnerin. Der VSPH beanstandete den Inhalt der Inserate, betrachtete die Kampagne als gegen die Hersteller von Schaumkunststoffen und andern Isoliermaterialien gerichtet und schlug ein Gespräch vor mit dem Ziel, die Inseraten-Kampagne so zu entschärfen, dass diese als fair eingestuft werden könne. Dieses Gespräch fand am 21. April 1986 statt. Da es nicht die von den Gesuchstellerinnen gewünschten Ergebnisse zeitigte, stellten sie mit Eingabe vom 14. Mai 1986 beim Handelsgericht das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Im einzelnen beantragten sie, es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter zu verbieten, in ihrer Werbung:

- «a) die Behauptung aufzustellen, die Feuerwehr hätte kaum etwas oder gar nichts mehr zu löschen, wenn alle Häuser mit Flumroc isoliert wären;
- b) die Behauptung aufzustellen, dass sich ein Feuer mit Flumroc gar nicht erst ausbreiten kann;
- c) Erlebnisse, Taten und Gedanken des «Füürwehrmaa Flumser» darzustellen, welche die in a) und b) genannten Behauptungen zum Ausdruck bringen (die Darstellungen finden sich im Anhang zu diesem Entscheid);
- d) den Slogan zu verwenden 'Wir isolieren alles. Sogar Feuer.'»

Die Gesuchsgegnerin beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 10. Juni 1986 die Abweisung des Massnahmebegehrens.

Der Präsident des Handelsgerichts zieht in Erwägung:

1. Die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten für die von den Gesuchstellerinnen beantragten, auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb gestützten vorsorglichen Massnahmen ist gegeben (Art. 11 Abs. 1 UWG und Art. 63 Ziff. 1 bis Abs. 2 ZP).

2. Unter anderem zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche sind vorsorgliche Massnahmen zu verfügen, wenn der Gesuchsteller glaubhaft zu machen vermag, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb unlautere Mittel verwendet und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG). Unlauter im Sinne des Gesetzes ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, indem z.B. über die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben gemacht werden (Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b UWG).

Gestützt auf die genannten Bestimmungen verlangen die Gesuchstellerinnen vorliegend ein vorsorgliches Verbot der Werbung mit dem Slogan «Wir isolieren alles. Sogar Feuer» und den Behauptungen, dass die Feuerwehr kaum etwas oder gar nichts mehr zu löschen hätte, wenn alle Häuser mit Flumroc isoliert wären, bzw. dass sich ein Feuer mit Flumroc gar nicht erst ausbreiten könne. Es ist daher im folgenden zu prüfen, ob die Werbung mit dem fraglichen Slogan bzw. den fraglichen Behauptungen gegen die Grundsätze der Lauterkeit im Wettbewerb verstösst und der Gesuchsgegnerin vorsorglich verboten werden muss. Dem Charakter und dem Zweck des Massnahmeverfahrens entsprechend beschränkt sich diese Prüfung auf eine summarische Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse, d.h. der Richter hat zu entscheiden, ob es dem Gesuchsteller gelungen ist, das Vorliegen der Voraussetzungen für die verlangten Massnahmen glaubhaft zu machen. Diesbezüglich fällt vorliegend folgendes in Betracht:

a) Es ist unbestritten, dass die *Dringlichkeit* Voraussetzung einer beantragten vorsorglichen Massnahme bildet. Das Erfordernis der Dringlichkeit stellt «eine besondere prozessrechtliche Verwirkung» dar (U. Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss. Zürich 1985, S. 86), d.h. der Gesuchsteller verliert nicht seinen materiell-rechtlichen Anspruch, wohl aber sein Recht, diesen Anspruch im für die dringlichen Fälle vorgesehenen Massnahmeverfahren durchzusetzen. Begründet wird diese Verwirkung damit, dass die Einleitung eines schnellen Verfahrens nach längerem Zuwarten rechtsmissbräuchlich sei (Schenker, a.a.O., mit Hinweisen; vgl. auch den unveröffentlichten Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 5. Dezember 1985 i.S. N.C. AG/H.C. AG).

Im vorliegenden Fall begründen die Gesuchstellerinnen die Rechtzeitigkeit ihres Begehrens damit, dass sie zwar seit dem Erscheinen der ersten Inserate (in den ersten beiden Monaten des Jahres 1986) über die Werbekampagne informiert gewesen, aber davon ausgegangen seien, die werbliche Übertreibung sei für den Adressaten der Inserate, den Fachmann, erkennbar. Erst anfangs März 1986 hätten sie realisiert, dass sich die Gesuchsgegnerin neu auch an das Durchschnittspublikum richte und dieses der Werbung glauben schenke. Sie, die Gesuchstellerinnen, seien daraufhin ohne Verzug aktiv geworden, indem sie an die Gesuchsgegnerin gelangt seien, die Link-Studie in Auftrag gegeben und die Rechtsfragen abgeklärt hätten. Ebenso habe man das Gespräch mit der Gesuchsgegnerin gesucht und sich, als dieses erfolglos geblieben sei, an den Richter gewandt.

Diese Begründung steht, wie die Gesuchsgegnerin zu Recht einwendet, mit den Akten insofern im Widerspruch, als von andern zeitlichen Verhältnissen auszugehen ist. Nach der Darstellung der Gesuchsgegnerin lancierte sie ihre Werbekampagne mit Inseraten in Fachzeitschriften in der zweiten Hälfte Oktober 1985, liess vom 3. Januar 1986 an regelmässig Werbespots im Fernsehen ausstrahlen und inserierte vom 10. Februar 1986 in den Tageszeitungen. Die Richtigkeit dieser Daten, insbesondere mit Bezug auf den Beginn der Kampagne im Fernsehen und Tagespresse, wird von den Gesuchstellerinnen in ihrem Schreiben vom 21. März 1986 bestätigt, indem sie dort u.a. ausführt: «Seit einigen Monaten läuft die Propaganda-Kampagne, die vor allem an das Publikum gerichtet ist, erscheint sie doch in den Tageszeitungen und am Fernsehen.» Aufgrund der Akten ist demnach davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin von Mitte Oktober 1985 an in der Fachpresse, von anfangs Januar 1986 an im Fernsehen und von Mitte Februar 1986 an in der Tagespresse mit den fraglichen Cartoons geworben hat, und es ist zu prüfen, ob das am 14. Mai 1986 eingereichte Massnahmebegehren verspätet war. Dies ist aus folgenden Gründen zu bejahen: Es wird auch von der Gesuchsgegnerin anerkannt, dass den Konkurrenten für eine allfällige Reaktion eine gewisse Frist eingeräumt werden muss. Die Angemessenheit dieser Frist ist aufgrund aller Umstände zu beurteilen, wobei in der Lehre eine Frist von einem bis drei Monaten als Regel betrachtet wird (Schenker, a.a.O., S. 87, mit Hinweisen). Zu diesen Umständen gehören insbesondere der Zeitpunkt, in dem die behauptete Wettbewerbsverletzung erstmals erkennbar war, ihre Art, die Erkennbarkeit eines nicht wieder-gutzumachenden Nachteils sowie die Versuche, die Angelegenheit aussergerichtlich zu bereinigen (vgl. hierzu Schenker, a.a.O.). Erkennbar war die angebliche Wett-

bewerbsverletzung, wie bereits ausgeführt, von Mitte Oktober 1985 an, als die Gesuchsgegnerin ihre Kampagne lancierte. Werbung in TV und in der Tagespresse erreicht einen sehr grossen Adressatenkreis; erfahrungsgemäss ist sie aber auch relativ «kurzlebig», d.h. Werbekonzepte unterliegen einer verhältnismässig raschen Abnützung. Unter dem Gesichtspunkt der Art der behaupteten Wettbewerbsverletzungen hätte daher von den Gesuchstellerinnen eine schnelle Reaktion mit dem Zweck der Verhinderung einer nachhaltigen Beeinflussung allfälliger Käufer erwartet werden können. An die Erkennbarkeit des nicht wiedergutzumachenden Nachteils dürfen nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden; denn wie die Gesuchstellerinnen unter Hinweis auf Schenker (a.a.O., S. 71) selber ausführen, kann immer angenommen werden, dass unlautere Handlungen nicht leicht wiedergutzumachende Schäden hervorrufen, sei es, dass es zu einer Marktanteilsverschiebung zulasten des Konkurrenten kommt, sei es, dass ein Schaden nur schwer oder gar nicht beweisbar ist. Mit Rücksicht darauf kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass sich die Gesuchstellerinnen über die nachteiligen Folgen der an das breite Publikum gerichteten Werbekampagne sehr rasch hätten im klaren sein können, zumal ihnen die fraglichen Cartoons bereits aus den Fachzeitschriften bekannt waren.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass alle Umstände eine rasche Reaktion hätten erwarten lassen. Trotzdem wandten sich die Gesuchstellerinnen erst mit Schreiben vom 21. März 1986 an die Gesuchsgegnerin und reichten das Massnahmebegehren erst am 14. Mai 1986 ein. Nicht der (zurückhaltende) Ton jenes Schreibens oder das Verstreichen eines weiteren Monats bis zu den gescheiterten Vergleichsgesprächen, wohl aber das lange Zuwarten bis zur ersten Reaktion am 21. März 1986 lässt das heutige Massnahmebegehren als verspätet erscheinen. Wer, wie die Gesuchstellerinnen, während mehr als fünf Monaten nach dem Erscheinen der ersten Inserate, mehr als zweieinhalb Monate nach den ersten TV-Spots und mehr als einen Monat nach dem Erscheinen der Inserate in den Tageszeitungen untätig bleibt, hat kein Recht, diese Werbung mittels vorsorglicher Massnahme verbieten zu lassen, um auf diese Weise den Eintritt der Folgen seiner bisherigen Untätigkeit zu verhindern. Die Gesuchstellerinnen haben ihr Recht auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme daher verwirkt, und ihr Begehren ist schon aus diesem Grunde abzuweisen.

b) Dem Gesuch könnte aber auch dann nicht stattgegeben werden, wenn die Voraussetzung der Dringlichkeit bejaht würde. Wie eingangs festgehalten, setzt die vorsorgliche Massnahme einen Verstoss gegen Treu und Glauben voraus, der u.a. angenommen wird, wenn über die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben gemacht werden.

Nach Auffassung der Gesuchstellerinnen erfüllt die Werbung der Gesuchsgegnerin diese Voraussetzungen, indem sie vom Durchschnittsleser als ernstzunehmende Behauptung betrachtet werde, die materiell unrichtig sei, und indem sie mit der Angst operiere. Eine Analyse der beanstandeten Behauptungen ergibt diesbezüglich folgendes:

Unter dem im Anhang aufgeführten Cartoons befindet sich jeweils der folgende Begleittext:

Füürwehrmaa Flumser



Fast zu schön: überall Flumroc-isolierte Häuser. Die Feuerwehr hätte tatsächlich kaum noch was zu löschen. Denn Flumroc ist das einzige Schweizer Isoliermaterial aus Steinwolle. Steinwolle aus der richtigen Mischung verschiedener Gesteinsarten. Damit erfüllt sie nicht nur alle thermischen und akustischen Isolieranforderungen, sondern sie bietet vor allem höchste Brandsicherheit. Mit Steinwolle von Flumroc kann sich ein Feuer gar nicht erst ausbreiten. Flumroc ist eben «ächti Schweizer Qualität».

Flumroc AG 8890 Flums Tel. 085/32646

Wir isolieren alles. Sogar Feuer.



Auszugehen ist bei der Beurteilung der Cartoons und des Begleittextes einerseits vom angepriesenen Produkt, soweit seine Eigenschaften Gegenstand der Werbung sind, und andererseits vom Verständnis desjenigen, an den sich die beanstandete Werbung richtet. Was die (angepriesenen) Eigenschaften der Flumroc-Steinwollprodukte betrifft, so ist unbestritten, dass sie sich durch eine hohe Feuerwiderstandsfähigkeit auszeichnen und als (quasi-)nichtbrennbar gelten. Es darf daraus ohne weiteres der Schluss gezogen werden, dass sie an sich geeignet sind, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, dass sie mithin nicht nur einen Wärme-/Kälteschutz vermitteln, sondern den isolierten Bau(-teil) auch vor einem Übergreifen des Feuers von aussen schützen. Zu prüfen ist demnach, ob glaubhaft erscheint, dass die beanstandete Werbung der Gesuchsgegnerin Aussagen enthält, die diese Eigenschaften übertrieben wiedergeben, ohne dass der Adressat der Werbung die Übertreibungen sofort erkennen kann, oder ob sie Aussagen zu Eigenschaften beinhaltet, welche die beklaglichen Produkte gar nicht aufweisen.

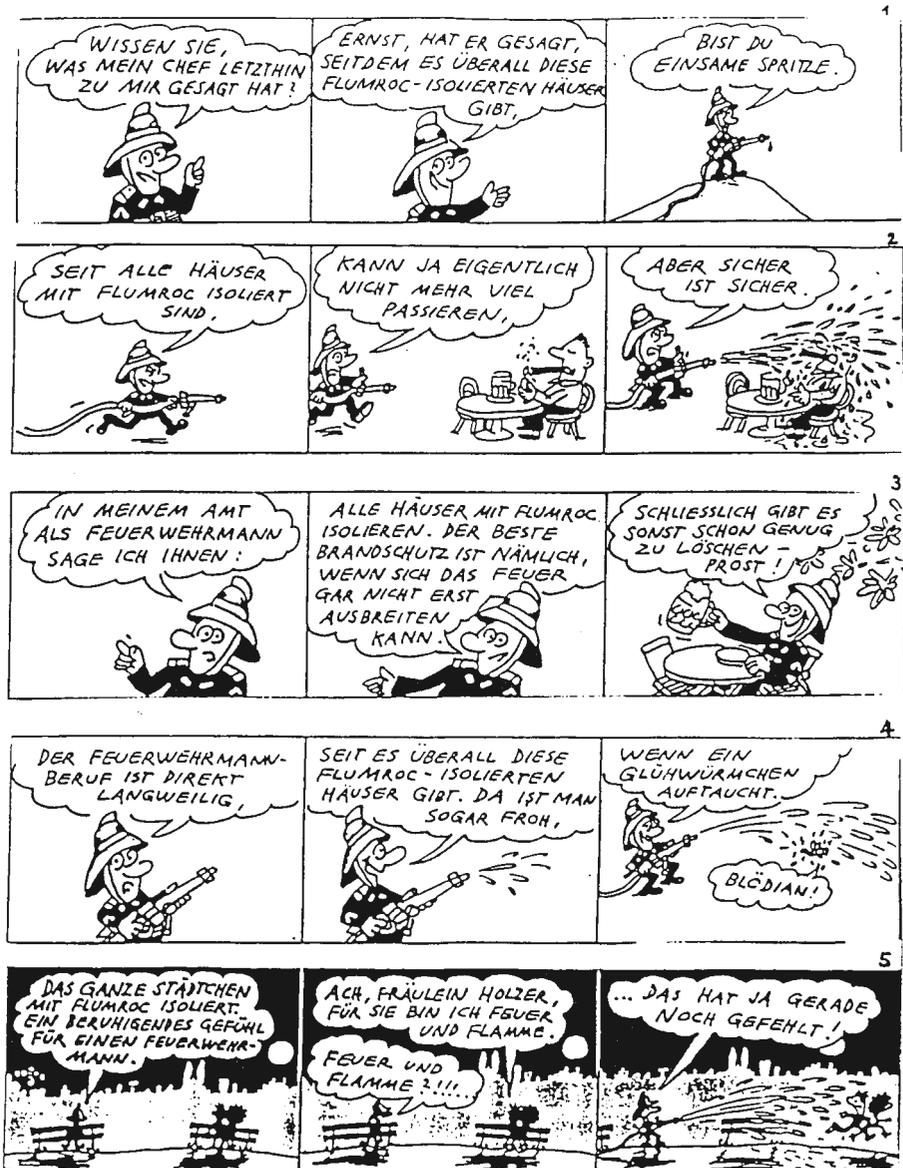
Adressat der beklaglichen Werbung ist der potentielle Käufer von Flumroc-Produkten. Er kann, wenn er Fachmann ist, eine allfällige Übertreibung ohne weiteres erkennen, wird sich also, wie auch die Gesuchstellerinnen einräumen, durch die Werbung nicht irreführen lassen. Die Gefahr einer Irreführung erscheint aber auch beim Laien nicht glaubhaft gemacht. Massgebend hierfür ist der Sinn, den er den Werbeaussagen in guten Treuen beilegen darf; dieser Sinn ist aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles und der allgemeinen Lebenserfahrung zu ermitteln (BGE 90 IV 45). Danach fällt vorliegend vorab in Betracht, dass, worauf die Gesuchsgegnerin zu Recht hinweist, auch vom Laien eine gewisse Sachkunde erwartet werden darf, sei es, dass er durch den Fachmann beraten wird, sei es, dass er sich im Zusammenhang mit seinem Bauvorhaben intensiver mit den Fragen der (Feuer-)Isolation auseinandersetzt. Unter diesen Umständen kommt auch dem klägerischen Argument, die Werbung betreffe ein Produkt, das eine Gefahr für den Menschen verringere («Werbung mit der Angst»), keine besondere Bedeutung zu. Das Sachverständnis und die allgemeine Lebenserfahrung werden den Laien ohne weiteres in die Lage versetzen, aus der beanstandeten Werbung die richtigen Schlüsse zu ziehen und insbesondere allfällige reklamehafte Übertreibungen zu erkennen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Form der Cartoons an sich schon

auf eine besondere Konzeption schliessen lässt (letzteres wird auch von den Gesuchstellerinnen nicht verkannt, die in ihrer Eingaben ebenfalls von einer «humoristischen Bilderserie» sprechen. Die Aussagen im Begleittext der Cartoons, die auf die Erlebnisse des «Füürwehrmaa Flumser» Bezug nehmen – «fast zu schön (. . .) Die Feuerwehr hätte tatsächlich kaum noch was zu löschen» –, halten im Hinblick auf diese humoristische Konzeption daher einer kritischen Überprüfung stand. Dies um so mehr, als schon ihre Form – «fast», «hätte . . . kaum» – eine gewisse Relativierung der Aussagen erkennen lässt. Aber auch aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung darf vom Laien erwartet werden, dass er die reklamehafte Übertreibung der Aussagen, die Feuerwehr hätte kaum noch etwas zu löschen, erkennen kann; denn es muss auch dem Laien klar sein, dass ein Brandausbruch im Innern des isolierten Bauteils durch die Isolation nicht verhindert werden kann. In diesem Sinne erscheint der Vorwurf, der Laie werde durch eine wohl bewusste Verwischung der Grenzen zwischen Brandausbruch und Brandausbreitung irreführt, nicht glaubhaft. Gegen eine solche Irreführung spricht nicht zuletzt auch, dass die Cartoons lediglich den Aufhänger für mehrere Aussagen zu den Eigenschaften der Flumroc-Produkte bilden, deren Zulässigkeit von den Gesuchstellerinnen zu Recht nicht in Zweifel gezogen wird. Eine Irreführung wird auch durch die von den Gesuchstellerinnen eingereichte Link-Studie nicht belegt. Denn im Rahmen jener Untersuchung wurde die Frage, ob die Aussage, in einem mit Steinwolle isolierten Haus könne sich ein Feuer gar nicht erst ausbreiten, nicht im – im vorliegenden Fall gegeben – Zusammenhang mit Cartoons gestellt. Zudem wandte sich die Untersuchung nicht an den Käufer, der sich mit der Frage der Isolierung intensiver auseinandergesetzt hat. Und nicht zuletzt haftet auch der Grenzziehung zwischen den Antworten «teilweise richtig» und «eher falsch» etwas Zufälliges an, so dass den entsprechenden Prozent-Zahlen keine entscheidende Aussagekraft zukommt. Was schliesslich den Slogan «Wir isolieren alles. Sogar Feuer» betrifft, so ist er, wie ausgeführt, insofern richtig, als die Gefahr des Übergreifens des Feuers in den isolierten Raum hinein bzw. aus dem isolierten Raum hinaus nachhaltig verringert wird. Im übrigen ist sein Aussagegehalt offensichtlich von untergeordneter Bedeutung und steht sein Zweck als einprägsamer Slogan im Vordergrund.

Zusammenfassend ergibt sich demnach: Es ist davon auszugehen, dass die Flumroc-Isoliermaterialien an sich geeignet sind, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. In der beanstandeten Werbung kommt diese Eigenschaft, neben unbestrittenen weiteren Eigenschaften, in der Aussage «Mit Steinwolle von Flumroc kann sich ein Feuer gar nicht erst ausbreiten» und im Slogan «Wir isolieren alles. Sogar Feuer» in zulässiger Form zum Ausdruck. Die Wirkung der so umschriebenen Eigenschaft in bezug auf die Arbeit der Feuerwehr und mithin auch auf die Entstehung von Bränden wird in einer Art dargestellt, von der nicht glaubhaft erscheint, dass sie den potentiellen Käufer der angepriesenen Produkte irreführt. Auch der Laie ist aufgrund seiner Lebenserfahrung und mit Rücksicht auf die humoristische Konzeption in der Lage, zu erkennen, dass durch die Anwendung von Flumroc-Produkten die Brandentstehung nicht verhindert wird, dass die Aussage «Die Feuerwehr hätte kaum noch was zu löschen» mit andern Worten eine gewisse reklamehafte Übertreibung enthält. Dem Begehren der Gesuchstellerinnen kann daher auch mangels Glaubhaftmachung einer Wettbewerbsverletzung nicht stattgegeben werden.

4. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist abzuweisen. Diesem Verfahrensausgang entsprechend haben die Gesuchstellerinnen die amtlichen Kosten zu bezahlen und die Gesuchsgegnerin ausseramtlich zu entschädigen.

Anhang zum Entscheid HG D/1986







Art. 2 et 3 lettres b, c et d, 10 al. 2 lettre a et 13 LCD, 24 lettre d, 27 et 35 al. 2 LPAV GE, 11 et 12 RPAV GE, 52 lettre a et 343 LPC GE – «ORDRE DES AVOCATS II»

- *En procédure genevoise, celui qui n'en subit aucun préjudice n'est pas fondé à se plaindre de l'application de la procédure ordinaire à la place de la procédure accélérée (c. 2 d).*
- *A Genève, les statuts de l'Ordre des avocats lui confèrent une autorisation de défense des intérêts de ses membres suffisamment large pour englober la qualité pour agir selon la LCD (c. 3).*
- *Celui qui a été éliminé définitivement aux examens de fin de stage d'avocat ne peut plus faire état du titre d'avocat-stagiaire ni de celui d'avocat (c. 4 a).*
- *A Genève, seuls les avocats, avocats-stagiaires, notaires et huissiers judiciaires peuvent porter le titre de «Maître» ou son abréviation «Me»; celui qui a été radié du tableau des avocats-stagiaires n'a plus ce droit (c. 4 b).*
- *L'usage d'un titre professionnel inexact est déloyal (c. 5).*
- *Gemäss Genfer Prozessrechte kann die Anwendung des ordentlichen Verfahrens an Stelle des beschleunigten Verfahrens nicht gerügt werden, wenn keine Beschwerde vorliegt (E. 2 d).*
- *Im Kanton Genf verleihen die Statuten des Anwaltsverbandes eine genügend umfassende Ermächtigung zur Wahrnehmung der Interessen seiner Mitglieder, weshalb er zu einem Vorgehen aus UWG legitimiert ist (E. 3).*
- *Wer von den Abschlusssexamen als Anwalt endgültig ausgeschlossen worden ist, darf sich nicht Anwaltssubstitut oder Anwalt nennen (E. 4).*
- *Im Kanton Genf dürfen allein die Rechtsanwälte, Anwaltssubstituten, Notare und Gerichtsvollzieher den Titel «Maître» oder seine Abkürzung «Me» tragen; wer aus der Liste der Anwaltssubstitute gestrichen worden ist, verliert diese Berechtigung (E. 4 b).*
- *Die Verwendung eines unzutreffenden beruflichen Titels ist unlauter (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 25 mai 1990 dans la cause Ordre des avocats c/ X.

Faits:

1. X. a obtenu sa licence en droit à l'université de Lausanne en 1968.

Du 1er décembre 1968 au 30 novembre 1972, il a effectué un stage d'avocat à Genève, d'abord en l'étude de Me B, puis en l'étude de Me W.

Il a échoué à trois sessions d'examen de fin de stage d'avocat en novembre 1970, 1971 et 1972, de sorte que le Département de justice et police lui a notifié par lettre du 14 décembre 1972 qu'il était définitivement éliminé et en conséquence radié du tableau des avocats stagiaires.

Dès 1973, il n'a plus figuré sur ce tableau. X. a recouru jusqu'au Tribunal fédéral contre la notation de ses épreuves mais ce dernier a confirmé l'élimination définitive du candidat le 30 novembre 1973 (ATF 99 Ia 586).

Pendant cette période, X. a fait usage du titre «Maître» et son abréviation «Me» ainsi que du titre «avocat» vis-à-vis des tiers sur son papier à lettres, en signant une procuration du 4 mars 1977, ainsi que sur sa boîte aux lettres.

2. Le 1er mai 1978, l'Ordre des avocats a déposé une plainte contre X. pour usurpation du titre d'avocat. L'Ordre des avocats (ci-après: OdA) se plaignait du fait que X., devenu administrateur de la société Prévention Juridique Consulta SA à Genève, avait apposé sur les plaques d'entrée de son bureau et sur la boîte aux lettres l'inscription de son nom accompagné du titre d'avocat ou de «Me».

3. Par jugement du 26 mars 1980, le Tribunal de police a reconnu X. coupable d'infraction à l'article 142 LOJ (applicable à l'époque) et à l'article 37 chiffre 39 de la loi pénale genevoise pour avoir pris indûment le titre d'avocat pendant la période du 1 janvier 1978 au 22 novembre 1978, les faits antérieurs à cette période étant prescrits. Le Tribunal de police l'a exempté de toute peine en mettant X. au bénéfice de l'erreur de droit.

En temps utile, X. a interjeté un appel à la Cour de justice.

Le 13 septembre 1982, la Chambre pénale de la Cour a annulé le jugement du Tribunal de police au motif que le jour où il a été rendu, l'action pénale était prescrite.

Dans un considérant de son arrêt, la Cour a constaté que: «Si la législation genevoise actuelle est ambiguë et peu claire, l'usage ne l'est par contre pas. Il est notoire que pour être avocat et avoir droit au titre, il faut à Genève effectuer un stage et réussir l'examen de fin de stage. Dès lors que cet examen – seul but du stage – ne peut plus être passé, il va de soi que l'ancien stagiaire ne peut plus porter le titre d'avocat-stagiaire et encore moins celui d'avocat qu'il n'a d'ailleurs jamais eu».

4. Le 4 mars 1986, X. a été inculpé d'infraction à l'art. 5 de la loi sur la profession d'avocat «pour avoir indûment fait état du titre d'avocat sur (son) papier à lettres». Pour tenter de mettre un terme amiable à ce conflit, le conseil de X. a soumis à M. le Bâtonnier l'engagement de X., daté du 16 septembre 1986, d'adopter dorénavant l'enseigne «CABINET JURIDIQUE DE X., LICENCIE EN DROIT».

Il s'engageait aussi à «respecter les termes concernant le titre d'avocat». Il priait en conséquence Monsieur le Bâtonnier de retirer sa plainte et sa constitution de partie civile.

Par lettre du 25 septembre 1986, M. le Bâtonnier s'est déclaré prêt à retirer la constitution de partie civile de l'OdA. Il a laissé un délai échéant le 5 octobre 1986 à X. pour qu'il détruise son papier à lettres et en imprime un nouveau, enlève la plaque et donne des instructions correctives aux divers annuaires professionnels et téléphoniques.

5. Le 7 novembre 1986, le Tribunal fédéral a annulé l'art. 5 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (ATF 112 Ia 318. Cette disposition réglant le port du titre d'avocat a été déclarée contraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Dès lors que X. avait été inculpé sur cette base légale déclarée inconstitutionnelle, il s'est estimé délié de l'engagement pris envers l'OdA.

6. Dans l'annuaire téléphonique 1987/1988 ainsi que 1989/1990, X. figure tant sous la liste des avocats que sous son nom avec indication qu'il est avocat, précisant le numéro de téléphone de l'étude et son numéro privé.

Dans les «pages jaunes» 1988, son nom figure parmi la liste des avocats. Dans «l'Annuaire Genevois» il figure sous son nom, suivi par l'indication «avocat».

7. Par lettre du 29 avril 1988, M. le Bâtonnier fit remarquer à X. que sur son papier à lettres figurait l'inscription «CABINET JURIDIQUE DE Me X., licencié en droit – Conseiller juridique et fiscal» et lui a rappelé son engagement du 10 septembre 1986.

Le demandeur démontre que les 21 et 28 juin et 14 octobre 1988, X. utilisait un autre papier à lettres à l'en-tête suivante:

«Me X.
LICENCIE EN DROIT
AVOCAT»

Suite à une correspondance entre X. et le Bâtonnier, le conseil de ce dernier a fixé par lettre du 3 octobre 1988 un délai expirant le 10 octobre 1988 pour que X. cesse de se parer du titre «d'avocat» et d'utiliser la dénomination de «Me». Passé ce délai, une procédure serait engagée.

Entre temps, à la requête de l'Oda, Me Jean Christin, huissier judiciaire, a établi un procès-verbal de constat daté du 8 octobre 1988. Ce même jour, il s'est rendu à proximité de l'immeuble 69, rue de St-Jean où il a constaté que sur la façade à droite de la porte d'entrée de l'immeuble apparaissait une plaque libellée:

CABINET JURIDIQUE
Me X.
REZ

Sur la porte du bureau, cette plaque apparaissait avec le même libellé (à l'exception du mot «Rez»). En dessous une plaque était libellée:

«Y.
AVOCAT»

Sous la poignée d'ouverture de la porte, une plaque comportait l'inscription «Me X.» et sur la boîte aux lettres: «Me X., AVOCAT».

8. Le 24 octobre 1988, l'Oda a déposé une requête en mesures provisionnelles à l'encontre de X., fondée sur la loi sur la concurrence déloyale, visant à interdire à X. d'utiliser le titre d'«avocat» et la dénomination de «Maître» ou «Me».

Le 25 octobre 1988, l'Oda a déposé une requête complémentaire concluant à ce que les mesures provisionnelles soient admises déjà préprovisionnellement.

9. a) Ce même jour, la Cour de justice a rendu une ordonnance préprovisionnelle.

Me Piguet, huissier judiciaire, a exécuté cette ordonnance le 26 octobre 1988. Il s'est rendu dans les bureaux de X. et lui a remis copie de l'ordonnance précitée. X. lui a indiqué qu'il ne détenait plus de papier à lettres ou de cartes de visite portant le titre d'avocat et qu'il se conformerait à l'ordonnance. Il a déposé ultérieurement sa plaque de boîte aux lettres en l'étude de Me Piguet.

b) Lors de la comparution personnelle des parties du 23 novembre 1988, X. a déclaré: «Je suis prêt à prendre l'engagement de ne plus porter le titre «avocat». Il a estimé avoir le droit d'utiliser la dénomination «Cabinet juridique de Me X., licencié en droit». Il a ajouté que Me Y. exerçait antérieurement une activité dans ses bureaux.

c) Par ordonnance du 4 avril 1989, la Cour a confirmé et maintenu les mesures ordonnées par elle à titre préprovisionnel le 25 octobre 1988 (SJ 1989 p. 642).

Cependant, le 22 mai 1989, X. était enregistré comme avocat au contrôle de l'habitant.

Le 8 mai 1989, X. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de mesures provisionnelles de la Cour de justice du 4 avril 1989, en invoquant une violation de l'art. 4 de constitution fédérale. Par arrêt du 21 juillet 1989, le Tribunal fédéral a rejeté le recours (RSPI 1990 p. 234 ss.).

10. Par demande introduite en justice le 18 mai 1989, l'OdA agit au fond et en validation des mesures provisionnelles.

X. a conclu à l'incompétence de la Cour, voire à l'irrecevabilité de la demande et en dernier lieu au déboulement de l'OdA.

Droit:

2. a) Selon X., la Cour doit se déclarer incompétente. Il invoque l'art. 13 LCD selon lequel les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide.

Il soutient que la Cour ayant instruit la cause selon les règles de la procédure ordinaire, la condition de la procédure rapide n'est pas respectée. Quant à l'essai préalable de conciliation, l'art. 52 let. a LPC l'exclut pour les causes jugées par la Cour statuant comme instance cantonale unique. X. en conclut que la seule interprétation des dispositions cantonales en matière de compétence conforme au droit fédéral impose la compétence du Tribunal de première instance.

b) La Cour ne saurait partager ce point de vue. Ainsi que l'a clairement expliqué le Procureur général, entendu en vertu de l'art. 44 al. 2 LOJ, suite au déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur, il ne faut pas confondre *la question de la compétence avec celle de la procédure.*

c) Tout d'abord, la compétence de la Cour résulte de l'art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur la concurrence déloyale, les liquidations et les opérations analogues (I 1.1). Bien qu'il s'agisse de la loi d'application de l'ancienne LCD, abrogée par l'art. 28 de la nouvelle LCD, elle reste en vigueur tant que le Grand Conseil ne l'a pas abrogée formellement ou qu'elle n'a pas été remplacée par une nouvelle loi.

Le Tribunal fédéral, statuant sur la compétence de la Cour pour ordonner des mesures provisionnelles en matière de concurrence déloyale, a estimé que cette solution n'était pas arbitraire.

d) La Cour étant compétente pour connaître de la présente action, se pose maintenant *la question de la procédure* applicable au litige. Il résulte du titre même de la section 3 du chapitre II que l'article 13 constitue une disposition fédérale de procédure. Elle est donc directement applicable aux procédures cantonales par application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. transitoires de la Constitution fédérale). Il appartient donc au législateur cantonal de faire le choix que laisse l'art. 13 LCD entre une procédure de conciliation ou une procédure simple et rapide.

En l'espèce, la procédure de conciliation est exclue par l'article 52 let. a LPC puisque la Cour statue comme instance cantonale unique. La Cour devait donc appliquer la procédure accélérée (art. 337 et ss. LPC) au présent litige, aux fins de respecter l'exigence de droit fédéral d'une procédure simple et rapide.

Il est vrai que la Cour a appliqué la procédure ordinaire; on ne voit toutefois pas quel préjudice cette procédure a pu causer à X. puisque cette dernière lui a permis de faire valoir tous ses arguments. Certes, en procédure ordinaire, la Cour n'a pas l'obligation de rendre son arrêt dans les 4 mois dès l'introduction de la cause (art. 343 LPC). Il s'agit toutefois d'un délai d'ordre et X. ne se plaint pas de la longueur de la procédure. Il serait d'ailleurs malvenu de le faire dès lors qu'il suggère de renvoyer la cause au Tribunal de première instance ce qui impliquerait le retour du procès à la case départ.

En conséquence, la Cour rejettera l'exception d'incompétence.

3. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LCD, ont qualité pour agir, les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts *économiques* de leurs membres. L'art. 2 ch. 4 des statuts de l'OdA dispose que «l'Ordre des avocats a pour but de défendre la profession d'avocat et de sauvegarder les intérêts de ceux qui l'exercent».

L'art. 25 ch. 14 dispose que «le conseil de l'Ordre a pour tâche de s'occuper de l'Ordre et de tout ce qui, d'une manière générale, concerne et intéresse la profession, notamment d'intervenir ou de se porter partie civile au nom de l'Ordre des avocats dans toutes les affaires dans lesquelles les intérêts du Barreau sont en jeu».

X. conteste la qualité pour agir de l'OdA puisque nulle part ne figure expressément dans ses statuts la défense des intérêts *économiques* de ses membres.

La Cour constate que les statuts de l'OdA, bien que ne mentionnant pas le mot «économique», donnent à cette association une autorisation de défense des intérêts de ses membres suffisamment large pour qu'elle englobe la qualité pour agir en matière de concurrence déloyale; il est évident que la lutte contre d'éventuels «faux» avocats intéresse d'une manière générale tous les avocats ayant le droit de porter ce titre ou d'exercer le barreau.

La qualité pour agir de l'OdA sera donc admise.

4. Les questions qu'il convient maintenant de résoudre sont celles de savoir: a) si X. a le droit de porter le titre d'«avocat», et b) s'il a le droit de porter le titre «Maître» et son abréviation «Me».

A) Le port du titre d'«avocat» n'est pas réglementé en droit fédéral. Quant au droit cantonal, la loi sur la profession d'avocat (LPAV) du 14 mars 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985, a remplacé les articles 124 à 143 LOJ relatifs à l'exercice de la profession d'avocat. L'art. 5 LPAV concernant le port du titre a été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 novembre 1986.

Il n'en demeure pas moins que le titre d'avocat reste protégé par les autres dispositions de la LPAV. En effet, pour pouvoir faire état du titre d'avocat, il faut être titulaire du brevet d'avocat délivré aux conditions de l'art. 24 LPAV. Selon la lettre d), il faut avoir subi avec succès un examen de fin de stage. Ainsi dès le prononcé de l'élimination définitive du candidat, ce dernier ne peut plus faire état du titre d'avocat-stagiaire et encore moins de celui d'avocat qu'il n'a jamais acquis et qu'il ne peut d'ailleurs plus acquérir à Genève.

Quant à la protection du public, le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt du 7 novembre 1986 (SJ 1987 p. 193 [198]) qu'il existe un intérêt public certain à empêcher que les particuliers s'adressant à des conseillers qui font état de leur titre d'avocat, sans avoir besoin d'une autorisation pour pratiquer et sans être inscrits au tableau, croient à tort que leur mandataire est soumis à la surveillance du barreau et doit respecter les obligations générales d'un avocat».

En se prévalant du titre d'avocat sur sa boîte aux lettres et sur son papier à lettres, en faisant état de ce titre dans les annuaires professionnels et téléphoniques, au contrôle de l'habitant, etc., X. a porté et utilisé le titre d'avocat contrairement aux dispositions de la LPAV.

B) La Cour examinera ensuite la question du port du titre «Maître» et de son abréviation «Me».

La Cour a défini la signification de ce terme dans son ordonnance provisionnelle et reprend ici la définition selon laquelle le terme «Maître» remonte au Moyen-Age (*XII*^e s.: «maistre») et vient directement du latin «magister». Il définit d'abord généralement la personne qui exerce une domination, qui dispose, en fait ou en droit, de certains pouvoirs sur des êtres ou des choses, ou qui est qualifiée pour diriger (Le Grand Robert de la langue française, 2^eme édition, Paris 1985, p. 167). Plus spécialement, le terme «Maître» (avec majuscule) a acquis la valeur de titre que l'on donne à certaines personnes: aux avocats et aux officiers ministériels (Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, Tome 6, Paris 1984, p. 6558), ainsi qu'à des professeurs éminents, à des artistes ou à des écrivains célèbres, en signe de respect et d'estime (Robert, op. cit., *ibid.*).

X. exploite un cabinet juridique. C'est en tant que conseiller juridique qu'il a utilisé le titre «Maître».

Les Bâtonniers de l'Ordre des avocats des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura ont confirmé que le titre «Maître» est réservé aux personnes titulaires du brevet d'avocat et aux notaires. A Genève, c'est un usage immémorial que seuls les avocats, les avocats-stagiaires, les notaires et les huissiers judiciaires peuvent porter ce titre. De plus, les milieux juridiques ont toujours respecté cette tradition et ont donc prouvé qu'ils se sentaient liés par la pratique généralement admise. Ainsi, bien qu'actuellement aucun texte légal ne protège à Genève l'appellation «Maître», cette protection repose sur une coutume et l'opinio necessitatis des milieux intéressés (ATF 81 I 34).

A la différence du titre d'avocat que X. n'a jamais acquis suite à son échec aux examens de fin de stage, il a par contre acquis le titre «Maître» en tant qu'avocat-stagiaire dès le moment où il a été inscrit au tableau des avocats-stagiaires tenu par le Procureur général (art. 35 al. 2 LPAV et art. 12 RLPV) suite à sa prestation de serment (art. 27 LPAV et art. 11 RLPV).

Ayant acquis ce titre, il pouvait en faire état tant qu'il figurait au tableau des avocats-stagiaires ou le conserver grâce à l'obtention du brevet d'avocat. Comme il n'a pas obtenu le brevet d'avocat et a de ce fait été radié du tableau des avocats-stagiaires, X. a perdu ce titre professionnel et n'a plus le droit de s'en prévaloir.

5. La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 est entrée en vigueur le 1er mars 1988 et a abrogé la LCD du 30 septembre 1943. Par conséquent, la Cour examinera la cause sous l'angle des dispositions de la nouvelle LCD uniquement, étant cependant rappelé que celle-ci a complété certaines dispositions de l'ancienne LCD et que la doctrine et la jurisprudence relatives à ces anciennes dispositions conservent encore toute leur valeur.

La loi contre la concurrence déloyale protège toute activité économique et également les professions libérales (E. MARTIN-ACHARD, Fiche juridique suisse No 887 p. 3).

Il n'est pas contesté que les membres de l'OdA ainsi que X. se trouvent dans un rapport de concurrence. Les parties exercent une activité lucrative dans le même domaine en donnant toutes deux des consultations juridiques s'adressant au public.

L'OdA invoque la clause générale de la loi, soit l'art. 2 LCD, ainsi que l'art. 3 let. b, c et d LCD.

Un comportement qui viole une clause exemplative de la LCD viole également l'art. 2 LCD. En conséquence, il se justifie d'examiner la demande sous l'angle des clauses spécifiques.

a) Selon l'art. 3 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 1983 II/1037 [1094]), cette disposition vise à empêcher la réclame trompeuse qui constitue le pendant du dénigrement d'autrui. Outre les exagérations publicitaires, cette disposition veut empêcher qu'un concurrent soit «tenté de faire état de qualités qu'il n'a pas, soit par vaine gloriole, soit pour s'avantager indûment, soit pour toute autre raison. Par là-même, il porte atteinte à ses rivaux et viole le jeu normal de la concurrence» (E. MARTIN-ACHARD, *La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986*, Lausanne 1988, p. 45-46).

L'art. 1 al. 2 let. b a LCD avait déjà pour but de réprimer la tromperie provenant d'indications inexactes ou mensongères sur soi-même (FJS No 887 p. 2) de nature à induire le public en erreur (FJS No 887 b p. 4).

b) Selon l'art. 3 let. c nLCD agit de façon déloyale celui qui porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières.

Cette disposition est un cas spécial de l'art. 3 let. b exposé ci-dessus (A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, vol. II p. 930 et FJS No 887 b p. 5, GERMANN, *Concurrence déloyale*, Zürich, 1945 p. 259).

L'art. 3 let. b nLCD, complété par rapport à l'art. 1 al. 2 let. c aLCD, a un double but, soit «protéger celui qui, par des études professionnelles, a acquis un titre (professeur, docteur, avocat, architecte diplômé, masseur diplômé, etc . . .) contre l'emploi abusif de ce titre par un tiers, mais aussi protéger le public contre des tromperies de personnes s'affublant sans droit de titres pouvant faire croire à une valeur professionnelle qu'elles n'ont pas (FJS No 887 p. 2 au sujet de l'art. 1 al. 2 let. c aLCD).

Selon E. MARTIN-ACHARD (op. cit., p. 51 et ss.) «ce sont les titres professionnels qui sont visés par le paragraphe c, de même que les dénominations professionnelles. L'emploi de titre non professionnel pourrait tomber s'il joue un rôle dans la concurrence, sous le coup de l'art. 3, paragraphe b LCD» (. . .). «Les avocats et les notaires sont soumis à des réglementations cantonales et en général à la déontologie de leurs ordres professionnels» (. . .). «D'une façon générale, on peut dire que lorsque l'exercice de la profession avec l'emploi du titre n'est pas réglé par des dispositions officielles, l'utilisation desdits titres est soumise en tout état aux règles de la concurrence loyale, ce qui donne une grande portée théorique à l'art. 3c LCD. L'usage du titre doit correspondre à la qualification professionnelle de celui qui l'utilise, selon la compréhension du public.

Lorsque le titre est protégé par une disposition légale, sa violation est tout à la fois une infraction à la règle spéciale et un acte de concurrence déloyale». GERMANN (op. cit., p. 86) rapporte qu'il ne doit pas nécessairement y avoir eu intention de tromper; il suffit que les titres ou dénominations professionnelles employés exposent autrui à se tromper sur la formation ou les capacités professionnelles de celui dont émanent les titres ou dénominations».

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion en 1967 (ATF 93 II 135 = JdT 1967 p. 630 et ss.) de prononcer que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour celui dont les études se sont limitées au technicum, de se présenter en qualité d'ingénieur ETS (HTL) et d'architecte ETS (HTL) (. . .). D'après le Tribunal fédéral, si «le législateur n'a pas admis le titre d'architecte ou d'ingénieur ETS (HTL), c'est pour sauvegarder les intérêts des personnes qui ont une formation universitaire contre la dépréciation de leur titre et les risques de confusion».

c) Enfin, selon l'art. 3 let. d, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

Selon le message (op. cit. p. 1096), cette disposition réprime le danger de confusion et le comportement est déloyal lorsqu'il est propre à faire naître une confusion. Pour E. MARTIN-ACHARD (op. cit., p. 53) «le concurrent profite des

ressemblances (. . .) pour bénéficier des confusions qui en résultent. Cet auteur a spécifié en ce qui concerne l'art. 1 let. d aLCD, analogue à l'art. 3 let. d nLCD, que ce que «la loi veut empêcher, ce n'est pas le risque de confusion comme tel pour lui-même, mais son exploitation aux fins de s'approprier, d'une façon inadmissible, le résultat du travail ou de l'ensemble des prestations d'affaires des autres (FJS No 887 a p. 5).

Dans sa fiche juridique ultérieure (No 887 b p. 5 et ss.) E. MARTIN-ACHARD a indiqué que la jurisprudence relative à cette disposition s'est développée dans le domaine de l'homonymie, du conditionnement d'une marchandise, ainsi que dans celui de l'imitation progressive et systématique.

En utilisant les titres d'avocat ou de Maître dans son papier à lettres, sur les plaques de son cabinet juridique, etc, X. a porté et utilisé un titre professionnel inexact de nature à faire apparaître une situation contraire à la réalité. Il a ainsi commis un acte de concurrence déloyale réprimé par l'art. 3 let. c et b et art. 2 LCD. Par ailleurs, toutes le fois où il s'est nommé Me X., il a ainsi pu laisser croire à ses clients qu'ils pouvaient être représentés par lui en justice (art. 1 et ss. LPAV) alors que cette prérogative est réservée à l'avocat inscrit au tableau, créant ainsi la confusion ou au moins un danger de confusion entre son activité de conseiller juridique et celle de l'avocat qui pratique au barreau de Genève et représente ses mandants devant les juridictions.

Il a donc commis des actes de concurrence déloyale tombant également sous le coup de l'art. 3 let. d LCD.

6. La Cour ne condamnera pas le défendeur à une astreinte de Fr. 500.- par infraction constatée ainsi que le demande l'Oda. La Cour considère en effet que la menace des peines prévues par l'article 292 CP est suffisante pour dissuader X. de se parer à l'avenir de titres auxquels il n'a pas droit.

Elle ordonnera toutefois la destruction des documents faisant état des qualités d'avocat ou de Me (Maître) de X. (papiers à lettre, cartes de visite, etc . . .).

7. Le demandeur a requis la publication du dispositif de l'arrêt dans cinq journaux à son choix ainsi que son affichage durant une semaine sur la porte du cabinet de X. et aux frais de ce dernier. Selon l'arrêt de la Cour, publié au SJ 1979 p. 634 (636) rendu sous l'empire de l'art. 6 a LCD, «la publication a pour but de neutraliser, par l'information du public, les effets de la perturbation survenue dans les rapports de concurrence et d'éviter de nouvelles perturbations. Elle vise à reconstituer la clientèle de la personne lésée. (. . .) Elle n'a pas à être ordonnée dans les cas de moindre importance». Selon l'art. 9 al. 2 nLCD, le requérant peut demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

De l'avis de la Cour, la publication dans cinq journaux et l'affichage requis ne se justifient pas compte tenu du fait que l'intéressé n'utilise plus les titres d'avocat et de Me ou Maître depuis environ 1 an.

Ces mesures apparaîtraient aujourd'hui disproportionnées de telle sorte que le demandeur sera débouté sur ce point.

Art. 2 Abs. 1 lit.b; 9 Abs. 1 und 2 aUWG – «KUNDENZEITSCHRIFTEN»

- Die Veröffentlichung interner Geschäftsschreiben, welche nicht direkt das Verhältnis zwischen den Prozessparteien betreffen, ist zulässig und kann durch vorsorgliche Massnahme untersagt werden.
- Unter dem Gesichtspunkt unlauteren Wettbewerbs erscheint das Zusammenzählen zweier inseratenidentischer Zeitschriftenexemplare nicht als irreführend.
- Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruches ist eine Wiederholungsgefahr. Ob eine solche besteht, ist auf Grund aller Umstände, wozu auch die Willens- und Geistesrichtung des beklagten Wettbewerbers gehört, zu entscheiden. Ein Indiz kann auch sein Verhalten im eingeleiteten Prozess bilden.
- La publication d'une correspondance commerciale interne, qui ne concerne pas directement les relations entre les parties à la procédure, est illicite et peut être interdite par des mesures provisionnelles.
- Cumuler le tirage de deux revues semblables n'est pas trompeur.
- En droit de la concurrence déloyale, l'action en cessation suppose un risque de récidive. L'existence d'un tel risque s'apprécie selon toutes les circonstances, soit notamment les intentions et la tournure d'esprit du défendeur. Son comportement dans la procédure peut également constituer un indice.

HG des Kantons St. Gallen, Präsidialentscheid vom 17.2.1986 und Endentscheid vom 14.7.1987.

Die X. AG (als Klägerin/Widerbeklagte und Gesuchsbeklagte) ist Herausgeberin der Zeitschrift «Optima», die in deutscher und französischer Ausgabe erscheint. Die Zeitschrift befasst sich mit Gesundheitsfragen aller Art. Sie wird hauptsächlich von Apotheken abonniert und von diesen an ihre Kunden abgegeben.

Die Y. AG (als Beklagte/Widerklägerin und Gesuchstellerin) gibt unter den Titeln «Schweizer Hausapotheke» und «Pharmacie chez soi» (letztere für das französische Sprachgebiet) zwei in Aufmachung, Verteilungsart und Zielpublikum der klägerischen Zeitschrift «Optima» ähnliche Zeitschriften heraus.

Im Zusammenhang mit der Inseratenwerbung für ihre Zeitschriften sind die Parteien in Streit geraten:

1. Am 3. Mai 1985 reichte die X. SA gegen die Y. AG beim Handelsgericht Klage mit dem Begehren ein, es sei der Beklagten zu verbieten, in ihrer Werbung für die Zeitschriften «Schweizer Hausapotheke» und «Pharmacie chez soi» die Behauptung zu verbreiten
 - a) die Auflage der beiden Zeitschriften betrage 246 000 Exemplare,
 - b) die beiden Zeitschriften würden von über 500 000 Personen gelesen,

- c) diese Auflage- und Leserzahlen seien durch die WEMF beglaubigt,
- d) aufgrund der Auflage- und Leserzahlen seien die beiden Zeitschriften die Nummer eins.

Ferner sei die Beklagte zu verpflichten die eben genannten Behauptungen richtig zu stellen durch Veröffentlichung einer entsprechenden Erklärung in den Zeitschriften «Schweizer Hausapotheke» und «Pharmacie chez soi» sowie in den Fachzeitschriften «Werbung – Publicité» und «Werbewoche». Die Klägerin verlangt ferner unverzüglichen Schutz des Unterlassungsbegehrens durch vorsorgliche Massnahme.

2. Bezüglich der vorsorglichen Massnahme teilte die X. AG am 17. Mai 1985 dem Handelsgericht mit, dass sie bereits am 15. Februar 1985 jegliche Werbetätigkeit eingestellt habe, sodass keine vorsorgliche Massnahmen mehr nötig seien.
3. Der Handelsgerichtspräsident hat am 5. Juni 1985 gegen die Y. AG das Unterlassungsbegehren vorsorglich verfügt mit der Massgabe, dass der Entscheid hinfällig werde, wenn die AG für Werbemittelforschung die besagten Auflage- und Leserzahlen in dem zu erwartenden Entscheid bestätigt.
4. Die Y. AG erhob Widerklage mit Begehren, es sei der Klägerin zu verbieten, in ihrer Werbung für die Zeitschrift Optima oder in anderem Rahmen
 - a) die Behauptung zu verbreiten, im Vergleich mit den Zahlen für Optima seien Zahlen der «Schweizer Hausapotheke» und der «La Pharmacie chez soi» nicht geprüft bzw. nicht publié,
 - b) als Vergleichszahl einen Kombinationspreis für Inserate der Optima für die deutsche und französische Ausgabe anzugeben und diesen mit Einzelpreisen der «Schweizer Hausapotheke» und der «Pharmacie chez soi» zu vergleichen, ohne auch dort den Kombinationspreis anzugeben,
 - c) die «Schweizer Hausapotheke» und die «Pharmacie chez soi» im Rahmen eines angeblichen Zahlenvergleichs mit einem Fragezeichen zu versehen,
 - d) Rechtsschriften, Verfügungen des Gerichtes und andere Ausschnitte aus dem vorliegenden Verfahren an Dritte zu versenden oder zu übergeben.

Auch die Beklagte beantragte unverzüglichen Schutz ihres Unterlassungsbegehrens durch vorsorgliche Massnahme.

5. Im Sinne einer Erwägung des Massnahmebegehrens gemäss der Widerklage vom 5. Juli 1985 reichte die Y. AG am 23. Oktober 1985 eine weitere Eingabe ein, über wen sie beantragte, es sei der Klägerin zu verbieten in ihrer Werbung oder in anderem Rahmen Dokumentationen wie die beiliegende Zeigemappe zu verteilen etc., welche folgende Dokumente enthalten:
 - a) Schreiben des Schweizerischen Apothekervereins an die Beklagte vom 11. Juni 1985
 - b) (Es folgt eine Aufzählung diverser Artikel, Schreiben usw.).

Der Präsident des Handelsgerichtes zieht in Erwägung:

8. Zu den einzelnen Begehren der Gesuchstellerin Y. AG um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist folgendes zu bemerken:

a) Die Gesuchstellerin beanstandet, dass die Gesuchsgegnerin in Inseraten im Mai/Juni 1985 behauptet habe, die Auflagezahlen der «Schweizer Hausapotheke» seien nicht geprüft und nicht «publié». Die Gesuchsgegnerin wisse aber ganz genau, dass die Zahlen seit dem 17. April 1985 geprüft seien und von nicht «publié» könne schon gar nicht die Rede sein, weil die Beklagte seit jeher ihre Zahlen bekanntzugeben pflege.

Gegen diese Beanstandung bringt die Gesuchsgegnerin vor, dass im Zeitpunkt des Erscheinens der Inserate eine Prüfung durch die WEMF tatsächlich gefehlt habe. Zudem habe sie nichts von Auflagszahlen gesagt, sondern von Kontaktchancen geschrieben. Diese seien für die «Schweizer Hausapotheke» tatsächlich nicht geprüft. Die Gesuchstellerin verkenne sodann den Sinn von «publié»; entscheidend seien selbstverständlich nicht selbst publizierte Zahlen, sondern die offizielle Bekanntgabe der kontrollierten Zahlen durch WEMF oder KAV.

Aus den Akten ergibt sich, dass eine Prüfung der Auflagezahlen für die «Schweizer Hausapotheke» im Zeitpunkt des Erscheinens der Inserate zwar angelaufen, aber erst im Juli 1985 abgeschlossen war. Wie aus den Akten weiter hervorgeht, wurde dabei die Auflagezahl geprüft, nicht jedoch die Leserschaft (= Kontaktchancen). Der Einwand der Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin habe in ihren Inseraten unwahre Angaben gemacht, ist damit unzutreffend. Im Umstand, dass die Gesuchsgegnerin die verschiedenen Spalten mangels geprüfter Angaben leer gelassen und statt dessen mit einem grossen Fragezeichen versehen hat, ist kein offenkundiger Verstoss gegen das UWG zu erblicken, der den Erlass vorsorglicher Massnahmen rechtfertigen würde (zumal die Gesuchsgegnerin erklärt hat, die geprüften Zahlen in Zukunft selbstverständlich zu beachten). Dass es sich bei «publizierten» Zahlen nicht um private, sondern um beglaubigte veröffentlichte Zahlen handeln kann, ergibt sich nicht nur aus dem Kontext des Inserates, sondern versteht sich von selbst.

b) Der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, als Vergleichszahl einen Kombinationspreis für Inserate der Optima für die deutsche und französische Ausgabe anzugeben und diesen mit Einzelpreisen der «Schweizer Hausapotheke» und der «Pharmacie chez soi» zu vergleichen, ohne auch dort den Kombinationspreis anzugeben.

Die Gesuchstellerin hat diesen Antrag nicht näher begründet. Die Gesuchsgegnerin ihrerseits hat dazu ausgeführt, dass es zwar richtig sei, dass sie im strittigen Inserat den Kombinationspreis für die «Schweizer Hausapotheke» und «Pharmacie chez soi» nicht aufgeführt habe. Gemäss dem Insertionstarif für 1985 betrage dieser Kombinationspreis der Gesuchstellerin Fr. 10 950.- und liege damit um fast Fr. 2 000.- höher als derjenige der Gesuchsgegnerin. Für die Gesuchstellerin bedeute es daher nur einen Vorteil, dass die Gesuchsgegnerin diesen Preis nicht genannt habe. Irgendein wettbewerbsrechtlicher Verstoss liege darin auf jeden Fall nicht.

Mangels irgendwelcher Begründung durch die Gesuchstellerin sind auch bezüglich dieses Massnahmebegehrens keine Massnahmen angezeigt.

c) Der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, die «Schweizer Hausapotheke» und die «Pharmacie chez soi» im Rahmen eines angeblichen Zahlenvergleichs mit einem Fragezeichen zu versehen.

Zu diesem Punkt wurde bereits unter lit.a Stellung genommen. Irgendein Anlass zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen liegt darin nicht.

d) Der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, Rechtsschriften, Verfügungen des Gerichtes und andere Ausschnitte aus dem vorliegenden Verfahren an Dritte zu versenden oder zu übergeben.

Diese Litera des Rechtsbegehrens betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen hat die Gesuchstellerin in ihrer Eingabe vom 23. Oktober 1985 näher präzisiert und detailliert dargestellt. Sie hat in dieser Eingabe dargelegt, dass die Gesuchsgegnerin an Dritte eine «handlich in einem Ringbuchordner zusammengestellte Dokumentation» verschicke, «deren einzelne Dokumente fein säuberlich in Zeigemäppchen versorgt» seien. Mit dieser Dokumentation wolle die Gesuchsgegnerin offensichtlich bei den angesprochenen Dritten den Eindruck erwecken, die Gesuchstellerin sei uneinsichtig und halte sich nicht an Gerichtsurteile. Die Dokumentation sei in ihrer Gesamtwirkung irreführend und unnötig herabsetzend. Irreführend sei die Dokumentation deshalb, weil publizierte Artikel mit nicht publizierten Briefen kombiniert würden, was dazu führe, dass der durchschnittliche Adressat der Dokumentation auch den Inhalt der Briefe als einer grösseren Öffentlichkeit bekannte Tatsachen auffasse. Sodann müsse durch die von der Gesuchsgegnerin gewählte Reihenfolge der Dokumente beim durchschnittlichen Adressaten der Eindruck entstehen, dass die Gesuchstellerin ihre nachträglich beanstandeten Werbungsunterlagen von Ende 1984 nach der Beanstandung aber auch Beglaubigung durch die WEMF, nach dem Entscheid der Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung sowie nach der Verfügung des Handelsgerichtes gebraucht habe. Unnötig herabsetzend sei die Dokumentation durch ihren Grundtenor wie auch durch einzelne Aussagen und durch die Tatsache, dass die Gesuchstellerin keine Möglichkeit habe, zu den Vorwürfen gegenüber den Adressaten der Dokumentation Stellung zu nehmen.

Die Gesuchsgegnerin wendet dagegen ein, die Dokumentation sei weder irreführend noch unnötig verletzend. Sie sei eine Zusammenstellung von objektiv zutreffenden, wertneutralen Dokumenten, die weder von der Gesuchsgegnerin verfasst noch veranlasst worden seien. Deren Zustellung an Kunden diene lediglich der Aufklärung und Richtigstellung unwahrer Werbebehauptungen der Gesuchstellerin. Diese habe die Gesuchsgegnerin hiezu provoziert und durch ihr eigenes unlauteres Verhalten veranlasst. In krasser Missachtung des Massnahmeentschiedes des Handelsgerichtspräsidenten vom 5. Juni 1985 und des Entscheides der schweizerischen Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung vom 28. März 1985 sowie ihrer Zusicherung an die Kommission und an das Handelsgericht, habe die Gesuchstellerin ihre Werbung mit unwahren Auflagezahlen nicht eingestellt. Nach wie vor rechne die Gesuchstellerin die zwei vierzehntäglichen Ausgaben der «Schweizer Hausapotheke» zusammen zu einer Auflage von 172 782 Exemplaren, obwohl sie genau wisse und von kompetenter Seite (BEMF) attestiert erhalten habe, dass solche Zusammenrechnungen irreführend und unzulässig seien.

Gleich verhalte es sich mit dem Missfallen des Apothekervereins gegenüber der Zeitschrift der Gesuchstellerin; auch diesbezüglich gebe sie in ihrer Dokumentation lediglich Tatsachen wieder.

Die Dokumentation enthält in wesentlichen Aussagen zu zwei Problemkreisen: Einerseits zum Thema der Auflagezahlen, andererseits zum Verhältnis zwischen Gesuchstellerin und dem schweizerischen Apothekerverein. Was die Auflagezahlen anbetrifft, so ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin trotz ihrer gegenüber dem Handelsgerichtspräsidenten abgegebenen Zusicherungen, sich an den Entscheid der WEMF zu halten und trotz des klaren Verbots in der Verfügung vom 5. Juni 1985 weiterhin damit fortfährt, die zwei vierzehntäglichen Ausgaben in einem Monat zusammenzurechnen und damit eine Auflage von 172 782 vorzutauschen (zusammen mit der nicht völlig identischen französischsprachigen Ausgabe sogar 234 791). Dies, obwohl die WEMF, deren Entscheid zu akzeptieren die Gesuchstellerin versicherte, deutlich festhielt, dass die Zusammenrechnung der zweimal monatlich verschickten Exemplare irreführend sei und von ihrem Entscheid auch trotz Wiedererwägungsgesuchen der Gesuchstellerin nicht abrückte. Nach Auffassung der Gesuchstellerin soll die beanstandete Irreführung darin liegen, dass beim Leser der falsche und herabsetzende Eindruck entstehe, die Gesuchstellerin sei uneinsichtig. Aufgrund des vorstehend geschilderten Verhaltens kann dieser Eindruck bezüglich der Auflagezahlen tatsächlich nicht ausgeschlossen werden. Vieles spricht dafür, dass die Gesuchstellerin trotz klarer Stellungnahmen der WEMF alles versucht, die von ihr selbst gewünschte und gewählte Berechnungsart aufrecht zu halten und damit selbst irreführen. Für vorsorgliche Massnahmen gegen die Gesuchsgegnerin bleibt unter diesem Gesichtspunkt damit kein Raum.

Anders verhält es sich mit dem Schreiben des schweizerischen Apothekervereins an die Gesuchstellerin, die die Gesuchsgegnerin in ihre Dokumentation aufgenommen hat. Diese Schreiben berühren – im Gegensatz zu vorgegebenen Auflage- und Leserzahlen – nicht direkt das Verhältnis zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin. Es ist aber nicht ersichtlich, inwiefern es Sache der Gesuchsgegnerin sein sollte, die Interessen des schweizerischen Apothekervereins wahrzunehmen. Dieser Verein kann sein Missfallen selbst publik machen, falls er es für notwendig hält. Nicht Sache der Gesuchsgegnerin ist es aber, dieses Missfallen gegenüber der Gesuchstellerin durch Veröffentlichung von internen Schreiben für eigene Geschäftszwecke auszunutzen. In diesem Punkte ist dem Begehren der Gesuchstellerin stattzugeben.

9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Begehren der Gesuchstellerin zum überwiegenden Teil abgewiesen werden muss. Ausgenommen davon ist das Begehren betreffend Verbot der Bekanntmachung von internen Briefen des Apothekervereins an die Gesuchstellerin.

* * *

Nach dem Vorliegen des Massnahmeentscheides des Handelsgerichtspräsidenten war die Sache im materiellen Prozess zu beurteilen und hat das Handelsgericht erwogen:

3. Gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG handelt unlauter, d.h. wider Treu und Glauben, wer im wirtschaftlichen Wettbewerb über die eigenen Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht.

a) Es ist unbestritten, dass die Inserate zur finanziellen Basis des Zeitschriften-geschäftes beider Parteien gehören. Hinsichtlich der Akquisition dieser Inserate stehen die Parteien somit im wirtschaftlichen Wettbewerb, weshalb für die Akquisitionstätigkeit die Bestimmungen des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb gelten.

b) Die Beurteilung der Frage, ob die Angabe einer «*Auflage-Zahl*» von 246 000 sowie die von dieser Angabe abhängigen Behauptungen einer *Leserzahl* von «über 500 000» und «*Nr. 1*» unrichtig oder irreführend sind, hängt davon ab, was unter «*Auflage*» zu verstehen ist und wie die Auflage-Zahl der beklaglichen Zeitschriften zu ermitteln ist. Zu Recht macht die Klägerin dabei geltend, das Zusammenzählen der beiden 14-täglichen Ausgaben als Einheit und mithin die Angabe einer «*Auflage-Zahl*» von 246 000 (inkl. 70 000 Exemplare «*Pharmacie chez soi*») seien irreführend.

Im Zusammenhang mit der Werbung interessiert den Inserenten in erster Linie, zu wieviel verschiedenen Leuten eine bestimmte Zeitschrift direkt gelangt. Je grösser diese Zahl ist, desto mehr Werbewirkung kann er von einem Inserat erwarten. Wenn daher im Zusammenhang mit der Werbung von einer «*Auflage-Zahl*» die Rede ist, so schliesst der Inserent zweifellos auf *die Streuung der Zeitschrift*. Daneben gibt es noch andere Momente, die den Inserenten interessieren. Die gleiche Zeitschrift kann nämlich von mehreren Personen gelesen werden, ohne dass diese Abonnenten oder Käufer sind. In diesem Falle weicht die Leserzahl von der Auflagezahl ab. Ferner kann der Inserent an einer intensiveren Reklame interessiert sein, indem er den gleichen Leser mit dem gleichen Inserat wiederholt anspricht. Auch in diesem Zusammenhang ist nicht die Streuung, d.h. die Auflage entscheidend. Die beklagliche Zeitschrift «*Schweizer Hausapotheke*» wird vor allem von Apotheken abonniert und liegt in diesen Geschäften für die Kunden auf. Der Kundenkreis einer Apotheke ist jedoch beschränkt, und noch enger ist der Kreis jener Kunden, die sich mit den aufliegenden Zeitschriften bedienen. Es kann davon ausgegangen werden, dass es vorwiegend die gleichen Kunden sind, die sich mit solchen Zeitschriften bedienen, ob sie nun monatlich oder alle 14 Tage erscheinen. Das wiederholte Inserat in zwei Ausgaben pro Monat ist sicher werbewirksam, lässt aber keine zuverlässigen Schlüsse auf die Streuung der Leser zu. Wenn daher die beiden monatlichen Ausgaben der «*Schweizer Hausapotheke*» zusammengezählt werden, dann ergibt dies ein verzerrtes Bild über die Verbreitung der Zeitschrift. Bei dieser Betrachtungsweise ist die beklagliche Angabe über die «*Auflage*» unrichtig und irreführend im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG. Dass damit auch die von der «*Auflage-Zahl*» abhängige Leserzahl und die Behauptung, die Beklagte sei punkto Werbung die «*Nr. 1*», unrichtig sind, bedarf keiner weitern Ausführungen.

Im übrigen ist, entgegen der beklaglichen Auffassung, unerheblich, dass sie in bezug auf die Zulässigkeit des Zusammenzählens gutgläubig war; denn die Unlauterkeit setzt weder Bösgläubigkeit noch Verschulden, sondern – im vorliegenden

den Fall – lediglich Irreführung bzw. die Unrichtigkeit der beklagischen Angaben voraus (vgl. Mitteilungen 1975, S. 116 ff., Erw. 3).

c) Nicht unlauter sind hingegen die von der Beklagten im Zusammenhang mit der Auflage- und der Leserzahlen gemachten Hinweise auf die *WEMF-Beglaubigung*. Entgegen der klägerischen Darstellung hat die Beklagte in der umstrittenen Werbung nie behauptet, die Auflage- und Leserzahlen seien «WEMF-beglaubigt» bzw. «vom WEMF kontrolliert». Vielmehr hat die Beklagte lediglich davon gesprochen, dass die Beglaubigung ihrer Zahlen durch WEMF in Vorbereitung sei und dass WEMF im Januar 1985 die Auflage provisorisch beglaubigen werde.

4. Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit.b UWG hat, wer durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet ist, Anspruch auf Unterlassung.

a) Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs ist, wie die Beklagte zu Recht geltend macht, eine Wiederholungsgefahr; ob eine solche besteht, ist aufgrund aller Umstände, wozu auch die Willens- und Geistesrichtung des Beklagten gehört, zu entscheiden (von Büren, N 6 und 7 zu Art. 2 ff. UWG; vgl. auch A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auf., Basel und Frankfurt a.M. 1985, S. 970 f.). Ein Indiz bildet ferner auch das Verhalten des Beklagten in dem gegen ihn eingeleiteten Prozess (ZR 45, 1946, Nr. 202). Prüft man, wie es sich damit vorliegend verhält, so fällt in Betracht, dass die Beklagte bereits am 11. Februar 1985 von der schweizerischen Kommission zur Überwachung der Unlauterkeit in der Werbung darüber orientiert wurde, dass die Beschwerde eingegangen sei, «Nr. 1» sei eine Behauptung und entspreche nicht der Lauterkeit, da weder Auflage- noch Leserzahl durch ein anerkanntes Institut geprüft worden sei. Die Beklagte nahm zu dieser Beschwerde am 15. Februar 1985 Stellung, indem sie erklärte, aufgrund der Beschwerde die Werbung zurückgestellt und Aufträge für die kommenden Monate sistiert zu haben, weil die Prüfung der zur Debatte stehenden Zahlen in Vorbereitung sei. Im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen erklärte die Beklagte, unter Hinweis auf das Schreiben an die Kommission, wiederum, seit dem 15. Februar 1985 jegliche Werbetätigkeit eingestellt zu haben. Der Handelsgerichtspräsident hielt dafür, dass diese Stellungnahme einer Anerkennung gleichkomme, erliess aber angesichts des von der Beklagten angebrachten Vorbehalts in bezug auf die Beglaubigung durch die WEMF das angebehrte Verbot trotzdem (Entscheid vom 5. Juni 1985).

Die Beklagte hat also vor und während des Verfahrens, vorerst unter dem Vorbehalt des Entscheides der WEMF und später vorbehaltslos, mehrfach und ausdrücklich erklärt, die Aussagen «die Auflage betrage 246 000 Exemplare», «die beiden Zeitschriften würden von über 500 000 Personen gelesen» und «die beiden Zeitschriften seien die Nr. 1», in der beanstandeten Form nicht mehr zu machen. Darin liegt klarerweise die Zusicherung, die umstrittenen Aussagen zu unterlassen. Aufgrund dieser Zusicherung sind die Wiederholungsgefahr und mithin das Rechtsschutzinteresse im Sinne der eingangs erwähnten Grundsätze zu verneinen, es sei denn, es bestünden Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beklagte nicht an diese Zusicherung halten werde. Solche Anhaltspunkte liegen entgegen der klägerischen Auffassung nicht vor:

Die Klägerin machte in den Rechtsschriften und an Schranken geltend, die Beklagte werbe heute noch mit den beanstandeten Angaben und Behauptungen. Dieser Vorwurf erweist sich als unbegründet. Unlauter ist, wie unter Ziff. 3 ausgeführt, die Werbung mit der unter der Bezeichnung «Auflage» genannten Zahl von 246 000 Exemplaren, die den Eindruck erweckt, es handle sich dabei um die Angabe der einmaligen Streuung. Nicht unlauter ist die Nennung dieser Zahl hingegen, wenn klar erkennbar ist, wie sie sich zusammensetzt. Dies war schon in bezug auf das von der Klägerin mit der Vernehmlassung zum Massnahmebegehren der Beklagten eingereichte beklagliche Werbeschreiben vom Herbst 1985 der Fall. Darin ist ausdrücklich festgehalten, dass die WEMF eine *14-tägliche Auflagezahl* von 77 485 beglaubigt habe und dass im November 1985 zwei Ausgaben der «Schweizer Hausapotheke» von je 86 391 Exemplaren ausgeliefert worden seien, was 172 782 inseratengleiche Exemplare *pro Monat* und zusammen mit den 62 009 Exemplaren der «Pharmacie chez soi» total 234 791 praktisch inseratenidentische Exemplare *pro Monat* bedeute. Aus dem Werbeschreiben geht m.a.W. hervor, dass die für die einzelne Ausgabe massgebliche Streuungszahl 77 485 bzw. 86 391 Exemplare betrage, dass wegen der besonderen Art der Erscheinungsweise aber monatlich 172 782 Exemplare der «Hausapotheke» bzw. 234 791 (praktisch) inseratenidentische Exemplare beider Zeitschriften zusammen herausgeben würden. Darin kann nach dem Gesagten keine Irreführung erblickt werden. Dass sich an dieser Art der Zahlenangaben seit Herbst 1985 etwas geändert hätte, ist nicht dargetan. Die Beklagte hat an Schranken hiezu auf Befragen erklärt, nach wie vor so zu werben, und die Klägerin hat keine Belege eingereicht, die darauf schliessen liessen, dass die Beklagte heute wieder wie vor Klageeinleitung mit irreführenden, *reinen* Monatszahlen wirbt. Unter dem Gesichtspunkt der heutigen Werbung ist die Wiederholungsgefahr deshalb zu verneinen.

Zu verneinen ist sie aber auch unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens der Beklagten im Prozess. Die Beklagte hat von allem Anfang an erklärt, die umstrittenen Zahlenangaben nicht mehr zu verwenden, wenn die WEMF zum Schluss gelange, dass für die Beglaubigung die einzelne Ausgabe und nicht die monatliche Gesamtzahl massgebend sei. Daran hat sie sich, wie bereits ausgeführt, offensichtlich gehalten. Dass sie sich gegen die vorliegende Klage zur Wehr setzt, kann ihr unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr nicht zum Nachteil gereichen; denn die Klage zielt darauf ab, ein Verbot wegen *Unlauterkeit* der Werbung zu erwirken. Dass sie sich gegen diesen Vorwurf der Unlauterkeit wehrt, ist das gute Recht der Beklagten, rechtfertigt aber aufgrund ihrer mehrfachen Zusicherungen und aufgrund ihrer Werbung seit Prozesseinleitung die Annahme nicht, dass sie, sollte die Klage abzuweisen sein, die beanstandete Werbung wieder aufnehmen wird. Dies um so weniger, als die Unlauterkeit an sich zu bejahen ist. Im übrigen schliesst der Umstand, dass die Klage mittelbar auch den Vorwurf der Unlauterkeit enthält, und dass die Beklagte diesen Vorwurf bestreitet, aus, die Klage aufgrund der Zusicherungen als infolge Anerkennung erledigt bzw. wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.

Zusammengefasst ergibt sich demnach, dass die Beklagte mehrfach ausdrücklich erklärt hat, die mit der Klage beanstandete Werbung durch die ausschliessliche Angabe zusammengezählter Zahlen für eine angebliche monatliche Auflage und

für die entsprechende Leserschaft und die Behauptung, die «Nr. 1» zu sein, zu unterlassen. Dafür, dass sie sich nicht an diese Erklärungen halten würde, bestehen keine Anhaltspunkte. Insbesondere erweist sich die von ihr heute angewendete Methode – Zusammenzählen inseratenidentischer Exemplare unter Hinweis auf die 14-tägliche Erscheinungsweise – nicht als irreführend. Die Wiederholungsgefahr in bezug auf die unter Ziffer 3 hievord als unlauter bezeichnete Zählweise bzw. die irreführende Behauptung, die «Nr. 1» zu sein, ist daher zu verneinen. Dies führt zur Abweisung von Ziff. 1 lit.a, b und d der Klage.

b) Abzuweisen ist auch Ziffer 1 lit.c der Klage. Abgesehen davon, dass die Irreführung bezüglich der Hinweise auf die WEMF-Beglaubigung verneint wurde (vgl. hievord Ziff. 3 lit.c), ist ein Unterlassungsanspruch ohnehin nicht gegeben, weil die Auflagezahlen in der Zwischenzeit WEMF-beglaubigt sind.

2. Gemäss Art. 1 Abs. 2 lit.a UWG handelt unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Der Konkurrent, der durch dieses Verhalten in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet wird, hat Anspruch auf Unterlassung (Art. 2 Abs. 1 lit.b UWG).

a) Die Verwendung der *Unterlagen aus diesem Verfahren* (Rechtsschriften, Massnahmeentscheid usw.) war eine Reaktion der Klägerin auf die Werbung der Beklagten. Nachdem die Beklagte zugesichert hat, diese Werbung (auch) in Zukunft zu unterlassen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie wieder aufnehmen wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Klägerin ihrerseits die Unterlagen aus dem vorliegenden Verfahren nicht mehr zu Werbezwecken verwendet wird. Was bezüglich der Wiederholungsgefahr für Ziffer 1 lit.a, b und d des klägerischen Rechtsbegehrens gilt, trifft auch für lit.d der Widerklage zu (bezeichnenderweise machte der Vertreter der Beklagten denn auch an Schranken geltend, dass dann, wenn das Gericht das Rechtsschutzinteresse der Klägerin bejahe, dasselbe Rechtsschutzinteresse auch für die Widerklage angenommen werden müsse; dies gilt auch in bezug auf die Verneinung dieses Rechtsschutzinteresses).

Keine Wiederholungsgefahr besteht auch in bezug auf die beanstandete Verwendung der *Schreiben des Schweizerischen Apothekervereins* an die Beklagte vom 11. Juli und 28. Oktober 1985; denn die Klägerin hat sich an das vom Handelsgerichtspräsidenten mit Verfügung vom 17. Februar 1986 ausgesprochene diesbezügliche Verbot gehalten und an Schranken ausdrücklich erklärt, die Widerklage insofern «anzuerkennen».

Mangels Wiederholungsgefahr ist lit. d der Widerklage daher abzuweisen.

b) Was die *Inserate* betrifft, so ist darüber nach den Grundsätzen der vergleichenden Werbung zu entscheiden. Diese ist zulässig, soweit sie sich im Rahmen objektiver Vergleichung der Eigenschaften der eigenen Leistung und jener der Konkurrenz hält. Der Vergleich hat auf wahren Angaben zu beruhen, darf nicht irreführen und die Konkurrenten nicht herabwürdigen (BGE 104 II 127). Hiezu fällt in Betracht:

aa) Die Zeitschriften, in denen die beanstandeten Inserate erschienen sind, sind eigentliche Fachorgane für Leute der Werbung. Ausdrücke wie «WEMF-geprüft» oder «publiziert» sind für diese Adressaten klare Begriffe. Die Beglaubigung der «Schweizer Hausapotheke» erfolgte erst mit Attest vom 4. Juli 1985. Unter diesen Umständen waren die Hinweise in den Inseraten von Mai und Juni 1985, die Zahlen der beklaglichen Zeitschriften seien *nicht geprüft* bzw. *nicht publiziert*, nicht unlauter. Dies um so weniger, als in den Inseraten die Quellen ausdrücklich genannt sind.

bb) Auch in bezug auf das *Fragezeichen* erweisen sich die Inserate nicht als unlauter; denn das Fragezeichen erweckt mit Rücksicht auf den Text, den Hinweis auf WEMF und die Quellenangabe entgegen der Auffassung der Beklagten nicht den Eindruck, dass allfällige Zahlen angezweifelt würden, sondern dass solche Zahlen (noch) nicht existierten.

cc) Die Unlauterkeit ist schliesslich auch in bezug auf die *Preisangabe* zu verneinen. Es trifft zwar zu, dass für die beklaglichen Zeitschriften der Kombinationspreis nicht angegeben wird; der für die Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses der beiden Produkte wünschbare Vergleich wird aber dadurch ermöglicht, dass die Einzelpreise für die beklaglichen Zeitschriften mit denjenigen der klägerischen Zeitschriften verglichen werden können.

dd) Das Widerklagebegehren lit. a-c muss deshalb mangels Unlauterkeit der klägerischen Inserate abgewiesen werden. Eine Abweisung müsste aber auch deshalb erfolgen, weil das Rechtsschutzinteresse nicht nachgewiesen ist. Die Beklagte hat keinen Fall namhaft gemacht, in dem noch nach Juli 1985 mit den fraglichen Inseraten Werbung betrieben worden wäre; an Schranken hat sie zudem ausdrücklich erklärt, das Fragezeichen werde von der Klägerin nicht mehr verwendet.

Demgemäss hat das Handelsgericht zu Recht erkannt: Klage und Widerklage werden abgewiesen.

Art. 1 al. 1 et 2 lettre b, 2 al. 1 lettres a et b et 6 aLCD; 42 al. 2 CO – «GARAGE DU ROC»

- *Le fait de créer une impression générale de nature à attirer la clientèle vers un garage pour la diriger ensuite vers un autre garage est contraire aux règles de la bonne foi (c. 3 a).*
- *Licéité de l'exagération dans un but de réclame (publicité superlative) (c. 3 b).*
- *Le demandeur possède un intérêt juridique à la constatation de l'illicéité de l'acte en particulier quand la publication du jugement est ordonnée (c. 4).*
- *Seule la défense d'un acte précis est susceptible d'exécution, car il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier si un comportement constitue un acte de concurrence déloyale (c. 5).*
- *Pour permettre la détermination équitable du dommage en vertu de l'article 42 alinéa 2 CO, le lésé doit alléguer et prouver tous les faits permettant de con-*

clure à l'existence d'un dommage et rendant possible ou facilitant son estimation (c. 6).

- *Buts de la publication (c. 7).*
- *Es widerspricht Treu und Glauben, die Kundschaft auf eine bestimmte Garage aufmerksam zu machen, um sie nachher auf eine andere Garage zu lenken (E. 3 a).*
- *Zuverlässigkeit der Übertreibung zu Reklamezwecken (Superlativ-Werbung) (E. 3 b).*
- *Der Kläger hat bei gutgeheissener Urteilspublikation ein rechtserhebliches Interesse an der Feststellung der Widerrechtlichkeit der betreffenden Handlung (E. 4).*
- *Einzig das Verbot einer genau umschriebenen Handlung kann vollstreckt werden, da es nicht Aufgabe des Vollstreckungsrichters sein kann, darüber zu befinden, ob ein bestimmtes Verhalten unlauteren Wettbewerb darstellt (E. 5).*
- *Um die richterliche Schätzung des Schadens gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR zu ermöglichen, muss der Verletzte alle Umstände behaupten und beweisen, welche auf den Eintritt eines Schadens schliessen lassen und dessen Schätzung ermöglichen oder erleichtern (E. 6).*
- *Zweck der Urteilspublikation (E. 7)*

Arrêt du tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (cour civile) du 10 avril 1989 dans la cause Garage du Roc SA c/ Garage Lanthemann SA et Garage des Falaises Lanthemann SA.

Faits:

A. Le Garage du Roc SA, à Hauterive et le Garage Lanthemann SA, à Cortaillod sont tous deux distributeurs de la General Motors pour les voitures de marque Opel dans les districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz. Daniel Lanthemann, administrateur unique du Garage Lanthemann SA, a repris, à fin 1985, le Garage des Falaises à Neuchâtel, concessionnaire des véhicules de marque Renault, situé à proximité du garage de la demanderesse. La nouvelle raison sociale de ce garage est: «Garage des Falaises Lanthemann SA» (ci-après Garage des Falaises). Les deux garages administrés par Daniel Lanthemann sont exploités en étroite association.

A l'occasion de l'ouverture du Garage des Falaises, au début de 1986, et par la suite, l'administrateur des deux défenderesses a déployé une campagne publicitaire intense, si ce n'est agressive, en associant dans sa publicité ses deux entreprises. L'administrateur de la demanderesse qui a une conception plus classique de la publicité et des règles de la concurrence, s'en est inquiété.

B. Le 5 mars 1986, le Garage du Roc SA a ouvert action contre les défenderesses alléguant en bref que la première défenderesse viole son contrat de distribution

passé avec la General Motors qui lui interdit d'exercer son activité ailleurs que dans les locaux agréés de son entreprise. Elle reproche à l'administrateur des défenderesses de faire courir le bruit que le Garage des Falaises a obtenu le statut de distributeur Opel pour le bas du canton. Elle s'en prend à la publicité des défenderesses qui associe les marques et sigles Opel et GM avec le Garage des Falaises, à la présence régulière de voitures neuves Opel devant le Garage des Falaises de même qu'à la présence de publicité Opel à l'intérieur du garage. Elle allègue que ces manœuvres conjuguées des défenderesses, de même que l'utilisation par la première défenderesse du slogan «Le plus grand centre Opel», constituent des violations de la loi sur la concurrence déloyale. Elle prétend subir un dommage important du fait du comportement des défenderesses.

Dans leur réponse, les défenderesses concluent au mal fondé de la demande dans toutes ses conclusions. Elles allèguent qu'il n'a pas été question que le Garage des Falaises devienne distributeur de la marque Opel, que la première défenderesse a toujours respecté ses obligations vis à vis de la General Motors, qu'elle n'a jamais vendu de véhicules Opel neufs au Garage des Falaises et n'en a pas mis en vente dans les locaux de cette dernière; elles soutiennent que leurs activités et la publicité qu'elles font ne créent pas de risques de confusion dans le public.

C. Parmi les nombreuses annonces publicitaires litigieuses des défenderesses, celles parues dans la FAN/L'Express de Neuchâtel en novembre et décembre 1986 et jugées particulièrement critiquables par la demanderesse, se présentent comme suit:



**Doublement
vôtre!**

**Garage
Lanthemann sa**

LE PLUS GRAND CENTRE OPEL DU CANTON

**Garage des Falaises
Lanthemann sa**

ROUTE DES FALAISES 94 - NEUCHÂTEL - 21 31 41

Ouvert tous les samedis
jusqu'à 17h.

Doublement vôtre!

NOUVEAU
Neuchâtel

Cortaillod

Garage des Falaises
Lanthemann sa
ROUTE DES FALAISES 94 1200 NEUCHÂTEL 21 31 41

Garage
Lanthemann sa
LE PLUS GRAND CENTRE OPEL - CORTAILLOD 120555
Ouvert tous les samedis jusqu'à 17h.

Vous remercier de la confiance que vous lui avez témoignée et vous présente ses meilleurs vœux

RAPPELLE-TOI
OPEL C'EST
TOUT MOI



LANTHEMANN
C'EST TOUT OPEL

Lanthemann c'est une magnifique exposition de toute la gamme Opel (neuves ou d'occasions) pour les amoureux de haute technologie et d'esthétique

Garage
Lanthemann sa
LE PLUS GRAND CENTRE OPEL DU CANTON
Ouvert tous les samedis jusqu'à 17h.

450739 10

Dans de nombreuses autres annonces, le Garage Lanthemann à Cortaillod se présente comme «Le plus grand centre Opel».

Il a été constaté qu'il découle de certaines des annonces publicitaires communes des deux défenderesses, qu'elles donnent l'impression que le Garage des Falaises à Neuchâtel représente également les voitures Opel. Outre le fait que les termes «Lanthemann SA» sont mis en évidence pour les deux garages, la seule indication «Le plus grand centre Opel du canton» apparaît s'appliquer aux deux, ce qui est en tout cas inexact pour le Garage des Falaises, une telle confusion étant de nature à porter atteinte à l'entreprise de la demanderesse. Quant à l'annonce, reproduite ci-dessus, émanant de la première défenderesse, il a été considéré que le rapprochement des slogans «Opel c'est tout moi» et «Lanthemann c'est tout Opel» laisse entendre que le Garage Lanthemann a le monopole de la vente de cette marque de voitures dans la région, ce qui est inexact puisque la représentation Opel est partagée entre ce garage et celui de la demanderesse et qu'une telle annonce est de nature à induire en erreur les lecteurs.

D. L'administrateur des défenderesses a fait paraître, sur une page du Courrier neuchâtois du 22 avril 1987 dont le texte était entièrement consacré à l'historique de la fabrique Opel, sous le titre «Opel en fête, Opel en tête», trois annonces publicitaires dont l'une émanait du garage Lanthemann SA «Le plus grand centre Opel Cortaillod» et une autre du garage des Falaises, sans indication de la marque de voitures représentée.

La procédure a établi en outre ce qui suit:

Lorsqu'il a repris le garage des Falaises, concessionnaire Renault, Daniel Lanthemann a cherché en outre à devenir distributeur des marques BMW et Opel, mais sans succès. Sur plainte de la demanderesse, General Motors a demandé à l'administrateur des défenderesses de préciser exactement dans sa publicité les marques représentées par chacun de ses garages. Elle est également intervenue auprès de lui pour qu'il ne gare pas des voitures Opel munies de banderoles publicitaires, de façon quasi permanente, devant le Garage des Falaises.

Lors de l'inauguration du Garage des Falaises, le Garage Lanthemann à Cortaillod a adressé à ses clients une lettre circulaire à en-tête mentionnant sa représentation Opel, avec la mention «Le plus grand centre Opel», pour leur signaler le Garage des Falaises Lanthemann SA avec, en particulier, la mention suivante: «Un garage de plus . . . pour des kilomètres en moins ou la garantie d'un même service plus près de chez vous». Il a été constaté lors de l'inauguration du Garage des Falaises qu'il y avait de la documentation et de la publicité pour des voitures Opel. En revanche, il n'est pas établi que des voitures neuves de marque Opel aient été vendues au Garage des Falaises. Des témoins, dont le président de l'Union des professionnels suisses de l'automobile, ont retiré de la publicité faite par les deux garages Lanthemann l'impression que le Garage des Falaises était également une agence Opel. Il ressort des chiffres de vente de General Motors que le Garage Lanthemann à Cortaillod est celui qui vend le plus grand nombre de voitures Opel dans le canton de Neuchâtel.

Considérant:

1. Les actes de concurrence déloyale reprochés aux défenderesses se sont produits avant le 1er mars 1988, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la con-

currence déloyale (LCD du 19.12.1986). En l'absence de dispositions transitoires dans la nouvelle loi, les règles du titre final du code civil sur l'application du droit ancien et du droit nouveau sont en principe applicables (ATF 94 II 240), notamment le principe de la non-rétroactivité des lois consacré à l'article 1er. Dès lors, la présente cause doit être jugée en application de l'ancienne LCD sous l'empire de laquelle les faits se sont passés. Les références ci-après à la LCD doivent donc s'entendre comme celles de la loi de 1943.

2. Selon l'article 21 litt.c ch. 5 OJN, abrogé dès le 5 décembre 1988 par le LILCD du 4 octobre 1988, mais en vigueur au moment de l'introduction de l'instance, la Cour civile du Tribunal cantonal est compétente, en instance unique, pour statuer sur la présente cause en matière de concurrence déloyale. La Cour civile est du reste compétente aussi en application de la législation actuellement en vigueur, la valeur litigieuse dépassant 20 000 francs (art. 21 litt.a OJN).

3. Selon l'article 1 al. 1 LCD, est réputé concurrence déloyale tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi. En particulier, enfreint les règles de la bonne foi, celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises ou son activité (art. 1 al. 2 litt.b).

a) Certaines annonces publicitaires conjointes des défenderesses, dont celles reproduites ci-dessus, éveillent l'idée chez le lecteur non averti que le Garage des Falaises est également représentant des voitures Opel, en raison du fait qu'elles ne mentionnent pas pour chacun des garages «Lanthemann» la marque de voitures dont ils sont concessionnaires et que l'appellation «Le plus grand centre Opel» ou «Le plus grand centre Opel du canton» paraît s'appliquer aux deux garages, ce qui est inexact pour celui des Falaises. Cette apparence est confirmée par les autres éléments qui résultent de l'administration des preuves. Il en est ainsi de la lettre d'invitation du Garage Lanthemann à l'inauguration du Garage des Falaises, de la présence de prospectus et d'autres moyens publicitaires de marque Opel lors de l'inauguration de ce garage et de la présence, jugée anormale par le directeur de General Motors, d'un certain nombre de voitures Opel devant le Garage des Falaises. Une telle convergence d'éléments tendant à associer la marque Opel au nouveau garage des Falaises ne peut être le fruit du hasard. Elle témoigne bien plutôt d'une volonté de créer la confusion entre les marques représentées par ces deux garages et donne l'impression que tous deux sont représentants de la marque Opel. Comme des témoins, pourtant avertis, en ont eu l'impression, l'ensemble des moyens publicitaires mis en œuvre donne ainsi une indication inexacte sur l'activité du Garage des Falaises (art. 1 litt.b LCD), ce qu'admettent du reste les défenderesses dans leurs conclusions en cause. L'impression générale ainsi créée est de nature à attirer la clientèle recherchant des voitures Opel au Garage des Falaises, d'où elle pourra être dirigée ensuite sur le Garage Lanthemann représentant Opel. Les défenderesses, dont les intérêts financiers sont liés, augmentent de la sorte leur capacité de concurrence au détriment de la demanderesse. Un tel comportement représente un abus de la concurrence économique car il est contraire aux règles de la bonne foi (ATF 104 II 58).

b) La demanderesse incrimine également le slogan utilisé par la première défenderesse qui se prétend «Le plus grand centre Opel». Il a été établi que le Garage Lanthemann à Cortaillod est celui qui vend le plus de voitures Opel dans le canton de Neuchâtel. En revanche, d'autres représentants de cette marque, dans de plus grandes localités, à Lausanne, Genève ou Bienne, par exemple, ont un marché plus important. Selon la jurisprudence, la publicité comparative (ou superlative comme en l'espèce) n'est pas illégale pourvu qu'elle soit objectivement exacte, n'induit pas le public en erreur et ne soit pas dénigrante (ATF 104 II 286, 94 IV 38, 87, II 116 et références). On peut admettre que le nombre de voitures vendues annuellement est un critère objectif pour juger de la grandeur d'un garage. Ainsi, la première défenderesse a démontré que le slogan «Le plus grand centre Opel du canton» était exact.

La question est plus délicate en ce qui concerne le même slogan utilisé sans la précision «du canton». Le terme étant plus vague, sans référence à une étendue géographique, il est exact si l'on sous-entend qu'il s'agit du canton de Neuchâtel, compte tenu de la mention «Cortaillod». En revanche, le slogan est inexact si on l'applique à un plus vaste ensemble, la Suisse romande par exemple. La question peut toutefois rester ouverte. En effet, ce superlatif qui n'est pas défini par rapport à une région est une exagération visant un but de réclame qui ne peut être pris au sérieux sous une forme aussi générale. Le public intéressé lit de telles annonces publicitaires rapidement et sans faire preuve d'esprit critique (ATF 104 II 124 c.3). Il ne s'agit pas là d'une indication inexacte au sens de l'article 1 al. 2 litt.b LCD, faute de pouvoir être prouvée, mais bien d'un pur slogan publicitaire. De telles exagérations dans la réclame ne sont pas constitutives d'infraction à la LCD (*Von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 71 no. 10 et 74 no. 6).

4. Il résulte du considérant 3a ci-dessus que la demanderesse a été menacée dans sa clientèle par un acte de concurrence déloyale des défenderesses. Conformément à l'article 2 al. 1 litt.a LCD, elle peut demander en principe la constatation du caractère illicite de l'acte. Selon la jurisprudence, une telle action est subordonnée à la condition que la demanderesse ait un intérêt juridique à cette constatation. Un tel intérêt existe en particulier quand le juge ordonne la publication du jugement (ATF 104 II 133 c.6, 93 II 270 c.7, 92 II 257 et références). En l'espèce, la demanderesse a pris une telle conclusion qui, on le verra plus loin, est justifiée. Le fait qu'elle a également conclu à la cessation des actes de concurrence déloyale n'est pas un obstacle à la constatation de l'illicéité de ceux-ci (ATF 92 II 257).

5. L'action en cessation des actes de concurrence déloyale, prévue à l'article 2 al. 1 litt.b LCD est justifiée, y compris la menace pour les organes responsables des peines prévues à l'article 292 CP, lorsqu'il est à craindre que de tels actes se perpétuent (ATF 92 II 257). En l'espèce, cette condition est réalisée car il ressort du dossier que les réclames litigieuses ont continué de paraître pendant la procédure et que l'administrateur des défenderesses a même été condamné pour avoir enfreint les restrictions publicitaires découlant des mesures provisoires prises.

Toutefois, la demande d'interdiction, telle qu'elle est formulée par la demanderesse, ne peut être admise telle quelle, car elle est en partie trop générale. Un ordre

d'abstention fondé sur l'article 2 al. 1 litt.b LCD ne peut avoir pour objet qu'un acte indiqué exactement qui a été commis par le défendeur et dont la répétition lui est interdite. Seule la défense d'un acte précis est susceptible d'exécution car il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier si un comportement constitue un acte de concurrence déloyale (ATF 84 II 450; RJN 1986 p. 72). Dès lors, il ne peut être interdit aux défenderesses «de créer toute confusion ou risque de confusion entre les activités respectives des parties». Cette formulation, trop générale, manque de la précision nécessaire pour être susceptible d'exécution.

La conclusion visant à faire interdiction à la première défenderesse d'utiliser le slogan «Le plus grand centre Opel» n'est pas fondée non plus, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 3b.

6. La demanderesse réclame aux défenderesses le paiement de 20 000 francs à titre de réparation du dommage qu'elle prétend avoir subi de leur fait. Elle a allégué à ce sujet que le dommage est important du fait que, par leur action concertée, les défenderesses peuvent capter sa clientèle et que le dommage doit être estimé ex aequo et bono à 20 000 francs. Les défenderesses prétendent que l'existence d'un tel dommage n'est pas établie à satisfaction de droit.

La prétention de la demanderesse est fondée sur l'article 2 al. 1 litt.d LCD et, d'une façon plus générale, sur les articles 41 et suivants CO qui posent le principe de la réparation du dommage causé par un acte illicite. En principe, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, cette dernière disposition s'applique également quand un dommage ne peut pas être prouvé mais que son existence s'impose de façon suffisamment convaincante. A cet effet, le lésé doit alléguer et prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et rendant possible ou facilitant son estimation (ATF 98 II 34 jurisprudence citée; RJN 6 I 5). En l'espèce, le seul allégué de la demanderesse concernant l'existence du dommage, à savoir que les défenderesses «peuvent réellement capter sa clientèle» n'est pas suffisant. Au surplus, la demanderesse n'a administré aucune preuve permettant de conclure avec quelque certitude que ce dommage, possible, s'est effectivement réalisé. Elle n'a fourni aucun renseignement sur la variation éventuelle de son chiffre d'affaires suite aux agissements des défenderesses. En revanche, celles-ci ont déposé des tableaux indiquant les chiffres, non contestés, des ventes de voitures Opel des deux agences concurrentes. Il en résulte que, pour la période de janvier à juillet 1986, soit postérieurement à l'ouverture du Garage des Falaises, la demanderesse a vendu sensiblement plus de voitures Opel que pour la période correspondante des trois années précédentes. Il ressort également de ces tableaux comparatifs que la part des voitures Opel vendues par la demanderesse pendant les sept premiers mois de 1986, par rapport à celles vendues par le Garage Lanthemann, est la même qu'en 1985. Ainsi, la demanderesse n'a pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence du dommage allégué et la demande doit être écartée sur ce point.

7. Il appartient au juge requis de publier le jugement, d'apprécier si cette publication se justifie et d'en déterminer les modalités (art. 6 LCD). La publication

a pour but, en informant le public, de rectifier les effets de la perturbation survenue dans les rapports de concurrence et de détourner le concurrent déloyal de poursuivre ses agissements. Elle vise également à maintenir la clientèle du lésé (ATF in JT 1977 I 515 c.4, ATF 93 II 270 c.8. 92 II 269 c.9). En l'espèce, la campagne publicitaire litigieuse des défenderesses a continué alors que le procès était pendant et en dépit des mesures provisoires ordonnées. Il se justifie dès lors, principalement dans un but préventif, d'ordonner la publication requise. La publication du dispositif du jugement aura lieu, à raison d'une parution, dans le quotidien local proposé par la demanderesse qui a été le support de l'essentiel de la publicité litigieuse.

Art. 1 al. 1 et 2 lettre b aLCD – «GARAGE DU 1er MARS»

- *Le fait de chercher à obtenir la représentation d'une marque de voitures et d'en parler n'est pas déloyal (c. 3 a).*
- *Faire savoir qu'on emploie un mécanicien capable d'entretenir des BMW ne crée pas l'impression qu'on est agent de cette marque ou qu'on exploite un atelier de réparations officiel de cette marque (c. 3 b).*
- *Sous réserve de circonstances particulières, l'atteinte portée par un tiers à des droits découlant d'un contrat n'est pas illicite (c. 4).*
- *Chercher à engager du personnel travaillant chez un concurrent n'est en principe pas illicite (c. 5).*
- *Es ist nicht unlauter zu versuchen, die Vertretung einer Automarke zu erhalten und darüber zu sprechen (E. 3 a).*
- *Die Bekanntgabe, dass man einen Mechaniker mit besonderen BMW-Kenntnissen beschäftigt, erweckt nicht den Eindruck, Vertreter dieser Marke zu sein oder eine Vertragswerkstatt dieser Marke zu betreiben (E. 3 b).*
- *Vorbehältlich besonderer Umstände ist die Anstiftung zum Vertragsbruch Dritter nicht erlaubt (E. 4).*
- *Der Versuch zur Anstellung von Personal eines Mitbewerbers ist grundsätzlich nicht erlaubt (E. 5).*

Arrêt du tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (cour civile) du 10 avril 1989 dans la cause Garage du 1er Mars SA c/ Garage des Falaises Lanthemann SA.

Faits:

A. Le Garage du 1er Mars SA, à Neuchâtel, est agent officiel de la marque BMW pour les districts du bas du canton de Neuchâtel. Daniel Lanthemann qui exploite un garage à Cortaillod a repris, en novembre 1985, le Garage des Falaises à Neuchâtel qui est agent de la marque Renault sous la nouvelle raison social, «Garage des Falaises Lanthemann SA» (ci-après Garage des Falaises). Il est président du

conseil d'administration de cette société. Il a essayé, sans succès, d'obtenir la représentation des voitures BMW pour l'un ou l'autre de ses garages.

B. Au début de l'année 1986, à l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux locaux, le Garage des Falaises a fait une intense publicité dans la presse locale. Parmi les annonces publicitaires, l'une d'elles, parue à plusieurs reprises dans le journal FAN/L'Express, a suscité une demande de rectification de la part du Garage du 1er Mars SA, qui a été refusée. Cette annonce se présente comme suit:

Fredy Lecomte

Spécialiste en moteur performant ouvre son cabinet
au Garage des Falaises Lanthemann SA.

Consultations
sur rendez-vous
Tél. 21 31 41



De plus, en février 1986, une lettre circulaire d'invitation a été adressée à des détenteurs de voitures de marque Renault, Opel et BMW. Elle est à l'en-tête du

Garage des Falaises, avec le symbole de la marque Renault et est signée de Frédy Lecomte, qualifié de «spécialiste en moteur performant», qu'elle représente en photo comme dans l'annonce ci-dessus. Le lettre comporte en particulier le texte suivant:

«Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Après avoir œuvré pendant 15 ans en tant que chef d'atelier d'une concession BMW et suivi tous les cours de perfectionnement nécessaires j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis aujourd'hui

responsable technique

de la nouvelle Equipe du Garage des Falaises LANTHEMANN SA.

Si vous désirez que votre véhicule reçoive tous les soins qu'il mérite; alors n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours à votre disposition pour mettre toute mon expérience à votre service.»

Frédy Lecomte avait effectivement travaillé pendant une douzaine d'années, jusqu'en janvier 1985, comme chef d'atelier au Garage du 1er Mars où il s'occupait des voitures BMW, puis il a travaillé dans un autre garage avant d'être engagé par le Garage des Falaises. Lors de l'inauguration des nouveaux locaux du Garage des Falaises, des voitures d'occasion de toutes marques étaient exposées, dont plusieurs BMW. A la même époque, il était question, dans les milieux de la branche automobile de la région, que le Garage des Falaises pourrait reprendre la représentation BMW.

C. Par demande du 5 mars 1986, le Garage du 1er Mars SA a ouvert action contre le Garage des Falaises, alléguant en bref ce qui suit: l'administrateur de la défenderesse a répandu le bruit qu'il allait devenir agent BMW en lieu et place du Garage du 1er Mars; il a tenté d'acquérir en novembre 1985 30 à 40 véhicules BMW neufs pour les revendre, sans être agent de cette marque. La demanderesse critique la publicité de la défenderesse qui représente son ancien chef d'atelier auscultant le capot d'une BMW, ce qui entretient l'impression erronée que le Garage des Falaises est agent BMW. La défenderesse se rend également coupable de concurrence déloyale en utilisant la marque BMW et en l'associant aux activités de son garage dans la lettre circulaire envoyée à des clients de voitures BMW. Par tout son comportement, elle donne l'impression qu'elle est agent BMW et qu'elle exploite un atelier de réparations officiel de cette marque.

La défenderesse a conclu au mal fondé de la demande dans toutes ses conclusions. Elle conteste avoir créé un risque de confusion avec les activités de la demanderesse et avoir commis des actes de concurrence déloyale.

Considérant:

3. Selon l'article 1 al. 1 LCD, est réputé concurrence déloyale tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire

aux règles de la bonne foi. En particulier, enfreint les règles de la bonne foi, celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises ou son activité (Art. 1 al. 2 litt.b).

Dans ses conclusions en cause, la demanderesse reproche essentiellement à la défenderesse d'avoir, par l'intermédiaire du président de son conseil d'administration, cherché à se faire passer dans l'esprit du public pour un agent de la marque BMW, en répandant la rumeur qu'elle allait obtenir cette représentation et en accréditant celle-ci par une campagne publicitaire fallacieuse.

a) Il est exact que le bruit a couru dans les milieux des garagistes de la région que le Garage des Falaises était sur le point d'obtenir la représentation des voitures de marque BMW. Toutefois, l'origine de cette rumeur est restée inconnue. Même une agence de détectives, chargée par la défenderesse de savoir si ce fait était exact, n'a pas pu déterminer d'où les personnes qui le répandaient tenaient ce renseignement. Ce n'est pas étonnant, rien n'étant plus insaisissable que la naissance et la propagation d'une rumeur. Il est vraisemblable que le bruit qui a couru provient des tractations qui ont eu lieu entre Daniel Lanthemann et le responsable de BMW Suisse concernant la possibilité d'une telle représentation. L'administrateur de la défenderesse n'a pas dû faire mystère de ses intentions de chercher à obtenir cette représentation mais on ne saurait le lui reprocher. Cette démarche et le fait d'en parler ne constituent pas un abus de la concurrence. Une attitude critiquable ne pourrait éventuellement être reprochée à la défenderesse que si son représentant avait continué personnellement à répandre faussement ce bruit alors qu'il savait, par la réponse négative de BMW Suisse le 30 janvier 1985, que ce projet ne pourrait se réaliser. Toutefois, un tel comportement de l'administrateur de la défenderesse n'est pas établi, même si le bruit a continué à courir.

b) La publicité incriminée, représentant le nouveau chef technique du Garage des Falaises, auscultant une voiture BMW au moyen d'un stéthoscope, avec la mention que ce «spécialiste en moteur performant ouvre son cabinet» au Garage des Falaises, présente une évidente analogie, sur le mode plaisant, avec un médecin qui annonce l'ouverture de son cabinet. L'annonce met ainsi en valeur la qualité du service de réparations du nouveau garage. Elle est aussi, à l'évidence, un clin d'oeil aux propriétaires de voitures BMW pour les inciter à confier l'entretien de leur précieux engin aux mains expertes du spécialiste Frédy Lecomte. Le fait que celui-ci avait travaillé comme chef d'atelier précédemment chez la demanderesse, sur ce type de voitures, devait être connu d'un certain nombre de clients du Garage du 1er Mars. Il n'est pas établi toutefois que Frédy Lecomte avait eu accès à l'époque à la liste des clients de l'agence BMW; il le conteste et le contraire n'est pas établi. Le type de publicité choisi par la défenderesse était évidemment de nature à faire une concurrence directe à la demanderesse. Les moyens employés, habiles et à certains égards inélégants vis-à-vis d'un concurrent, restent toutefois encore dans les limites d'une concurrence admissible. Contrairement au cas jugé dans une affaire connexe opposant le Garage du Roc à la défenderesse, le lecteur moyen ne retire pas l'impression inexacte de cette publicité que la défenderesse serait agent de la marque BMW ou qu'elle exploiterait un atelier de réparations officiel de cette marque. La raison sociale de la défenderesse est accompagnée du symbole de la

marque Renault qu'elle représente et, à part le capot reconnaissable d'une BMW, il n'y a pas de référence à cette marque qui n'a pas le monopole des «moteurs performants». Il n'était pas interdit à la défenderesse de faire savoir, outre ses activités de vendeur de voitures Renault, qu'elle s'était attaché la collaboration d'un mécanicien qualifié capable de procéder à l'entretien de véhicules d'autres marques, dont les BMW.

c) La référence, dans la lettre d'invitation à l'inauguration du nouveau garage, à l'expérience acquise par Frédy Lecomte auprès d'un concessionnaire BMW ne tombe pas non plus sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale. Cette mention constitue un simple argument publicitaire pour vanter les qualités d'un mécanicien qui a travaillé longtemps sur des voitures de marque réputée. On ne peut sans autre en tirer la conclusions que, de ce fait, la défenderesse accredité l'idée inexacte qu'elle est représentante à un titre ou à un autre de la marque BMW ou qu'elle va l'être.

4. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait cherché à acquérir 30 à 40 voitures BMW neuves pour les revendre, comme cela a été allégué. Dans sa réponse la défenderesse admet toutefois qu'il lui arrive d'acquérir épisodiquement des véhicules neufs d'autres marques, notamment des BMW, pour les revendre à un client qui le désire. Elle allègue toutefois qu'il s'agit là d'une pratique courante et qu'elle est parfaitement en droit de le faire. La demanderesse allègue au contraire qu'elle aurait ainsi violé son droit de vente exclusif dans le rayon qui lui est concédé pour la vente des voitures BMW.

L'existence d'une exclusivité de vente au profit de la défenderesse est contestée; elle n'est pas établie, la demanderesse n'ayant pas produit le contrat qui la lie à BMW Suisse. Quand bien même ce fait serait établi, il n'en découlerait pas pour autant que la demanderesse se serait rendue coupable de concurrence déloyale. La clause d'exclusivité ne lie que les parties aux contrats qui la prévoient. Elle est inopposable aux tiers en raison de l'effet relatif des contrats qui n'ont d'effet qu'entre les parties. L'atteinte portée par un tiers à des droits relatifs ne peut en principe être qualifiée d'illicite, ni par conséquent d'acte de concurrence déloyale. Seules des circonstances particulières peuvent faire apparaître ce comportement comme déloyal. Cela peut être le cas du concurrent qui incite à la violation d'un contrat et qui exploite une telle violation (ATF 114 II 91 c.3; SJ 1978 p. 469 et références). Rien de tel n'est allégué en l'espèce et aucune preuve n'a été administrée sur ce point. Ainsi la vente occasionnelle par la défenderesse de voitures neuves BMW qu'elle s'est procurées normalement ne tombe pas sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale.

5. Dans sa réplique, la demanderesse allègue une activité déloyale consistant dans le fait pour la défenderesse d'avoir tenté de débaucher deux de ses employés. Il est établi qu'un mécanicien de la défenderesse a reçu une offre d'emploi du Garage des Falaises par l'intermédiaire de Lecomte, mais qu'il n'y a pas donné suite. Un autre mécanicien, arrivé au terme de son apprentissage chez la demanderesse, envisageait de changer d'emploi. Il a également reçu des offres d'emploi du Garage des Falaises par l'intermédiaire de Lecomte au printemps 1986. Il y a donné suite

mais n'a travaillé que quatre jours chez la défenderesse, l'ambiance ne lui plaisant pas; il a repris son emploi au Garage du 1er Mars.

Le fait de chercher à engager du personnel travaillant chez un concurrent n'est en principe pas illicite. Il ne peut le devenir que si les moyens employés à cet effet relèvent d'un comportement déloyal comme, par exemple, le fait d'inciter un travailleur à violer son contrat ou à priver, de façon planifiée, le concurrent de tout son personnel (*Von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 61/2 no. 53 à 55).

Sur ce point, comme sur les autres, il n'est pas établi que la défenderesse s'est rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale. Dès lors, les conclusions prises par la demanderesse en application de cette loi sont mal fondées.

Art. 1 al. 1 et art. 3 aLCD - «TERRIER»

- *Le fait de chercher à engager des travailleurs d'un concurrent en leur offrant un salaire plus élevé n'est pas en soi déloyal.*
- *Der Versuch, Arbeiter eines Konkurrenten mittels höherer Löhne abzuwerben, ist für sich allein nicht unlauter.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 16 décembre 1988 dans la cause Famaflor sols sans joints SA c/ Résiflor SA et Pierre Terrier (communiqué par Me Blaise Grosjean, avocat à Genève).

3. a) FFSJ reproche en premier lieu à Resiflor et à Pierre Terrier d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en tentant de débaucher, entre la fin de 1985 et le début de l'année 1986, deux de ses ouvriers.

Les parties n'ont pas contesté se trouver dans un rapport de concurrence.

Le fait de chercher à s'attirer les ouvriers d'une autre entreprise ne constitue un acte de concurrence déloyale pour autant qu'il y ait eu incitation manifeste auprès d'ouvriers déterminés d'une entreprise concurrente à rompre leur contrat de travail (cf. *Von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, No 55, p. 62; *Lucas David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 1984, No 61 et 162 p. 56 et 57 qui se réfère aux directives du Comité central de l'union suisse du commerce et de l'industrie et de l'Union syndicale suisse).

In casu, la condition n'est manifestement pas remplie pour ce qui est du comportement de Pierre Terrier envers Francisco Campos. Pierre Terrier s'est borné à lui suggérer de s'engager chez Resiflor puis lui a envoyé une lettre comportant l'indication d'un salaire mensuel plus élevé. Campos la montra à son patron qui lui accorda ce même salaire. Campos a exactement pratiqué comme l'a indiqué Riavo à savoir qu'il s'est fait présenter une offre par une autre entreprise pour obtenir de meilleures conditions dans celle qui l'emploie. Il n'y a pas là d'acte de concurrence déloyale.

Quant à Hervé Burnet, l'intervention de Pierre Terrier a été plus insistante. Celui-ci l'a relancé plusieurs fois; tout d'abord à un moment où il s'était senti déprimé puis encore par la suite à plusieurs reprises.

Comme il s'agit là toutefois d'une intervention auprès d'un seul ouvrier, qui ne s'est pas reproduite, on ne saurait la considérer comme un acte grave. La Cour se bornera par conséquent à en relever le caractère illicite dans ses considérants, mais non dans son dispositif (*David*, op. cit. No 207 et réf.). Il n'a pas été démontré par ailleurs que Resiflor aurait eu connaissance des démarches de Pierre Terrier, effectuées par conséquent de sa propre initiative, étant relevé au surplus qu'il n'a pas été démontré que Pierre Terrier a un pouvoir de décision chez Resiflor, de sorte qu'il serait un organe de celle-ci.

Cette tentative unique de débauchage ne saurait justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

*Art. 2, 3 et 4 OL, 1, 16 al. 1 et 17 al. 1 OIP, 21 al. 2 ch. 1 et 4
loi vaudoise sur la police du commerce – «COLT»*

- Faire de la publicité pour une «série spéciale» de voitures, comportant un important équipement supplémentaire imposé et vendu moins cher que s'il était choisi librement, ne constitue pas une liquidation lorsque la publicité litigieuse dure plus d'une année et que 3 400 véhicules sont vendus en Suisse pendant cette période.*
- Die Werbung für eine Spezialserie von Motorfahrzeugen, welche eine beachtliche Zusatzausrüstung aufweist und billiger verkauft wird als frei gewählte Zusätze, gilt nicht als Sonderverkauf, wenn die fragliche Werbung über ein Jahr lang gedauert hat und während dieser Periode 3 400 Fahrzeuge in der Schweiz verkauft worden sind.*

Ordonnance du juge d'instruction du canton de Vaud du 7 mai 1990 dans la cause Police du commerce de la ville de Lausanne c/ M.

Extraits du rapport du 20 septembre 1988 de la police du commerce de la ville de Lausanne:

Lors du contrôle régulier de la publicité dans les journaux lausannois, la police du commerce de la ville de Lausanne a constaté que l'annonce insérée dans le quotidien LE MATIN de mercredi 18 mai 1988, pour le compte de l'entreprise M AG, contrevenait aux articles 2, 3 et 4 OL, 1, 16 al. 1 et 17 al. 1 OIP et 21 al. 2 ch. 1 et 4 de la loi vaudoise sur la police du commerce.

Cette annonce était libellée comme suit:

«PRECISION. PERFECTION.

COLT EXE 5 portes pour Fr. 16 600.- seulement bénéficiant d'équipements supplémentaires d'une valeur de Fr. 3 210.- *

Vous économisez Fr. 2 200.-

* Total de l'équipement supplémentaire, Fr. 3 210.-: Verrouillage central. Lève-glace électriques à l'avant. Radio-cassette. Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement. Peinture ton sur ton. Déverrouillage du coffre. Sièges sport. Volant de luxe. Sièges arrière rabattables. Montre analogique. Enjoliveurs de roues. Modèle de base Frs. 15 590.-»

Dans cette affaire la police a relevé:

1. – *qu'une vente au détail était annoncée publiquement*, le tirage du quotidien LE MATIN étant important et s'adressant à un grand nombre de personnes;
2. – *que l'avantage accordé* ressortait clairement par l'expression «Vous économisez Fr. 2 200.-»;
3. – *que le côté momentané de l'offre* que le vendeur n'accorderait pas ordinairement, ne ressortait pas d'une manière flagrante, mais tout de même subjectivement.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 1969 (ATF 95 IV 157 ss) précise:

«Point n'est besoin qu'une indication expresse limite dans le temps l'avantage accordé sur le prix; il suffit que l'ensemble des moyens publicitaires employés éveille l'impression qu'une occasion d'acheter particulièrement avantageuse est offerte pour un temps limité seulement.»

Dans cet arrêt, le Tribunal ne tient pas pour décisif que la publicité contienne ou non une indication expresse d'une limitation quantitative de l'offre ou d'un délai dans le temps qui laisse espérer un prix avantageux.

Il s'agit de prendre en considération l'ensemble des éléments qui la composent, c'est-à-dire le graphisme, la couleur, le format, l'importance des caractères composant le texte, la manière dont l'annonce est présentée, le tout relevant de l'impression subjective qu'elle produit sur le public; notamment si la couche des acheteurs intéressés peut penser ne pas pouvoir acquérir plus tard, aussi avantageusement, l'article en réclame au moment de l'offre.

En la présente affaire, il est incontestable que le public est engagé à supposer qu'il lui est offert d'acheter sans tarder, à des conditions particulièrement avantageuses et ceci pendant une période subjectivement limitée dans le temps. En effet, le modèle EXE fait partie d'une série spéciale, dont le nombre est forcément limité. Dès lors, le rabais ou plutôt l'économie de Fr. 2 000.- est de nature à provoquer, auprès du client intéressé, *l'envie d'acquérir rapidement* le véhicule en question, *avant que le stock n'en soit épuisé*. Cet élément paraît déterminant pour justifier que le côté

momentané de l'offre est réalisé et qu'au surplus, le vendeur n'accorderait pas un tel rabais ordinairement. Cet élément est renforcé lorsque l'on sait que le but visé par le commerçant est de stimuler les ventes par l'offre de séries spéciales comportant des équipements supplémentaires installés d'origine.

Ce qui conforte dans cette opinion, c'est que le vendeur fait ressortir l'avantage de plusieurs manières. Tout d'abord en citant le prix du modèle de base, c'est-à-dire celui qui ne dispose pas de l'équipement supplémentaire constituant la série spéciale, soit Fr. 15 590.-, par rapport à celui du modèle EXE à Fr. 16 600.-, c'est-à-dire une différence de Fr. 1 010.-. Ensuite, le vendeur indique la valeur de l'équipement supplémentaire de Fr. 3 210.- et enfin l'économie de Frs. 2 200.- résultant de ces calculs.

L'annonce de M AG est, à ce sujet très révélatrice.

Le prix à payer effectivement pour la Colt EXE est de	Fr. 16 000.-
En admettant que le client désire le même modèle, mais sans équipement supplémentaire, il est en droit de penser pouvoir déduire le prix de cet équipement	<u>Fr. 3 210.-</u>
Il aurait donc à payer	<u>Fr. 13 390.-</u>

Or, justement, tel n'est pas le cas, puisque le modèle de base est indiqué à Fr. 15 590.-.

C'est donc bien la preuve que les indications contenues dans l'annonce incriminée peuvent tromper le client intéressé, en particulier parce qu'il n'est pas possible de comparer le prix d'un modèle spécial muni d'un équipement supplémentaire avec celui d'un modèle de base et pour lequel un éventuel équipement supplémentaire sera monté ultérieurement selon les désirs du client et vraisemblablement à un prix plus élevé.

* * *

Sur dénonciation de la police, le juge d'instruction a rendu l'ordonnance suivante:

- qu'il est notoire que la quasi totalité des importateurs d'automobiles en Suisse vendent une bonne partie de celles-ci sous forme de «série spéciale»,
- que le principe de la «série spéciale» repose sur un important équipement supplémentaire imposé, mais bien plus économique que s'il était choisi librement,
- qu'il résulte des déclarations du prévenu que la commercialisation de la voiture décrite dans l'annonce litigieuse a duré plus d'une année,
- que 3 400 véhicules tels que celui décrit ont été vendus en Suisse pendant cette période,
- qu'une diffusion de cette envergure est en totale contradiction avec la notion de «liquidation» dont parle l'art. 2 de l'ordonnance fédérale,
- par ces motifs, le Juge rend une ordonnance de non-lieu et laisse les frais d'enquête à la charge de L'Etat.

Art. 2, 5c UWG – «EUROTAX»

- *Ist aus Gründen der sachlichen Zuständigkeit in einem Verfahren davon auszugehen, dass keine Urheberrechtsverletzung zur Diskussion steht, kann nach ständiger Praxis der nicht bestehende urheberrechtliche Schutz nicht auf dem Umweg über Art. 2 UWG erreicht werden.*
- *Art. 5c UWG verbietet nicht die Übernahme eines fremden Arbeitsergebnisses, sondern nur die unlautere Übernahme ohne jeden Arbeitsaufwand, den systematischen Einsatz moderner und billiger Kopiermethoden, zum Raub fremder Produkte.*
- *Si, pour des raisons de compétence matérielle, il ne peut pas être évoqué dans la procédure une violation du droit d'auteur, il est de jurisprudence constante qu'on ne peut pas aboutir par le détour de l'article 2 LCD à la protection que le droit d'auteur aurait conférée.*
- *L'article 5 c LCD n'interdit pas la reprise du résultat du travail d'un tiers, mais seulement la reprise illicite, sans un quelconque travail propre, la mise en œuvre systématique de méthodes modernes et bon marché de copies pour faire main basse sur les produits de tiers.*

BezG Affoltern, ER im Summarischen Verfahren, Urteil vom 20.6.1989.

Die Beklagten haben ein Computerprogramm für Atari-Computer für die Debitorenbuchhaltung für Carossiers und Autolackierbetriebe entwickelt. Die Klägerin gibt Nachschlagewerke für das Automobilgewerbe heraus unter anderem eine Eurotax-Lackliste und Eurotax-Kalkulationsliste. Die Klägerin verlangte vom Einzelrichter im Summarischen Verfahren den Erlass einer vorsorglichen Verfügung, wonach den Beklagten das Verarbeiten, das Anbieten, der Verkauf von Eurotax-Daten in Verbindung mit EDV-Systemen, insbesondere von Daten der Eurotax-Lack- und Kalkulationsliste, zu verbieten sei. Ferner beantragt die Klägerin die gerichtliche Beschlagnahme von Korrespondenzen, Werbematerial, Kundenlisten, Geschäftsbücher, Waren- und Datenvorräte usw. Nach stattgehabter Hauptverhandlung wurde der Erlass einer superprovisorischen Verfügung gegen beide Beklagte abgelehnt, aus folgenden Erwägungen:

I. Die Klägerin und mit ihr verbundene Firmen betreiben in der Schweiz und in weiteren Ländern Europas ein Verlagssystem, in welchem sie Nachschlagewerke für das Automobilgewerbe herausgeben. Bekannt ist vor allem der Tarif für Occasionsautos, der nach Angaben der Klägerin seit 40 Jahren herausgegeben wird. Seit 1978 oder 1979 gibt die Klägerin nach unbestrittenen Angaben eine Eurotax-Lack- und eine Eurotax-Kalkulationsliste heraus. In diesen halbjährlich erscheinenden Listen werden für die meisten Autotypen die Arbeitszeiten und der Materialaufwand für bestimmte Lackarbeiten (Lackliste) und Spenglerarbeiten (Kalkulationsliste) aufgeführt. Nach übereinstimmenden Angaben beider Parteien handelt es sich dabei um Richtwerte. Die Klägerin soll für ihre Tarife in der Schweiz ca. 3 500 Abonnen-

ten haben, mehrheitlich Garagisten, aber auch Versicherungen, Untersuchungsrichterämter und Pensionskassen. Nach von den Beklagten bestrittenen Angaben der Klägerin haben die Zahlen der klägerischen Tarife Marktgeltung und werden von praktisch allen Garagisten verwendet. Die Daten der Klägerin sind auch «one-line» erhältlich, wobei nicht klar ist, ob damit das Videotext-System oder eine andere Datenbank gemeint ist, und werden unter Lizenz der Klägerin durch die Firma Audatex vertreiben. Umstritten ist, ob die Klägerin auch marktreife Computerprogramme für das Garagewesen anbietet, die diese Daten verwenden.

Die Beklagte 2, deren Verwaltungsrat und wirtschaftlicher Eigentümer der Beklagte 1 ist, hat ein Computerprogramm für Atari-Computer (Betriebssystem TOS) entwickelt, das die Debitorenbuchhaltung für Carossiers und Autolackierbetriebe übernehmen kann und die Fakturierung, Kalkulation und Offertstellung ermöglicht. Innerhalb dieses Programmes gibt es eine Datenbank, die Angaben über Zeitaufwand und Materialpreise für Spengler- und Lackierarbeiten bei verschiedenen Automarken liefert und die offenbar im Rahmen des Programmes bei der Offertstellung, Kalkulation und Rechnungsstellung aufgerufen werden kann. Die Beklagte 2 will dieses Programm vor seiner Marktreife an der Autotechnica 1987 im Herbst 1987 der Öffentlichkeit vorgestellt und an 12 Pilotkunden zum Preise von ca. Fr. 14 000.- pro System verkauft haben. Das System habe jetzt Marktreife erreicht. Sie erwartet, in absehbarer Zeit 100 Systeme zu einem höhern Preis als Fr. 14 000.-, den sie geheim hält.

II. b) Die Klägerin wollte zum Beweis für den von ihr getriebenen, von den Beklagten bestrittenen Redaktionsaufwand für ihre Listen einen Kontrollstellenbericht für das Jahr 1987 einreichen, der aber von den Beklagten geheim zu halten wäre. Dem kann nicht stattgegeben werden. Auf geheime Dokumente kann nur abgestellt werden, wenn deren Inhalt, soweit er relevant ist, in irgend einer Form der Gegenpartei mitgeteilt wird, damit diese dazu Stellung nehmen kann (Art. 4 BV). In der Regel wird dies bei Buchhaltungsunterlagen die Durchführung einer Expertise bedingen. Das ist im summarischen Verfahren nicht möglich. Im übrigen ist für das summarische Verfahren genügend glaubhaft gemacht, dass die Klägerin einen in Millionenhöhe gehenden Redaktionsaufwand für die halbjährliche Ausgabe einer Lack- und Kalkulationsliste hat, da sie ja alle geänderten Daten zusammenstellen muss. Die diesbezüglichen Bestreitungen der Beklagten sind ohne Belang, da sie nur die von der Klägerin angegebene Höhe des Redaktionsaufwandes von Fr. 3 000 000.- pro Jahr bestreitet, nicht aber, dass ein hoher Aufwand für die Redaktion getrieben werden muss. Wie hoch dieser Aufwand genau ist, ist für das Verfahren unerheblich.

Da das angebotene Beweismittel also unnötig ist und in einem schnellen Verfahren Geheimhaltungsmassnahmen für eingereichte Beweismittel kaum mit dem Anspruch der Gegenpartei auf rechtliches Gehör vereinbar sind, wird der Kontrollstellenbericht aus dem Recht gewiesen.

III. Der Beklagte 1 bestreitet seine Passivlegitimation. Wie aus den Akten hervorgeht, wird das von der Klägerin beanstandete Computersystem durch die Beklagte 2 vertrieben. Die Klägerin hat weder substantiiert behauptet noch gar glaubhaft ge-

macht, dass der Beklagte 1 im eigenen Namen solche Computersysteme vertreibt. Sie macht geltend, dass der Beklagte 1 das in Frage stehende Computerprogramm entworfen habe, als er noch eine Einzelfirma geführt habe, und darum die «Urheberrechte» habe. Dem ist einerseits zu entgegnen, dass die Beklagte 2 die Einzelfirma des Beklagten 1 mit Aktiven und Passiven übernommen hat, demzufolge auch wahrscheinlich ist, dass die Rechte am Programm auf die Beklagte 2 übergegangen sind. Dass diese in der Übernahmebilanz nicht explizit aktiviert wurden, ist angesichts der Tatsache, dass das Programm damals erst am Anfang der Entwicklung stand, nicht aussergewöhnlich. Im übrigen ist aber unerheblich, wer Urheber der fraglichen Programme ist. Die Beklagte 2 vertreibt im eigenen Namen die Computersysteme. Der blosse Besitz eines (zudem höchst fraglichen) Urheberrechtes ist keine Wettbewerbshandlung. Dass der Beklagte 1 allenfalls später einmal die Systeme im eigenen Namen vertreiben könnte, weil er als Inhaber der Beklagten 2 allfällige Rechte am Programm auf sich überleiten könnte, ist eine spekulative Behauptung der Klägerin, die durch keine konkreten Anhaltspunkte gestützt wird. Eine solche hypothetische Gefährdungsmöglichkeit vermag die Passivlegitimation nicht zu begründen.

Schliesslich erklärt die Klägerin noch, die Beklagte 1 sei in der Beklagten 2 omnipotent, man müsse die beiden Beklagten als eine Person betrachten. Etwas untechnisch macht sie damit wohl Durchgriff (Art. 2 ZGB) geltend. Nach ständiger Bundesgerichtspraxis ist eine Einmann-AG durchaus eine legitime, vom Gesetzgeber gewollte Einrichtung und die Berufung des Aktionärs auf die rechtliche Selbständigkeit der von ihm beherrschten AG nicht als solche rechtsmissbräuchlich. Der Gesetzgeber wollte bewusst die Möglichkeit schaffen, dass eine natürliche Person einen Teil ihres Vermögens verselbständigen und die Haftung für Geschäfte, die mit diesem Vermögensteil gemacht werden, auf den Vermögensteil begrenzen kann (BGE 108 II 214 f.). Die Klägerin unterlässt es gänzlich darzutun, wieso die Berufung des Beklagten 1 auf die rechtliche Selbständigkeit der Beklagten 2 im konkreten Falle rechtsmissbräuchlich sein soll, welche besondern Umstände also hinzutreten, die ein Abweichen von der allgemeinen Regel rechtfertigen. Es scheint gegenteils, dass die Beklagte 2 eine normale Handelsfirma ist, der Beklagte 1 sich also des Institutes der Einmann-AG im Rahmen des gesetzlichen Zweckes bedient.

Da mithin überhaupt nicht glaubhaft gemacht wurde, dass der Beklagte 1 irgendwelche im Zusammenhang mit diesem Verfahren relevante Wettbewerbshandlungen begangen hat oder begehen will, ist das Begehren gegen ihn mangels Passivlegitimation abzuweisen.

IV. a) Die Klägerin sieht eine unlautere Handlung der Beklagten 2 darin, dass diese die Daten der Eurotax-Lack- und - Kalkulationsliste in ihr Computerprogramm übernehme und so den Kunden anbiete. Sie sieht darin eine Verletzung von Art. 5 c UWG und Art. 2 UWG. Da das Gericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, ist vorerst zu prüfen, ob nicht auch aufgrund der klägerischen Behauptungen, die Beklagte 2 weise ihre Kunden ausdrücklich darauf hin, ihr Programm enthalte «Eurotax-Daten» Art. 3 d UWG verletzt ist. Die Frage kann offen bleiben, weil es der Klägerin nicht gelungen ist, glaubhaft zu machen, dass die Beklagte 2 ihre Programme als «Eurotax-Daten enthaltend» anpreist. Die

Klägerin hat behauptet die beklagten Kunden H und F hätten dies Angestellten der Klägerin mitgeteilt. Diese Kunden haben aber die klägerische Behauptung vehement bestritten. Aussage steht gegen Aussage. Formliche Beweise liegen auf beiden Seiten nicht vor. Die klägerische Behauptung, es müsse so gewesen sein, weil die Beklagte 2 ihre Produkte ohne diese Anpreisungen gar nicht habe verkaufen können, ist spekulativ und vermag nicht in genügender Weise zu überzeugen, um die entgegenstehenden Aussagen zu entkräften. Eine Verletzung von Art. 3 d UWG ist demzufolge in diesem Verfahren nicht glaubhaft gemacht worden.

b) Bevor nun im weiteren die Anwendbarkeit von Art. 5 c UWG geprüft wird, sind einige Vorbemerkungen grundsätzlicher Art angezeigt:

aa) Der Einzelrichter ist nicht zuständig, um Verletzungen des Urheberrechtes zu ahnden (§ 43 Abs. 2 GVG). Die Klägerin hat formell keine Urheberrechtsverletzungen geltend gemacht, materiell läuft aber ihre Begründung teilweise auf die Behauptung eines Urheberrechtes für ihre beiden Tariflisten hinaus. Ob ein solches Urheberrecht besteht und überhaupt bestehen kann, muss wegen der fehlenden Zuständigkeit offen gelassen werden. Das klägerische Begehren wird in der Folge nur unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft.

bb) Die Klägerin hat sich wiederholt darüber beklagt, die Beklagte 2 wolle ihre Quasi-Monopolsituation auf dem Markt erschüttern. Ein Gesetz über den unlauteren Wettbewerb geht aber davon aus, dass es Wettbewerb gibt. Zweck des Wettbewerbes ist es unter anderem die Bildung von Monopolen zu verhindern. Es kann also kaum Sinn eines Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb sein, erworbene Marktpositionen zu schützen. Vielmehr setzt das UWG-Gesetz die Randbedingungen (Spielregeln) innerhalb derer Marktpositionen angegriffen werden können (und nach ordoliberalen Vorstellungen auch sollen), fest. Dahinter steckt die Überlegung, dass bei Fehlen solcher Randbedingungen der eigentliche Sinn des Wettbewerbes, nämlich optimale Erfüllung der bestehenden Nachfrage der Konsumenten, sich ins Gegenteil verkehren könnte und Monopole gerade gefördert werden könnten.

Es ist der Klägerin also nicht verwehrt, sich eine Marktposition zu schaffen; sie muss diese aber durch Mittel des Marktes verteidigen und kann dafür in der Regel die Hilfe der staatlichen Behörden nicht beanspruchen. Konkret bedeutet dies, dass die Klägerin ihre Kunden davon überzeugen muss, dass sie die einzig zuverlässigen Lack- und Spenglerkalkulationsdaten verkauft, und nicht verlangen kann, dass der Staat andern Anbietern, selbst wenn diese erwiesenermassen unzuverlässige Daten anbieten würden, den Eintritt in den Markt verwehre.

cc) Die Klägerin argumentiert weiter damit, es bestünde geradezu ein öffentliches Interesse, dass nur *ein* Anbieter von Marktdaten für das Carosserie- und Lackgewerbe existiere, damit nicht verschiedene Preise gebildet würden. Diese Argumentation ist ebenfalls untauglich zur Begründung ihres Begehrens. Solche öffentlichen Interessen können allenfalls herangezogen werden, um die Zulässigkeit eines Kartells zu begründen, nicht aber um gestützt auf das Wettbewerbsrecht staatliche Unterstützung beim Ausschluss eines Mitbewerbers zu erhalten. Im übrigen ist die Argumentation auch inhaltlich falsch. Es kann offen bleiben, wie

weit die Klägerin heute wirklich die Carosserie- und Lackpreise in der Schweiz bildet. Von einem öffentlichen Interesse daran, dass ein einheitlicher Preis gebildet werde, kann nämlich keine Rede sein. Nach ordoliberalen Vorstellungen spielt sich der Wettbewerb in erster Linie über den Preis ab. Es ist also gerade erwünscht, dass sich keine kartellähnliche Preisabsprache im Karosseriegewerbe bildet, sondern dass die einzelnen Garagen verschiedene Preise haben und sich so konkurrenzieren. Die Publikation von Listen, die Preisabsprachen unter den Anbietern ermöglichen, liegt also im Gegensatz zur Publikation von Preisinformationen für die Nachfrager kaum im öffentlichen Interesse.

c) Gleich zum vornherein kann das Argument verworfen werden, das Verhalten der Beklagten 2 wäre auch nach Art. 2 UWG unlauter. Es ist ja in diesem Verfahren aus Gründen der sachlichen Zuständigkeit davon auszugehen, dass keine Urheberrechtsverletzung zur Diskussion steht. Dann kann aber nach ständiger Praxis der nicht bestehende urheberrechtliche Schutz nicht auf dem Umweg über Art. 2 UWG erreicht werden. Sind die Daten der Klägerin urheberrechtlich nicht geschützt, so ist es nicht a priori unlauter, sie wirtschaftlich zu verwerten (David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2., Aufl. 1988, Rz 17).

Der Beklagten 2 wird nicht vorgeworfen, sich die Daten der Klägerin unrechtmässig beschafft zu haben. Die Beklagte 2 hat geltend gemacht, dass sie die Listen der Klägerin ordnungsgemäss abonniert hat. Die Klägerin hat dies einerseits nicht bestritten, andererseits mit Nichtwissen bestritten, in jedem Falle aber das Gegenteil nicht glaubhaft gemacht. Der Vorwurf der Klägerin erschöpft sich also darin, die Beklagte 2 kopiere ihre Daten und verkaufe diese. Dieser Vorwurf wird aber nur von Art. 5 c UWG, der *lex specialis* zu Art. 2 UWG ist, erfasst. Nur wenn zum Kopieren noch andere unlautere Handlungen hinzutreten, etwa ein listenreicher Erwerb der Vorlage (David a.a.O. Rz 60), könnte die Anwendung von Art. 2 UWG zur Diskussion stehen.

d) Somit reduziert sich das Verfahren auf die Frage, ob die Klägerin eine Verletzung von Art. 5 c UWG durch die Beklagte 2 glaubhaft gemacht habe. Entgegen der Ansicht der Klägerin, die sehr unbestimmt auf «David» verweist, schafft Art. 5 c UWG kein neues spezielles Immaterialgüterrecht für nicht patent- oder urheberrechtsfähige Rechte (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. Bd. 2 S. 951). Der Wortlaut von Art. 5 c UWG verbietet eine solche Annahme. Wollte man nämlich Geistesprodukte, die nicht genügend originell sind, um des Urheberrechtsschutzes teilhaftig zu werden und nicht eine genügende Erfindungshöhe oder ästhetische Eigenart erreichen, um als Patente oder Geschmacksmuster geschützt zu werden, eines besondern Schutzes teilhaftig werden zu lassen, wäre es geradezu widersinnig, im Zeitalter der Photographie und anderer Aufzeichnungstechniken, die eine Erfassung eines Produktes und dessen Nachschöpfung stark erleichtern, das Erfordernis des «technischen Reproduktionsverfahrens» aufzustellen. Es ist sofort einleuchtend, dass Art. 5 c UWG niemand hindern kann, das Produkt eines andern nachzuahmen, nachzubauen, nachzuschreiben etc. und als sein eigenes Erzeugnis zu verkaufen. Art. 5 c UWG will nur die allzu billige Übernahme des Produktes verhindern; zu denken ist dabei etwa an Raubkopien von Musik-Cassetten und Computerprogrammen u.ä. Dass dieser Artikel, wie die Klägerin glaubt, gegen

die «Japaner» geschaffen worden sei, die in Europa herumgehen, alles fotografieren und dann nachbauen, ist höchst unwahrscheinlich, einerseits, weil im Zeitpunkt der Gesetzesänderung die Japaner in der Schweiz wohl nicht mehr viele Produkte finden konnten, die sie nicht selber in gleichwertiger Qualität herstellen, und andererseits, weil das Fotografieren eines Produktes und der Nachbau aufgrund dieser Fotografie beim besten Willen nicht als technisches Reproduktionsverfahren betrachtet werden kann.

Art. 5 c UWG verbietet also nicht die Übernahme eines fremden Arbeitsergebnisses sondern die unlautere Übernahme ohne jeden Arbeitsaufwand, den systematischen Einsatz moderner und billiger Kopiermethoden, zum Raub fremder Produkte. Vom Wettbewerber wird also aufgrund von Art. 5 c UWG keinesfalls verlangt, dass er irgendeinen Aufwand erbringt, um ein gleiches oder ähnliches Produkt wie sein Konkurrent zu *entwickeln*. Es wird nur verlangt, dass er einen gewissen Aufwand erbringt, um dieses zu *reproduzieren*. Dies erhellt, dass es zum vornherein irrelevant ist, wieviel Zeit und Geld die Klägerin aufgewendet hat, um angeblich von Professor D an der Universität M ein System für ihre Listen erarbeiten zu lassen, und wieviel Zeit und Geld sie aufwendet, um die Daten halbjährlich auf den neuesten Stand zu bringen. Entweder sind diese Daten durch ein Urheberrecht geschützt, was hier nicht beurteilt werden kann, oder sie sind es nicht. Wenn sie nicht geschützt sind, darf sie sich jedermann grundsätzlich aneignen und wirtschaftlich verwerten. Nur die Aneignungsweise, nicht das Aneignen und Verwerten an sich, kann unlauter sein. Troller (a.a.O., S. 966) sagt prägnant, dass ein Nachschaffender ein Geisteswerk bis ins kleinste Detail entnehmen kann und sogar den Mitteilungsträger nachbilden kann, wenn er nicht technisch reproduziert. Er fügt sogar ein deutsches Zitat bei (Fussnote 283 a.a.O.), nach welchem nur ein Geisteskranker ein Adressbuch herausgeben würde, ohne die bestehenden Adressbücher als Grundlage zu nehmen. Das gleiche gilt auch – bei Fehlen eines Urheberrechtes – für das Beispiel der Rententafeln von Stauffer/Schätzle, das die Klägerin anführt.

aa) Ob die Beklagte 2 die im Lack- und Kalkulationstarif der Klägerin enthaltenen Daten *tel quel* übernimmt oder nicht, ist umstritten. Ein Ausdruck aufgrund des beklagteschen Computerprogrammes enthält zwei von sechs Datenlinien, die nicht mit den klägerischen Daten übereinstimmen. (Linie «Türe 2 tg. – komplett» und «Türe 2. tg. – Oberteil»). Die Klägerin erklärt dies damit, dass die Beklagte 2 willkürlich Änderungen vornehme, und die Herkunft der Daten zu kaschieren. Die Beklagte 2 erklärt dies hingegen damit, dass sie nur etwa 50% aller Daten direkt von den Listen der Klägerin übernehme und sonst auch weitere Quellen konsultieren (namentlich Preislisten von Versicherung und Ersatzteillisten der Fabrikanten). Wenn dem so wäre, so würde es zum vornherein an einer Übernahme eines Arbeitsergebnisses *als solchem* fehlen, und das Begehren wäre abzuweisen. Dass die Klägerin die Übernahme ihrer Daten durch die Beklagte 2 *tel quel* glaubhaft gemacht hat, ist eher zu verneinen, da sie keine einzige mit dem Computerprogramm der Beklagten 2 erstellte Rechnung eingereicht hat, deren Daten mit den klägerischen Listen identisch sind, und sich nur mit der Behauptung begnügt, es gebe auf dem Markt nur ihre Daten. Diese Behauptung ist in dieser Form offen-

sichtlich nicht richtig. In Form der klägerischen Listen existieren zwar nur die klägerischen Daten. Die Klägerin hat aber selber zugegeben, dass sie für die in den Listen angegebenen Materialpreise (gezwungenerweise) auf die sog. Grunddaten, d.h. die Preislisten der Hersteller und Importeure, zurückgreifen muss. Diese Preislisten sind aber keine der Klägerin gehörenden Daten und können, offensichtlich durch die Beklagte 2 erhältlich gemacht werden. Die Behauptung, die Beklagte 2 könne unmöglich nicht von der Klägerin stammende Daten erhalten, ist also für die Materialpreise sicher falsch. Ob sie für die Normarbeitszeiten, die für die einzelnen Arbeiten in den klägerischen Tarifen angegeben sind, stimmt, muss offen bleiben. Das Arbeitsprodukt der Klägerin ist keine Liste über Normarbeitszeiten, sondern eine Liste, die für jede Arbeit Arbeitszeit und Materialkosten enthält. Übernimmt die Beklagte 2 nur die Arbeitszeiten, nicht aber die Materialkosten *tel quel*, fehlt es an der Übernahme des Arbeitsergebnisses «Liste» *als solchem*.

bb) Das Begehren ist also schon deshalb abzuweisen, weil eine Übernahme der Daten der Klägerin durch die Beklagte 2 *tel quel* nicht glaubhaft gemacht ist.

Es kommt aber dazu, dass auch die technische Reproduktion nicht glaubhaft gemacht ist. Entgegen der klägerischen Ansicht ist die Tatsache, dass die Beklagte 2 Daten der Klägerin im elektronischen Speicher eines Computers erfasst und dadurch natürlich reproduzieren kann, keine Anwendung eines technischen Reproduktionsverfahrens im Sinne von Art. 5 c UWG.

Wenn diese Daten nämlich, wie die Beklagte 2 behauptet, manuell erfasst werden, also durch Eintasten in die Tastatur, so ist dies genau der Vorgang, der zum Setzen eines Textes nötig ist. Deshalb ist dem Privatgutachten David zuzustimmen, wenn es sagt, dass der Aufwand des Eintippens mit dem Herstellungsaufwand der Klägerin vergleichbar ist. Auch die Klägerin tut, wenn sie ihr Werk schafft, nichts anderes, als die Daten in den Computer einzulesen und dann mittels entsprechender Soft-Ware den Satz zu erstellen. Genau so verhält es sich, wenn die Beklagte 2 die Daten manuell eintippt. Dieses Eintippen ist einem Abschreiben oder Neusetzen gleichzustellen. Dass dann das neugesetzte Werk beliebig oft reproduziert werden kann, ist die natürliche Folge des Eintippens, also des Arbeitsaufwandes der Beklagten 2, und nicht unlauter, weil eben die wirtschaftliche Verwertung des Produktes der Klägerin an sich nicht unlauter ist. Die Klägerin will David's These vom vergleichbaren Arbeitsaufwand der Parteien mit dem Hinweis auf die Redaktionskosten widerlegen. Dies ist, um es noch einmal zu wiederholen, ein untaugliches Argument, weil sich die Redaktionskosten auf die *Schaffung* des – gemeinfreien – Geisteswerkes beziehen, das übernommen werden darf, und es nach Art. 5 c UWG nur auf den Aufwand bei der *Reproduktion* des Geisteswerkes ankommt.

Tippt also die Beklagte 2 alle Daten der Klägerin von Hand in den Computer, ist Art. 5 c UWG mit Sicherheit nicht anwendbar.

cc) Nun bestreitet aber die Klägerin, dass die Beklagte 2 ca. 400 000 Daten manuell in den Computer eingegeben habe. Dies sei unmöglich. Auf Befragen hin, wie denn das Erfassen der Daten erfolgt sei, erklärte die Klägerin, sie wisse es nicht, sie könne sich nur einen Scanner vorstellen. Ein Scanner ist ein Gerät, das optisch geschriebene oder gezeichnete Information nach den Helligkeitswerten erfasst, diese Information digitalisiert und so für die Abspeicherung im Computer geeignet

macht. Die Information wird also in Form von Helligkeitsunterschieden erfasst. In einer Text-Datei werden Buchstaben natürlich nicht als Helligkeitsunterschiede erfasst, sondern jedem Buchstaben und jeder Ziffer, allenfalls jeder Zahl, wird ein Code, in der Regel eine 16- oder 32-stellige Binärzahl, zugeordnet (meistens im sog. ASCII-Code), die abgespeichert wird. Durch geeignete Programme und Geräte kann nun dieser Code in beliebigem Schriftbild wiedergegeben werden und logisch verarbeitet werden (Textkorrekturfunktionen, Formatierung etc). Dies alles ist offensichtlich nicht möglich, wenn Buchstaben in ihrer physischen Form als Hell/Dunkel-Kontraste gespeichert werden. Folglich muss die vom Scanner erfasste Information zuerst einmal durch geeignete Programme umgesetzt werden. Buchstaben, aber auch Begrenzungslinien, Unterstreichungen, Satzzeichen, Leerstellen, Absätze etc., die als Helligkeitsunterschiede erfasst werden, müssen durch ein Erkennungsprogramm, das die Helligkeitsunterschiede analysiert und den so erkannten Zeichenformen den entsprechenden ASCII-Code zuordnet, bearbeitet werden. Solche Programme sind ungeheuer komplex. Es dürfte kein Programm geben, das es ermöglicht, einfach mit einem Scanner über die grafisch aufwendig gesetzte Lackliste der Klägerin zu fahren und die dort zwischen Balken und Strichen gesetzten Daten, die teilweise weiss-schwarz gesetzt sind, teilweise schräg gedruckt sind, so zu erfassen, dass sie automatisch und logisch geordnet in die zum Programm der Beklagten 2 gehörende Datei abgespeichert werden können. Es ist auch unwahrscheinlich, dass die Beklagte 2 in der Lage ist, selber ein solches Programm herzustellen; in jedem Falle wäre der Programmieraufwand, vorsichtig ausgedrückt, mindestens so hoch, wie der Aufwand für das manuelle Eintippen der Daten. Man könnte also auch bei einem Gebrauch eines Scanners zum Einlesen der Daten nicht von einem technischen Reproduktionsverfahren reden, jedenfalls nicht von einem, das ohne eigenen Aufwand angewendet werden könnte.

dd) Die Klägerin hat Vermutungen geäußert, angedeutet, ohne eigentlich zu behaupten, dass die Beklagte 2 die Daten von Disketten der Klägerin überspielen könnte. Dies wäre ein klassischer Fall eines technischen Reproduktionsverfahrens ohne eigenen Aufwand. Diese Vermutung ist aber in keiner Weise glaubhaft gemacht worden. Die Beklagte 2 hat insbesondere bestritten, dass die Klägerin solche Disketten überhaupt zur Verfügung habe, sie hat bestritten, dass die Klägerin Dateien, die das Betriebssystem TOS, das die Beklagte 2 unbestrittenermassen verwendet, benützlich sind, zur Verfügung habe. Die Klägerin hat behauptet, sie verwende für ihre Programme auch das Betriebssystem TOS. Auf die Frage in der Hauptverhandlung, ob es denn nicht wahrscheinlich sei, dass die Klägerin ihre Produkte im Industriestandard anbiete (MDS-DOS oder OS/2), erklärte der klägerische Vertreter, vielleicht habe man in beiden Betriebssystemen Produkte. Anstelle ihrer unscharfen und unsubstantiierten Behauptungen über ihre eigenen EDV-Produkte, wäre es der Klägerin ein leichtes gewesen, eine Diskette mit ihren Produkten zur Hauptverhandlung mitzubringen oder aber eine Programmdokumentation einzureichen, allenfalls auch nur ein Prospekt über ihre Produkte. Sie hat nichts dergleichen getan. Sie hat auch nicht ausgeführt, wer solche Disketten mit den Lack- und Kalkulationsdaten von ihr beziehen könne, wer sie bereits bezogen habe und wie diese Produkte denn in die beklaglichen Hände geraten sollten. Bloss

Mutmassungen über ein Zusammenwirken der Beklagten mit untreuen Angestellten der Klägerin genügen hier nicht.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass ein manuelles Erfassen der klägerischen Daten mit einer Tastatur oder ein Erfassen mit einem Scanner kein technisches Reproduktionsverfahren ohne eigenen Aufwand im Sinne von Art. 5 c UWG wäre und ein Überspielen von Disketten bei weitem nicht glaubhaft dargetan oder auch nur substantiiert behauptet wurde. Auch aus diesem Grunde wäre das klägerische Begehren abzuweisen.

ee) Schliesslich ist das klägerische Begehren noch aus einem weiteren Grunde abzuweisen. Selbst wenn man annähme, die Beklagte 2 erfasse die Daten der klägerischen Lack- und Kalkulationsliste *tel quel* ohne eigenen Aufwand mechanisch, so wäre festzuhalten, dass die Klägerin ja nicht behauptet hat, die Beklagte 2 biete ein Programm an, mit welchem eine Lackliste ausgedruckt werden könne.

(Selbst wenn die Beklagte 2 dies täte, wäre es fraglich, ob dies unter Art. 5 c UWG fallen würde, weil ein Computerausdruck mit einem Buch von der Aufmachung her nicht unbedingt vergleichbar ist und ein Programm, das eine solche Liste ausdrückt, nicht die gleichen Kunden ansprechen würde, die ein Buch kaufen. Die Angaben über die EDV-Produktion der Klägerin sind, wie gesagt, zu unbestimmt, als dass glaubhaft wäre, die Klägerin hätte ein Programm, das genau diesen Ausdruck leiste).

Die Klägerin hat nun aber, wie gesagt, in keiner Weise substantiiert behauptet oder gar glaubhaft gemacht, dass die Beklagte 2 diese Daten verwende, um sie beim Kunden in einer geordneten lexikalischen Form zu präsentieren. Vielmehr wird die Datei mit den Lack- und Spenglerdaten im Rahmen eines Programmes verwendet, das die Klägerin wettbewerbsrechtlich ausdrücklich nicht beanstandet hat. Der Kunde der Beklagten 2 kann nach deren Ausführungen offenbar bei der Offertstellung und bei der Fakturierung, die entsprechenden Daten abrufen und in das Computerformular einbauen. Es wäre durchaus denkbar, ein Fakturierungs- und Offertstellungsprogramm ohne diese Daten herzustellen. Der Kunde müsste dann, wenn er das entsprechende Formular am Bildschirm bearbeitet, die einzelnen Daten in den Listen der Klägerin nachschauen und ins Formular über die Tastatur eingeben. Solche Fakturierungsprogramme sind entgegen der Ansicht der Klägerin nicht wertlos, sie existieren überall dort, wo die Rechnungen aufgrund von Arbeitsrapporten geschrieben werden, was die Beklagte 2 übrigens für das Carosseriegewerbe ausdrücklich behauptet. Das Programm der Beklagten 2 ist also, wie aufgrund der von der Klägerin selber eingereichten Unterlagen und Behauptungen glaubhaft ist, kein Lexikonprogramm, sondern ein Buchhaltungs- und Geschäftsverwaltungsprogramm, das als einen unter mehreren Bestandteilen eine Datei mit Informationen, die allenfalls von der Klägerin stammen, enthält. Das Produkt der Klägerin wird also in das Programm der Beklagten 2 eingebaut und weiterverarbeitet. Das Arbeitsergebnis, das alleine Schutzobjekt ist (Troller, a.a.O. S. 951), ist demnach bei den Parteien nicht das gleiche.

Auch diese Erwägung führt zur Abweisung des Begehrens.

V. Die Klägerin hat auch ein Begehren um Beweissicherung gestellt. Soweit dieses Zwangsmassnahmen zur Erhebung der Beweise verlangt, sich also auf das materielle

Wettbewerbsrecht stützt, ist es aus den vorgenannten Gründen mangels Glaubhaftigkeit des klägerischen Anspruches ohne weiteres abzuweisen. Soweit dieses Begehren aber als Begehren um vorsorgliche Beweisabnahme im Sinne von § 231 ZPO ff. i.V. mit § 183 ZPO anzusehen ist (Edition), bedarf es noch einiger Ausführungen. Für solche Beweissicherungen ist ja die Glaubhaftmachung eines Anspruches gegen die Gegenpartei nicht nötig. Festzuhalten ist, dass soweit kein materiell-rechtlicher Anspruch auf Beschlagnahme oder Herausgabe von Beweisurkunden besteht, § 183 ZPO dem Richter kein Recht gibt, eine Partei zu zwingen, Urkunden in deren Besitz wirklich herauszugeben. Der Richter kann für den Fall der Nichtherausgabe nur die Würdigung des Verhaltens durch das Gericht androhen. Diese Androhung ist im Beweissicherungsverfahren offensichtlich untauglich, weil die Einleitung des Prozesses um den Anspruch zwischen den Parteien die Frist zur Einreichung von Beweismitteln neu eröffnet wird und die Partei, die im Beweissicherungsverfahren die Edition verweigert hat, dies ohne Nachteil für ihren materiellen Beweisanspruch im ordentlichen Prozess nachholen kann, so dass es gar nicht zur Würdigung ihrer Weigerung im Beweissicherungsverfahren kommt. Allenfalls wäre denkbar, dass eine Weigerung, im Beweissicherungsverfahren zu edieren, bei der Festsetzung der Prozesskosten berücksichtigt werden müsste, wenn die Partei, die wegen der nicht erfolgten Edition die zur Vorbereitung der Klage nötige Information nicht erhalten hat, sich deshalb überklagt. Das kann aber nur gelten, wenn die die Edition verlangende Partei einen Anspruch auf Information durch die editionsbelastete Partei hat, was bei ausservertraglichen Ansprüchen, wie hier, selten der Fall sein dürfte. Im übrigen könnte bei der Weigerung einer Partei, die andere zu informieren, dem deswegen allenfalls möglichen Überklagen ohne weiteres – und ohne Nachteil für die die Edition verlangende Partei – durch den Kostenfestsetzungsentscheid im folgenden Prozess Rechnung getragen werden; eine Notwendigkeit zur Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens besteht also nicht.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass in aller Regel ein Beweissicherungsverfahren, das sich in einem Editionsbegehren nach § 183 ZPO gegen die Gegenpartei erschöpft, dann, wenn sich die Gegenpartei, wie hier, widersetzt, sinnlos ist, und es deshalb an der vom Gesetze geforderten Dringlichkeit fehlt.

Im übrigen gilt allgemein die Regel, dass eine Partei nicht nach § 149 ZPO persönlich befragt werden soll, bevor sie Gelegenheit gehabt hat, ihren Standpunkt zusammenhängend vorzutragen, dies als Ausfluss der Parteiautonomie. Die Parteiedition gleicht stark der persönlichen Befragung, namentlich in den Sanktionen, die bei der Weigerung der Partei auferlegt werden. Auch dieses Argument spricht dagegen, die Parteiedition im Beweissicherungsverfahren zuzulassen.

Auch dieses Begehren ist demzufolge abzuweisen.

Bemerkungen:

Der Entscheid ist von besonderem Interesse. Er ist, ergangen in einem Massnahmeverfahren, das erste Präjudiz, welches sich grundlegend mit der am 1. März 1988 in Kraft getretenen neuen *Leistungsschutzbestimmung* in Art. 5 lit. c UWG befasst.

Vorweg: Im Ergebnis dürfte man den Entscheid unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten und unter Ausklammerung der urheberrechtlichen Implikationen zustimmen. So wie der Sachverhalt wiedergegeben wird, vertreibt die Klägerin Preislisten in *Buchform* und die Beklagte (Y AG) hat Daten aus diesen öffentlich zugänglichen Preislisten maschinenlesbar gemacht und als Bestandteil einer Datenbank in ein von ihr entwickeltes *Computerprogramm* integriert. Die klägerischen Preislisten werden also von der Beklagten nicht *als solche* übernommen und auf dem Markt angeboten (verwertet), sondern als *integrierter Bestandteil* eines Computerprogrammes zur EDV-unterstützten Fakturierung, Kalkulation und Offertstellung. Gegen solche Fälle der Übernahme bietet Art. 5 lit. c UWG keinen Schutz. Anders wäre m.E. zu entscheiden, wenn die Beklagte die klägerischen Preislisten ganz oder zum Teil *tel quel* übernehmen und *als solche* in einer maschinenlesbaren Form (Datenbank auf Diskette) *neben* (wenn auch zusammen mit) ihrem Computerprogramm auf dem Markt anbieten würde. Technisch ist es ohne weiteres möglich, dass solche externe (separat angebotene) Datenbanken von Computerprogrammen angesteuert und zur Erzielung gewünschter Verarbeitungsergebnisse benützt werden. In solchen Fällen stünden sich als zu vergleichende Arbeitsergebnisse die Datenbanken selbst gegenüber; einmal in Buch- und einmal in maschinenlesbarer Form. Und die Klägerin hätte gestützt auf Art. 5 lit. c UWG einen Unterlassungsanspruch, sofern die Beklagte die klägerischen Preislisten ohne angemessenen Eigenaufwand technisch reproduziert und verwertet (dazu sogleich). Wenn also der Einzelrichter vorliegend aufgrund der Behauptungs- und Beweislage richtig entschieden haben dürfte, so lässt sich das Präjudiz keineswegs als Freipass für die Übernahme fremder Dateien zur EDV-unterstützten Verwendung interpretieren.

Sodann: Unabhängig vom Ergebnis enthält der Entscheid Erwägungen, die zu einer kritischen Stellungnahme herausfordern (eingehender: Homburger/Rauber in SZW 62 [1990] S. 109 ff.). Dazu in aller Kürze das Folgende:

- Zunächst ist es m.E. *unzulässig*, wenn der Einzelrichter die klägerische Berufung auf die Generalklausel in Art. 2 UWG mit der Begründung zurückweist, er könne mangels sachlicher Zuständigkeit den allfälligen Urheberrechtsschutz an den strittigen Preislisten nicht prüfen, müsse daher vom Fehlen eines solchen Schutzes ausgehen und der fehlende Urheberrechtsschutz könne nicht auf dem Umweg über die wettbewerbsrechtliche Generalklausel erreicht werden. Richtig ist zwar, dass für Massnahmebegehren unter Urheberrecht gemäss § 43 Abs. 2 GVG im Kanton Zürich nicht der Einzelrichter am Bezirksgericht, sondern der Präsident oder ein von ihm bezeichnetes Mitglied des Obergerichts sachlich zuständig wäre. Für wettbewerbsrechtliche Massnahmebegehren ist jedoch der Einzelrichter am Bezirksgericht zuständig, und zwar *umfassend* zuständig. Stellt sich daher seines Erachtens *wettbewerbsrechtlich* die Vorfrage, ob ein Arbeitsergebnis urheberrechtlich geschützt ist, so muss sie vom Einzelrichter geprüft und entschieden werden.
- Interessant ist immerhin, dass der Einzelrichter in der Folge die Klage unter Art. 5 lit. c UWG umfassend prüft, obwohl er vom Fehlen eines urheberrechtlichen Schutzes ausgeht. Ohne es ausdrücklich zu sagen, gibt er damit folgendes zu erkennen: Für die Anwendung von Art. 5 lit. c UWG kommt es weder darauf an,

ob der Kläger Inhaber eines Immaterialgüterrechts an den fraglichen Arbeitsergebnissen ist (Aktivlegitimation), noch darauf, ob die betroffenen Arbeitsergebnisse einen solchen immaterialgüterrechtlichen Schutz geniessen (erforderliche Leistungshöhe). Das ist richtig und von eminenter praktischer Bedeutung.

- Art. 5 lit. c UWG bietet Schutz davor, dass ein Mitbewerber das marktreife Arbeitsergebnis eines andern unter Einsatz technischer Hilfsmittel reproduziert, um Entwicklungs- und Herstellungskosten einzusparen und das nämliche Arbeitsergebnis ohne angemessenen Eigenaufwand entweder billiger oder mit höherer Marge auf dem Markt anbieten zu können. Schutzobjekt ist mithin die in einem Arbeitsergebnis verkörperte Leistung des Erstbewerbers, welche nicht zur Erlangung ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteile von Mitbewerbern ausgebeutet werden darf; oder übergeordnet betrachtet: der Anreiz zur Leistungserbringung und Bedürfnisbefriedigung, den man sich von einem funktionierenden Wettbewerb verspricht. Gemessen daran ist entscheidendes Kriterium somit der Aufwand des Erstbewerbers im Vergleich mit jenem des Übernehmers. Dem wird der Einzelrichter m.E. in zweierlei Hinsicht nicht gerecht:

Einmal reduziert er beim Vergleich der durch die Parteien erbrachten Leistungen den klägerischen Aufwand auf die rein physische Drucklegung der Preislisten. Den gesamten Redaktionsaufwand der Klägerin (etwa das Zusammentragen, Berechnen, Ordnen und Aktualisieren der Daten) lässt er ausser acht. Dies mit der Begründung, der Redaktionsaufwand beziehe sich auf das (vorliegend als gemeinfrei angenommene) geistige Werk und könne daher höchstens Gegenstand eines (vorliegend nicht gegebenen) Urheberrechtsschutzes sein. Dass nun aber Art. 5 lit. c UWG derart auf die rein physische Festhaltung eines Arbeitsergebnisses beschränkt sein soll, kann und darf dem Gesetz nicht entnommen werden. Diese Bestimmung steht ohne Beschränkung unter dem Marginalium «Verwertung fremder Leistungen» und hat bei systematischer Bezugnahme auf Art. 5 lit. a und b den Schutz sämtlicher in einem konkreten Arbeitsergebnis verkörperter Leistungen zum Gegenstand. Es lässt sich wettbewerbsrechtlich nicht rechtfertigen, Wettbewerbsvorteile unterschiedlich zu behandeln, je nachdem, ob sie durch Einsparung des Aufwandes zur rein physischen Produktion oder zur immateriellen Gestaltung eines Arbeitsergebnisses erlangt werden. Die Abgrenzung zwischen immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlichem Schutz darf nicht über eine willkürliche Eingrenzung des zu vergleichenden Aufwandes erfolgen. Im vorliegenden Fall wäre mit der Klägerin deren Redaktionsaufwand mitzubersichtigen gewesen.

Damit hängt auch der zweite Einwand zusammen. Zu Unrecht hat der Einzelrichter das Technische des gemäss Art. 5 lit. c UWG erforderlichen Reproduktionsvorgangs überbetont und damit ein gefährliches Präjudiz für andere Fälle geschaffen, in welchen diese Leistungsschutzbestimmung klar greifen muss. So kann es etwa bei der Übernahme und Verwertung eines marktreifen Computerprogrammes nicht im Ernst darauf ankommen, ob das Programm durch ein rein technisches Überspielen auf einen anderen Datenträger oder durch vorgängiges Eintasten eines fremden Quellencodes übernommen wird. Im einen wie im anderen Fall liegt die technisch unterstützte Übernahme eines fremden

Arbeitsergebnisses vor und der Reproduktionsaufwand steht in keinem Verhältnis zur erforderlichen Programmentwicklung, wie sie in diesem Arbeitsergebnis verkörpert ist. Das Erfordernis der technischen Reproduktion im Sinne von Art. 5 lit. c UWG darf bei richtigem Betracht nicht vom Kriterium des Fehlens eines angemessenen Eigenaufwandes losgelöst werden. Entscheidend ist letztlich allein, dass der Übernehmer durch Einsatz technischer Hilfsmittel ein Arbeitsergebnis übernimmt und dabei (in wertender Hinsicht) soviel Entwicklungs- und Produktionsaufwand spart, dass er sich einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil verschafft. Würde die Beklagte vorliegend also die klägerischen Preislisten tel quel übernehmen und als maschinenlesbare Datenbank von ihrem Computerprogramm trennbar anbieten (v.a. auch in Form nachlieferbarer Updates), so wäre je nach in Frage stehendem Redaktionsaufwand der Klägerin das angebehrte Verbot auszusprechen gewesen; und zwar m.E. unabhängig davon, ob die Übernahme durch Abtippen, Scanner oder – mit noch weniger Aufwand – ab klägerischen Disketten erfolgte.

Dr. Georg Rauber, Rechtsanwalt, Zürich

Art. 5 lit. c UWG – «QUELL-CODES»

- *Die Glaubhaftmachung des Kopiervorwurfs setzt einen Vergleich der beiden Software-Produkte im Rahmen einer Kurzexpertise auf die hierbei verwendeten Quell-Codes voraus. Der Verweis auf die Bildschirmmasken genügt nicht.*
- *Rendre vraisemblable l'existence d'une copie implique la comparaison des deux logiciels dans le cadre d'une expertise sommaire des codes-sources utilisés. Le renvoi aux masques d'écran ne suffit pas.*

OG BL (Ausschuss im summarischen Verfahren) vom 3. April 1990 i.S. F + F gegen B.+TH.

Aus den Erwägungen des Obergerichts:

. . . Auch ist es den Beschwerdeführern nicht gelungen glaubhaft zu machen, dass die Beschwerdegegner die Software kopiert haben. Mit Recht halten der Gerichtspräsident und die Beschwerdegegner fest, dass die Beschwerdeführer es unterlassen haben, die Disketten und Handbücher ihrer Software zu den Akten zu geben. Wie die Beschwerdegegner mit dem von ihnen eingelegten gründlichen Gutachten von dipl. Ing. F. L. überzeugend dartun, setzt die Glaubhaftmachung des Kopiervorwurfs einen Vergleich der beiden Software-Produkte im Rahmen einer Kurzexpertise auf die hierbei verwendeten Quell-Codes voraus. Eine solche Kurzexpertise wurde durch die Beschwerdeführer mit dem Verzicht der Einlage der

eigenen Produkte verunmöglicht. Eine Kurzexpertise ist auch ein durchaus übliches Beweismittel im Verfahren betreffend provisorische Verfügung, insbesondere im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Das von den Beschwerdeführern eingereichte Gutachten, das sich ausschliesslich auf die Bildschirmmasken abstützt, konnte vom Bezirksgerichtspräsident in Anbetracht der wesentlichen Bedeutung der Quell-Codes für einen Vergleich mit guten Gründen als nicht ausreichend für die Glaubhaftmachung des Kopiervorwurfs betrachtet werden.

Art. 10 al. 1 aLCD; 14 LCD; 28 d al. 3 CCS – «AKER»

- *Sous l'empire de l'ancienne loi, le requérant pouvait être tenu de fournir des sûretés lorsque l'ordonnance risquait de causer un préjudice au cité, même si celui-ci s'abstenait de conclure dans ce sens.*
- *Selon la nouvelle loi et le CCS s'appliquant par analogie, la requête du cité aux fins de sûretés paraît être la règle et la possibilité pour le juge d'en ordonner d'office devrait être limitée aux cas dans lesquels le cité n'a pas eu l'occasion de se déterminer.*
- *Unter der Herrschaft des alten Rechtes konnte der Antragsteller zur Leistung einer Sicherheit angehalten werden, falls die Massnahme beim Gesuchsgegner einen Schaden bewirken könnte, selbst wenn dieser keinen entsprechenden Antrag gestellt hat.*
- *Nach dem neuen Recht und dem sinngemäss anwendbaren ZGB scheint der Antrag des Gesuchsgegners auf Sicherheitsleistung die Regel zu bilden, und die Möglichkeit des Richters, von Amtes wegen die Leistung einer Sicherheit zu verlangen, sollte auf jene Fälle beschränkt werden, in welchen sich der Gesuchsgegner nicht vernehmen lassen konnte.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 11 juillet 1988 dans la cause Aker SA et autres c/ Mashov (SJ 1989, 360).

3. – . . . d) L'autorité cantonale n'a pas astreint les intimées à fournir des sûretés et son ordonnance ne contient aucun considérant à ce sujet. Les recourants sont d'avis que la Cour de justice ne pouvait faire abstraction de leurs intérêts et se dispenser d'envisager l'étendue des dommages que son ordonnance de mesures provisionnelles était susceptible de leur causer.

Aux termes de l'art. 10 LCD, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés. Même s'il s'agit là d'une simple faculté (*Pelet*, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 179 ch. 193), une telle mesure s'impose lorsque l'ordonnance peut provoquer un dommage à la partie intimée, ce qui sera le plus souvent le cas en matière de limitation de l'activité commerciale (*Troller*, Immaterialgüterrecht, 3ème éd., II, p. 1076). Au surplus, elle peut être prise même en l'absence d'une requête de l'intimé (*von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 206).

En l'espèce, on peut se demander si le recours, qui ne contient aucune motivation quant aux éléments et à l'étendue d'un éventuel dommage, est suffisamment motivé pour être recevable. De toute façon, le défaut de fixation de sûretés, à moins de disposition impérative de la loi, n'apparaît pas arbitraire lorsque les recourants, qui ont participé à la procédure devant la juridiction cantonale, n'allèguent pas lui avoir soumis cette question ou avoir pris des conclusions subsidiaires tendant à obtenir des sûretés. Cette solution s'impose d'autant plus que, selon l'art. 14 nLCD (RO 1988 227), les art. 28 c à 28 f CC s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles, qu'une requête aux fins de sûretés paraît être le règle et que la possibilité pour le juge d'en ordonner d'office devrait être limitée aux cas dans lesquels il statue avant d'avoir donné à la partie adverse l'occasion de se déterminer (*Tercier, Le nouveau droit de la personnalité*, n. 1127).

Art. 1 Abs. 2, 38, 56 Abs. 2 LG; Art. 43 Ziff. 1 LV – «GEM COLLECTION»

- *Wo ein Vertriebssystem es zwingend mit sich bringt, dass der Zufall eine wesentliche Rolle spielt bei der Entscheidung, wie hoch der Verdienst eines Franchise-Nehmers ausfällt, stellt es eine lotterиеähnliche Unternehmung dar.*
- *Bei Beantwortung der Frage, ob eine lotterиеähnliche Unternehmung ein Schneeballsystem darstellt, ist das einzelne zur Anwendung gelangende System im Hinblick darauf zu untersuchen, was es der Mehrheit der Interessierten in Aussicht stellte und wie es sich für diese tatsächlich auswirkte. Es ist also das System als ganzes mit seinen Wirkungen auf den durchschnittlichen Teilnehmer zu überprüfen, in bezug auf die Frage, ob es die Voraussetzung der Ausschliesslichkeit des Vorteils bei Vermittlung von weiteren Teilnehmern erfüllt.*
- *Un système de diffusion laissant nécessairement au hasard un rôle important dans la détermination du gain d'un franchisé constitue une entreprise semblable à une loterie.*
- *Pour déterminer si un système dit de la boule de neige constitue une entreprise semblable à une loterie, il faut rechercher ce que le système utilisé a fait miroiter à la majorité des intéressés et quelles conséquences il a eues pour eux. Il faut donc examiner le système dans son entier avec ses effets sur le participant moyen, pour déterminer si ce dernier ne peut obtenir un avantage qu'en engageant d'autres personnes à conclure la même opération.*

BezG Bülach, ER in Strafsachen, Urteil vom 8.1.1988.

In der Zeit vom 1.12.1984 bis Ende Januar 1986 liessen die Angeklagten D H als Organisationsdirektor und M S als Prokurist und später Geschäftsführer der Firma GEM Collection Cosmetics AG (GEM) nach vorheriger Organisation von deren Geschäftssitz aus und nach gemeinsamer Absprache und Koordination durch

ihre Gebietsdirektoren, Organisationsleiter oder Gruppenleiter sog. Informations-tagungen und sog. erste Geschäftstrainings (1. GT) mit Nach-Information oder Geschäftsaufbautrainings (GAT's) durchführen. Entsprechend ihrem Konzept wurden neue Teilnehmer nach intensiver Bearbeitung durch Bekannte, die bereits Partner oder Führungskräfte von GEM waren, an der jeweils ersten Veranstaltung zur Unterzeichnung eines Antrages mit der Verpflichtung zur Einzahlung von Fr. 8 615.95 und an der zweiten – nach entsprechender Einzahlung – zur Unterzeichnung des sog. Franchise-Vertrages veranlasst.

Die einbezahlten Fr. 8 615.95 konnten die so unter Vertrag genommenen neuen Partner ab ca. Herbst 1985 praktisch nicht mehr durch Verkauf von Waren aus der nicht vollständig erhaltenen Warengrundausstattung zurückverdienen, weil der für die sehr teuren GEM-Produkte schon eingeschränkte Markt zusätzlich durch die immer grössere Zahl von am GEM-Vertriebssystem teilnehmenden Partnern praktisch lahmgelegt war. Stattdessen blieb ihnen als einzige Verdienstmöglichkeit das Anwerben neuer Partner, für welche sie Fr. 550.– sog. Kostenzuschuss als Pauschalbetrag pro Person erhielten, um die einbezahlte Investitionssumme zurückzuverdienen und darüber hinaus einen Vorteil zu erzielen.

Der Einzelrichter zieht in Betracht:

I.

1. Aufgrund diverser Strafanzeigen befassten sich Untersuchungsbehörden in den Kantonen Bern und Zürich seit ca. Februar 1985 mit der Geschäftstätigkeit der Firma GEM Collection Cosmetics AG (nachfolgend GEM genannt). Die Anklagekammer des Bundesgerichts erklärte am 21. April 1986 die Behörden des Kantons Zürich für berechtigt und verpflichtet, die den Verantwortlichen der GEM vorgeworfenen strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.

Die Bezirksanwaltschaft Zürich untersuchte in der Folge in einem aufwendigen Verfahren die Tätigkeit der beiden Angeklagten und weiterer sieben Beschuldigte bei der GEM hinsichtlich der Erfüllung des Tatbestandes des Betruges und des Verstosses gegen das Lotteriegesezt. Am 22. Dezember 1986 verfasste der Bezirksanwalt den Schlussbericht.

II.

1. a) Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Firma GEM Collection Cosmetics AG gegen das Lotteriegesezt verstossen zu haben. Die AG als juristische Person kann nicht für ein Handeln im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, sofern dies nicht ausdrücklich oder dem Sinn nach vom betreffenden Bundesgesezt anders geregelt ist (BGE 85 IV 100; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrecht, 3. A., Bern 1978, N. 26 zu § 2; Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 1. Band, 4. A., Bern 1982 S. 116). Das Bundesgesezt betreffend die

Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten sieht keine Strafbarkeit der juristischen Person vor. Strafbar machen sich diejenigen Personen, welche für die juristische Person handelten und sich dabei tatbestandsmässig, rechtswidrig und schuldhaft verhielten (Hauser/Rehberg, Strafrecht I, 3. A., Zürich 1983, S. 53). Wenn, wie im vorliegenden Fall, ein gemeines Delikt zur Diskussion steht – d.h. wenn das Delikt nicht nur von einer bestimmten Art von Tätern ausgeführt werden kann –, so ist jede natürliche Person strafbar, die handelt oder hätte handeln sollen. Der strafrechtliche Begriff des Organs ist also weiter als der zivilrechtliche und meint jeden, der tatsächlich mit eigener Handlungsbefugnis für die juristische Person rechtsverbindlich handeln kann (Schultz, a.a.O., S. 117 f.; BGE 100 IV 42 = Pra 63 Nr. 182).

b) Der Angeklagte S war seit 1. Januar 1985 als Geschäftsführer und seit 22. April 1985 als Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift der GEM Collection bestellt. Er baute die Firma – teilweise auf Anweisung der Aktionäre G und U – personell und organisatorisch auf und stand deren Innendienst in allen Belangen vor. Der Angeklagte Hörner war durch einen Beratervertrag mit der GEM verbunden und leitete als Organisationsdirektor den gesamten Aussendienst, indem er die Verkaufsstruktur personell aufbaute, Weisungen weitergab und an allen wichtigen Besprechungen mit der Europadirektion und mit dem Geschäftsführer aktiv teilnahm.

Die Angeklagten waren in der Schweiz die beiden massgebenden Personen der Firma GEM Collection Cosmetics AG. Obwohl sie teilweise nach Weisungen und Vorlagen der deutschen Gesellschaft arbeiteten und die deutschen Aktionäre G und U nach Meinung des Angeklagten H grösseren Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben konnten als er selber, konnten beide Angeklagten mit eigener Handlungsbefugnis für die AG rechtsverbindlich handeln. Der Angeklagte S war Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift, dem Angeklagten H oblag der gesamte Aussendienst in der Schweiz, was bedeutete, dass er beispielsweise für die Organisation von Trainings und für die Veranstaltungspläne in der Schweiz verantwortlich war.

Beide Angeklagten waren derart massgeblich an der Führung der AG beteiligt, dass sie strafrechtlich für das Handeln im Namen der AG verantwortlich gemacht werden können.

2. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in Mittäterschaft fortgesetzt ein Verkaufs- und Vertriebssystem aufgebaut und durchgeführt zu haben, das die Voraussetzungen des Schneeballsystems erfüllt (Art. 43 Ziff. 1 der Vollzugsordnung zum Bundesgesetz betreffend Lotterien und gewerbsmässige Wetten).

Das Schneeballsystem ist aufgrund der Verweisung in Art. 56 Abs. 2 des Bundesgesetzes den verbotenen Lotterien (Art. 1 Abs. 1 des BG) gleichgestellt und untersteht daher auch der Strafdrohung von Art. 38 Abs. 1 des BG.

a) An vom Aussendienst organisierten Informationsveranstaltungen wurde das Vertriebssystem der GEM den Interessenten vorgestellt. Deren Ablauf war praktisch wörtlich vorgegeben und es wurde immer mit den gleichen Rechenbeispielen gearbeitet.

Das Vertriebssystem war hierarchisch geordnet. Auf der untersten Stufe standen die *Repräsentanten*, die sich verpflichteten, für Fr. 2 000.– Waren einzukaufen und

das Recht erhielten, diese Waren mit einer Marge von 20% weiterzuverkaufen. Die Repräsentanten hatten keine Franchise-Rechte und konnten sich nicht zum Einzelhändler qualifizieren. *Franchise-Nehmer und Einzelhändler* wurde, wer im Anschluss an eine Informationsveranstaltung einen «Antrag für die Position des Franchise-Nehmers in der Funktion als Einzelhändler» unterschrieb, mindestens Fr. 8 615.95 einzahlte – Fr. 4 750.– als Franchisegebühr und eine Warengrundausstattung für mindestens Fr. 3 865.95 – und daraufhin den eigentlichen Franchise-Vertrag unterzeichnete, der von der GEM noch zu genehmigen war. Der Einzelhändler verdiente 30% auf den durch ihn getätigten Warenverkäufen. Zusätzlich hatte er die Möglichkeit, Repräsentanten anzuwerben und erhielt 10% auf deren Verkäufe. Schliesslich erhielt er für jeden Franchise-Nehmer, den er anwerben konnte, einen sogenannten Kostenzuschuss von Fr. 500.–. Einem Einzelhändler wurde ein monatliches Einkommen von Fr. 4 000.– in Aussicht gestellt. Für die Franchisegebühr erhielt der Franchise-Nehmer neben dem Recht auf Benutzung des Firmennamens und des Firmen-know-how auch das Recht, an Verkaufsschulungs-Seminaren teilzunehmen.

Der Einzelhändler konnte sich durch drei Leistungspunkte zum *Grosshändler* qualifizieren. Ein Leistungspunkt wurde für einen Umsatz von Fr. 20 000.– (wobei der durch eigene Repräsentanten erzielte Umsatz mitgerechnet wurde) oder für die Anwerbung eines neuen Franchise-Nehmers vergeben, wobei auch gemischt werden durfte. Der Grosshändler verdiente 40% auf seinem eigenen Umsatz, 10% auf dem Umsatz der durch ihn nach seiner Qualifikation zum Grosshändler geworbenen Einzelhändler, 10% vom Umsatz von deren Repräsentanten sowie 20% vom Umsatz eigener Repräsentanten. Dazu kamen auch bei ihm je Fr. 550.– Kostenzuschuss für jeden neugeworbenen Einzelhändler. Insgesamt sollte dadurch ein monatlicher Verdienst von Fr. 11 000.– zu erzielen sein.

Die Anklage erfasst nur die Franchise-Nehmer als Teilnehmer am Vertriebssystem, sodass im folgenden die Rolle der Repräsentanten nur soweit in Betracht gezogen wird, wie sie für die Geschäftstätigkeit der Franchise-Nehmer von Bedeutung ist.

b) Gemäss Art. 1 Abs. 2 des BG betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 1923 (LG; SR 935.51) gilt als *Lotterie* jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, über dessen Erwerbung, Grösse oder Beschaffenheit planmässig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird. Lotterien sind unter Vorbehalt gewisser Beschränkungen (Art. 2 LG) und Ausnahmen (Art. 3 LG), die vorliegend nicht in Betracht fallen, verboten (Art. 1 Abs. 1 LG). Gemäss Art. 56 Abs. 2 LG ist der Bundesrat befugt, auf dem Verordnungsweg *lotterieähnliche Unternehmungen* den in diesem Gesetz über die Lotterien enthaltenen Bestimmungen zu unterwerfen. Der Bundesrat hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht. Nach Art. 43 Ziff. 1 der Vollziehungsordnung zum Lotteriegesetz (LV) sind den Lotterien gleichgestellt «alle Veranstaltungen, bei denen das *Schneeballsystem* (Lawinen-, Hydra-, Gella- und Multiplexsystem) zur Anwendung kommt. Eine solche Veranstaltung liegt vor, wenn die Lieferung von

Waren, die Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht gestellt werden, die für die Gegenpartei des Veranstalters nur dann einen Vorteil bedeuten, wenn es ihr gelingt, weitere Personen zum Abschluss gleicher Geschäfte zu veranlassen.»

Eine lotterieähnliche Unternehmung im Sinne von Art. 56 Abs. 2 LG ist schon nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eine Veranstaltung, welche dieses oder jenes Merkmal der Lotterie gemäss Art. 1 Abs. 2 LG nicht in gleichem Masse bzw. in gleicher Art und Weise wie die Lotterie aufweist (siehe auch BGE 99 IV 34, 85 I 177). Dabei ist für die Abgrenzung das Kriterium des Zufalls entscheidend; denn in bezug auf die übrigen Merkmale der Lotterie – Leistung eines Einsatzes oder Abschluss eines Rechtsgeschäfts, Gewinnaussicht, Planmässigkeit (zu letzterer siehe BGE 99 IV 35) – sind Unterscheidungen bzw. Abstufungen nicht möglich; sie sind entweder gegeben oder nicht vorhanden. Bei der Lotterie gemäss Art. 1 Abs. 2 LG ist der Zufall allein entscheidend, während ihm bei der lotterieähnlichen Unternehmung im Sinne von Art. 56 Abs. 2 LG neben andern Umständen, etwa Einsatz und Beharrlichkeit, eine *wesentliche* Rolle zukommt (Stachelin, a.a.O., S. 68–70; Klein, Die Ausnützung des Spieltriebes durch Veranstaltungen der Wirtschaftswerbung und ihre Zulässigkeit nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1970, S. 87; BGE 98 IV 300, SJZ 81 [1985] Nr. 9, S. 44 ff.). Veranstaltungen, bei denen neben dem Zufall auch die Beharrlichkeit und/oder das Geschick eine Rolle spielen, können gerade besonders verführerisch sein und auch Personen zur Teilnahme reizen, die sich an einer Veranstaltung, bei welcher Erwerb und Höhe des Gewinns allein vom Zufall abhängen, nicht beteiligen würden (vgl. Meili, Untersuchungen über die Entwicklung und die volkswirtschaftliche Bedeutung der Lotterien in der Schweiz und im Ausland, Diss. Zürich 1946, S. 57/58).

Als weitere Voraussetzung muss bei der Erscheinungsform des Schneeballgeschäftes die *Ausschliesslichkeit* im Sinne der Legaldefinition erfüllt sein, d.h. ein Vorteil für die Teilnehmer nur dann erreichbar sein, wenn es ihnen gelingt, weitere Teilnehmer zum Abschluss gleicher Geschäfte zu veranlassen.

aa) Sämtliche Elemente der Lotterie sind im Vertriebssystem der GEM in jener Ausgestaltung enthalten, die es zur lotterieähnlichen Unternehmung machen:

- *Leistung eines Einsatzes oder Abschluss eines Rechtsgeschäftes*: Die Bedingung zur Teilnahme am GEM-System war der Abschluss eines Franchise- oder Repräsentanten-Vertrages. Dadurch verpflichtete sich der Teilnehmer zur Übernahme einer Warengrundausrüstung sowie der Franchise-Nehmer zusätzlich zur Bezahlung einer Franchise-Gebühr.
- *Gewinnaussicht*: Der Repräsentant erhielt eine Handelsmarge von 20% auf von ihm verkaufte Waren. Sofern es ihm gelang, den grösseren Teil seines Mindest-Wareneinkaufes im Wert von Fr. 2 000.- zu verkaufen, erzielte er somit einen Gewinn.

Den Franchise-Nehmern in der Funktion eines Einzelhändlers wurde für den von ihnen zu bezahlenden Betrag von Fr. 8 615.95 neben Verkaufsschulung und -unterstützung die Erzielung eines monatlichen Einkommens von ca. Fr. 4 000.-

in Aussicht gestellt. Als Grosshändler sollte sogar ein solches bis zu Fr. 11 000.- möglich sein.

Bei der Gewinnaussicht ist nicht darauf abzustellen, ob ein Gewinn objektiv möglich ist, sondern es genügt, wenn für den Abschluss des Vertrages ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, dass sich der Unternehmer den Anschein gibt, der Teilnehmer könne durch Glück etwas erlangen, was den Einsatz übersteige (ZR 32 [1933] Nr. 89 und 26 [1927] Nr. 94). Die Gewinnaussichten erschienen den Teilnehmern zweifellos als vorteilhaft im Verhältnis zur Leistung (Geld, Arbeitseinsatz), welche für die Teilnahme notwendig war.

- *Planmässigkeit*: Ein Unternehmer handelt dann lotterieplanmässig, wenn er auf Grund von exakten Berechnungen sein Spielrisiko ausschliesst (Stahlin, a.a.O., S. 58; BGE 99 IV 33 ff.). Das System der Auszahlung von Prämien von Fr. 550.- pro neugeworbenen Franchise-Nehmer (der sich ja zur Bezahlung von über Fr. 8 000.- verpflichtet hatte) sowie von Umsatzprämien in Prozenten erlaubte es der GEM, ihr eigenes finanzielles Risiko völlig auszuschliessen. Sämtliche Prämien wurden erst ausbezahlt, nachdem die GEM eine garantierte Einnahme (von einem neuen Franchise-Nehmer oder aus Warenverkauf) hatte.
- *Zufall*: Wie bereits ausgeführt, muss der Zufall bei einer Lotterie bezüglich Erwerbung, Grösse oder Beschaffenheit des Gewinnes die *entscheidende* Rolle spielen, bei einer lotterieähnlichen Unternehmung nur eine *wesentliche* (Pra 49 [1960] Nr. 9 S. 26 = BGE 85 I 168). Dieser von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz bedeutet, dass andere Faktoren, wie Einsatz, Beharrlichkeit, Talent oder Geschick ebenfalls einen wesentlichen, d.h. nicht untergeordneten Einfluss auf das Endresultat haben dürfen. Erst wenn die nichtzufälligen Faktoren sich entscheidend auf das Ergebnis auswirken, verliert die Unternehmung ihren lotterieähnlichen Charakter (Stahlin, a.a.O., S. 49–52). Auch die Untersuchung der ratio legis führt zum gleichen Resultat. Das Gesetz erfüllt zweifellos seine Aufgabe nur, wenn der Veranstalter das aleatorische Moment nicht durch eine geringfügige Beimischung anderer Momente vollständig ausschliessen kann. Darum genügt es nicht, nur die Veranstaltungen mit reinem Zufallsentscheid zu erfassen. Auf der anderen Seite kann eine Lotterieveranstaltung ihren Charakter einbüssen, wenn die Mitwirkung nichtzufälliger Faktoren einen wesentlichen Umfang annimmt. Für den Fall, dass die Schädlichkeit trotzdem unverkennbar ist, hat der Gesetzgeber mit Art. 56 Abs. 2 das Instrument geschaffen, derartige lotterieähnliche Unternehmungen den Lotterien gleichzustellen (Stahlin, a.a.O., S. 53).

Vorliegend hatten die Franchise-Nehmer zwei Möglichkeiten, selbst einen Verdienst zu erzielen: Verkauften sie Waren, so waren sie mit 30% (Einzelhändler) bzw. 40% (Grosshändler) am Umsatz beteiligt; gelang es ihnen, einen neuen Franchise-Nehmer für die GEM zu gewinnen, so erhielten sie einen Kostenzuschuss von Fr. 550.-. Dazu kamen Umsatzbeteiligungen an Verkäufen durch die Franchise-Nehmer arbeitende Einzelhändler oder Repräsentanten (10% bzw. 20%).

Das an den Informationsveranstaltungen aufgeführte Beispiel eines Einzelhändlers, der monatlich Fr. 4 000.– aus Warenverkäufen verdiente, beruhte darauf, dass er aus selbst erzieltm Umsatz Fr. 1 500.– und aus demjenigen der für ihn arbeitenden Repräsentanten Fr. 2 500.– einnahm. Beim Grosshändler lautete das entsprechende Verhältnis Fr. 2 000.– aus eigenem Umsatz zu Fr. 9 000.– aus dem Umsatz der für ihn arbeitenden Einzelhändler, deren Repräsentanten und der eigenen Repräsentanten. Je höher man in der GEM-Struktur aufstieg, desto mehr Bedeutung kam dem Umsatz zu, der von hierarchisch Unterstellten erzielt wurde.

Die Verteidigung machte geltend, der Gewinn sei beim GEM-System – im Gegensatz etwa zum Kettenbrief – nicht vom Zufall abhängig gewesen; es hätten enge Beziehungen zwischen den Teilnehmern auf den verschiedenen Stufen bestanden, die insbesondere anlässlich der Ausbildungsseminare gepflegt worden seien, die Grosshändler hätten auf dem Wege der Provisionsansprüche dauernd ihre Einzelhändler und Repräsentanten überwacht und der Erfolg der Vertragspartner sei laufend beeinflusst und kontrolliert worden. Sie stützte sich dabei insbesondere auf ein Gutachten des Bundesamtes für Polizeiwesen über das Vertriebssystem der Firma «Amway». Darin werden Zweifel geäussert, ob das Amway-System ein verbotenes Schneeballgeschäft darstelle, da aufgrund der schriftlichen Unterlagen nicht gesagt werden könne, über den Gewinn entscheide der Zufall.

Abgesehen davon, dass ein Gutachten einer Verwaltungsinstanz den Richter nicht binden kann, bestehen gewichtige Unterschiede zwischen den beiden Systemen hinsichtlich der Bedeutung des Zufalls: Bei Amway kann ein Unterberater nur bei seinem Oberberater Waren beziehen, sodass der Oberberater automatisch eine Kontrolle über die von seinen Unterberatern bestellte und verkaufte Ware hat. Die äussere Selbständigkeit als Unterberater täusche, als Mitglied der Amway-Vertriebsorganisation sei er stark kontrolliert. Die Firma Amway verkauft hauptsächlich Wasch- und Putzmittel – mithin Verbrauchsgüter des täglichen Konsums.

Im Gegensatz dazu bezogen bei der GEM sowohl Repräsentanten als auch Einzelhändler ihre Waren direkt in den Boutiquen. Es ist der Verteidigung zwar darin beizupflichten, dass die GEM einen beträchtlichen Aufwand für Verkaufs- und Produkte-Schulung der Franchise-Nehmer betrieb, diese gemäss Vertrag auch zum Besuch von diversen Anlässen verpflichtet waren und dass es zu den Aufgaben der Grosshändler gehörte, Einzelhändler und Repräsentanten zu betreuen. Jedoch stand es Franchise-Nehmern frei, wann sie welche Seminare besuchen wollten, sodass es weitgehend dem Zufall überlassen blieb, ob Grosshändler und «seine» Einzelhändler das gleiche Seminar besuchten und so die Einflussnahme des Grosshändlers an derartigen Anlässen gesichert war. Von den als Zeugen einvernommenen Franchise-Nehmern gaben drei an, nicht sehr viel Umsatz erzielt zu haben, da sie sich nach eigener Meinung nicht besonders für den Verkauf eingesetzt hatten; keiner von ihnen machte geltend, ihr Grosshändler hätte versucht, sie zum Verkaufen zu motivieren oder sie gar unter Druck gesetzt.

Ins Gewicht fällt auch der Aspekt, dass die Repräsentanten – die in den Rechenbeispielen einen grossen Umsatzanteil erarbeiteten – weder berechtigt

noch verpflichtet waren, an irgendwelchen dieser Schulungsveranstaltungen teilzunehmen. Wie hinten zu zeigen sein wird (II. 2.b bb), existierten zwar nur wenige Repräsentanten; jedoch spielt dies hier keine Rolle, da es wesentlich darauf ankommt, wie das System Interessenten vorgestellt wurde.

Ein weiterer Unterschied zu Amway liegt darin, dass die GEM mit Produkten der oberen Preisklasse, teilweise sogar mit ausgesprochenen Luxusartikeln handelte. Beispielsweise kostete ein Grund-Hauptpflege-Set Fr. 276.–, die billigsten Schuhe Fr. 300.– und eine Lederjacke ca. Fr. 1 500.–. Es ist offensichtlich, dass für derartige Artikel der für das Schneeballsystem charakteristische Effekt der Marktsättigung bzw. Marktverengung viel rascher eintritt als bei den Verbrauchsartikeln von Amway.

Es trifft zu, dass der einzelne Franchise-Nehmer, insbesondere durch persönlichen Einsatz einen gewissen Einfluss auf sein Einkommen hatte. Relativ gross war sein Einfluss darauf, wieviel er persönlich verkaufen konnte und wieviele neue Franchise-Nehmer er gewinnen konnte – zumindest am Anfang, als es noch stark darum ging, den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern. Schon in diesem engen Bereich nahm die persönliche Einflussmöglichkeit mit der raschen Weiterverbreitung des Systems laufend ab, verengte sich doch der von Anfang an relativ kleine Markt für Produkte dieser Preisklasse mit jedem neu eingestiegenen Verkäufer, und es wurde naturgemäss auch zusehends schwieriger, Interessenten zum Abschluss eines Franchise-Vertrages zu gewinnen. Am Schluss hatte die GEM mit ca. 4 000 Personen einen Franchise-Vertrag abgeschlossen – bei dieser Zahl waren die Repräsentanten nicht eingerechnet – und es hing immer weniger vom Einsatz, dafür immer mehr vom Zufall ab, ob ein Verkäufer noch eine Nachfrage-Lücke im dichten Netz aufreiben konnte. Der Vergleich der Verteidigung mit der Anzahl Anwälte oder Versicherungsagenten geht deshalb fehl, da diese eine ganze Branche repräsentieren, die GEM-Verkäufer jedoch nur die Vertreter einer Firma in einer Branche, in der sich zahlreiche Anbieter konkurrenzieren.

Die erwähnte systembedingte Abnahme der persönlichen Einflussmöglichkeit korrelierte mit einer Zunahme der Bedeutung des Zufalls. Verstärkt wurde dieser Effekt in jenen Bereichen der Vertriebsstruktur, wo der einzelne Franchise-Nehmer darauf angewiesen war, dass Dritte tätig würden. Auch wenn ein gewisser Einfluss auf Einzelhändler im Rahmen des Schulungsbetriebes glaubhaft ist, so überwog das Zufallselement in bezug auf getätigte Umsätze, vor allem durch die Repräsentanten, doch eindeutig. Die Teilnahme am GEM-Vertriebssystem wurde als längerfristiges Engagement und sogar als mögliche selbständige Erwerbsmöglichkeit angeboten. Angesichts der sich rasant entwickelnden Anzahl Partner kam es für das erzielbare Einkommen des Einzelnen wesentlich darauf an, in welchem Zeitpunkt er mit dem System in Kontakt kam – ein Faktor, der vom Einzelnen nicht beeinflussbar und somit zufällig war.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das von den Angeklagten aufgebaute Vertriebssystem es zwingend mit sich brachte, dass der *Zufall* eine *wesentliche Rolle* spielte bei der Entscheidung, wie hoch der Verdienst des einzelnen Franchise-Nehmers ausfiel. Dies lag im wesentlichen in der vom System gewollten starken Zunahme der Anzahl Verkäufer und in deren fehlenden direkten Einfluss auf die Verkaufstätigkeit von Dritten begründet.

Somit sind sämtliche Lotterie-Elemente durch das Vertriebssystem der GEM erfüllt, wobei der Zufall nicht die allein entscheidende, jedoch eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung über den Vorteil spielte. Deshalb ist das GEM-System als lotterienähnliche Unternehmung zu qualifizieren.

bb) Damit eine lotterienähnliche Unternehmung ein Schneeballsystem darstellt, müssen die Leistungen des Veranstalters zu Bedingungen in Aussicht gestellt werden, die für die Gegenpartei des Veranstalters *nur dann* einen Vorteil bedeuten, *wenn es ihr gelingt, weitere Personen zum Abschluss gleicher Geschäfte* zu veranlassen (Art. 43 Ziff. 1 der VV zum Lotteriegesetz).

Beim Lotterieverbot handelt es sich um eine Durchbrechung der in der Verfassung verankerten Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 34 ter BV), deren Begründung im Schutz der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit liegt (Stahlin, a.a.O., S. 20). Das Kollektiv ist auf eine gedeihende Volkswirtschaft angewiesen, in der der Einzelne sein erarbeitetes Vermögen werteschaftlicher Verwendung zuführt. Die Folgen übertriebenen Glückspiels wirken sich auf die öffentliche Wohlfahrt schädigend aus und beanspruchen die Fürsorge. Der Spielunternehmer kann das Spiel zur Verleitung und Ausbeutung von Dritten benützen, was eine strafrechtliche Reaktion gegen ihn rechtfertigt (Stahlin, a.a.O., S. 12).

Da die *ratio legis* des Lotterieverbotes im Schutze der Öffentlichkeit und des Publikums liegt, ist das einzelne zur Anwendung gelangende System im Hinblick darauf zu untersuchen, was es dem Publikum (im Sinne der Mehrheit der Interessenten) in Aussicht stellte und wie es sich für dieses Publikum tatsächlich auswirkte. Es ist also das System als ganzes mit seinen Wirkungen auf den durchschnittlichen Teilnehmer zu überprüfen, in Bezug auf die Frage, ob es die Voraussetzung der Ausschliesslichkeit des Vorteils bei Vermittlung von weiteren Teilnehmern erfüllt. Daher ist es nicht wesentlich, ob einzelne der über 4 000 Franchise-Nehmer ohne Anwerbung neuer Partner einen Vorteil erzielen konnten. Da es aufgrund der Aktenlage möglich ist, das GEM-Vertriebssystem als ganzes zu beurteilen, ohne dass dafür die Einvernahme von Teilnehmern, die zu einem frühen Zeitpunkt der GEM in der Schweiz den Vertrag unterzeichneten, nötig ist, verzichtet das Gericht auf die nachträgliche Einvernahme der von der Verteidigung angerufenen Zeugen.

Um beurteilen zu können, ob ein Vorteil nur durch die Anwerbung neuer Teilnehmer erreicht werden konnte, muss vorerst abgeklärt werden, was im vorliegenden System den «in Aussicht gestellten Vorteil» ausmachte. Sämtliche 23 als Zeugen einvernommene Franchise-Nehmer wurden nach ihrer Motivation für den Vertragsabschluss befragt; alle Zeugen, die diesen Schritt überhaupt begründen konnten, gaben an, sie hätten sich dazu entschlossen, um (viel) Geld zu verdienen. Lediglich eine Zeugin erwähnte die Schulung und bei zwei weiteren Zeugen ging es um die Möglichkeit der selbständigen Erwerbstätigkeit, was zugunsten der Angeklagten dahingehend ausgelegt werden kann, dass ihnen auch an der Schulung etwas lag. Obwohl die Ausbildung von mehreren Zeugen zumindest teilweise positiv bewertet wurde, ging es den Partnern der GEM ausnahmslos darum, Geld zu verdienen. Von einem «Verdienst» kann dann gesprochen werden, wenn die Einnahmen aus einem Geschäft die Unkosten und Spesen übersteigen. Der von der GEM geforderte Betrag von Fr. 8 615.95 teilte sich auf die Warengrundausstattung (Fr. 3 865.95)

und eine sogenannte Franchising-Gebühr (Fr. 4 750.-) für Schulung, Know how, Produkte-Entwicklung, Werbung etc. Von der Verteidigung wurde geltend gemacht, diese Franchise-Gebühr enthalte Leistungen, die an sich geldwert seien, insbesondere die Schulung. Wie oben ausgeführt, entschieden sich die wenigsten Interessenten deshalb für die Teilnahme am Franchising-System, weil ihnen eine Schulung in Aussicht gestellt wurde. Die übrigen in der Franchise-Gebühr enthaltenen Leistungen (Know How, Produktentwicklung, Werbung) konnten nur denjenigen von Nutzen sein, die auch tatsächlich etwas verkauften. Mit anderen Worten waren sie dann für den Teilnehmer vorteilhaft, wenn sie sich auf Umsatz und Einkommen auswirkten; falls aus irgendwelchen Gründen keine Waren verkauft werden konnten, waren diese Leistungen für den Teilnehmer jedoch nicht nutzbringend im Sinne eines Verdienstes. Auch der Betrag für die Warengrundausstattung wurde im Hinblick darauf geleistet, dass diese verkauft werden konnte. Es ist ausgeschlossen, dass der Besitz der Waren zum Eigenkonsum als Vorteil betrachtet wurde.

Aus dem Gesagten folgt, dass sich für die weit überwiegende Mehrheit der Teilnehmer der in Aussicht gestellte Vorteil erst dann einstellte, wenn sie den grösseren Teil der investierten Summe zurückverdienen konnten. Zugunsten der Angeklagten kann davon ausgegangen werden, dass die angebotene Schulung an sich einen Wert von ca. Fr. 1 500.- hatte. Nach Verrechnung mit für die Teilnehmer zusätzlich entstehenden Spesen (Fahrspesen etc.) ergibt sich ein Betrag von ca. Fr. 7 500.-, der durch die Franchise-Nehmer zu verdienen war, bevor von der Verwirklichung des in Aussicht gestellten Vorteils gesprochen werden konnte. Darüber hinaus sollte ja gemäss Versprechungen ein Verdienst von ca. Fr. 4 000.- pro Monat als Einzelhändler und Fr. 11 000.- pro Monat als Grosshändler möglich sein.

Bekanntlich bestanden für die GEM-Partner zwei Möglichkeiten, um zu einem Verdienst zu gelangen, nämlich durch Provisionen auf getätigtem Umsatz und durch Prämien für das Anwerben neuer Franchise-Nehmer. Zu berücksichtigen ist, dass die Provisionen eines Grosshändlers, die er auf dem Umsatz der von ihm angeworbenen Einzelhändler erhält, ebenfalls eine Auswirkung des Anwerbens neuer Partner darstellt.

Da dasjenige Vertriebssystem, bei dem der Teilnehmer den in Aussicht gestellten Vorteil nur dann realisieren kann, wenn es ihm gelingt, weitere Interessenten zum Abschluss gleicher Verträge zu bringen, ein Schneeballsystem darstellt, fällt umgekehrt dasjenige System nicht unter das Verbot des Schneeballsystems, wo es möglich ist, diesen Vorteil zu erreichen, ohne weitere Teilnehmer anzuwerben. Es ist daher zu untersuchen, ob der oben definierte Vorteil im Sinne eines Einkommens von mindestens Fr. 7 500.- erzielt war, ohne weitere Franchise-Nehmer anzuwerben. Dabei mitzuberücksichtigen ist ein Einkommen aus dem Warenverkauf von angeworbenen Repräsentanten, da diese ja keinen Franchise-Vertrag unterschrieben haben und somit nicht unter die Formulierung von Art. 43 Ziff. 1 VVO (« . . . weitere Personen zum Abschluss *gleicher* Geschäfte zu veranlassen.») fallen. Nicht mitgezählt werden darf aber – wie ausgeführt – die Provision von Grosshändlern auf Umsätzen der von ihm angeworbenen Einzelhändler, da diese ebenfalls auf dem Anwerben neuer Franchise-Nehmer beruht.

Allerdings muss dazu festgehalten werden, dass es offenbar keine oder nur sehr wenige Repräsentanten in der Verkaufsstruktur gab: Dafür spricht, dass der Buch-

halter zwar eine Liste der Franchise-Nehmer erstellen konnte, jedoch keine entsprechende Liste von Repräsentanten existierte. Keiner der einvernommenen Zeugen hatte einen Repräsentanten geworben, sprachen doch diejenigen Zeugen, die überhaupt jemanden anwerben konnten, auf die neutral gestellte Frage («wieviele Geschäftspartner haben Sie geworben») alle von Neu-Partnern, die ihnen zur Grosshändlerqualifikation verhalfen. Einen Qualifikations-Leistungspunkt ergab nur die Anwerbung von Franchise-Nehmern, nicht diejenige von Repräsentanten. Die provisorisch erstellte Erfolgsrechnung per 31. Dezember 1985 macht deutlich, dass eine Handelsspanne von 20% nur sehr selten zur Anwendung gelangte, nämlich etwa im Verhältnis 1:500 zu 10% und gar ca. 1:1000 zu 30%. Die 20%-Marge wurde nur dort verrechnet, wo mit Repräsentanten gearbeitet wurde: Sie selber erhielten 20% auf von ihnen verkaufter Ware und die Grosshändler verdienten 20% des Umsatzes der ihnen direkt unterstellten Repräsentanten. Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass die Erfolgsrechnung provisorischen Charakter hat, so drücken diese Zahlen klar die Dimensionen zwischen Anzahl Franchise-Nehmer und Repräsentanten aus. Im übrigen lief die Selbstdarstellung von GEM darauf hinaus, statt eines Repräsentanten gleich einen Franchise-Nehmer anzuwerben.

Wollte ein Franchise-Nehmer ohne Anwerben neuer Franchise-Nehmer durch eigene Umsatzprovisionen sich die investierte Summe von netto Fr. 7 500.- zurückverdienen, so musste er bei seiner Provisionsmarge von 30% einen Umsatz von Fr. 25 000.- erzielen – die «Mithilfe» durch Repräsentanten kann nach dem Gesagten ausser acht gelassen werden. Nachdem er die Grundausrüstung zum Verkaufspreis von rund Fr. 5 500.- verkauft hätte, wären somit noch für ca. Fr. 19 500.- (Verkaufspreis) Nachbestellungen notwendig gewesen.

Selbst wenn bis zum Ausscheiden der Angeklagten aus der GEM lediglich die Hälfte der bis dahin geworbenen Franchise-Nehmer nur ihren Einsatz von Fr. 7 500.- ohne Neuanwerbungen hätten zurückverdienen wollen, so hätte dies einen Gesamtumsatz von ca. Fr. 42 Mio. (zusätzlich zu den Grundausrüstungen) bedingt (2 150 Mal Fr. 19 500.-).

Um das für Einzelhändler in Aussicht gestellte Monatseinkommen von Fr. 4 000.- zu erzielen, wäre ein *monatlicher* Umsatz von Fr. 13 333.- nötig gewesen. Ein Grosshändler (40%) hätte monatlich Fr. 27 500.- umsetzen müssen, um auf das Einkommen von Fr. 11 000.- pro Monat zu kommen.

Der Bücherexperte der Anklagebehörde konnte in seinem Gutachten verbindlich feststellen, dass in der Zeit vom Dezember 1984 bis im Januar 1986 insgesamt 4334 Einzahlungen à Fr. 8 615.95 auf den Konti der GEM eingingen, was einen Gesamtbetrag von Fr. 37,3 Mio. ergibt. Einen Betrag von Fr. 3,7 Mio. auf der Einnahmen-Seite konnte er aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen keinem Konto zuordnen. Dieser Betrag ist somit die obere Grenze dessen, was die GEM im genannten Zeitraum aus Warenverkauf, der die Grundausrüstungen überstieg, einnehmen konnte. Das eingereichte Umsatzdiagramm 1985 der beiden Boutiquen in Glattbrugg und St. Gallen errechnete einen Umsatz an Nachbestellungen von insgesamt Fr. 2,5 Mio. Die im ersten Jahr von den GEM-Mitarbeitern getätigten Warenumsätze waren also mindestens 10 Mal zu gering, um auch nur der Hälfte der Franchise-Nehmer zu ermöglichen, wenigstens die in das Geschäft gesteckte Anfangsinvestition herauszuwirtschaften. Die Angeklagten machten

geltend, es seien erhebliche Warenverkäufe aus Nachbestellungen getätigt worden. Diese Aussagen werden dadurch relativiert, dass der Angeklagte S zugab, dass man nie über genaue Zahlen Bescheid wusste, sondern mehr aus dem Gefühl heraus gehandelt hatte und überdies durch die obenstehenden Zahlen des Bücherexperten widerlegt.

Die Gruppe derjenigen Einzelhändler, die sich durch einen Umsatz von Fr. 60 000.- zum Grosshändler qualifiziert hatten und von dann an 40% Provision verdienten, kann bei dieser Überlegung ausser acht gelassen werden. Sie hatten mit diesen Fr. 60 000.- ja bereits Fr. 18 000.- eingenommen und dürfen daher angesichts der genannten Zahlen als Ausnahmen betrachtet werden.

Wie die Verteidigung zutreffend ausführte, ist es normal, dass eine neue Marke auf dem Kosmetik- und Modemarkt eine gewisse Anlaufzeit braucht, um ihren Namen bekanntzumachen; das gilt vor allem für Produkte mit vergleichsweise hohen Preisen, was bei den GEM-Produkten zweifellos der Fall war. Rechtsanwältin Dr. D sprach von einer durchschnittlichen Dauer von drei bis fünf Jahren. In ca. 14 Monaten waren bereits über 4 000 Franchise-Nehmer angeworben und es waren im Vertriebssystem keinerlei Beschränkungen personeller (Anzahl Partner) oder geographischer (Gebietsschutz) Natur vorgesehen.

Das System war darauf ausgerichtet, möglichst viele Neupartner anzuwerben, um flächendeckend zu arbeiten. Dass der Warenverkauf erst im Anlaufen begriffen war, förderte diese Entwicklung, blieb den Franchise-Nehmern, da sie nur wenig verkaufen konnten, nichts anderes übrig, als zu versuchen, durch Anwerbe-Prämien zu Einnahmen zu gelangen. Hätten die Angeklagten das Vertriebssystem noch weiterführen können, so hätte sich der Bekanntheitsgrad der Marke GEM zwar möglicherweise konstant erhöht und bei entsprechender Qualität der Produkte ist es auch möglich, dass die Warenverkäufe im weiteren Verlauf des Jahres 1986 weiterangestiegen wären. Jedoch muss mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, dass die Umsätze sich derart multipliziert hätten, dass die über 4 000 bis im Januar 1986 verpflichteten Franchise-Nehmer sowie jene, die bei gleichbleibend steigender Anzahl Partner laufend dazugekommen wären, aus reinen Warenverkäufen ein Einkommen hätten erzielen können, das auch nur annäherungsweise dem in Aussicht gestellten entsprochen hätte.

Zusammenfassend ergibt sich, dass das Vertriebssystem der GEM so aufgebaut war, dass es nur möglich war, den in Aussicht gestellten Vorteil zu erreichen, wenn es dem Franchise-Nehmer gelang, weitere Personen ebenfalls zum Abschluss von Franchise-Verträgen zu bewegen und so einerseits Anwerbe-Prämien und andererseits durch die Grosshändler-Qualifikation höhere Umsatzmargen zu verdienen und am Umsatz der ganzen unterstellten Händler-Gruppe teilzunehmen. Wie oben ausgeführt kann es nicht darauf ankommen, ob einzelne Partner den in Aussicht gestellten Vorteil auch ohne Neu-Anwerbungen erreichen konnten, da es entscheidend darum geht, dass das System dies der Mehrheit der Teilnehmer nicht erlaube.

Die Angeklagten erfüllten dieses Element des Schneeballsystems insbesondere dadurch, dass die teuren Produkte (noch) schlecht verkäuflich waren, als die Anzahl Partner sich noch in Grenzen hielt, dass aber bis zur Erreichung eines genügenden Bekanntheitsgrades der Marke aufgrund der zahlreichen Informationsveranstaltungen und des hartnäckigen Vorgehens der Werber derart viele

Personen GEM-Partner geworden wären, dass ein eigentlicher Marktzusammenbruch prognostiziert werden muss. Es wäre also auch ohne die Arreste und die faktische Stilllegung der GEM Collection AG nicht dazu gekommen, dass die Mehrheit der Franchise-Nehmer ein Erwerbseinkommen aus Warenverkauf hätte erzielen können. Ohne zahlenmässige Begrenzung der Franchise-Nehmer und/oder Gebietschutz war es im GEM-Vertriebssystem nur möglich, einen Vorteil zu erzielen, wenn es dem Franchise-Partner gelang, weitere Teilnehmer zum Abschluss eines Franchise-Vertrages zu bewegen.

Das Vertriebssystem der GEM erfüllte somit sämtliche objektive Voraussetzungen des verbotenen Schneeballsystems gemäss Art. 43 Ziff. 1 der VVO zum Lotteriegesetz.

3. a) Art. 333 Abs. 3 StGB legt fest, dass die in anderen Bundesgesetzen unter Strafe gestellten Übertretungen strafbar sind, auch wenn sie fahrlässig begangen werden, sofern nicht nach dem Sinne der Vorschrift nur die vorsätzliche Begehung mit Strafe bedroht ist.

Dass das Schneeballsystem den Lotterien gleichgestellt ist, findet sich zwar in Art. 43 der *Vollzugsverordnung* zum Lotteriegesetz. Die Grundlage für dessen Strafbarkeit bildet jedoch Art. 56 Abs. 2 des *Bundesgesetzes* betreffend Lotterien und gewerbsmässige Wetten, der den Bundesrat ermächtigt, auf dem Verordnungsweg lotterieähnliche Unternehmungen den im Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen über die Lotterien, darunter der Strafbestimmung von Art. 38 Abs. 1, zu unterwerfen. Es ist mit Staehlin davon auszugehen, dass dem Schutzzweck des Lotteriegesetzes Genüge getan wird, wenn nur die vorsätzliche Veranstaltung einer Lotterie bzw. einer lotterieähnlichen Unternehmung unter Strafe gestellt wird (Staehlin, a.a.O., S. 116 f., ZR 36 [1937] Nr. 177).

b) Die Verteidigung bestritt, dass die Angeklagten mit Vorsatz gehandelt hätten. Vorsätzlich begeht eine Tat, wer sie mit Wissen und Willen ausführt (Art. 18 Abs. 2 StGB). Auch der Eventualvorsatz gilt als Vorsatz; er ist gegeben, wenn der Täter die Verwirklichung des tatbeständmässigen Erfolgs für ernsthaft möglich hält und ihn im Falle seines Eintritts in Kauf nimmt (Hauser/Rehberg, Strafrecht I, 3. A., Zürich 1983, S. 74).

Die Angeklagten hatten die Aufgabe, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit für die GEM AG den Innendienst bzw. den Aussendienst eines von einer deutschen Schwester-Firma übernommenen Vertriebssystems aufzubauen. Bereits aus ihrer Funktion an der Spitze der AG ergibt sich, dass sie sowohl das System als auch Verträge sehr gut kannten. Der Angeklagte S arbeitete sich vor der Aufnahme seiner Tätigkeit in der Schweiz in Deutschland in das System und in die administrativen Abläufe ein. Da ihm die Buchhaltung unterstand, hatte er laufend die Möglichkeit, sich über die zahlenmässige Entwicklung (Umsatz, Anzahl Franchise-Nehmer) auf dem laufenden zu halten. Gemäss Zeugenaussage des Buchhalters liess sich der Angeklagte S fast täglich über die wichtigen Buchhaltungszahlen informieren. Der Angeklagte H war bereits in Deutschland als Gebietsdirektor für die GEM tätig und hatte in der Schweiz als Aussendienstleiter dauernd mit den Verträgen und Erläuterungen dazu zu tun. Beide Angeklagten hatten somit ein genaues Wissen um

die Elemente und deren Zusammenwirken im Vertriebssystem. Ob sie um die Rechtswidrigkeit des GEM-Systems wussten oder berechtigterweise annehmen durften, es sei rechtmässig, ist eine Frage des Rechtsirrtums und wird hinten (II. 4.) geprüft werden. Im weiteren kann nicht daran gezweifelt werden, dass die Angeklagten dieses System willentlich verwirklichten und damit willentlich den tatbestandsmässigen Erfolg herbeiführten.

Da die Angeklagten mit Wissen und Willen die objektiven Tatbestandselemente erfüllt haben, handelten sie vorsätzlich. Der Tatbestand der Durchführung einer lotteriefähnlichen Unternehmung ist demnach auch subjektiv erfüllt.

4. a) Hat der Täter aus zureichenden Gründen angenommen, er sei zur Tat berechtigt, so kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 66 StGB) oder von einer Bestrafung Umgang nehmen (Art. 20 StGB). Das Bundesgericht stellt sehr hohe Anforderungen an den Begriff der «zureichenden Gründe»:

Zureichende Gründe zur Annahme, man sei zur Tat berechtigt, bestehen dann, wenn dem Täter aus seinem Rechtsirrtum kein Vorwurf gemacht werden kann, weil er auf Tatsachen beruht, durch die sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen (BGE 98 IV 303; 99 IV 186). Zureichende Gründe sind immer nur dann anzunehmen, wenn der Täter alles vorgekehrt hat, um seinen Irrtum zu vermeiden (BGE 91 IV 159). Bei Rechtsunkenntnis besteht die Pflicht, sich insbesondere bei Behörden zu erkundigen, auf deren Auskunft sich der Bürger nach Treu und Glauben verlassen darf. Ausnahmsweise ist einem Täter Rechtsirrtum auch dann zuzubilligen, wenn eine Rechtsfrage zu lösen ist, die er wegen ihrer besonderen Natur und erhöhten Kompliziertheit nicht erkennen konnte, weshalb er auf die Auskünfte eines beigezogenen Rechtsanwaltes abstellte (BGE 98 IV 303). Fehlendes Unrechtsempfinden ist diesfalls gegeben. Der Täter kann sich aber nicht immer bei Auskünften eines Rechtsanwaltes auf fehlendes Unrechtsempfinden stützen. Er muss die Vorstellung haben, «er tue überhaupt nichts Unrechtes» und dafür auch zureichende Gründe haben (Noll/Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2. A., Zürich 1986, S. 141 f.). Gemäss *BGE 92 Ib 73 f.* ist Rechtsirrtum z.B. dann zu verneinen, wenn es einem intelligenten und kaufmännisch gebildeten Täter bewusst gewesen ist, dass er dem Urteil seines Rechtsberaters nicht blindlings vertrauen darf, zumal wenn er sich an der Grenze des im Konkurrenzkampf Zulässigen bewegt.

b) Als der Angeklagte S seine Tätigkeit für die GEM aufnahm, lagen die für die Schweiz überarbeiteten Verträge bereits vor. Dem Geschäftsführer wurde mit der Zeit klar, dass man bezüglich der Anzahl Franchise-Nehmer lenken müsste. Nach dem Erscheinen der ersten kritischen Presse-Artikel begann er, rechtliche Erkundigungen einzuholen. Im Februar/März und im November 1985 liess er sich von einem Bekannten juristisch beraten. Im Mai 1985 zog er Rechtsanwalt T bei und ab ca. August bis November 1985 liess er durch den PR-Berater G verschiedene Unterlagen, u.a. auch zur rechtlichen Situation ausarbeiten.

Der Angeklagte H hat sich während seiner Tätigkeit für die GEM zugegebenermassen sehr wenig Gedanken über die Rechtmässigkeit des angewandten Systems gemacht. Da der Firmenanwalt dahinter gestanden sei, habe er keine Veranlassung

zu rechtlichen Überlegungen gehabt. Von der Kritik durch die Presse habe er nicht viel gehalten. Das in Deutschland ergangene Urteil, das die deutschen Verträge als zivilrechtlich nichtig bezeichnete, habe ihn nicht beunruhigt, da die deutschen Anwälte versichert hätten, in der Schweiz seien die rechtlichen Verhältnisse anders.

Der Angeklagte S hat auf die kritischen Presseberichte und auf das deutsche Urteil mit dem Beizug weiterer rechtskundiger Berater reagiert und sich richtigerweise nicht mehr nur mit der positiven Auskunft des Firmenanwaltes zufriedengegeben. Jedoch hat er auf die deutlichen Hinweise von Jurist B und des von Herrn G für die rechtliche Beurteilung der Verträge beigezogenen Rechtsanwaltes keine Änderungen herbeigeführt. Beide sprachen davon, dass es möglich sei, dass GEM gegen das Verbot des Schneeballsystems verstosse und der Bericht von Herrn G mass der Frage einer zahlenmässigen Beschränkung der Franchise-Nehmer besondere Bedeutung zu. Nach diesen Äusserungen konnte er nicht mehr im Sinne obiger Ausführungen aus zureichenden Gründen annehmen, überhaupt nichts Unrechtes zu tun. Gegenüber dem Bezirksanwalt gab er gewisse Zweifel an der Rechtmässigkeit des Systems zu. Dazu kommt, dass er sich nie bei den zuständigen Behörden erkundigt hat.

Der Angeklagte H hat sich auf die Auskünfte der Firmenanwälte verlassen. Dazu hatte er aber spätestens dann keine zureichende Gründe mehr, als in Deutschland die Verträge als zivilrechtlich nichtig erklärt wurden und zudem zahlreiche Presseartikel in der Schweiz die GEM aufgrund der schweizerischen Rechtslage stark kritisierten. Er muss sich ganz allgemein vorwerfen lassen, sich seiner Funktion in der Firma entsprechend zu wenig um die rechtliche Komponente des von ihm in der Schweiz aufgebauten und propagierten Vertriebssystems gekümmert zu haben.

c) Beide Angeklagten hatten nach dem Gesagten zumindest an Sommer 1985 keine zureichende Gründe mehr zur Vorstellung, nichts Unrechtes zu tun. Sie können sich somit nicht auf den Schuldausschlussgrund des Rechtsirrtumsberufen.

5. Die verschiedenen Tathandlungen zum Aufbau des Vertriebssystems beruhen auf einem Gesamtvorsatz, waren gleichartig und beeinträchtigten das gleiche Rechtsgut – nämlich den Schutz des Publikums vor wirtschaftlicher Ausnützung des Spieltriebes (Staeclin, a.a.O., S. 12 f.). Damit erfüllen sie die Voraussetzungen der fortgesetzten Tatbegehung (Hauser/Rehberg, a.a.O., S. 194) und die Angeklagten sind des fortgesetzten Verstosses gegen das Verbot des Schneeballsystems im Sinne von Art. 43 Ziff. 1 der VVO zum Lotteriegesezt in Verbindung mit Art. 1 und Art. 56 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten schuldig zu sprechen.

III.

1. Art. 38 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend Lotterien und gewerbsmässigen Wetten in Verbindung mit Art. 333 Abs. 2 StGB bedroht mit Haft von einem Tag bis zu drei Monaten (Art. 39 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) oder mit Busse bis zu 10 000 Franken, wer eine durch dieses Gesetz verbotene Lotterie ausgibt oder durchführt, wobei

die beiden Strafen kombiniert werden können. Auf dem Verordnungsweg wurde das Schneeballsystem als eine Form von lotterieähnlichen Unternehmungen ebenfalls den Bestimmungen über die Lotterie unterstellt (Art. 56 Abs. 2 BG in Verbindung mit Art. 43 Ziff. 1 VVO).

Innerhalb dies Strafrahmens bemisst sich die Strafe nach dem Verschulden des Täters unter Berücksichtigung seiner Beweggründe, seines Vorlebens und seiner persönlichen Verhältnisse (Art. 63 StGB).

Der Betrag der Busse bestimmt sich namentlich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters so, dass dieser durch die Einbusse die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 48 Ziff. 2 StGB).

2. Das Verschulden der Angeklagten wiegt insgesamt nicht allzu schwer: Zwar war die objektive Bedeutung der Unternehmung sehr gross – es waren Tausende von Franchise-Nehmern betroffen und es ging um sehr hohe Geldbeträge –, jedoch ist die subjektive Vorwerfbarkeit als eher gering einzustufen.

a) Die Angeklagten waren die Hauptverantwortlichen der Firma GEM Collection Cosmetics AG, die in der Schweiz nach deutschem Vorbild ein Schneeballsystem grossen Ausmasses aufbaute: In der Zeitspanne von lediglich 14 Monaten hatten etwa 4 300 Franchise-Nehmer zumindest Fr. 8 615.95 investiert, in der Erwartung, dadurch den Grundstein für einen lukrativen Nebenerwerb oder sogar für die selbständige Erwerbstätigkeit gelegt zu haben. Viele nahmen einen Bankkredit auf und sind deshalb noch mit zusätzlichen Zinsforderungen belastet. Der Angeklagte S liess sich für seine Tätigkeit ein Monatsgehalt von Fr. 25 000.– ausbezahlen, der Angeklagte H erhielt Fr. 770 000.– an Umsatzprämien für neun Monate.

b) Die subjektive Seite des Verschuldens des Angeklagten S ist eher gering: Er zeigte ein recht hohes Verantwortungsbewusstsein bei der Ausübung seiner Tätigkeit, liess sich täglich über den Stand der Buchhaltung informieren und hat sich – unter Einbeziehung verschiedener Fachleute – intensiv mit der rechtlichen Seite des Geschäfts auseinandergesetzt. Ihm bleibt vorzuwerfen, dass er den geäusserten Bedenken nicht genügend Rechnung getragen hat, wobei zu berücksichtigen ist, dass von der eindringlichsten Mahnung – derjenigen im Bericht von PR-Berater G – bis zum Ausscheiden des Angeklagten aus der GEM keine drei Monate vergingen. Erschwerend fällt andererseits ins Gewicht, dass sein Handeln angesicht der Höhe seines Monatsgehalts als gewinnstüchtig bezeichnet werden muss, führte er doch eine Firma an, die mit einer noch unbekanntten Marke handelte, und bei der deshalb mit Anlaufschwierigkeiten im Warenabsatz zu rechnen war.

In Würdigung aller massgeblichen Strafzumessungsgründe erscheint eine Bestrafung des Angeklagten S mit 10 Tagen Haft und einer Busse von Fr. 10 000.– als seinem Verschulden und seinen wirtschaftlichen Verhältnissen angemessen. Die Aussprechung der Busse in Maximalhöhe rechtfertigt sich insbesondere wegen der hohen Erträge, die der Angeklagte S in Form des Monatsgehalts von Fr. 25 000.– aus dem rechtswidrigen System ziehen konnte.

c) Das Verschulden des Angeklagten H wiegt schwerer: Er hat sich auch nach Veröffentlichung zahlreicher kritischer Zeitungsartikel mit der rechtlichen Seite des

von ihm an verantwortlicher Stelle verbreiteten Vertriebssystems nicht auseinander-gesetzt. Ihn interessierte nur die zahlenmässige Weiterentwicklung, an der er selbst finanziell via Umsatzprovisionen massgeblich beteiligt war. Sein Verhalten muss als ausgesprochen gewinnsüchtig bezeichnet werden; es mangelte ihm offensichtlich am notwendigen Verantwortungsbewusstsein für das langfristige Wohl seiner Mitarbeiter und der Firma.

Strafmildernd fällt ins Gewicht, dass der Angeklagte in der Schweiz und in Deutschland nicht vorbestraft ist. Auch ihm wird vom Bezirksanwalt ein korrektes Verhalten während der Untersuchung bescheinigt.

In Würdigung aller massgeblichen Strafzumessungsgründe erscheint eine Bestrafung des Angeklagten H mit 14 Tagen Haft und einer Busse von Fr. 10 000.– als seinem Verschulden und seinen wirtschaftlichen Verhältnissen angemessen. Auch für ihn gilt, dass sich die Aussprechung der Maximalbusse insbesondere deshalb rechtfertigt, weil der Angeklagte Hörner aus dem Schneeballsystem enorme wirtschaftliche Vorteile erzielen konnte.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Die Angeklagten sind schuldig *des fortgesetzten Verstosses* gegen Art. 38 in Verbindung mit Art. 1 und Art. 56 Abs. 2 des BG betr. die Lotterien und die gewerbmässigen Wetten vom 8. Juni 1923 sowie mit Art. 43 Ziff. 1 der VVO vom 27. Mai 1924 dazu (Fassung gemäss Art. 1 des BRB vom 10. Mai 1938, in Kraft seit 1. Juli 1938).

2. a) Der *Angeklagte S* wird bestraft mit *10 Tagen Haft*, welche durch Untersuchungshaft erstanden sind, und mit einer *Busse von Fr. 10 000.–*.

b) Der *Angeklagte H* wird bestraft mit *14 Tagen Haft*, welche durch Untersuchungshaft erstanden sind, und mit einer *Busse von Fr. 10 000.–*.

Art. 1, 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 AVO – «LIMITIERTE STÜCKZAHL»

- *Auf die Art der Vergünstigung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 AVO kommt es nicht an und es kann deshalb eine im Vergleich zu früher zu einem günstigeren Preis abgegebene Sonderausrüstung (zu einem Auto) eine solche Vergünstigung darstellen, stellt diese doch gerade eine Sonderleistung dar, die im normalen Geschäftsverkehr nicht gewährt wird.*
- *Die Ankündigung einer limitierten Stückzahl zu günstigeren Bedingungen bedeutet keine zeitliche Beschränkung im Sinne der AVO.*
- *Le genre d'avantages au sens de l'article 1 alinéa 1 OL importe peu; l'équipement spécial d'une voiture, offert à un prix plus avantageux que précé-*

demment, peut par conséquent constituer un tel avantage, s'il représente précisément une prestation spéciale qui n'est usuellement pas accordée.

- *L'offre d'un nombre limité d'exemplaires à des conditions plus favorables n'implique pas limitation dans le temps au sens de l'OL.*

BezG Zürich, ER in Strafsachen, Urteil vom 15.10.1987.

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

I.

Der Einsprecher wurde mit Strafverfügung des Statthalteramtes des Bezirkes Zürich vom 25. März 1987 der Übertretung von Art. 1, 2 Abs. 2 und 4 Abs. 1 der Verordnung über die Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen vom 16. April 1947/15. März 1971 (nachstehend AVO genannt) für schuldig befunden und in Anwendung der Strafbestimmung von Art. 20 Abs. 1 lit. a dieser Verordnung mit einer Busse von Fr. 400.- bestraft. Fristgerecht liess der Einsprecher gerichtliche Beurteilung dieser Verfügung verlangen.

II.

Das Statthalteramt erblickt einen Verstoss des Einsprechers gegen die erwähnten Bestimmungen der AVO darin, dass in zwei am 26. November 1986 im «Blick» erschienenen Inseraten der Firma X. ein «Toyota Tercel 1500 GL 4×4», bzw. «Toyota Corolla 1600 Liftback GL» mit einer besonderen Mehrausrüstung angepriesen werden, wobei in den Inseraten der Wert der Mehrausrüstung bzw. der hierfür zu bezahlende Mehrpreis und der dadurch ersparte Betrag angeführt werden. Bei beiden Fahrzeugen werde sodann darauf hingewiesen, dass es sie in «limitierter Stückzahl» gebe. Eine solche Ankündigung erwecke den Eindruck eines Sonderverkaufes, für welchen der Einsprecher indessen keine Bewilligung eingeholt habe.

Der Einsprecher bestreitet nicht, als Mitglied der Geschäftsleitung und zuständiges Organ für die Werbung und Verkaufsförderung der inserierenden Firma für das fragliche Inserat verantwortlich gewesen zu sein. Er anerkennt auch, dass mit diesem Inserat die Merkmale der öffentlichen Ankündigung und des Verkaufs im Detailhandel gegeben sind, lässt jedoch bestreiten, dass damit die beiden Merkmale der besonderen Vergünstigung und der zeitlichen Beschränkung gewährt worden seien.

III.

1. Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen im Sinne der AVO sind «Veranstaltungen des Detailverkaufs, bei denen dem Verkäufer durch öffentliche An-

kündigung in Aussicht gestellt wird, dass ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden» (Art. 1 Abs. 1 AVO), wobei als öffentliche Ankündigung insbesondere auch «Bekanntmachungen durch die Presse» gelten (Art. 1 Abs. 2 AVO). Derartige Veranstaltungen bedürfen gemäss Art. 4 Abs. 1 AVO einer Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde.

Ob in einer öffentlichen Ankündigung eine zeitlich befristete Sondervergünstigung in Aussicht gestellt werde, hängt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung nicht davon ab, welchen Sinn der Veranstalter der Ankündigung beigelegt hat; entscheidend ist vielmehr der Eindruck, den die Ankündigung auf das Publikum macht, d.h. ob die angesprochene Käuferschicht in den Glauben versetzt wird, die angepriesene Ware später nicht mehr so günstig erwerben zu können wie zur Zeit des Sonderangebotes, wobei den nach Landesgegend und Geschäftszweig verschiedenen Werbegepflogenheiten Rechnung zu tragen ist (BGE 101 IV 341, 95 IV 158 f., Lucas David, Schweizerisches Werberecht, Zürich 1977, S. 270 mit weiteren Hinweisen). Der Eindruck einer zeitlich befristeten besonderen Vergünstigung kann beispielsweise durch die Angabe über den üblichen Rahmen hinausgehender Rabatte (BGE 101 IV 342), durch auf eine befristete Sondervergünstigung hinweisende Wortwahl (BGE 96 I 421 und 93 IV 108 ff.) oder durch besondere marktschreierische Gestaltung und Werbung (BGE 95 IV 160) erweckt werden.

2. Im hier zu beurteilenden Inserat werden die Personenwagen «Corolla 1600 Liftback GL» und «Tercel 1500 GL 4×4» in einer standardisierten Sonderausrüstung zu einem günstigeren Preis angeboten, indem darauf hingewiesen wird, dass der Käufer für eine vorbestimmte Mehrausrüstung im Wert von Fr. 2 500.- bzw. Fr. 2 800.- nur je Fr. 490.- zu bezahlen habe, und somit insgesamt Fr. 2 010.- bzw. Fr. 2 310.- spare. Die Vergünstigungen liegen darin, dass bei den «Creation» genannten Modellen eine Sonderausrüstung eingebaut ist, für die normalerweise, d.h. wenn genau diese Sonderwünsche *nachträglich* berücksichtigt werden müssen, zusätzlich die genannten Preise bezahlt werden müssen.

Dass der von Toyota vorgenommene Preisvergleich lediglich darauf hindeute, dass bei einem Auto nichts so teuer sei wie die *nachträgliche* Berücksichtigung von Sonderwünschen – so die Meinung des Einsprechers –, überzeugt nicht ganz. Ist nämlich, wie dies eingangs erwähnt wurde, bei der Beurteilung der in Aussicht gestellten Vergünstigung auf den Eindruck abzustellen, den die Ankündigung beim Publikum erweckt, kann nicht gesagt werden, der im Inserat getroffene Preisvergleich entbehre jeder Vergünstigung. Schon ein flüchtiger Blick auf das Inserat mit der übergrossen Überschrift «Sie sparen Fr. 2 310.- oder Fr. 2 101.-» zeigt, dass – aus dem Gesichtspunkt des Durchschnittslesers – die Autos mit Zusatzausrüstung günstiger zu erhalten sind als bis anhin. Wenn gleich die besondere Vergünstigung in der Regel in einer Preisherabsetzung besteht, ist eine solche auch in anderer Form denkbar, so beispielsweise als Zugabe, Geschenk (BGE 89 I 220), oder als Extraleistung, die im normalen Geschäftsgang nicht gewährt wird (BGE 93 IV 110). Schliesslich kann die besondere Vergünstigung gar in der Teilnahmeberechtigung an einem Wettbewerb oder in

der Übergabe von Lotterielosen bestehen (BGE 97 IV 247). Kommt es aber im Einzelnen nicht auf die Art der Vergünstigung an, ist auch nicht einzusehen, weshalb eine zu einem im Vergleich zu früher günstigeren Preis abgegebene Sonderausrüstung nicht eine Vergünstigung im Sinne der Ausverkaufsordnung sein soll, stellt diese doch gerade eine Sonderleistung dar, die im normalen Geschäftsverkehr nicht gewährt wird.

3. a) Das Statthalteramt sieht primär in der Ankündigung der «limitierten Stückzahl» eine zeitliche Beschränkung des Angebots im Sinne der AVO. Es stützt sich dabei offensichtlich auf die schon im Polizeirapport aufgeführte Rechtsprechung des Bundesgerichtes, die eine Terminierung des Warenangebots auch dort annimmt, wo ein begrenzter Warenposten angeboten wird (BGE 42 IV 268, 46 IV 333, 48 IV 288, 52 IV 289, 78 IV 124, vgl. auch die zitierten, in die gleiche Richtung zielenden Entscheide BGE 81 IV 195 und BJM 1979 153).

b) Bei dieser Würdigung des Sachverhalts wird übersehen, worauf sich die «limitierte Stückzahl» für das Publikum bezieht. Geht man vom Eindruck aus, den der Durchschnittsleser bei oberflächlicher Betrachtung des Inserates hat, ist zunächst festzuhalten, dass in fettgedruckter Schrift überhaupt keine Hinweise auf eine limitierte Stückzahl enthalten sind, eine oberflächliche Betrachtung mithin keine Rückschlüsse auf eine zeitliche Begrenzung zulässt. Aber selbst eine genauere Betrachtungsweise führt nicht zu einem andern Resultat. Im Zusammenhang mit der mengenmässigen Begrenzung wird im Inserat nur von einem «Tercel 4×4» bzw. von einem «Corolla Liftback», also von der *Normalserie*, gesprochen, was keine zeitliche Beschränkung i.S. der Ausverkaufsordnung darstellen kann. Wörtlich heisst es im Inserat: «Den Tercel 4×4 gibt es in limitierter Stückzahl» bzw. «den Corolla Liftback gibt es in limitierter Stückzahl». Ausdrückliche Hinweise, dass die Limitierung die standartisierte Mehrausrüstung (Sonderserie «Creation») betrifft, fehlen und gehen – zumindest für den Durchschnittsadressaten – auch nicht indirekt aus dem Text hervor. Ein Hinweis auf eine Limitierung ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem zwar fettgedruckten, aber nicht besonders vorgehobenen Schlussatz: «Die Nachfrage wird gross sein». Dieser Zusatz kann auch die Bedeutung haben, dass ein Käufer mit langen Lieferfristen zu rechnen hat.

Dem Inserat lässt sich mithin eine zeitliche Befristung der besonderen Vergünstigung nicht entnehmen.

c) Selbst wenn man die Bezeichnung «limitierte Stückzahl» auf die Sonderserie beziehen wollte, stünde die vorerwähnte Gerichtspraxis einem Freispruch nicht entgegen. Die Verteidigung geht zu Recht davon aus, dass keiner der zitierten und von ihr selbst angeführten Entscheide von der Sache her mit dem vorliegenden Fall verglichen werden kann. Die Verteidigung vertritt mit einleuchtender Begründung die Ansicht, eine mengenmässige Beschränkung sei nur dann als vorübergehende Vergünstigung anzusehen, wenn es sich beim Kaufgegenstand um Ausverkaufsware handle oder ein gewisser Räumungswille erkennbar sei, oder wenn die Vergünstigung nach dem Willen des Verkäufers nach seinem freien Ermessen beendet werden könne (vgl. auch David, a.a.O., S. 271).

Vorliegend muss mangels anderslautender Untersuchungsergebnisse davon ausgegangen werden, dass die gesamtschweizerische Verkaufsaktion der X. weder Ausverkaufsware beschlug und einen Räumungswillen entsprang (beides in der Autobranche unüblich), noch von einem Verkäufer aus freien Stücken abgebrochen werden konnte. Ausschlaggebend war das Käuferinteresse am – vom Werk her beschränkten – Angebot.

4. Da somit das zu beurteilende Inserat nicht den Eindruck einer bloss vorübergehenden besonderen Vergünstigung erweckt, war hiefür eine Bewilligung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 AVO nicht erforderlich. Eine Übertretung der AVO liegt daher nicht vor. Der Einsprecher ist deshalb freizusprechen.

VII. Buchbesprechungen / Bibliographie

CEDIDAC, Lausanne, Die Revision des Urheberrechtes: Erfahrungen im Ausland (Internationales Kolloquium, Lausanne, 3. November 1989), Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung Band 16, Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich 1990, 120 Seiten, broschiert Fr. 34.-.

Im Vorfeld der Diskussionen über die Reform des schweizerischen Urheberrechtes wurde dieses Kolloquium abgehalten mit dem Ziel, ausländische Erfahrungen in die Diskussion einzubringen. Vier der umstrittensten Fragenkomplexe wurden behandelt: A. Dietz vom Max-Planck-Institut in München befasste sich mit den Werken angestellter Urheber und mit den Auftragswerken, P. Geller, Professor an der University of Southern California Law Center behandelte die mit der Massennutzung verbundenen Probleme bei Reprographien, Prof. A. Françon, Paris, setzte sich mit den Rechten ausübender Künstler und der Sendeunternehmen auseinander, Prof. H. Cohen-Jehoram, Amsterdam, mit der Verwaltung von Urheberrechten durch Verwertungsgesellschaften. Die Tagung wurde eingeführt und geleitet durch Prof. François Dessemontet, Lausanne. Der Reiz dieser Publikation besteht u.a. darin, dass sie nicht nur die fundierten wissenschaftlichen Referate, sondern auch die Voten aus den anschliessenden Diskussionen enthält. An diesen Diskussionen haben nicht nur Prof. Dessemontet und die Referenten, sondern auch prominente Tagungsteilnehmer teilgenommen, wie z.B. C. Govoni, Chef der Rechtsabteilung des Amtes für geistiges Eigentum in Bern. Ein Verzeichnis der Teilnehmer ist im Anhang enthalten. Der Leser hat somit Gelegenheit, die Stellungnahme zu diesen aktuellen Problemen des Urheberrechts von Seiten praktizierender Spezialisten und der Interessenvertreter zu erfahren.

Im Verlauf der Diskussionen wurde kritisch zu den umstrittenen Bestimmungen im URG-Entwurf das Wort ergriffen. Als Beispiel sei auf die Voten nach dem Referat von Prof. Françon hingewiesen, die sich eingehend mit Art. 17 EURG befassten. Prof. Dessemontet erklärte die Parallele dieser Norm zu Art. 393 OR. Auch die konkreten Auswirkungen der behandelten ausländischen Bestimmungen wurden durch Referenten und Tagungsteilnehmer aufgezeigt. Eine erfreuliche Publikation, die sich als eine so praktische wie kurze Fundgrube für die vielfältigen Antworten auf die behandelten Fragen erweist.

Christian Englert

Guyet, Jaques: Les conditions générales, le conditions commerciales «abusives» et l'art. 8 de la nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Melanges Assista, herausgegeben von TCS und Assista SA, Genève, 1989.

Im Rahmen der unter der Bezeichnung Melanges Assista herausgegebenen Arbeiten publiziert der Genfer Anwalt Jacques Guyet diesen Artikel, der sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen im Zusammenhang mit Art. 8 des neuen

UWG befasst. Diese schwer verständliche Bestimmung sollte dazu dienen, unübliche, zum Nachteil des Konsumenten abgefassten Geschäftsbedingungen, welche eine missbräuchliche Verwendung darstellen, als unlauter zu bezeichnen. In dieser kurzen Darstellung gelingt es Maître Guyet unter Beizug der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Intentionen des Gesetzgebers darzustellen. Für viele bleibt es verwunderlich, dass Art. 8 UWG überhaupt Gesetz geworden ist. Maître Guyet gibt einige Hinweise auf die Praktikabilität dieser merkwürdigen Bestimmung.

Christian Englert

Rosenkranz, August: Handbuch über die Markeneintragung, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1990, 88 Seiten, broschiert Fr. 53.-.

Im vorliegenden Handbuch wird darüber informiert, welche rechtliche Voraussetzungen nach schweizerischem Markenrecht erfüllt sein müssen, damit ein Unternehmen die Marke ausschliesslich verwenden kann. In für den Nichtspezialisten leicht verständlicher Sprache liegt hier ein «Rundgang durchs Markenrecht» vor. Im Sinne von Wegweisern werden damit alle, die mit Markenfragen zu tun haben, eine praktische Orientierungshilfe finden, insbesondere auch durch die zahlreichen Markenbeispiele und die Hinweise auf die Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichtes. Verzichtet wird darin auf die rechtliche Auseinandersetzung mit Spezialfragen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit geht es dem Autor im wesentlichen darum, dem Leser Sicherheit in Markenfragen zu vermitteln und ihn vor falschen Vorstellungen und Erwartungen über das schweizerische Markenrecht zu bewahren. Es soll ihm damit der Weg zu einem Markengefühl und Markendenken geebnet werden, um als Markenverantwortlicher eines Unternehmens die Weichen richtig stellen und am Markengespräch aktiv teilnehmen zu können.

Christian Englert

Tobler, Christa: Tauglichkeitsanalyse der Unterscheidungskriterien im Markenrecht, Neue Literatur zum Recht, 115 Seiten (Basel und Frankfurt am Main 1990, Verlag Helbing&Lichtenhahn), Fr. 54.-.

In der vorliegenden Zürcher Dissertation geht die Autorin der Frage nach, ob die in Art. 6 MSchG festgelegten Kriterien der Markenverwechselbarkeit und Warenähnlichkeit genügende Grundlagen für eine konzise Rechtsprechung abgeben. Die Verfasserin verneint dies mit überzeugenden Gründen, sieht sich aber selbst ausserstande, bessere Vorschläge für die Definition des Schutzbereichs einer Marke zu machen.

Mit grosser Einlässlichkeit werden Formulierungen des Bundesgerichtes untersucht, mit welchen es in den letzten hundert Jahren die Verwechselbarkeit zweier

Marken bejaht oder verneint hat. Wiederholt muss festgestellt werden, dass viele Begründungen des hohen Gerichts unbewiesen sind, so bezüglich des Grades der Aufmerksamkeit, der generellen Verkehrsauffassung oder des Inhaltes des Erinnerungsbildes. Nicht einverstanden ist die Verfasserin mit der Praxis, wonach es sich bei der Verwechslungsgefahr um eine Rechtsfrage handelt, doch räumt sie ein, dass der Beweis der tatsächlichen Verwechslungsgefahr schwierig sein dürfte. Zu Recht wird jedoch betont, dass eine Umfrageforschung doch in vielen Bereichen realitätsgetreuere Aussagen liefern könnte als ein einzelner Richter.

Für den Praktiker wäre die Arbeit noch verständlicher, wenn die vielen bundesgerichtlichen Zitate jeweilen mit den darin abgehandelten Marken ergänzt würden. Dafür erleichtert ein ausführliches Sachregister das Auffinden gesuchter Stichworte. Man wird die Arbeit daher mit Gewinn zu Rate ziehen, wenn es darum geht, pro und contra der Verwechselbarkeit zweier Marken gegeneinander abzuwägen. Leider wird man sich dabei der Schlussfolgerung nicht entziehen können, dass Entscheide zur Verwechselbarkeit nicht voraussehbar sind und damit das Markenschutzgesetz in dieser Beziehung wenig praktikabel ist und sein wird.

Dr. Lucas David, Zürich

Troller, Alois und Patrick: Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Verlag Helbing&Lichtenhahn, Basel, 1990, 250 Seiten, broschiert, Fr. 59.–/DM 67.–.

Die zweite Auflage des durch Alois und Patrick Troller gemeinsam verfassten Kurzlehrbuches erschien 1981. Danach überarbeitete Alois Troller sein zweibändiges Werk «Immaterialgüterrecht», welches in 3. Auflage 1983 bzw. 1985 erschien. Da einerseits das Kurzlehrbuch im Aufbau und in der Systematik diesem Hauptwerk entspricht, andererseits aber auch die seither eingetretenen Gesetzesänderungen und neunzig neue Gerichtsentscheide zu berücksichtigen waren, hat Patrick Troller, nach dem Tod seines Vaters, die vorliegende neue Fassung bearbeitet und herausgegeben. Obwohl darin die grundsätzlichen Auffassungen aus dem Hauptwerk übernommen wurden, sind das neue UWG, das IPRG wie auch die gerichtliche Beurteilung neuer Errungenschaften auf dem Gebiet der Informatik etc. in ihren wesentlichen Zügen erfasst. Somit ist auch diese 3. Auflage à jour zuhanden der Praktiker und aller jener Studenten und Nichtspezialisten, die den Zugang zum Immaterialgüterrecht suchen.

Christian Englert

Woelfel, Helmut: Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie. (Köln, Berlin, Bonn, München 1990. Verlag KG Carl Heymanns). 206 S. Kart. DM 98.–.

Weltweit wird die Markenpiraterie immer bedeutender und frecher. Hier geht es nicht um bewusste oder unbewusste Annäherungen an fremde Markenzeichen,

sondern um die Unterschiebung von Kuckuckseiern in das Nest beehrter Markenartikel, wobei oft selbst Fachleute auf den ersten Blick Mühe bekunden, um zwischen Original und Kopie zu unterscheiden.

Die angezeigte deutsche Dissertation untersucht die dem geschädigten Markeninhaber zur Verfügung stehenden Rechtsinstitute auf ihre Tauglichkeit im Kampf gegen die Piraten. Dargestellt wird namentlich der zivilrechtliche, strafrechtliche und zollrechtliche Markenschutz, insbesondere auch dessen Reformbedürftigkeit zur besseren Bekämpfung der Piraterie.

Im zivilrechtlichen Bereich beklagt der Autor beispielsweise, dass die Einziehung der Piraterieware nicht nachhaltig genug gewährleistet wird, dass die Präventiv- und Abschreckungsfunktion bei den zugesprochenen Wiedergutmachungen fehlt und dass bei schuldloser Verletzung kein Anspruch auf Bekanntgabe des Lieferanten besteht. Im zuletzt genannten Punkt sind wir in der Schweiz wenigstens theoretisch etwas besser gestellt, doch ist zum mindesten in all jenen Kantonen, die kein Befehlsverfahren kennen, der Auskunftsanspruch nicht geeignet, um rasch an die Quelle der Markenverletzung vorzustossen.

Die Strafsanktionen bestehen in Deutschland (wie auch in der Schweiz) im wesentlichen nur auf dem Papier. Der Autor beklagt zu Recht, dass die Vermögensrechte sehr unterschiedlich geschützt sind, je nachdem es sich um Marken oder um materielles Eigentum handelt. Auch in der BRD wird anscheinend die Möglichkeit nur unzureichend wahr genommen, als strafrechtliche Nebenfolge die Piratenwaren und Produktionsmittel einzuziehen.

Für uns Schweizer sehr aufschlussreich ist die Darstellung des zollrechtlichen Markenschutzes, der sich bei uns erst bei Uhren etabliert hat. Es ist zu hoffen, dass die pendente Marken- und Urheberrechtsrevision die notwendige Öffnung erbringen wird und sich die Zollrevision von der Kontrolle der Obszönität auf die Kontrolle der rechtmässigen Benützung von Marken- und Urheberrechten verlagert. Der Rezensent setzt zusammen mit vielen anderen im gewerblichen Rechtsschutz tätigen Juristen grosse Hoffnungen in den Gesetzgeber und sieht erwartungsvoll dem Moment entgegen, in welchem die in der vorliegenden Arbeit herausgearbeiteten Schlussfolgerungen zur Effizienz des Sanktionensystems auch in der Schweiz beherzigt werden.

Dr. Lucas David, Zürich

Le centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) organise le lundi 11 mars 1991 une journée internationale d'études et d'entretiens consacrée au

droit de la photographie

protection et contrats

Des exposés seront présentés par MM. les professeurs André Françon, Gunnar Karnell et Ivan Cherpillod et par M. Jean-Paul Oberthür, docteur en droit, conseiller juridique du Musée de l'Elysée. Tous renseignements peuvent être obtenus au CEDIDAC, B.F.S.H. 1, 1015 Lausanne, tél. (021) 692 40 77.