

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Heft 1 1994 Fascicule 1

Standort: 241

Klassifikation:

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Aufsätze / Articles

<i>Internationale Harmonisierung des Aequivalenzbegriffs</i> JEAN-LOUIS COMTE, Fribourg	7
<i>Le droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d'auteur</i> IVAN CHERPILLOD, avocat, Professeur à l'Université de Lausanne	11
<i>Immaterialgüterrecht in Liechtenstein</i> WOLFGANG MÜLLER, Vaduz	21
<i>A propos des marques en trois dimensions et des marques de haute renommée de la LPM</i> NATHALIE TISSOT, avocate, La Chaux-de-Fonds	35
<i>Das Haager Musterabkommen – Vorteile, Grenzen und Zukunft</i> THOMAS MELZER, Bielefeld	43

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

«PROSOFT/PROFISOFT». Deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen «Prosoft Zürich AG» sowie «W. + E. Prosoft AG» einerseits und der Firma «Profisoft Informatik AG» andererseits. BGer vom 15. Dezember 1992	53
«C3/4C». Keine genügende Unterscheidbarkeit der Firmen «C3 Comprehensive Corporate Consulting AG» und «4C AG, Comprehensive Computer und Communication Consulting». HGer ZH vom 18. Dezember 1992	58

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

«GESPRÄCHSAUFZEICHNUNGEN». Zur Auslegung der Ermächtigung eines Autors, Aufzeichnungen von Gesprächen mit ihm nach bestem Ermessen zu verwerten. 64

BGer I. Zivilabt. vom 9. Oktober 1992

«KÜNSTLER». Gegenstandslosigkeit einer einstweiligen Verfügung? 68

ER i.S. am OGer ZH vom 30. Oktober 1992

(mit Anmerkung von RA Dr. S. Berti)

III. Markenrecht / Marques

«CASADEI». Wiederholungsgefahr bezüglich der Verwendung des nicht mehr als Marke eingetragenen Zeichens CASSADEY für Schuhe. 71

HGer BE vom 21. Oktober 1992

«CLOS D'OR». Zulässigkeit eines Firmennamens im Weinhandel. 73

Justizdirektion BE vom 21. September 1990

IV. Patentrecht / Brevets

«RES IUDICATA». Rückzug der Klage auf Feststellung der Patentnichtigkeit. Einrede der Patentnichtigkeit. 79

HGer ZH vom 28. Juli 1992

V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

«STEINBOCK». Verwechselbare Enseignen zweier Restaurants. 81

HGer BE vom 2. Februar 1993

VI. Persönlichkeitsrecht / Droit de la personnalité

«BURDA». Persönlichkeitsansprüche eines Verlages. 87

HGer BE vom 22. Januar 1992

VII. Buchbesprechungen / Bibliographie

- L'agriculture de montagne face au libre-échange
(Christian Englert) 89

VIII. Mitteilungen / Renseignements

- Zu SMI 1992, S. 327 «WIEDEREINSETZUNG». 91

Internationale Harmonisierung des Aequivalenzbegriffs

von Jean-Louis Comte, Fribourg

1991 hat die Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf nach intensiven, 1984 in Angriff genommenen Vorarbeiten, den Entwurf eines Staatsvertrags für eine internationale Harmonisierung gewisser Bereiche des Patentrechts veröffentlicht, der die Pariser Verbandsübereinkunft ergänzen soll und als PLT (Patent Law Treaty) bezeichnet ist.

Abgesehen von wirtschaftspolitisch relevanten Fragen (Ausschlussbestimmungen, Rechte aus dem Patent, Patendauer, Umkehr der Beweislast), die dem GATT überlassen wurden, war und ist eine der schwierigsten Fragen dieses Unterfangens der Fragenkomplex «Schutzumfang des Patents».

Artikel 21 des PLT-Entwurfs übernimmt im Absatz 1 a) und b) den Inhalt des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens und seines Auslegungsprotokolles, sieht also eine weltweite Verbreitung dieser europäischen Normen vor. Die Annahme dieses Vorschlags hängt jedoch davon ab, dass die eher abstrakten europäischen Normen durch konkrete Anwendungsregeln ergänzt werden, wie sie in den Absätzen 2 bis 5 des Artikels 21 zu finden sind:

- **Absatz 2:** Aequivalente sind in den Schutzbereich einzubeziehen;
- **Absatz 3:** Einschränkungen, die der Patentbewerber oder -Inhaber im Prüfungs- oder in einem Nichtigkeitsverfahren vorgenommen hat, sind zu berücksichtigen;
- **Absatz 4:** Beispiele haben keine einschränkende Wirkung;
- **Absatz 5:** Die Zusammenfassung bleibt ausser Betracht.

Die Absätze 4 und 5 sind im wesentlichen unbestritten und auch Absatz 3 findet (abgesehen von seiner noch zu verbessernden Formulierung) weitgehende Unterstützung. Noch sehr umstritten ist hingegen Absatz 2. Bei seiner Ausarbeitung haben sich im wesentlichen zwei Tendenzen bemerkbar gemacht, die beide eine Erweiterung des Schutzzumfangs über den Wortlaut der Patentansprüche hinaus anstreben, d.h. zumindest gewisse Nachahmungen der beanspruchten Erfindung einbeziehen wollen: Eine eher erfinderfreundliche, der Lehre der «wesentlichen Elemente» folgende, und eine eher restriktive Tendenz, die sich auf die Aequivalente beschränkt.

Nach der Lehre der «wesentlichen Elemente» sollen Nachahmungen unter das Patent fallen, die sich nur durch *sekundäre Merkmale* von dem unterscheiden, was in einem (gültigen) Patentanspruch als Erfindung definiert ist. Die andere Lehre schliesst nur diejenigen Nachahmungen in den Schutzzumfang ein, bei denen ein Erfindungsmerkmal durch ein Aequivalent ersetzt ist.

Die Aequivalenzlehre wird insbesondere von den Vertretern der Staaten mit Vorprüfung unterstützt, weil sie der Ansicht sind, dass ein Patentanspruch grundsätzlich

nur «erfindungswesentliche» Merkmale enthalten soll. Bei vorgeprüften Patenten trifft dies wohl in der Regel zu, bei mehr oder weniger formalgeprüften oder nur registrierten Patenten hingegen ist es ein blosser Zufall. Die Erfahrungen anlässlich der Vorarbeiten in der Expertengruppe in Genf haben aber gezeigt, dass keine echte Chance besteht, die Lehre der «wesentlichen Elemente» (wie sie z.B. in Frankreich und in der Schweiz bekannt ist) weltweit durchzusetzen, obwohl in der diplomatischen Konferenz eine weitaus überwiegende Mehrheit von Staaten vertreten sind, deren Patente ohne Vorprüfung erteilt werden. Auch die These, dass die beiden Lehren sich gegenseitig nicht ausschliessen, fand keine Unterstützung, obwohl die Aequivalenzlehre zwanglos als Spezialfall der Lehre der «wesentlichen Elemente» betrachtet werden kann.

Nun war aber noch der Begriff der Aequivalente zu «harmonisieren», wobei sich insbesondere folgende Fragen gestellt haben:

1. Handelt es sich um eine **Muss-** oder eine **Kann-Vorschrift**, d.h. soll der Richter verpflichtet sein, Aequivalente einzubeziehen oder soll es seinem Ermessen überlassen sein?
2. Sind **alle** denkbaren Aequivalente einzubeziehen oder nur ein Teil, d.h. gibt es auch hier einen Spielraum für den Richter?

Der neuste PLT-Entwurf (Dokument PLT/DC/69, S. 101) ist als leicht abgeschwächte Mussvorschrift abgefasst und sieht vor, dass der Richter nicht verpflichtet sein soll, alle Aequivalente in Betracht zu ziehen: «Pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet, il est dûment tenu compte d'éléments qui sont équivalents aux éléments exprimés dans les revendications ...». - Insbesondere sollen Anspruchsmerkmale, die als solche erfindungswesentlich sind (Abgrenzungsmerkmale gegenüber dem Stand der Technik) nicht durch Aequivalente ersetzbar sein.

3. Was ist der **Stichtag** für die Beurteilung der Aequivalenz: der Anmeldetag des Patents oder der Zeitpunkt der vermuteten Nachahmung?

Wenn (entsprechend den Voten der japanischen Delegation) der *Zeitpunkt der Anmeldung* massgebend ist, beschränkt sich die Erweiterung des Schutzzumfangs auf Aequivalente, die der Patentbewerber kannte oder hätte kennen können und die er «vergessen» hat zu berücksichtigen. Alles, was nach diesem Zeitpunkt und bis zum Ablauf des Patents neu als Aequivalent bekannt geworden ist, fällt hingegen nicht unter den Schutzbereich. So hätten z.B. nach der Erfindung der Transistoren sämtliche früheren Elektronik-Patente frei kopiert werden können, sofern die Röhren durch geeignete Transistoren ersetzt werden.

Der erste PLT-Entwurf (PLT/DC/3, S. 43) stellte ab auf den Zeitpunkt der vermuteten Verletzung («au moment de toute atteinte présumée au brevet»); der zweite Entwurf (PLT/DC/69, S. 101) stellt klar, dass die Periode der *Vorbereitung* der vermuteten Verletzung massgebend sein soll («au moment de la préparation des actes conduisant à une atteinte présumée au brevet»). Dieser Zeitpunkt gilt in gleicher Weise für die beiden nachgenannten Definitionen der Aequivalenz.

4. Wie ist die Aequivalenz zu definieren?

Da es im Rahmen der Vorarbeiten nicht gelungen ist, *eine* generell annehmbare Definition zu finden, schlägt der Entwurf eine «Auswahl» vor: die künftigen Mitgliedstaaten können die eine oder die andere von zwei Definitionen als verbindlich erklären, oder aber auch beide gelten lassen und dem Richter die Freiheit geben, je nach Sachlage von Fall zu Fall die eine oder die andere anzuwenden.

Die **erste Definition** (PLT/DC/69, S. 101) entstammt der amerikanischen Rechtsprechung und schreibt vor, dass das beanspruchte und das äquivalente Mittel nicht nur im wesentlichen zum gleichen *Ergebnis* führen, sondern auch im wesentlichen die gleiche *Funktion* erfüllen sollen, und zwar im wesentlichen in gleicher *Weise*: «l'élément équivalent remplit essentiellement la même fonction de manière essentiellement identique et produit essentiellement le même résultat que l'élément exprimé dans la revendication».

Die **zweite Definition** (PLT/DC/69, S. 103) entspricht eher der europäischen und insbesondere der deutschen Rechtsprechung und fordert auch das im wesentlichen gleiche *Ergebnis* und zusätzlich, dass dies für den Fachmann naheliegend bzw. «selbstverständlich» war; sie fordert hingegen weder die gleiche Funktion noch die gleiche Wirkungsweise: «il est évident pour un homme du métier que l'élément équivalent permet d'obtenir essentiellement le même résultat que l'élément exprimé dans la revendication».

Beide Definitionen haben ihre Vor- und Nachteile: Die zweite Definition verkennt den patentrechtlich wichtigen Begriff der Funktion. Die erste legt m.E. zuviel Gewicht auf die Wirkungsweise, die ja nicht immer bekannt ist, selbst Jahre nach der Patenterteilung und insbesondere auf dem Gebiet der Chemie; zudem ignoriert sie das Kriterium des Naheliegens, was dazu führen kann, dass auch solche Aequivalente einbezogen werden, bei denen erst nach Verwirklichung der vermuteten Verletzung erkannt wurde, dass sie zum gleichen Ergebnis führen, der Fachmann dies aber vorher nicht erwarten konnte. Solche Aequivalente sind von den Konkurrenten nicht aufgrund von Fachkenntnissen in naheliegender Weise *gefunden*, sondern zusammen mit der Entdeckung ihrer (neuen) Wirkung *erfunden* worden und ihr nachträglicher Einbezug in den Schutzbereich des älteren Patentes erscheint nicht gerechtfertigt.

Vorschlag: Eine international annehmbare Umschreibung des Aequivalenzbegriffs könnte vielleicht aus folgenden Überlegungen abgeleitet werden:

- a) Die Frage der Aequivalenz betrifft nicht die Erfindungsdefinition als Ganzes, sondern bestimmte Definitionsmerkmale, und zwar nur *strukturelle* (konstruktive) Merkmale, denn bei den funktionellen sind die Aequivalente a priori inbegriffen.
- b) Wenn der Fachmann der Patentschrift entnehmen kann, *welche Funktion* einem bestimmten Merkmal zukommt, ist er auch in der Lage, aufgrund seines Fachwissens oder im (neusten) Stand der Technik Aequivalente zu finden. Letztere gehören gerechterweise noch zum Schutzbereich des Patents.
- c) Schliesslich sollte der Richter noch prüfen, ob der Ersatz eines Merkmals durch ein Aequivalent zu einer Variante der Erfindung führt, die noch in das Patent hätte aufgenommen werden können, ohne seine Gültigkeit in Frage zu

stellen. Eine im Zeitpunkt der Anmeldung nicht schutzfähige Variante darf nämlich nicht auf dem Umweg der Nachahmung in den Schutzbereich einbezogen werden (vgl. z.B. BGE 115 II 490).

Dieser Vorschlag erschöpft wohl das Problem der Definition des Äquivalenzbegriffs nicht und der Richter braucht vermutlich noch einen zusätzlichen Spielraum, um allen Fällen gerecht zu werden. Die Definition sollte daher als *Minimalnorm* formuliert werden, etwa in der Form: «Die Äquivalenz ist zumindest dann zu bejahen, wenn der Fachmann aus der Patentschrift die Funktion ableiten kann, die dem ersetzten Anspruchsmerkmal zukommt und er dann auch andere Mittel finden kann, die es erlauben, diese Funktion zu übernehmen.»

Jean-Louis Comte

Le droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d'auteur

Ivan Cherpillod, avocat, Professeur à l'Université de Lausanne

a) Rappel des principes généraux de droit privé transitoire

Les dispositions générales du titre final du Code civil (art. 1 à 4) contiennent les principes fondamentaux du droit privé transitoire suisse; elles sont applicables également au droit transitoire des lois spéciales de droit privé, même si celles-ci n'y renvoient pas (les règles particulières pouvant le cas échéant être prévues dans ces lois demeurant bien entendu réservées)¹. C'est pourquoi il se justifie de rappeler brièvement ici le contenu des art. 1 à 4 T.f. CC.

L'art. 1er T.f. CC mentionne le principe fondamental de la non-rétroactivité: les effets juridiques des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par l'ancien droit. En matière de responsabilité pour acte illicite, ce principe rend applicable la loi du moment de la commission de l'acte (*lex tempori delicti commissi*)²; en matière de contrats passés sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci régira encore les questions relatives à leur validité (y compris les questions concernant les vices du consentement) mais aussi celles relatives à la nature et à l'étendue des effets juridiques qui en résultent³.

Les dispositions générales du Titre final du Code civil prévoient cependant trois cas particuliers: les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis au nouveau droit même s'ils remontent à une époque antérieure (art. 3);

¹ VISCHER, *Die allgemeinen Bestimmungen des schweizerischen intertemporalen Privatrechts*, thèse Zurich 1986, p. 27–28; MUTZNER, *Schlusstitel, Berner Kommentar*, Berne 1926, Erster Abschnitt, n. 14; TUOR/SCHNYDER, *Das schweizerische Zivilgesetzbuch*, 10 éd., Zurich 1986, p. 800. Voir cependant les hésitations de l'ATF 111 II 186 concernant l'applicabilité de l'art. 4 T.f. CC au droit transitoire de la législation sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers.

On admettra au moins que les art. 1 à 4 T.f. CC doivent être appliqués pour combler d'éventuelles lacunes du droit transitoire d'une loi spéciale de droit privé: MARBACH, *Das neue Markenschutzgesetz – Die Übergangsbestimmungen*, AJP 1993, 549 ss.

En ce qui concerne les dispositions pénales d'une loi spéciale, cf. art. 2 et 333 CP.

² BROGGINI, *Intertemporales Privatrecht*, *Traité de droit privé suisse*, vol. I, Bâle/Stuttgart 1969, p. 353 ss, spéc. p. 460–461; MUTZNER, n. 46 ad art. 1 T.f. CC; ATF 84 II 183.

³ MUTZNER, n. 49 ss et 61 ss ad art. 1 T.f. CC (qui précise encore que l'ancien droit s'applique aussi à l'exécution du contrat et aux garanties éventuelles, aux dommages-intérêts ensuite d'une violation du contrat, et aux conséquences de la demeure – mais des opinions divergentes se rencontrent sur ce dernier point: cf. les auteurs cités par MUTZNER, n. 69 et 70 ad art. 1 T.f. CC –; de même à la résiliation pour justes motifs, p. ex.); VISCHER, p. 36 et 101; MARBACH, AJP 1993, 550; cf. aussi BROGGINI, p. 434.

les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'empire de la loi ancienne, mais dont il n'est pas résulté de «droits acquis» avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont régis par la loi nouvelle dès cette date (art. 4); et enfin la réserve de l'application immédiate des dispositions d'ordre public (art. 2).

Les art. 2 à 4 T.f. CC ont donné naissance à de nombreuses controverses. Selon Brogginì, les art. 2 et 3 T.f. CC devraient être compris dans le sens que les dispositions impératives du nouveau droit devraient être immédiatement appliquées⁴. Avec référence à Vischer⁵, le Tribunal fédéral a déclaré: «s'il s'agit de nouvelles dispositions de droit impératif, il faut admettre, non pas dans tous les cas, mais en règle générale, l'existence d'un intérêt public prépondérant à leur application immédiate»⁶. Ainsi, la jurisprudence s'oriente dans le sens de la thèse de Vischer, selon laquelle l'art. 2 T.f. CC implique une balance des intérêts (intérêt privé au maintien d'un droit ou d'une situation, d'une part, et intérêt public à l'application immédiate des nouvelles normes contraignantes)⁷, ce qui exclut l'interprétation selon laquelle l'art. 3 T.f. CC commanderait l'application immédiate de toutes les nouvelles dispositions impératives; l'art. 3 T.f. CC ne peut donc viser que les cas réglés par la loi ancienne indépendamment de la volonté des parties⁸; il devrait être compris dans le sens que la règle de la non-rétroactivité (art. 1 T.f. CC) ne fait pas obstacle à l'application des règles nouvelles à des situations dans lesquelles la loi ancienne n'a pas fait naître de droits subjectifs et où aucun acte juridique n'a donné naissance à des droits devant être maintenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle⁹.

Quant à l'art. 4 T.f. CC, il réserve les «droits acquis» (*rechtlich geschützte Ansprüche*, selon le texte allemand), par quoi il faut entendre les droits subjectifs conférés par la loi ancienne, lesquels doivent normalement être protégés (sous réserve toujours de la clause de l'art. 2 T.f. CC)¹⁰.

Selon Brogginì¹¹, les positions «acquises» sont celles où la loi ancienne donnerait un droit qui était déjà «concrétisé» en faveur d'un sujet de droit déterminé, par opposition aux simples expectatives ou aux positions consistant en un avantage indirect ou résultant d'un effet «réflexe» (p. ex. d'une norme visant avant tout des fins d'intérêt public). Vischer va plus loin et considère que les art. 3 et 4 T.f. CC doivent s'analyser comme des clauses générales qui réservent les «positions» que l'on doit juger «acquises» pour des motifs de protection de la confiance (*Vertrauensschutz*); même des expectatives non concrétisées par un droit subjectif pourraient ainsi être protégées lorsqu'elles doivent être considérées comme étant suffisamment certaines¹²; le système général des art. 1 à 4 T.f. CC devrait ainsi se comprendre dans le sens que les droits résultant d'un acte juridique, les droits subjectifs et les «droits

4 BROGGINI, p. 443 et 447.

5 VISCHER, p. 97 ss.

6 SJ 1992, 120.

7 VISCHER, p. 95 ss.

8 VISCHER, p. 68.

9 VISCHER, p. 53 à 61.

10 VISCHER, p. 78 et les auteurs cités.

11 BROGGINI, p. 368–369.

12 VISCHER, p. 89 ss.

d'expectative» relevant de l'ancien droit continuent à être régis par celui-ci, sous la réserve générale d'un intérêt public prépondérant à l'application du nouveau droit; ainsi, les positions «acquises» au titre de la «protection de la confiance» subsisteraient donc malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, à moins que la balance des intérêts en présence (intérêt privé au maintien de la position acquise et intérêt public à l'application immédiate du nouveau droit) ne conduise à leur appliquer les nouvelles règles¹³.

b) Application du nouveau droit aux oeuvres et prestations existantes

La LDA et l'ODAu sont entrées en vigueur le 1er juillet 1993. Mais il résulte de l'art. 80 al. 1 LDA que le nouveau droit s'applique non seulement aux oeuvres et prestations créées après son entrée en vigueur mais aussi à celles qui ont été créées auparavant. Ainsi, les oeuvres et les prestations des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou des organismes de diffusion pourront être mis au bénéfice de la protection instituée par la LDA même si elles ont été réalisées avant le 1er juillet 1993¹⁴.

L'art. 80 al. 1 LDA ne peut cependant être compris dans le sens que la LDA s'appliquerait à des actes commis avant le 1er juillet 1993: la question de savoir si tel ou tel acte constitue ou non une violation du droit d'auteur doit être tranchée d'après le droit en vigueur au moment de cet acte (*lex temporis delicti commissi*). Appliquer le nouveau droit par exemple à la location d'exemplaires effectuée avant le 1er juillet 1993 serait un cas de rétroactivité prohibé par le principe général figurant à l'art. 1 T.f. CC; l'art. 80 al. 1 LDA ne doit donc pas être interprété ainsi.

Pour la même raison, les voies de droit prévues par la nouvelle loi ne concernent que les actes illicites commis sous son empire; par exemple, à supposer que l'action en délivrance du gain n'ait pas pu être exercée selon l'ancien droit¹⁵, elle ne pourrait toujours pas l'être pour des actes illicites commis avant le 1er juillet 1993: les moyens de droit sanctionnent des droits subjectifs et ne peuvent pas en être dissociés; l'acte illicite commis sous l'empire de l'ancienne loi a donné naissance à un droit subjectif qui demeure régi par l'ancienne réglementation et qui est sanctionné par les moyens prévus par celle-ci¹⁶.

L'art. 80 al. 2 LDA tempère toutefois les conséquences du principe mentionné à l'art. 80 al. 1: «Lorsque l'utilisation d'une oeuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est

¹³ VISCHER, p. 101.

¹⁴ HILTY, Die Behandlung gemeinfrei gewordener Werke angesichts der Schutzfristverlängerung im neuen Urheberrecht, AJP 1993, 594 ss; VOSSELER, Was bringt das künftige URG im Bereich der Tonträger?, AJP 1993, 581 ss, spéc. p. 583.

¹⁵ La doctrine avait des hésitations: voir DESSEMONTET, Les dommages-intérêts dans la propriété intellectuelle, JT 1979 I 322 ss, spéc. p. 337; BIRRER, Das Verschulden im Immaterial- und Wettbewerbsrecht, thèse Fribourg 1970, p. 95-96.

¹⁶ En droit pénal, il faut en revanche réserver l'application de la *lex mitior* (art. 2 et 333 CP); mais la LDA n'est pas une *lex mitior* par rapport à l'ancien droit!

prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit». Si le but visé par cette disposition paraît assez clair, ses limites le sont moins.

Tout d'abord, l'art. 80 al. 2 LDA ne peut-il être invoqué que si l'utilisation en question a été entreprise de bonne foi? Le Message¹⁷ le laisse entendre, bien que l'exigence de la bonne foi ne figure pas expressément à l'art. 80 al. 2. Pour les raisons exposées ci-dessous, nous sommes d'avis que seul celui qui est de bonne foi peut invoquer cette disposition.

Ensuite, l'art. 80 al. 2 ne vise-t-il qu'un acte d'utilisation précis et isolé (p. ex. la location d'un exemplaire à une personne déterminée sur la base d'un contrat donné; la location commencée en vertu de ce contrat avant le 1er juillet 1993 peut donc se poursuivre jusqu'à l'échéance de ce contrat et ne donne droit à aucune rémunération jusqu'à cette échéance¹⁸ en tout cas), ou vise-t-il tous les actes liés à une exploitation entreprise sous l'empire de l'ancienne loi? P. ex., les exemplaires d'une interprétation, confectionnés avant le 1er juillet 1993, peuvent-ils encore être mis en circulation postérieurement à cette date malgré l'entrée en vigueur de l'art. 33 litt. d LDA? Le Message donne quelques éléments de réponse¹⁹: l'art. 80 al. 2 est repris de l'art. 65 de l'ancienne loi (selon lequel les exemplaires confectionnés licitement avant l'entrée en vigueur du nouveau droit pouvaient continuer à être mis en circulation); par exemple, celui qui a commencé à confectionner des exemplaires de manuels scolaires bénéficiant d'une exception au droit d'auteur, selon l'art. 27 ch. 2 de l'ancienne loi, a «le droit de mener l'opération à bien et de mettre ces exemplaires en circulation, conformément aux dispositions de l'ancien droit»; toujours selon le Message, «cette disposition transitoire s'applique en particulier aux nouveaux objets à protéger»; «il sera permis d'achever après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi les utilisations de prestations, de phonogrammes, de vidéogrammes et d'émissions licites sous le régime de l'ancien droit»²⁰. Ainsi, il résulte des travaux préparatoires que des exemplaires licitement confectionnés selon l'ancienne loi peuvent être mis en circulation même postérieurement au 1er juillet 1993; par exemple, sous réserve de l'art. 5 litt. c LCD, des disques contenant l'interprétation d'une oeuvre du domaine public pourront continuer à être vendus malgré l'entrée en vigueur de l'art. 33 litt. d LDA, pour autant qu'ils aient été confectionnés auparavant.

On voit ici la nécessité de limiter l'application de l'art. 80 al. 2 LDA aux cas où l'utilisation a été entreprise de bonne foi: sinon, cette disposition permettrait de mettre en circulation des stocks constitués en prévision de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce qui ne serait guère conforme avec l'intention de protéger les prestations notamment des artistes interprètes même lorsqu'elles ont été faites avant l'entrée en vigueur de la LDA (art. 80 al. 1).

¹⁷ Message de 1989, p. 90: «Il s'agit de ne pas entraver la réalisation d'un investissement consenti de bonne foi». *НІЛТΥ* (AJP 1993, 597) est d'avis, par analogie avec l'art. 48 LBI, que seul l'utilisateur de bonne foi peut se prévaloir de l'art. 80 al. 2 LDA.

¹⁸ Quid si le contrat se renouvelle tacitement?

¹⁹ Message de 1989, p. 90.

²⁰ Message de 1989, *ibid.*

L'art. 80 al. 2 LDA permet-il de diffuser librement une prestation enregistrée licitement sous l'empire de l'ancien droit? A notre avis non: la diffusion ne serait pas une utilisation qui aurait été «entreprise» avant l'entrée en vigueur de la LDA.

c) Les oeuvres tombées dans le domaine public selon l'ancien droit peuvent-elles bénéficier de l'allongement de la durée de la protection découlant du nouveau droit?

L'ancienne loi prévoyait une durée de protection allant jusqu'à 50 ans après la mort de l'auteur. Cette durée a été portée par la LDA à 70 ans. Le problème est dès lors le suivant, compte tenu de l'art. 80 al. 1 LDA, qui déclare le nouveau droit également applicable aux oeuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueur: Une oeuvre dont l'auteur est décédé depuis plus de 50 ans au moment de l'entrée en vigueur de la LDA, mais depuis moins de 70 ans, est-elle à nouveau protégée jusqu'à l'expiration du délai de protection institué par la LDA? Ou doit-on considérer qu'elle est définitivement entrée dans le domaine public malgré l'art. 80 al. 1 LDA?²¹

La lettre de l'art. 80 al. 1 LDA n'autorise qu'une seule conclusion: la nouvelle loi s'applique même aux oeuvres créées avant son entrée en vigueur, sans restriction. Une interprétation littérale de l'art. 80 al. 1 conduit donc inéluctablement à l'affirmation selon laquelle les oeuvres sont protégées jusqu'à l'expiration de la 70e année qui suit celle de la mort de l'auteur, et cela quel que soit le moment de la création de l'oeuvre, et sans égard à d'autres critères tels que l'expiration de la durée de la protection instituée par l'ancienne loi. L'art. 80 al. 1 LDA aurait ainsi pour effet notamment de protéger à nouveau des oeuvres précédemment tombées dans le domaine public (lorsque leur auteur est décédé il y a moins de 70 ans).

Cette conclusion heurte le sens commun: lorsque la loi accorde à un auteur un droit exclusif sur son oeuvre pendant une certaine durée, c'est dans l'idée que cette oeuvre tombera dans le domaine public à l'expiration de cette durée et qu'elle pourra dès lors être librement exploitée par quiconque; et ressortir une oeuvre du domaine public pour la protéger à nouveau est tout à fait contraire à cette idée; de ce point de vue, la situation est différente du cas où un objet qui n'a jamais été protégé vient à bénéficier d'une protection légale (dans ce cas, l'ayant droit n'a pas eu l'occasion de jouir d'une exclusivité en contrepartie de laquelle il doit laisser sa prestation dans le domaine public une fois cette exclusivité venue à son terme).

Néanmoins, il faut rappeler que la solution découlant d'une interprétation littérale de l'art. 80 al. 1 LDA n'était pas inconnue du droit suisse: c'était la solution de l'art. 63 al. 2 de la loi de 1922²². Et il est également nécessaire de remarquer que la

²¹ Le problème se pose de manière analogue pour les oeuvres de coauteurs ou d'auteurs inconnus (art. 30 et 31 LDA).

D'avis que la prolongation de la durée de la protection selon la nouvelle loi profite aussi aux oeuvres dont la protection était venue à terme selon l'ancienne loi: REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, Berne 1993, p. 128; VON BÜREN, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, RDS 1993, 193 ss, spéc. p. 222.

²² HILTY, AJP 1993, 595

rétroactivité qui serait ainsi instituée serait limitée à la période qui suit l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et que les actes d'utilisation de l'oeuvre effectués auparavant ne sont pas visés par la nouvelle loi; de plus, l'art. 80 al. 2 permet d'achever les utilisations licites selon l'ancien droit, lorsqu'elles ont été entreprises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi²³.

Toutefois, le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est nullement certain que le législateur ait voulu cette situation (dans laquelle des oeuvres autrefois protégées et qui étaient tombées dans le domaine public viendraient à être protégées à nouveau): dans les travaux préparatoires et dans les débats parlementaires, rien n'indique que cette situation était souhaitée²⁴.

Le projet de 1984 prévoyait à son art. 82 que le nouveau droit s'appliquerait aussi aux oeuvres créées et *protégées* au moment de son entrée en vigueur, et le Message explicatif déclarait expressément que cette solution visait à éviter toute rétroactivité pour les oeuvres qui n'auraient pas ou plus été protégées lors de l'entrée en vigueur de la loi révisée, et que l'art. 82 du projet s'écartait ainsi des solutions retenues dans les avant-projets des deux premières commissions d'experts²⁵. La règle actuelle apparaît dans le projet de 1989, mais celui-ci ne prévoyait pas de prolonger la durée de protection du droit d'auteur; la solution retenue dans le projet de 1989 était donc guidée par la volonté de protéger immédiatement les oeuvres et prestations qui n'étaient pas protégées sous l'empire de l'ancien droit (la question étant particulièrement importante pour les droits voisins, lesquels n'étaient pas prévus dans le projet de 1984) mais non de ressortir du domaine public des oeuvres autrefois protégées. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que le projet de la 3e Commission d'experts prévoyait quant à lui de porter la durée du droit d'auteur jusqu'à 70 ans p.m.a., mais la règle de l'art. 82 du projet de 1984 était conservée par le droit transitoire (la loi nouvelle devant s'appliquer aussi aux oeuvres et prestations créées et protégées au moment de son entrée en vigueur); la 3e Commission d'experts évitait ainsi l'application du nouveau droit à des oeuvres déjà tombées dans le domaine public.

Ainsi, la règle de l'actuel art. 80 al. 1 LDA est reprise du projet de 1989, lequel ne prévoyait pas de prolonger la durée de la protection; elle ne posait donc pas la question soulevée par sa conjonction avec la nouvelle durée du droit d'auteur, dans ce projet. Tout porte ainsi à croire que le législateur n'a pas vu le problème lorsqu'il a décidé de porter la durée de protection à 70 ans p.m.a.: il s'est contenté de reprendre une règle de droit transitoire qui ne prêtait pas à la critique dans un projet qui ne modifiait pas la durée de la protection.

Dans ces conditions, nous pensons qu'une interprétation littérale de l'art. 80 al. 1 LDA ne se justifie pas pour trancher la question de savoir si la prolongation de la durée de protection profite à des oeuvres qui étaient dans le domaine public au mo-

²³ Cf. ci-dessus lettre b).

²⁴ HILTY (AJP 1993, 598) remarque cependant que le contraire n'est pas établi non plus par l'étude des travaux préparatoires et des débats parlementaires.

²⁵ Message de 1984, p. 74. Il s'agissait de tenir compte des observations faites pendant la procédure de consultation.

ment de l'entrée en vigueur de la LDA. Le but de l'art. 80 al. 1 LDA est bien plutôt de protéger les prestations concernées par les droits voisins sans égard au moment auquel elles ont été effectuées, et de protéger aussi les oeuvres (créées avant l'entrée en vigueur de la loi) dont la protection n'était peut-être pas certaine sous l'empire de l'ancien droit (comme les programmes d'ordinateurs); l'art. 80 al. 1 vise aussi à faire profiter les oeuvres existantes des nouveaux droits institués par la LDA, ainsi qu'à les mettre au bénéfice de la prolongation de la durée de la protection – mais sans préjudice des oeuvres autrefois protégées et entretemps tombées dans le domaine public, à notre avis. Pour ces oeuvres-ci, nous pensons qu'il y a lieu d'appliquer les principes généraux du droit transitoire²⁶.

La question étudiée ici nous paraît être un excellent cas d'application de la théorie de Vischer, selon lequel les art. 3 et 4 T.f. CC sont l'expression d'un principe plus général, qui est celui de la protection de la confiance (Vertrauensschutz)²⁷. En effet, la situation de celui qui a constaté qu'une oeuvre – après avoir été protégée – est tombée dans le domaine public n'est pas celle d'un titulaire d'un droit subjectif (dont on dirait qu'il est «acquis» au sens littéral de l'art. 4 T.f. CC): son «droit» d'exploiter l'oeuvre n'est pas un droit subjectif; il s'agit d'une faculté qui résulte du fait que le droit exclusif de l'auteur s'est éteint. Ainsi, si l'on suivait l'opinion de Broggin²⁸ selon laquelle les «droits acquis» réservés par l'art. 4 T.f. CC ne comprennent pas les situations résultant d'un «effet réflexe», il faudrait alors peut-être considérer que la position de celui qui exploite une oeuvre tombée dans le domaine public après l'expiration de la durée de la protection légale est celle qui résulte d'un «avantage indirect» ou d'un «effet réflexe». Une telle solution paraîtrait cependant choquante si l'on songe au fait que certaines expectatives sont protégeables (dans le sens qu'on continue de leur appliquer la loi ancienne) lorsqu'elles sont suffisamment précises²⁹. En effet, le «droit» d'exploiter une oeuvre tombée dans le domaine public est plus qu'une expectative: il s'agit d'une faculté qui peut être concrètement exercée sans qu'il faille attendre la survenance d'un événement. Dès lors, un tel «droit», une telle faculté, semble mériter de continuer à être régie par l'ancien droit si l'on admet que la protection de la confiance (Vertrauensschutz) justifie une telle solution. C'est pourquoi l'application de la théorie de Vischer paraît particulièrement appropriée en l'espèce.

Selon cette théorie, on pourrait refuser l'application de la loi nouvelle, au titre de la protection des «droits acquis», à des situations que le principe général de la protection de la confiance (Vertrauensschutz) commande de juger selon la loi ancienne.

Or il ne nous paraît pas faire de doute que celui qui se fie à une loi déclarant qu'après un certain temps une oeuvre peut être librement exploitée par quiconque mérite d'être protégé dans sa confiance. Sa situation est largement différente de celle où un objet qui n'était pas protégé vient à bénéficier d'une protection légale: lorsqu'un objet n'est pas protégé par une loi, son absence de protection se déduit de l'in-

²⁶ Principes déduits des art. 1 à 4 T.f. CC: cf. lettre a) ci-dessus.

²⁷ Cf. supra note 12.

²⁸ Supra note 11.

²⁹ Voir les arrêts cités par VISCHER, p. 91–92.

existence de dispositions légales limitant sa libre exploitation; une telle situation ne peut à l'évidence pas faire l'objet d'une position «acquise» au sens de l'art. 4 T.f. CC, car chacun doit partir de l'idée qu'une loi pourra venir modifier cette situation pour l'avenir; en revanche, lorsqu'une loi déclare qu'une oeuvre n'est plus protégée parce qu'un certain laps de temps est déjà expiré, le justiciable doit pouvoir se fier à cette loi, et partir de l'idée que l'auteur de cette oeuvre a déjà reçu le moyen de retirer les fruits de sa création pendant la durée de la protection légale; dans ces circonstances, ce justiciable ne doit pas compter avec l'éventualité que le législateur revienne sur sa position, lorsque le délai de protection est *déjà échu*.

En résumé, nous pensons que le législateur, à l'art. 80 al. 1 LDA, n'a pas voulu viser le cas des oeuvres autrefois protégées et qui sont tombées dans le domaine public sous l'empire de l'ancien droit. Ce cas doit être régi par les principes généraux à la base du droit privé transitoire tels que Vischer les a déduits des art. 1 à 4 T.f. CC. Et le principe de la protection de la confiance fait en l'occurrence obstacle à l'application de la nouvelle durée de protection aux oeuvres qui n'étaient *plus* protégées selon la loi ancienne³⁰.

c) Le droit transitoire concernant les contrats

L'art. 81 al. 1 LDA dispose: «Les contrats relatifs à des droits d'auteur ou à des droits voisins conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.»

Selon le Message, cette règle consacre les principes habituels en matière de droit transitoire dans le domaine des contrats³¹. Il s'agit en particulier de rappeler que les droits conférés par des contrats passés sous l'empire de l'ancienne loi continuent à être régis par ces contrats. Par exemple, les règles contractuelles adoptées par des coauteurs pour définir leurs rapports entre eux continueront à s'appliquer nonobstant l'art. 7 LDA (en revanche, cet article sera applicable aux coauteurs même lorsque l'oeuvre a été créée avant le 1er juillet 1993, si aucune règle contractuelle n'a été adoptée: art. 3 T.f. CC par analogie et art. 80 al. 1 LDA).

S'agissant de logiciens créés avant le 1er juillet 1993 par des auteurs employés, c'est le contrat de travail et la théorie de la finalité qui détermineront les droits de l'employeur sur ces logiciens; nous sommes toutefois d'avis que l'art. 17 LDA ne consacre pas une solution différente de celle que l'on devait admettre déjà sous l'em-

³⁰ AUF DER MAUR (Schmale Brücke zwischen Geld und Geist, AJP 1993, 554 ss, spéc. p. 555) arrive aussi à la conclusion que l'art. 80 al. 1 LDA ne concerne pas les oeuvres qui n'étaient plus protégées selon la loi ancienne; les motifs qu'il avance à l'appui de son opinion ne sont cependant pas soutenable (il considère qu'appliquer littéralement l'art. 80 al. 1 à de telles oeuvres serait constitutif d'une sorte d'expropriation à laquelle manquerait un intérêt public, ce qui méconnaît cependant la portée de la notion d'expropriation; il tente aussi de justifier son opinion en invoquant l'art. 18 de la Convention de Berne, mais cette disposition ne concerne que le droit transitoire conventionnel et non le droit interne des pays membres).

³¹ Message de 1989, p. 90.

pire de l'ancien droit sur la base de la théorie de la finalité (en matière de logiciels créés par des employés engagés à cette fin)³².

Pour le surplus, le règles d'interprétation des contrats sont les mêmes (art. 9 de l'ancien texte et art. 16 LDA).

Selon la deuxième phrase de l'art. 81 al. 1, les actes de disposition passés sur la base de contrats antérieurs continuent de produire effet (selon les règles du droit antérieur). Ainsi, les cessions et les licences consenties avant le 1er juillet 1993 demeurent valables, même si les droits d'auteur faisant l'objet de la cession ou de la licence sont désormais régis par la nouvelle loi.

Deux questions se posent néanmoins: lorsqu'il y a eu cession globale des droits (ou éventuellement une licence globale), l'acte de disposition se rapporte-t-il également aux droits nouvellement institués par la LDA (droits à rémunération pour la location, p. ex.)? Et les cessions et licences portent-elles également sur la prolongation de la durée de la protection? L'art. 81 al. 2 LDA répond à la première question: «Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s'appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi» (par «droits instaurés par la LDA», il faut comprendre les droits qui ont été nouvellement institués par cette loi: le texte allemand ne laisse aucune équivoque à ce sujet).

La deuxième question est plus délicate. Tandis que le droit transitoire de la nouvelle de 1955 réglait spécifiquement les conditions auxquelles la prolongation de la durée de la protection pouvait profiter au cessionnaire (art. 66 bis de l'ancienne loi), ce point n'est pas expressément traité par la LDA. On pourrait être tenté d'appliquer ici l'art. 81 al. 2 et de considérer que la prolongation de la protection serait une sorte de droit nouvellement instauré par la LDA; littéralement, l'art. 81 al. 2 LDA ne vise cependant pas une telle hypothèse; il ne pourrait donc s'agir que d'une application par analogie de l'art. 81 al. 2, qui aboutirait à une solution identique à la règle de base de l'art. 66 bis de l'ancienne loi (la prolongation profite aux héritiers et non au cessionnaire, sauf stipulation contraire, qui peut être expresse, tacite ou par acte concluant)³³. Néanmoins, l'art. 66 bis de l'ancienne loi est abrogé, et l'analogie avec l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 2 LDA n'est pas nécessairement réalisée: le principe posé par l'art. 81 al. 2 LDA se comprend aisément en tant qu'il se rapporte à des droits nouveaux que la loi fait naître dans la personne de l'auteur; en revanche, la prolongation de la *durée* d'un droit ne modifie pas la *titularité* de ce droit. Nous sommes donc d'avis que l'art. 81 al. 2 LDA ne vise pas le cas de la prolongation de la protection, et que cette question doit être tranchée sur la base du principe général, selon lequel la prolongation de la durée d'un droit profite à celui qui est titulaire de ce droit. Ainsi, lorsqu'un droit d'auteur a fait l'objet d'une cession sous l'empire de l'ancienne loi, la prolongation de la durée de ce droit profitera au cessionnaire.

³² Voir dans ce sens RECHER, *Der Arbeitnehmer als Urheber und das Recht des Arbeitgebers am urheberrechtsschutzfähigen Arbeitsergebnis*, thèse Zurich 1974, p. 273 à 275 et les auteurs cités.

³³ Sur l'interprétation de l'art. 66bis al. 2 de l'ancienne loi, voir FF 1954 I 657.

e) Sociétés de gestion et tarifs

Les sociétés de gestion qui étaient autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur (abrogée avec l'entrée en vigueur de la LDA) doivent demander une nouvelle autorisation dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi (art. 82 LDA).

Quant aux tarifs approuvés selon l'ancien droit, ils restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur durée de validité (art. 83 al. 1).

Selon l'art. 83 al. 2 LDA, les rémunérations prévues par les art. 13, 20 et 35 sont dues dès l'entrée en vigueur de la loi; toutefois, il n'est possible de les faire valoir qu'après l'acceptation du tarif correspondant.

Immaterialgüterrecht in Liechtenstein

von Wolfgang Müller, Advokaturbüro Dr. Marxer & Partner, Vaduz

A. GESCHICHTLICHER RÜCKBLICK

Die in den Jahren 1699 und 1712 von den Fürsten von Liechtenstein erworbenen ehemals selbständigen Grafschaften Schellenberg und Vaduz wurden im Jahre 1719 zum Reichsfürstentum Liechtenstein erhoben. Mit Aufnahme in den Rheinbund im Jahre 1806 erlangte das Fürstentum Liechtenstein allseits anerkannte Souveränität. Durch sein Fürstenhaus war eine besonders enge Verbindung zur österreichischen Monarchie gegeben, die am 5. 6. 1852 zum «Staatsvertrag zwischen Österreich und Liechtenstein, wodurch der Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem österreichischen Zoll- und Steuergebiete festgesetzt wird», führte.

Der Zusammenbruch der Wirtschaft und die prekäre Versorgungslage nach dem Ersten Weltkrieg brachten in Liechtenstein rasche Umwälzungen. Das Land gab sich im Jahre 1921 eine neue Verfassung mit direkt demokratischen Elementen und Grundrechten. Der Zollvertrag mit Österreich wurde mit einstimmigem Beschluss des Landtages vom 2. 8. 1919 gekündigt und in der Folge konsequent eine Anlehnung an die Schweiz verfolgt, die mit der Übernahme der diplomatischen Vertretung Liechtensteins durch die Schweiz ihren Anfang nahm.

Am 29. 3. 1923 schloss das Fürstentum sodann einen Vertrag über seinen Anschluss an das schweizerische Zollgebiet, der mit Beginn des Jahres 1924 in Kraft trat. Dieser Vertrag hob sämtliche Zollschranken und Grenzkontrollen zwischen den beiden Ländern auf und öffnete Liechtenstein den Zugang zum schweizerischen Wirtschaftsraum.

Die enge Verflechtung Liechtensteins, die über einen blossen Zollanschluss hinausging, und der damit verbundene hohe Integrationsgrad machte die Anwendung schweizerischer Bundesgesetzgebung in Liechtenstein notwendig. Der Art. 4 des vorerwähnten Vertrages sieht daher vor, dass zufolge des Zollanschlusses im Fürstentum Liechtenstein in gleicher Weise wie in der Schweiz die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes gültigen und während dessen Dauer in Rechtswirksamkeit tretenden Bestimmungen der gesamten schweizerischen Zollgesetzgebung sowie der übrigen Bundesgesetzgebung, soweit der Zollanschluss ihre Anwendung bedingt, gelten sollen. In Art. 5 des Zollanschlussvertrages verpflichtete sich das Fürstentum Liechtenstein darüber hinaus, sofern es der Schweizerische Bundesrat als notwendig erachten sollte, für das Gebiet des Fürstentums

1. die Bundesgesetzgebung über gewerbliches, literarisches und künstlerisches Eigentum sowie alle anderen, bei ihrer Handhabung subsidiär anwendbaren bundesgesetzlichen Erlasse in Kraft zu setzen und die gemäss diesen Gesetzen und

den auf sie bezüglichen eidgenössischen Verordnungen sich ergebende Zuständigkeit der Bundesbehörden auch für das liechtensteinische Landesgebiet anzuerkennen;

2. die internationalen Übereinkünfte über gewerbliches, literarisches und künstlerisches Eigentum, denen die Schweiz angehört, sowie die von der Schweiz über diese Rechtsgebiete mit anderen Ländern getroffenen Sondervereinbarungen im Sinne des Art. 7 des Vertrages zur Anwendung zu bringen.

Gleichzeitig sah Artikel 5 des Zollanschlussvertrages vor, dass die schweizerische Eidgenossenschaft, falls das Fürstentum Liechtenstein seinerseits vorher den Willen bekunden sollte, die im Artikel 4 angeführten Gesetzesbestimmungen für das liechtensteinische Gebiet anzuerkennen und die erwähnten internationalen Vereinbarungen im Fürstentum anzuwenden, zu einer entsprechenden Regelung jederzeit Hand bietet.

In der Folge rezipierte Liechtenstein autonom das schweizerische Immaterialgüterrecht. Am 30. 8. 1928 beschloss der liechtensteinische Landtag nachstehende Gesetze, welche nach der am 26. 10. 1928 erfolgten Gegenzeichnung durch den damaligen Fürsten Johann am 3. 11. 1928 in Kraft traten:

- a) *Gesetz betreffend die Erfindungspatente, LGBl. 1928 Nr. 11;*
- b) *Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst, LGBl. 1928 Nr. 12;*
- c) *Gesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, LGBl. 1928 Nr. 13;*
- d) *Gesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle, LGBl. 1928 Nr. 14.*

Der Art. 5 des Zollanschlussvertrages musste also vom schweizerischen Bundesrat nicht angewendet werden.

Am 6. 9. 1946 beschloss der liechtensteinische Landtag auch die Einführung des (schweizerischen) Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb, welches am 25. 11. 1946 im liechtensteinischen Landesgesetzblatt veröffentlicht wurde und gleichentags in Kraft trat.

Zu dieser Rezeption schweizerischen Immaterialgüterrechtes in Liechtenstein sei im übrigen noch erwähnt, dass nach Art. 6 des Zollvertrages in Ansehung der gemäss den Art. 4 und 5 im Fürstentum anzuwendenden Gesetzgebung Liechtenstein die gleiche Rechtsstellung wie den schweizerischen Kantonen zukommen sollte, womit natürlich nicht der staats- bzw. völkerrechtliche Status gemeint war, sondern die beschränkte Zurücknahme der Ausübung eines Teiles der Gebietshoheit durch Liechtenstein ihren Ausdruck fand. Als Übergangsvorschrift sah das am 9. 7. 1924 in Kraft getretene liechtensteinische Einführungsgesetz vom 13. 5. 1924 zum Zollvertrag mit der Schweiz in Art. 108 vor, dass bis zum Erlass liechtensteinischer Gesetze über den Schutz des gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums der in der Schweiz nach der dortigen Gesetzgebung erworbene Schutz auch im Inland zivilrechtlich und strafrechtlich vor den hiesigen Gerichten geltend gemacht werden könne, und zwar rückwirkend vom 1. 12. 1923 an.

B. GEGENWÄRTIGE RECHTSLAGE

1. Patentrecht

Am 22. 12. 1978 schloss das Fürstentum Liechtenstein mit der schweizerischen Eidgenossenschaft einen am 1. 4. 1980 in Kraft getretenen Vertrag über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag), nach dessen Art. 1 das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente bilden. Kraft dieses Vertrages gelten in Liechtenstein das jeweilige schweizerische Bundesrecht betreffend Erfindungspatente (Patentgesetzgebung) sowie andere Bestimmungen des schweizerischen Bundesrechtes, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt (Art. 5).

In einer Anlage zum Patentschutzvertrag sind hiebei die schweizerischen Rechtsvorschriften über die Erfindungspatente, alle patentvertragsbedingten Rechtsvorschriften, wie aber auch die von der Schweiz abgeschlossenen internationalen Verträge und Übereinkommen aufgelistet, welche kraft des Patentschutzvertrages im Fürstentum Liechtenstein Geltung haben. Sie dokumentieren eindeutig gerade auch auf dem Gebiete des Patentwesens den hohen Integrationsgrad Liechtensteins in die Schweiz.

Dieser Vertrag stellt sich als eine besondere Vereinbarung im Sinne des Art. 142 des Übereinkommens vom 5. 10. 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) und als ein regionaler Patentvertrag im Sinne des Art. 45 des Vertrages vom 19. 6. 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag) dar.

Die für das Schutzgebiet wirksamen Erfindungspatente sind einheitlich. Sie haben in beiden Vertragsstaaten die gleiche Wirkung und können nur für das Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen.

Ein europäisches Patent kann für das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz zufolge dieses Patentschutzvertrages nur durch gemeinsame Benennung nach Art. 149 des Europäischen Patentübereinkommens erlangt werden. Die Benennung des einen gilt als Benennung beider Vertragsstaaten. Ebenso können in einer internationalen Anmeldung das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz nur gemeinsam nach Art. 4 des Zusammenarbeitsvertrages bestimmt werden, wobei die Bestimmung des einen als Bestimmung beider Vertragsstaaten gilt.

Der Abschluss des Patentschutzvertrages mit der Schweiz bedingte natürlich auch den Beitritt Liechtensteins zu den beiden vorerwähnten internationalen Abkommen auf dem Gebiete des Patentwesens. Er erfolgte hinsichtlich des europäischen Patentübereinkommens mit Wirkung vom 1. 4. 1980 und hinsichtlich des Zusammenarbeitsvertrages mit Wirkung vom 19. 3. 1980.

Das F.L. Obergericht ist erste und einzige inländische Instanz für die im Patentgesetz vorgesehenen Zivilklagen (Verletzungs-, Nichtigkeits-, Feststellungs- und Unterlassungsklagen).

Die in Patentsachen gefällten Zivil und Strafsentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein können gemäss den aufgrund des Patentschutzvertrages anwendbaren Bestimmungen über die Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 77 des nunmehr in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Bundesgesetzes vom 25. 6. 1954 betreffend die Erfindungspatente i.d.F. des Bundesgesetzes vom 17. 12. 1976 ist vor Anhängigkeit einer Zivilklage das F.L. Landgericht, nach deren Anhängigkeit der Präsident des F.L. Obergerichtes zuständig.

Solche Massnahmeverfügungen des F.L. Landgerichtes können mit Rekurs an das F.L. Obergericht weitergezogen werden. Eine bestätigende Entscheidung des F.L. Obergerichtes ist nicht mehr anfechtbar. Bei Abweichung der Rekursentscheidung des F.L. Obergerichtes von jener des F.L. Landgerichtes besteht die Möglichkeit eines sogenannten Revisionsrekurses an den F.L. Obersten Gerichtshof in Vaduz.

Eine vom Präsidenten des F.L. Obergerichtes angeordnete vorsorgliche Massnahme oder die Ablehnung einer Anordnung kann mit Rekurs an den F.L. Obersten Gerichtshof angefochten werden.

Widerhandlungen (also strafbare Handlungen) gegen die Patentgesetzgebung hingegen werden in erster und zweiter Instanz durch die Gerichte des Fürstentums Liechtenstein verfolgt und beurteilt.

Als logische Konsequenz aus dem liechtensteinschweizerischen Patentschutzvertrag wurde das bis dahin in Geltung stehende liechtensteinische Gesetz vom 26. 10. 1928 betreffend die Erfindungspatente aufgehoben.

2. Urheberrecht

Das liechtensteinische Urheberrechtsgesetz stellt im wesentlichen eine Rezeption des schweizerischen Bundesgesetzes vom 7. 12. 1922 dar. Es wurde durch das Gesetz vom 8. 8. 1959 in verschiedenen Teilen massgeblich novelliert.

Die Bestimmungen, wonach zur Behandlung der das Urheberrechtsgesetz betreffenden zivilrechtlichen Streitigkeiten in erster Instanz das Obergericht zuständig ist (Art. 45) und die verfassungsrechtlich zumindest bedenkliche Vorschrift, wonach vorsorgliche Verfügungen in Urheberrechtssachen von der Regierung erlassen werden (Art. 52), wurden aus Anlass der Einführung der neuen Exekutionsordnung im Fürstentum Liechtenstein im Jahre 1972 ersatzlos aufgehoben, so dass für urheberrechtliche Angelegenheiten zivil und strafrechtlicher Natur die allgemeinen Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften anwendbar sind.

Zivilrechtliche Streitigkeiten aus dem Urheberrecht – sie kommen in der Praxis in Liechtenstein allerdings kaum vor – werden also erstinstanzlich vom F.L. Landgericht mit Weiterzugsrecht an das F.L. Obergericht und an den F.L. Obersten Gerichtshof entschieden.

3. Muster und Modellrecht

Das liechtensteinische Gesetz geht auf das schweizerische Bundesgesetz vom 30. 3. 1900 zurück. Es wurde mit Gesetz vom 9. 1. 1964 teilrevidiert, wobei insbesondere Art. 11 (Entrichtung der Gebühr für die Fortdauer des Schutzes) und Art. 13 (Klage auf Ungültigkeit) der geänderten schweizerischen Rechtslage angepasst worden sind.

Gegen Verfügungen des Amtes für geistiges Eigentum (nunmehr Amt für Volkswirtschaft) in Muster und Modellsachen, insbesondere gegen die Zurückweisung einer Hinterlegung kann binnen 14 Tagen ab Zustellung bei der Regierung Beschwerde erhoben werden, deren Entscheidung auch noch an die F.L. Verwaltungsbeschwerdeinstanz weitergezogen werden kann.

Zur Behandlung zivil- und strafrechtlicher Angelegenheiten betreffend die gewerblichen Muster und Modelle ist erstinstanzlich das F.L. Landgericht zuständig, wobei für zivilrechtliche Streitigkeiten nach Art. 33 Abs. 2 die Besonderheit gilt, dass die Berufung direkt an den Obersten Gerichtshof zu richten ist, der also letztinstanzlich nach den Regeln über das Berufungsverfahren zu entscheiden hat, weshalb es in zivilrechtlichen Streitigkeiten betreffend den Muster und Modellschutz nur zwei Instanzen gibt.

4. Markenrecht

Da dem Markenrecht innerhalb der immaterialgüterrechtlichen Vorschriften die mit Abstand grösste praktische Bedeutung zukommt, wird den markenrechtlichen Bestimmungen im Rahmen dieser Darstellung grösseres Augenmerk geschenkt.

Die mit Gesetz vom 26. 10. 1928 in Kraft gesetzten Vorschriften betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen entsprachen im Sinne des Zollanschlussvertrages den damals geltenden schweizerischen Bestimmungen, insbesondere dem einschlägigen schweizerischen Gesetz vom 26. 9. 1890. Auch die Änderungen, welche die Schweiz aufgrund der Konferenzen zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft in Haag und in London beschloss, übernahm Liechtenstein im Jahre 1964 nahezu wörtlich.

Während man dann jedoch in der Schweiz mit einer sich durch die geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse aufräugenden weiteren Teilrevision des Markenrechtes zuwartete, setzte das kleine Fürstentum Liechtenstein im Jahre 1985 mit seiner autonom verabschiedeten Markengesetznovelle einen mutigen Schritt und schuf brauchbare und praktikable Bestimmungen im Sinne einer Zwischenlösung, welche der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung trug. Im Bericht und Antrag der Regierung an den Hohen Landtag vom 30. 10. 1985 hiess es dazu wie folgt:

«Dass das Gesetz revisionsbedürftig ist, ist unbestritten. Dies kann anhand von Beispielen aufgezeigt werden. Es fehlt die Dienstleistungsmarke im Gesetz. Für die liechtensteinische Exportindustrie mit zum Teil weltweiter Tätigkeit ist der Schutz von Dienstleistungen von Bedeutung, und zwar auch für Firmen, deren primäre Tätigkeit bisher die Herstellung und Lieferung von Waren und Anlagen war. Heute werden von Industrieunternehmen neben Serviceleistungen für gelieferte Waren immer mehr Engineeringleistungen verlangt, und Grossfirmen haben oft als Generalunternehmer mit allen damit zusammenhängenden Leistungen aufzutreten. Dienstleistungsmarken sind heute in den Nachbarstaaten mit Ausnahme der Schweiz und weltweit in den wichtigsten Industriestaaten zugelassen. Eine Liechtensteiner Firma kann aber in einigen Ländern keinen Dienstlei-

stungsmarkenschutz beantragen, weil sie über keine Heimateintragung verfügt. Insbesondere ist es ihr aber nicht möglich, einen kostengünstigen Markenschutz in Ländern der «Madri der Union» zu beanspruchen, weil auch hier eine Eintragung im Heimatland Voraussetzung ist. Als Staat mit vielen Dienstleistungsgesellschaften, die internationale Aktivitäten aufweisen, ist diese Möglichkeit zu eröffnen.

Die im Gesetz bestehende Einschränkung auf Geschäftsbetriebe, die im Inland produzieren oder Handel treiben, ist nicht mehr zeitentsprechend. Es ist auch nicht einzusehen, den Firmen, unabhängig, ob sie produzieren oder Handel treiben, den Schutz des Namens zuzubilligen, einer Warenmarke aber nur für eine produzierende und/oder im Inland handelnde Firma den Schutz zu gewähren. Die erforderliche «Handelsniederlassung» ist unter Berücksichtigung heutiger komplexer Wirtschaftsstrukturen zu sehr eingeschränkt. Es muss auch markenmässig schützbar sein, bestimmte Waren zu vermieten, zu bearbeiten, zu veredeln, etc. Ferner muss auch für eine Holdinggesellschaft oder Lizenzgeberin der Schutz einer Marke möglich sein, die dann den Tochtergesellschaften bzw. Lizenznehmern unter Qualitätskontrolle zum Gebrauch überlassen wird. Die reine Herkunftsfunktion der Marke von einem bestimmten Produzenten oder Händler ist heute längst überholt. Den Käufer interessiert nicht so sehr, woher die Ware kommt, als dass sie die Qualität aufweist, die er mit dem betreffenden Namen verbindet (z.B. Coca-Cola). In vielen europäischen Ländern, zum Beispiel in Frankreich und den Benelux-Staaten, gibt es für den Anmelder überhaupt keine Einschränkung. Jeder kann eine Marke anmelden. Dies scheint allerdings etwas zu weit gegangen. In den skandinavischen Ländern genügt es, wenn der Anmelder «wirtschaftlich tätig» ist.»

Die wichtigste Änderung bzw. Ergänzung, die mit diesem Gesetz (vgl. SMI 1986 201, in Kraft getreten am 22. 3. 1986) erfolgte, war die Möglichkeit der Hinterlegung von Dienstleistungsmarken und Ausstattungen zu Dienstleistungen, so dass also seit dieser Novelle in Liechtenstein nicht nur Dienstleistungsmarken im engeren Sinne als in sich geschlossene Zeichen registrierbar sind, sondern beispielsweise etwa auch Farbkombinationen und sich wiederholende Muster im Zusammenhang mit Dienstleistungen schützbar sein können. Als Folge der Einführung der Dienstleistungsmarken wurde der Titel des Gesetzes insofern geändert, als darin nunmehr auch die Dienstleistungsmarken erwähnt sind. Ausserdem wurde gemäss Punkt III des Gesetzes anstelle des bis dahin bestandenen «Amtes für Geistiges Eigentum» das «Amt für Volkswirtschaft» mit der Besorgung der Markenangelegenheiten beauftragt. Wichtig ist natürlich auch die Vorschrift in Punkt III Abs. 2, wonach künftig dann, wenn in Gesetzen und Verordnungen von «Erzeugnissen oder Waren» die Rede ist, darunter auch «Dienstleistungen» zu verstehen sind.

Von besonderer Bedeutung ist aber auch der Hinweis des Gesetzes, dass Gleichartigkeit auch zwischen Erzeugnissen und Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits bestehen kann.

Neu geregelt im Sinne einer wesentlichen Erweiterung wurde der Kreis der hinterlegungsberechtigten Personen bzw. Gesellschaften. Bis zur Novelle bzw. nach der alten Fassung des Art. 7 MSchG waren hinterlegungsberechtigt Industrielle und son-

stige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in Liechtenstein befand, sowie Handeltreibende, welche daselbst eine feste Handelsniederlassung besaßen. Bei strenger Gesetzesauslegung waren daher angesichts dieses Gesetzeswortlautes bis zum Inkrafttreten dieser Novelle die in Liechtenstein eingetragenen Marken liechtensteinischer Sitz- und Holdinggesellschaften unter dem Gesichtspunkt der Hinterlegungslegitimation etwas problematisch, denn diese Sitz- und Holdinggesellschaften erfüllten, was ihre Produzenten- bzw. Handeltreibeneigenschaft betrifft, die Kriterien des Gesetzes eigentlich nicht. Sitzgesellschaften sind hiebei nach der Definition des liechtensteinischen Steuergesetzes solche, die ausser der Haltung eines Büros nicht im Lande tätig sind, also hierlands insbesondere keine Produktionsstätte oder Warenlager unterhalten.

Nach dem neuen Art. 7 Abs. 1 MSchG wird für die Berechtigung zur Hinterlegung einer Marke nur noch ein geschäftliches Interesse verlangt, so dass nunmehr insbesondere auch liechtensteinische Sitz und Holdinggesellschaften eine Marke hinterlegen können. Dasselbe Erfordernis, nämlich ein allgemeines geschäftliches Interesse, gilt auch für Kollektivmarken, für welche Art. 7 Abs. 2 MSchG nähere Vorschriften enthält.

Das neue Gesetz wurde gemäss seinem Punkt IV auf die bei seinem Inkrafttreten bereits eingetragenen Marken für anwendbar erklärt, womit allfällige Mängel der bisherigen Hinterlegung (fehlende Hinterlegungslegitimation) generell saniert worden sind.

Für ausländische Hinterleger lässt das Gesetz genügen, wenn der ausländische Staat zumindest de facto Gegenrecht hält. In der Praxis ist es jedoch so, dass auch dieses Kriterium nicht mehr geprüft wird, so dass praktisch jeder Ausländer in Liechtenstein Marken anmelden kann.

Durch ausdrückliche Gesetzesvorschrift klargestellt ist nunmehr das durch Literatur und Judikatur entwickelte Erfordernis, dass eine Lizenzerteilung dann möglich ist und der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer dem Gebrauch der Marke durch den Inhaber gleichzusetzen ist, wenn dieser die Kontrolle über die Qualität der bezeichneten Waren bzw. Dienstleistungen innehat und der Gebrauch keine Täuschung des Publikums zur Folge hat, wobei man eine rein faktische Kontrolle wohl genügen lassen wird müssen. Neu ist auch die Vorschrift des Art. 9 Abs. 5 MSchG, wonach ein Gebrauch der Marke in der Schweiz, in Österreich oder Deutschland dem Gebrauch der Marke im Inland gleichzusetzen ist, wobei sich auf diese Vorschrift sowohl der Inländer wie auch der Ausländer berufen kann. Damit ist durch einseitigen Rechtsakt das erreicht, was etwa im Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz aufgrund eines Staatsvertrages Geltung hat.

Anstelle der bisher im Art. 10 MSchG vorgesehenen fünfjährigen Frist, innerhalb welcher eine aus dem Register gelöschte Marke seitens eines Dritten für die gleichen Erzeugnisse oder Waren nicht rechtskräftig hinterlegt werden konnte, sieht der Art. 10 MSchG nunmehr vor, dass ein älterer Benützer einer Marke nur dann ein besseres Recht hat, wenn sie im Inland wenigstens ein Jahr vor der Hinterlegung durch den Dritten gebraucht worden ist. Eine nicht eingetragene Marke genießt also erst nach einer Frist von einem Jahr ab Gebrauchsaufnahme den Schutz des Gesetzes, wobei man natürlich zu bemerken hat, dass diese Jahresfrist sehr willkürlich gewählt ist, dies ausgehend von der Unterstellung, dass es eben mindestens dieses Zeitraumes

bedarf, bis sich eine Marke im geschäftlichen Verkehr zumindest einigermaßen durchgesetzt hat.

Während bisher das Markenrecht sozusagen am Unternehmen «geklebt» hat, verzichtet der Gesetzgeber nunmehr auf die bisher ohnehin nicht überprüfte und in der Praxis auch schwer überprüfbare Mitübertragung des Geschäftes oder Geschäftszweiges, dessen Erzeugnissen die zu übertragende Marke dient, wobei natürlich auch der Erwerber der Marke zumindest ein geschäftliches Interesse an ihrer Hinterlegung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 MSchG haben muss. Der Art. 11 Abs. 1 MSchG statuiert eine gesetzliche Vermutung bestehend darin, dass im Falle des Eigentumswechsels am Unternehmen die Marken- und Lizenzrechte auf den neuen Eigentümer übergehen. Es wird also bei Verträgen, beinhaltend eine Unternehmensübernahme, dann, wenn die Marken nicht mit übergehen sollen, einer ausdrücklichen Vertragsklausel bedürfen, welche diesen Übergang ausschliesst. Mit dieser Regelung der freien Übertragbarkeit einer Marke hat man im übrigen nachvollzogen, was in anderen Ländern schon längst rechtens ist.

Auch auf die in Art. 11 Abs. 3 MSchG vorgesehene Möglichkeit der Registrierung und Löschung von Lizenzrechten im Markenregister sei hingewiesen. Die genannte Bestimmung sieht vor, dass auf Einreichung einer genügenden Beweisurkunde hin auch Lizenzrechte eingetragen und veröffentlicht werden können. Welcher Art die genügenden Beweisurkunden sein müssen, ist nicht näher ausgeführt, insbesondere also nicht, ob die Form einer öffentlichen Beurkundung (eines Notariatsaktes) oder zumindest eine Beglaubigung der Unterschriften gefordert wird. Wenn der Gesetzgeber derartiges verlangt, ist es jedoch jeweils ausdrücklich gesagt. Nachdem dies hier nicht zutrifft, wird blosse Schriftlichkeit wohl genügen. Praktische Bedeutung hat diese Vorschrift bisher allerdings nicht erlangt, denn von der Möglichkeit der Eintragung von Lizenzrechten wurde bisher praktisch kein Gebrauch gemacht.

Der Sinn dieser Vorschrift kann im übrigen nur darin bestehen, dass sich im Hinblick auf die im Gesetz vorgesehene Veröffentlichung der Lizenzeintragung ein Dritter etwa nicht darauf berufen kann, Tatsache und Inhalt des Lizenzvertrages nicht gekannt zu haben. Er muss ihn also gegen sich gelten lassen, zumal nach Art. 27 der Vollziehungsverordnung zum liechtensteinischen Markenschutzgesetz aus dem Jahre 1967 das Markenregister ein öffentliches Register ist, in dessen Akten jedermann ohne Nachweis oder Glaubhaftmachung eines besonderen rechtlichen Interesses Einsichtsrecht hat.

Nach der bestehenden Praxis des Internationalen Markenregisters in Genf werden auch liechtensteinische Sitz- und Holdinggesellschaften als Hinterleger im Sinne von Art. 1 Abs. 3 des Madrider Abkommens angesehen, so dass auch hinsichtlich dieser Gesellschaften anerkannt wird, dass sie in Liechtenstein eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche bzw. Handelsniederlassung haben. Auch liechtensteinische Sitz- und Holdinggesellschaften sind also in der Lage, auf der Basis einer nationalen Markenhinterlegung eine internationale Registrierung zu erwirken.

Ebenso wie für zivilrechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten des Muster und Modellschutzes gilt auch nach Art. 29 MSchG für zivilrechtliche Streitigkeiten in Markensachen die Bestimmung, dass der Rechtszug unter Auslassung des F.L. Ober-

gerichtet direkt an den normalerweise dritt- und letztinstanzlich zuständigen F.L. Obersten Gerichtshof führt, an den also eine Berufung in zivilrechtlichen Markensachen ohne Rücksicht auf den Wertbetrag der Streitsache zu richten ist.

Die in der zitierten Gesetzesbestimmung getroffene Regelung des Rechtsmittelzuges ist nur historisch zu erklären. Das liechtensteinische Markenschutzgesetz wurde bekanntlich dem schweizerischen Markenschutzgesetz nachgebildet. Der Vergleich des Art. 29 des liechtensteinischen MSchG mit Art. 29 des schweizerischen MSchG ergibt, dass der schweizerische Gesetzestext in diesem Belange den liechtensteinischen Verhältnissen angepasst wurde, wobei der Rechtsmittelzug analog dem schweizerischen Rechtsmittelzug geordnet worden ist. Dort geht er von einem kantonalen und für Markenschutzstreitigkeiten speziell bestimmten Gericht direkt an das Bundesgericht.

Die genannte Bestimmung war im übrigen Gegenstand einer Überprüfung auf ihre Verfassungsmässigkeit durch den F.L. Staatsgerichtshof. In einem Zivilverfahren war ihre Verfassungswidrigkeit mit dem Hinweis auf Art. 101 der liechtensteinischen Verfassung behauptet worden, nach dessen Absatz 1 die Gerichtsbarkeit im Fürstentum Liechtenstein in erster Instanz durch das F.L. Landgericht, in zweiter Instanz durch das F.L. Obergericht und in dritter Instanz durch den F.L. Obersten Gerichtshof ausgeübt wird. Als Ergebnis seiner Überprüfung kam der F.L. Staatsgerichtshof am 26. 6. 1967 zum Schluss, dass die in Art. 29 Abs. 2 MSchG getroffene Regelung des Rechtsmittelzuges vom F.L. Landgericht direkt an den F.L. Obersten Gerichtshof nicht verfassungswidrig sei.

Da der F.L. Oberste Gerichtshof gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG in Markenschutzsachen ausnahmsweise als Berufungsgericht einzuschreiten hat, hat er im Sinne der Bestimmungen des § 449 der liechtensteinischen Zivilprozessordnung eine mündliche Berufungsverhandlung durchzuführen. Bei dieser ist, soweit geltend gemacht, auch auf den Berufungsgrund der unrichtigen Beweiswürdigung bzw. der unrichtigen Tatsachenfeststellung Bedacht zu nehmen. Nach dem reformatorischen Charakter des liechtensteinischen Berufungsverfahrens obliegen dabei dem F.L. Obersten Gerichtshof, soweit möglich, auch die allenfalls erforderlichen ergänzenden Beweisaufnahmen oder Beweiswiederholungen. Demgegenüber ist der F.L. Oberste Gerichtshof in Zivilsachen im Regelfall als dritte Instanz eine reine Rechtsinstanz, die ebenso wie etwa das Schweizerische Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der Unterinstanzen gebunden ist.

Während Rechtsstreitigkeiten im Bereiche des Urheber- und Patentrechtes sowie des Muster und Modellrechtes vor den liechtensteinischen Gerichten eher eine Seltenheit sind, haben sich die liechtensteinischen Gerichte verhältnismässig oft mit markenrechtlichen Streitigkeiten, aber auch mit Angelegenheiten betreffend den unlauteren Wettbewerb auseinanderzusetzen, wobei in diesen Fällen natürlich wegen der weitestgehenden Identität der Normen auf die bewährte einschlägige schweizerische Literatur und Judikatur Bedacht genommen wird. Darüber hinaus hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten gerade in diesen Rechtsbereichen eine eigenständige ergänzende liechtensteinische Judikatur herausgebildet, was am Beispiel zweier oberstgerichtlicher Entscheidungen aus jüngster Zeit erläutert sei. Im einen Falle wurde von einem ausländischen Markeninhaber vor dem F.L. Landgericht Vaduz ein Ausländer auf Ungültigerklärung des liechtensteinischen Anteiles einer IR-Marke

belangt. Der Beklagte wendete Unzuständigkeit des F.L. Landgerichtes Vaduz, ja überhaupt das Fehlen der inländischen Gerichtsbarkeit ein mit der Begründung, er habe seinen Wohnsitz nicht in Liechtenstein und Art. 29 MSchG regle lediglich die Zuständigkeit in zivilen Streitigkeiten im Zusammenhang mit nationalen liechtensteinischen Marken. Während das Erstgericht sodann seine Zuständigkeit verneinte, entschied der F.L. Oberste Gerichtshof letztinstanzlich mit Beschluss vom 11. 12. 1989 (SMI 1992 83, Gucci Gucci II), dass die Zuständigkeit der liechtensteinischen Gerichte für einen Rechtsstreit der gegenständlichen Art zu bejahen sei, da im Hinblick auf die Bestimmungen des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken dem liechtensteinischen Anteil einer IR-Marke derselbe Schutz in Liechtenstein zukomme, wie wenn sie unmittelbar in Liechtenstein hinterlegt bzw. registriert worden wäre, weshalb auch auf solche Rechtsstreitigkeiten die inländischen formellen und materiellen Markenschutzbestimmungen zum Tragen kämen.

In einem anderen Falle hatte sich der F.L. Oberste Gerichtshof in einer Entscheidung (Urteil vom 30. 3. 1992, SMI 1992 108, G & G II) mit der Frage der Verwendung des eigenen Namens als Marke auseinandersetzen. Der F.L. Oberste Gerichtshof entschied hierbei – dies übrigens in Übereinstimmung mit einer vom Schweizerischen Bundesgericht in einem Parallelprozess zuvor ergangenen Entscheidung – das Namensrecht verleihe dem Namensträger zwar das Recht, seinen Namen zur Kennzeichnung seiner eigenen Person und selbstgeschaffener Werke und Einrichtungen zu verwenden. Bei der Verwendung des eigenen Namens im Wirtschaftsleben bestünden jedoch markenrechtliche Schranken, weshalb der Gebrauch des eigenen Namens nicht so weit gehen dürfe, dass hiedurch ältere und als schützenswert befundene Rechte Dritter gefährdet werden. In einem solchen Falle gehe also der Schutz der älteren Markenrechte vor und dem Verwender des jüngeren Markenrechtes bleibe nichts anderes übrig, als seinem eigenen Namen, wenn er diesen als Markennamen verwenden will, eine unverwechselbare Fassung zu geben.

Zufolge der Vorschrift des Art. 29 MSchG kommt es im übrigen im Falle sogenannter subjektiver Klagshäufung, also etwa bei der Verbindung eines markenrechtlichen Begehrens mit einem auf firmenrechtliche Vorschriften gestützten Begehren in ein und derselben Klage im Rechtsmittelzug zu einer Spaltung des Rechtsmittelverfahrens insofern, als über das markenrechtliche Begehren der F.L. Oberste Gerichtshof direkt als Berufungs- und gleichzeitig letzte Instanz zu befinden hat, während über den anderen Teil des Klagebegehrens zunächst das F.L. Obergericht als Berufungsgericht und dann drittinstanzlich der F.L. Oberste Gerichtshof als sogenannte Revisionsinstanz zu entscheiden hat.

Soweit schliesslich in Markensachen die Verwaltungsbehörden zuständig sind, also insbesondere hinsichtlich des Verfahrens zur Hinterlegung einer Marke im Fürstentum Liechtenstein, ist ebenso wie für die Hinterlegung von Mustern und Modellen erstinstanzlich das Amt für Volkswirtschaft (früher: Amt für geistiges Eigentum) zuständig, dessen Entscheidungen an die F.L. Regierung weitergezogen werden können, im besonderen also etwa für den Fall, dass die Registrierung einer Marke verweigert werden sollte. Die Entscheidungen der Regierung hingegen unterliegen ihrerseits der Überprüfung durch die F.L. Verwaltungsbeschwerdeinstanz, ein mit fünf unabhängigen Richtern besetztes Gericht in Verwaltungssachen.

5. Unlauterer Wettbewerb

Das derzeit in Liechtenstein noch in Geltung stehende Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 22. 11. 1946 ist eine Rezeption des (alten) schweizerischen UWG (Gesetz vom 30. 9. 1943). Als unlauteren Wettbewerb (Generalklausel) definiert das Gesetz jeden Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen (Art. 1 Abs. 1 UWG). In Absatz 2 wird dann demonstrativ aufgezählt, wer gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst, und ausgeführt, dass dies beispielsweise dann der Fall ist, wenn jemand andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzendende Äusserungen herabsetzt.

Zuständig zur Verfolgung strafbarer Handlungen gegen das UWG oder zur Beurteilung zivilrechtlicher Rechtsstreitigkeiten ist erstinstanzlich wiederum das F.L. Landgericht Vaduz, sofern der Beschuldigte bzw. Beklagte entweder seinen Wohnsitz (Sitz) in Liechtenstein hat oder die wettbewerbswidrige Handlung in Liechtenstein begangen wurde.

Eine international privatrechtlich bereits seit langer Zeit notwendig gewesene Klarstellung traf der F.L. Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 14. 9. 1987 (GRUR Int. 1988, Jil Sander II), in welcher er aussprach, dass bei grenzüberschreitenden Wettbewerbsverstössen (solche liegen mit Rücksicht auf die Grösse Liechtensteins als Kleinstaat praktisch meistens vor) die Frage nach dem anzuwendenden Recht auf der Grundlage des Wirkungsstatuts zu lösen sei. Schadenersatz und andere Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb sind nach dieser Entscheidung sohin nach dem Recht jenes Staates zu beurteilen, auf dessen Markt sich der Wettbewerb auswirkt oder ausgewirkt hat.

Aufgrund dieser OGH-Entscheidung wird es daher in Rechtsstreitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbes nicht selten vorkommen, dass der liechtensteinische Richter ausländisches Wettbewerbsrecht anzuwenden hat, was also ohne weiteres auch dann der Fall sein kann, wenn es sich bei einer, möglicherweise sogar bei beiden Parteien um liechtensteinische Gesellschaften handeln sollte, welche im Ausland tätig sind.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist erwähnenswert, dass das liechtensteinische UWG in seinen Art. 9 bis II Vorschriften über die Erlassung sogenannter vorsorglicher Massnahmen enthält, welche teilweise von den einschlägigen allgemeinen Normen der Art. 270 ff. der liechtensteinischen Exekutionsordnung, worin die Bestimmungen über einstweilige Verfügungen enthalten sind, abweichen. Diese Sondervorschriften des liechtensteinischen UWG blieben also aus Anlass der mit Wirkung vom 1. 7. 1972 in Kraft gesetzten (neuen) liechtensteinischen Exekutionsordnung als *lex anterior specialis* in Kraft (Beschluss des F.L. Obergerichtes vom 28. 11. 1991). Sie ermöglichen dem Richter bei Gefahr im Verzuge die Erlassung vorsorglicher Massnahmen (einstweiliger Verfügungen) ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei (Art. 9 Abs. 3), und zwar insbesondere auch zur Beweissicherung und Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes sowie zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche auf Unterlassung, auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und bei unrichtigen oder irreführenden Äusserungen auch auf Richtigstellung. Der Antrag-

steller hat hiebei glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Im übrigen gelten für das Verfahren nach UWG je nach dem, ob es sich um eine Zivil- oder Strafsache handelt, die allgemeinen Bestimmungen der Zivil- bzw. Strafprozessordnung.

Inzwischen beschloss der liechtensteinische Landtag das «Gesetz vom 22. 10. 1992 gegen den unlauteren Wettbewerb», welches im liechtensteinischen Landesgesetzblatt am 29. 12. 1992 veröffentlicht worden ist. Damit übernahm das Fürstentum Liechtenstein von der Schweiz das neue UWG-Bundesgesetz vom 19.12. 1986. Dieses neue Gesetz tritt nach seinem Art. 28 gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft. Ob und wann dies der Fall sein wird, ist derzeit ungewiss, da die diesbezüglich im Gange befindlichen Verhandlungen ein konkretes Ergebnis sowie den Zeitpunkt desselben nicht erkennen lassen.

C. AUSBLICK

Am 1. 4. 1993 ist in der Schweiz ein völlig neues Markenschutzgesetz (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben) in Kraft getreten. Während der Verfassung dieses Beitrages ist bekanntgeworden, dass das Fürstentum Liechtenstein beabsichtigt, dieses neue schweizerische Markenschutzgesetz unter Berücksichtigung der erforderlichen Anpassungen zu übernehmen und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zwar autonom, jedoch in Erfüllung des Art. 5 des mit der Schweiz bestehenden Zollanschlussvertrages in Kraft zu setzen.

Das neue Markenrecht wird unter anderem insoferne eine wesentliche Änderung bringen, als es völlig neue Markentypen kennt. Neben den bisher nach Praxis üblichen zweidimensionalen Wort- und Bildmarken werden künftig auch dreidimensionale Marken sowie sogenannte Formmarken hinterlegungsfähig sein. Zu den in Liechtenstein bereits bekannten Dienstleistungsmarken wird als weiterer Markentyp auch die sogenannte Garantimarkte dazukommen. Sie ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmern gebraucht wird und dazu dient, die Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten. Zum Unterschied von der Kollektivmarke als Verbandszeichen hat auf die Verwendung einer Garantimarkte jedermann Anspruch, dessen Waren oder Dienstleistungen die nach dem Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass auch die sogenannte notorisch bekannte Marke und die berühmte Marke in das Gesetz Eingang finden werden.

Eine ganz entscheidende Änderung wird auch sein, dass für die Priorität einer Marke künftig nicht mehr der erste Gebrauch, sondern die erste Hinterlegung massgeblich sein wird, so dass die zufolge der bisherigen Rechtslage immer wieder aufgetretenen Unsicherheiten künftig ausgeschaltet werden können.

Durch die Übernahme des neuen schweizerischen Markenrechtes unterstreicht im übrigen das Fürstentum Liechtenstein trotz seines von der Schweiz abweichenden EWR-Abstimmungsverhaltens seine enge Verbindung mit der Eidgenossenschaft, die in den vergangenen 70 Jahren entscheidend zum wirtschaftlichen Aufschwung des Landes und seinem heutigen Wohlstand beigetragen hat.

A propos des marques en trois dimensions et des marques de haute renommée de la LPM

Nathalie Tissot, avocate, Neuchâtel

I. Introduction

La LPM, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1993, a élargi la notion de marque par rapport à celle qui était retenue par la LMF qu'elle a abrogée. La LPM règle désormais entre autres les marques tri-dimensionnelles et les marques de haute renommée. Ces deux catégories particulières appellent quelques commentaires.

II. Les marques en trois dimensions

La forme du produit et son emballage peuvent aujourd'hui être déposés comme marque (art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 lit. b LPM). Le nouveau droit crée donc les marques de forme, en trois dimensions.

La seule restriction posée par la LPM concerne les formes qui résultent de «la nature même du produit et les formes du produit ou de leur emballage qui sont techniquement nécessaires» (art. 2 al. 1 lit. b LPM). Le législateur a fait figurer ces restrictions liées à la nature ou aux impératifs techniques d'un produit et de son emballage parmi les motifs absolus d'exclusion, manifestant clairement par là sa volonté que ces formes bien spécifiques et techniquement banales restent à la disposition de tous, parce qu'à défaut d'appartenir au domaine public, elles «sont simplement liées à la nature du produit, à sa destination, à son utilisation, etc ...»¹.

A relever un passage important du message: «Les formes de produits ou d'emballages qui peuvent être enregistrées comme marques et qui remplissent les conditions de la Loi fédérale du 20 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels peuvent être simultanément protégées en tant que tels»². En mettant sur un pied d'égalité la protection liée au droit des marques et celle découlant du droit des dessins et modèles industriels, cette précision du législateur permet de penser que désormais, le dépôt des marques pourrait être préféré à celui des dessins et modèles industriels, pour les motifs suivant:

1. La protection offerte par la LPM présente l'avantage de la durée par rapport à celle que propose la LDMI qui est limitée à 15 ans (art. 8 LDMI). En effet, l'art. 10 LPM prévoit que l'enregistrement est valable pendant une première période de 10

¹ Message FF 1991 I p. 20.

² Message FF 1991 I p. 20.

ans à compter de la date du dépôt et que cette protection peut être renouvelée, indéfiniment, de 10 ans en 10 ans (art. 10 al. 2 LPM).

Cet avantage doit être relativisé dans la mesure où les dessins et modèles industriels peuvent, en vertu de l'arrangement de La Haye, prétendre à *une protection internationale digne de ce nom*, qui s'obtient pour les parties à l'arrangement, y compris la Suisse, par un seul dépôt international auprès de l'OMPI (art. 23 bis LDMI). Alors que rares sont encore les législations nationales qui connaissent la notion de marque en trois dimensions, même si, sur ce point, la LPM a voulu s'harmoniser avec le droit communautaire (art. 2 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant la législation des Etats membres sur les marques). L'argument du caractère international limité de la protection pourrait perdre de son poids, dans la mesure où les Etats pour lesquels une protection est désirée sont membres de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dont l'art. 6 quinquies (clause «telle quelle») oblige les pays membres de l'Union de Paris à admettre au dépôt et à protéger «telle quelle» toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans son pays d'origine³.

2. La protection d'une forme en trois dimensions par le droit des marques est *plus favorable* que celle qu'on peut obtenir par le droit des modèles industriels, s'agissant de l'appréciation des risques de confusion en cas de contrefaçon.

En matière de droit des marques, c'est l'impression d'ensemble que laisse la marque telle qu'utilisée *dans le souvenir* du dernier acheteur qui est déterminante pour mesurer le risque de confusion entre les deux signes en présence. En droit des dessins et modèles industriels en revanche, les risques de confusion sont déterminés par l'impression d'ensemble qui résulte des deux modèles examinés, *lors de leur comparaison qui doit avoir lieu de manière simultanée*, les deux objets étant placés l'un à côté de l'autre, *sans qu'il soit fait référence à l'image que pourraient laisser les objets en question dans le souvenir de leur dernier consommateur* (voir dans ce sens l'arrêt Polstermöbel 83 II 475 / JT 1958 I 598 et l'arrêt Volvo, ATF 116 II 471 / JT 1991, p. 594 ss). Il résulte du *mode de comparaison* utilisé que *la contrefaçon de la marque sera plus facilement retenue que celle du modèle déposé*, l'impression d'ensemble qui résulte d'un souvenir laissé par deux marques étant nécessairement moins précise que l'impression instantanée qui découle de la comparaison de deux modèles.

Cette observation n'est toutefois valable que si la jurisprudence traite les marques de forme comme les autres marques et ne les assimile pas aux modèles quant aux critères d'appréciation des risques de confusion.

³ Il est possible que ce soit en application de cette clause «telle quelle» de l'art. 6 quinquies CUP que des marques en trois dimensions aient, parfois, déjà été acceptées dans notre pays (l'étoile de Mercedes Benz par exemple). Je n'ai cependant pas constaté qu'ait été enregistrée en Suisse, avec référence à l'art. 6 quinquies, une marque étrangère avec la mention «marque en trois dimensions». En revanche, j'ai remarqué que les marques internationales faisaient l'objet de refus de protection en Suisse, malgré l'art. 6 quinquies, s'il s'agissait de marques de service, inconnues de la LMF. Il y a tout lieu de craindre que les Etats qui ne connaissent pas les marques de formes procèdent comme le faisait la Suisse face aux marques de service, en ignorant l'art. 6 quinquies.

3. Un modèle qui a été divulgué préalablement à son dépôt est entaché de nullité alors que l'usage d'une marque tridimensionnelle avant son dépôt n'a aucune incidence sur la validité de l'enregistrement. Par exemple, à supposer que ces formes ne soient pas déjà déposées comme modèles, une bouteille de Perrier ou un Toblerone ne pourraient plus l'être valablement, mais peuvent être déposées comme marques de forme, même si la priorité d'usage ne paraît pas pouvoir être revendiquée au sens de l'art. 78 al. 1 LPM. Pour David, ce cas est le seul pour lequel le nouveau droit des marques offre un véritable avantage par rapport à la protection donnée par la LDMI aux dessins et modèles industriels^{3bis}.

4. La LPM a supprimé la tierce antériorité qui permettait au défendeur de contester la marque du demandeur en se prévalant d'antériorités de tiers (art. 3 al. 3 LPM). En droit des modèles, la tierce antériorité demeure la parade principale du défendeur et la plus dangereuse pour le demandeur pour lequel subsiste toujours une certaine incertitude quant à l'existence d'éventuelles antériorités. Il en résulte qu'il sera plus simple et moins aléatoire de fonder une action sur une marque tridimensionnelle que sur un modèle déposé.

L'introduction de la marque en trois dimensions n'a cependant pas que des avantages. On peut en effet craindre que du moment que la LPM permet de protéger par l'enregistrement la forme des produits *ou de leur emballage*, un conditionnement qui, par hypothèse, n'aurait pas été enregistré au sens de l'art. 5 LPM, ne puisse plus bénéficier de la protection offerte jusqu'ici par la Loi sur la concurrence déloyale. Il est en effet généralement reconnu que, si la LCD assure la protection de la présentation d'un produit lorsque celle-ci est originale ou notoire, elle n'a pas pour fonction de palier au fait que les démarches nécessaires à l'obtention de la protection qu'offrent les Lois spéciales de propriété industrielle n'ont pas été effectuées⁴. Les conséquences très préjudiciables du non enregistrement de la forme d'un produit ou de son emballage seront que les entreprises devront multiplier les dépôts et déposer rapidement tous les éléments importants de la présentation de leurs produits, sans même qu'elles soient certaines de vouloir les utiliser

^{3bis} L. DAVID «Das neue Markenschutzgesetz: Änderungen aus der Sicht des Praktikers» in RSJ 89 (1993) No 7, p. 114.

⁴ I. CHERPILLOD*, p. 16, ATF 108 II 69 / JT 1982 I 528 cité par I. Cherpillod, A. TROLLER «Précis du droit de la propriété immatérielle», Bâle 1978, p. 182, A. TROLLER «Immaterialgüterrecht», 3ème éd. vol. II, p. 964, et jurisprudence citée.

La jurisprudence citée tant par A. Troller que par I. Cherpillod pose, dans l'étude du rapport entre les lois spéciales de la propriété intellectuelle et la LCD, que cette dernière «ne saurait qualifier d'illicite ce qui est admissible en application des lois spéciales» (ATF 108 II 69 / JT 1982 I p. 530 cons. 2 c). Cette jurisprudence a voulu empêcher que «la clause générale de la Loi sur la concurrence déloyale» puisse «être invoquée pour monopoliser des biens qui ne *sont* (!) ou ne peuvent être protégés par les lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle» (ATF 105 II p. 302 cons. 4 b). Le Tribunal fédéral a cherché à éviter par là que la protection offerte par la loi générale aille au-delà de celle découlant des lois spéciales.

* «La notion de marque dans la nouvelle loi sur la protection des marques et des indications de provenance». Journée d'étude CEDIDAC du 4 mars 1993.

durablement ni qu'elles aient été en mesure d'en apprécier l'impact commercial⁵. Ces conséquences néfastes, tant sur le plan procédural que commercial, ont amené différents auteurs⁶ à considérer qu'il convenait de déroger au principe généralement admis selon lequel la non applicabilité d'une *lex specialis* (la LPM) est de nature à empêcher celle d'une *lex generalis* (la LCD) et qu'il convenait alors d'appliquer ces deux Lois parallèlement et *cumulativement*, voire de manière supplétive pour la LCD.

Pour Patrick Troller⁷, le législateur, en réglant le droit à la marque enregistrée dans la LPM, n'a pas réglé le sort des marques non enregistrées. Comme par le passé, leurs utilisateurs doivent pouvoir se prévaloir, à défaut d'enregistrement, de la LCD, dont le but est plus large que celui de la LPM et doit en particulier tendre à une concurrence loyale en empêchant des pratiques contraires à la bonne foi.

Ce point de vue est juridiquement séduisant et, s'il était confirmé par la jurisprudence, aurait l'avantage d'éviter toute précipitation en matière de dépôt des conditionnements. Il permettrait également aux entreprises de s'épargner des frais importants liés à la protection de conditionnements qui, contrairement aux autres types de marques dont la vie est souvent longue, se démodent rapidement et seraient généralement abandonnés avant l'échéance de la première période de protection de 10 ans. En ne poussant pas les entreprises à agir précipitamment, on éviterait la «registromania» redoutée par le Professeur Cherpillod, ainsi que des dépenses inutiles.

III. Les marques de haute renommée

L'art. 15 LPM qui consacre désormais les marques de haute renommée est une nouveauté absolue et permettra à celles-ci de bénéficier à l'avenir d'une protection spéciale. Il ressort de cet art. 15 LPM que le titulaire d'une marque de haute renommée pourra s'opposer à toute utilisation de sa marque, pour quelque produit ou service que ce soit, si cette utilisation est susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de sa marque ou en exploite indûment la réputation, qui ne saurait être que

⁵ I. CHERPILLOD, op. cit. p. 17 qui, s'exprimant oralement, a manifesté sa crainte d'assister à une véritable «registromania» accompagnée d'un nécessaire engorgement de l'OFPI.

^{6/7} P. TROLLER «Gedanken zum Einfluss des Eintragungsprinzips nach dem neuen Markenrecht auf den Schutz nicht eingetragener Marken» in AJP/PJA No 5/93, p. 514 ss, en particulier p. 517 § C et MAGDA STREULI-YOUSSEF, op. cit. p. 530 qui se réfère à P. Troller.

Une même solution pourrait être dégagée du fait que la LPM et son nouveau système de protection des marques se veulent directement inspirés de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 en la matière et que celle-ci pose dans ses considérants: «... la présente directive n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des Etats membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs».

L. DAVID, op. cit. p. 114, souligne que les relations entre la LCD et la LPM ne seront plus les mêmes que celles qui existaient entre la LMF et la LCD, cette-dernière n'intervenant désormais plus comme une Loi destinée à combler les lacunes d'une Loi sur la protection des marques non satisfaisante.

bonne, la mauvaise réputation n'incitant personne à une exploitation indue⁸. On notera que l'alinéa 2 de l'art. 15 LPM prévoit toutefois que «les droits acquis *avant* que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés».

La marque de haute renommée, contrairement à la marque notoire, permettra à son titulaire d'interdire aux tiers de l'utiliser *pour quelque produit ou service que ce soit*. Cette interdiction d'utilisation pourra donc être générale et, en dérogation au principe de la spécialité (art. 3 al. 1 LPM, anciennement art. 6 LMF), ne se limitera pas aux seuls cas d'identité ou de similitude entre marques et produits et services, mais *vaudra aussi lorsqu'un signe identique ou similaire sera destiné à des produits ou services totalement différents*⁹.

La Loi ne définit pas la marque de haute renommée, mais le message précise¹⁰ que la marque de haute renommée est reconnaissable:

- à sa présence très importante, voire dominante dans le commerce;
- à son caractère unique;
- et à la haute estime dont elle jouit.

Il semble que, dans l'esprit du législateur, ces conditions soient cumulatives. Il a cependant tenu à rester aussi prudent que possible en précisant, immédiatement après avoir posé cette définition, que «La pratique des tribunaux décidera de cas en cas si une marque est ou non une marque de haute renommée au sens de la présente disposition»¹¹. Le Professeur Cherpillod¹² considère que la définition donnée pas le législateur devrait être comprise dans le sens que:

- la marque doit être largement connue également en dehors du cercle des acheteurs potentiels des produits pour lesquels elle est déposée.

Cette condition s'inspire directement du système allemand qui va jusqu'à exiger une connaissance d'au moins 80% du public, ainsi que de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qui ne fait pas de différence entre les marques «célèbres» et les marques «connues»¹³; les art. 5 al. 2 et 4 al. 4 lit. a de cette di-

⁸ Le message FF 1991 I p. 26 insiste sur le fait que les tribunaux devront apprécier «si le signe proche d'une marque de haute renommée en menace illicitement le caractère distinctif ou la *bonne* réputation».

L. DAVID, op. cit. p. 110, rappelle que la consécration explicite des marques de haute renommée dans notre système juridique est une nouveauté, mais que la jurisprudence avant déjà fait quelques pas dans cette direction, en particulier dans l'arrêt 116 II 614, Paolo Gucci/Guccio Gucci. On peut également mentionner comme allant dans ce sens, l'ATF 116 II 467, Modum AG contre The Coca-Cola Company, auquel se réfère d'ailleurs l'ATF 116 II en p. 620.

⁹ Voir dans ce sens Message FF 1991 I p. 26, I. CHERPILLOD, op. cit. p. 18, et L. DAVID, op. cit. p. 110.

¹⁰ Message FF 1991 I p. 26.

¹¹ Message FF 1991 I p. 26.

¹² I. CHERPILLOD, op. cit. p. 19.

¹³ Voir dans ce sens W. HEINZELMANN «Des Schutz der berühmten Marke» in AJP/PJA No 5/93, p. 532-533 § 2.1 et 2.2; à noter que lors des travaux parlementaires, Mme Josi Meier a précisé devant le Conseil des Etats que le droit communautaire qui avait d'abord envisagé de protéger les marques «célèbres» ne parlait désormais plus que des marques «connues». Mme Meier a ajou-

rective n'envisagent toutefois que les marques qui jouissent d'une renommée, sans la qualifier, alors que l'art. 15 LPM précise qu'il doit s'agir d'une «haute» renommée;

- le caractère unique de la marque de haute renommée ne signifie pas «qu'une marque déjà utilisée dans d'autres branches par d'autres entreprises ne peut normalement plus prétendre à être protégée contre un risque de dilution de son pouvoir attractif (cette dilution étant par hypothèse déjà réalisée)»¹⁴;
- la haute estime doit s'entendre indépendamment du fait de «savoir si le produit possède en lui-même des qualités particulières»¹⁵.

Le Professeur Cherpillod¹⁶ en conclut que c'est le pourcentage de notoriété d'une marque, rapporté par un sondage d'opinion, qui permettra de conclure à la «haute renommée» de celle-ci (si le signe est connu du 60 à 70% du public au moins) et non les qualités particulières du produit ou du service que la marque en question peut évoquer dans l'esprit du public.

Le Professeur Cherpillod a exprimé oralement l'avis que la marque KLEENEX qui est largement connue même en dehors du cercle des acheteurs potentiels de mouchoirs et de serviettes en papier mais n'évoque pas forcément des produits d'une qualité extraordinaire, constitue à n'en pas douter une marque de haute renommée. On pourrait se demander s'il ne s'agit pas plutôt, comme PAMPERS et TAMPAX, de marques qui, victimes de leur succès, se trouvent sur le point de se transformer en signes libres puisqu'elles sont devenues des noms au moins aussi génériques qu'ETERNIT, PLEXIGLAS, CALEPIN ou BRETelles.

Même s'il se conforme à la pratique allemande exposée par Wilfried Heinzelmann¹⁷, le raisonnement tenu par le Professeur Cherpillod me paraît faire fi du sens des mots utilisés. Tant la renommée que l'estime et que la réputation, surtout lorsqu'on les qualifie de «hautes», impliquent non seulement une large diffusion dans le public, mais s'accompagnent aussi nécessairement d'un jugement de valeur résultant d'une *appréciation favorable* de la marque en question¹⁸. Me Heinzelmann¹⁹ soulig-

té que cette divergence entre nos futures marques «célèbres» de l'art. 15 LPM et les marques «connues» du droit communautaire ne risquait toutefois pas de conduire à une incompatibilité entre les deux systèmes (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats, vol. 1 1992, p. 27, ad. art. 15 LPM). Le fait même qu'on prenne la peine de vérifier l'absence d'incompatibilité entre ces deux concepts montre qu'il s'agit bien de deux notions différentes. Cela me conforte dans l'idée que la définition donnée en droit communautaire des marques renommées (= connues) ne peut valoir telle quelle et être directement transposée à nos marques de haute renommée (= célèbres).

¹⁴ I. CHERPILLOD, op. cit. p. 19.

¹⁵ I. CHERPILLOD, op. cit. p. 19.

¹⁶ I. CHERPILLOD, op. cit. p. 19.

¹⁷ W. HEINZELMANN, op. cit. p. 532–533.

¹⁸ **Le Petit Larousse:** «*estime*: appréciation favorable d'une personne ou d'une chose»; «*renom*: opinion favorable, largement répandue dans le public, sur quelqu'un, sur quelque chose», «*renommée*: célébrité, réputation ...»; «*réputation*: opinion publique favorable ou défavorable, estime, renommée, célébrité ...»;

Le Petit Robert: «*renommée*: opinion publique exprimée et répandue sur quelqu'un, sur quelque chose, ... Connaissance parmi un public étendu – REM. *Renommée s'emploie surtout dans un*

ne que l'art. 15 LPM entre en ligne de compte lorsque la *bonne* réputation d'une marque est exploitée indûment. Me Heinzelmann précise²⁰ qu'outre les particularités du signe en question et la manière dont il est connu du public, il convient de prendre en considération le genre des marchandises distribuées sous cette marque, leur qualité ainsi que l'image du produit en question (sa valeur de prestige, le fait qu'il présuppose certaines qualités, etc...).

Kamen Troller insiste aussi sur le fait qu'il est nécessaire, pour qu'on ait affaire à une marque de haute renommée, que celle-ci non seulement soit connue à l'extérieur du cercle des acheteurs potentiels des produits auxquels elle se rapporte, mais qu'elle évoque immédiatement à l'esprit du public la qualité extraordinaire des produits fabriqués par l'entreprise qui en est titulaire²¹. Pour K. Troller, les marques de haute renommée devraient constituer un «symbole de haute qualité per se»²².

Ne retenir que le critère de la large connaissance dans le public risquerait, à mon sens, d'amener une confusion entre les marques de haute renommée et les marques notoires qui, elles, ont pour seule caractéristique d'être connues du public²³ en tant que marques. Ce risque d'assimilation des marques de haute renommée aux marques notoires irait d'ailleurs absolument à l'encontre de ce qu'a voulu le législateur, le message mettant en garde contre le fait que «il ne faut pas confondre la marque de haute renommée avec la «marque notoirement connue» au sens de l'art. 6 bis CUP»²⁴.

Choisir le critère quantitatif et le privilégier revient à favoriser l'obtention de marques, ayant le statut privilégié de marques de haute renommée, par l'industrie et le commerce des produits de masse. Il est peut-être normal que des marques de produits alimentaires, de boissons, de cigarettes obtiennent automatiquement ce statut. Mais pondérer le critère quantitatif de manière sensible par un critère complémentaire voire principal qui soit qualitatif est nécessaire dans certains cas, si l'on veut admettre

sens laudatifs; «*renom*: opinion répandue dans le public, sur quelqu'un ou quelque chose v. *Réputation*. *Opinion favorable* et largement répandue»; «*Réputation*: le fait d'être *honorablement* connu du point de vue moral, ... le fait d'être célèbre, d'être *avantageusement* connu pour sa valeur ...»; «*estime*: opinion, *sentiment favorable* né de la bonne opinion qu'on a du *mérite*, de la *valeur* de quelqu'un ...»;

Littré: «*estime*: sentiment qui *attache du prix* à quelqu'un ou à quelque chose»; «*renommer*: v.a.: nommer *avec éloge*»; «*renommée*: connaissance d'un nom parmi un public plus ou moins étendu. Bonne renommée. Mauvaise renommée ... La renommée a pour point de départ la célébrité; la réputation, une opinion plus circonscrite ...»; «*renom*: opinion que le public a d'une personne, d'une chose ...».

¹⁹ W. HEINZELMANN, op. cit. p. 534 § 3.1, 535 § 3.2 et 536 in fine.

²⁰ W. HEINZELMANN, op. cit. p. 534 § 3.1.

²¹ K. TROLLER «Manuel du droit suisse des biens immatériels», Tome I, Bâle 1992, p. 123.

²² K. TROLLER, op. cit. p. 124.

²³ Dans ce sens, CLAUDE SCHLUEP «Das Widerspruchsverfahren im neuen schweizerischen Markenschutzgesetz» in AJP/PJA No 5/93, p. 548 § D 3. A nouveau, le sens des mots utilisés ne doit pas être occulté. Or, du point de vue de la langue, la notoriété, si elle est aussi synonyme de célébrité et de renommée, s'entend plutôt de ce qui est «*connu d'une manière sûre, certaine et par un grand nombre de personnes*» (Le Petit Robert sous «notoire»). Le Petit Robert: «*notoriété*: caractère de ce qui est notoire; *le fait d'être connu d'une manière certaine et générale*».

²⁴ Message FF 1991 I p. 26.

que des branches économiques comme l'horlogerie ou la bijouterie, ou l'industrie des machines, des appareils (médicaux, etc.) se voient ouvrir ce type de protection. Il serait choquant que des marques aussi connues qualitativement que PIAGET ou BREGUET ne soient pas des marques de haute renommée parce que leurs produits ne sont pas distribués aussi largement que des KLEENEX, des TAMPAX ou des MARLBORO. Ne feraient peut-être exception que ROLEX et OMEGA, dans le haut de gamme, alors que SWATCH remplirait d'emblée les conditions!

Ces critères quantitatifs et qualitatifs devraient à mon sens encore être affinés par l'exigence d'une certaine pérennité. Ce qui frappe dans une marque comme ROLLS ROYCE, qui à l'évidence constitue une marque de haute renommée, est d'une part le fait qu'elle est largement connue dans le public et donc au-delà du cercle des acheteurs potentiels de ce type de voiture, mais aussi qu'elle représente un symbole de qualité et qu'elle *dure*. Même à une époque où les moyens publicitaires sont extrêmement développés, une renommée, surtout si elle doit être haute, ne s'acquiert pas en quelques instants, le public devant pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour apprécier la qualité des produits et vérifier que la haute estime qu'il s'en fait n'est pas déplacée. Admettre le contraire reviendrait à privilégier des marques artificiellement imposées par la publicité. Prêcher en faveur de cette thèse le fait que, pour les produits de prestige, les marques qui incarnent une histoire, une tradition, sont particulièrement recherchées et présentées au public comme gages de qualité.

IV. Conclusions

Ni la Loi, ni le message qui s'y rapporte, ne sont suffisamment explicites pour permettre des considérations plus poussées que celles auxquelles il vient d'être procédé.

Force est donc d'attendre que la jurisprudence clarifie la situation et apporte des précisions bienvenues concernant ces deux notions nouvelles dans notre système et différentes, semble-t-il, de ce qui se retrouve ailleurs, même si le voeu du législateur était justement de reprendre ce qui existe ailleurs.

Comme le message le relève à plusieurs reprises, la jurisprudence jouera un rôle prépondérant ces prochaines années pour lever les incertitudes introduites par une Loi nouvelle, peut-être trop empressée de s'harmoniser avec un droit communautaire également naissant en la matière.

Nathalie Tissot, avocate,
chargée de cours de propriété intellectuelle
à l'Université de Neuchâtel

Das Haager Musterabkommen: Vorteile, Grenzen und Zukunft¹

Thomas Melzer², Bielefeld

Politiker, jedenfalls deutsche, pflegen den Verlust legislativer Mehrheit häufig damit zu erklären, ihre Arbeit sei mitnichten schlecht gewesen, deren Erfolg vielmehr nur zu bescheiden *verkauft* worden. So einfach macht es sich die WIPO nicht, Gründe für den recht mickrigen Ruf des Haager Musterabkommens (HMA) zu benennen. Tatsächlich liegen die Dinge jedoch zunächst kaum komplizierter: Unkenntnis (und verbreitete Vorurteile) haben das Abkommen in vielen Patent- und Rechtsanwaltskanzleien von Beginn an auf das Abstellgleis geraten lassen. Das HMA ist indes keinesfalls so übel, wie viele meinen; es wissen nur zu wenige, wie nützlich es wirklich ist.

Nicht nur die WIPO könnte die Dienste eines PR-Managers manchmal ganz gut gebrauchen. In Deutschland ist 1986 das damals 110 Jahre alte Geschmacksmustergesetz novelliert worden. Dabei wurde die dezentrale Hinterlegung geschmacksmusterverkörpernder Erzeugnisse bei den Amtsgerichten durch die zentrale Hinterlegung von Musterabbildungen bei der Geschmacksmusterabteilung des Deutschen Patentamtes in Berlin ersetzt. Noch 1990, zwei Jahre nach Inkrafttreten der Neufassung, hinterlegten zahlreiche Anwälte beim Amtsgericht Emden Originalmuster und -modelle. Während man sich dort in ergänzender Ahnungslosigkeit auch zuständig wähnte und weiterhin traditionsgemäß die Asservatenkammer füllte, blieb zahlreichen anderen Anwälten in Deutschland das Bekanntwerden derartiger Hinterlegungsversuche wohl nur durch die Wachheit ihrer Amtsgerichte erspart. Bedurfte es noch eines desillusionierenden Beweises für die Bekanntheit nationalen, gar erst internationalen Musterrechts, ist dieser durch die Emdener Posse wohl erbracht worden.

Doch auch aus Kreisen, in denen das Haager Musterabkommen tatsächlich bekannt ist und sogar angewendet wird, hört man mehr Schimpf als Preisung. Das liegt m.E. nicht nur daran, dass das HMA mit 23 Mitgliedsstaaten unter den Sonderabkommen der PVÜ jenes mit dem geografisch kleinsten Geltungsbereich ist. Es ist in der Anwendung sicher auch nicht komplizierter als PCT und MMA, wengleich ich nicht behaupten möchte, dass es *einfach* zu handhaben sei. In der durchschnittlichen anwaltlichen Praxis kommen internationale Musteranmeldungen jedoch zu selten vor,

¹ Vortrag, gehalten auf der INGRES-Tagung zur Zukunft des schweizerischen Musterrechts und neuesten Entwicklungen im europäischen und internationalen Musterrecht, Weil am Rhein, 13. Dezember 1993.

² Dr. jur., Richter am Landgericht in Bielefeld, Verfasser eines 1994 im Nomos-Verlag Baden-Baden erscheinenden Kommentars zum Haager Musterabkommen.

als dass sich hier Routine und damit Effizienz einstellen könnten. Der Zeitaufwand je Anmeldung bleibt damit hoch, ebenso wie die Quote formfehlerhafter Anmeldungen. Dass Musterhinterlegungen aus der Schweiz weniger oft vom Internationalen Büro wegen formeller Mängel reklamiert werden müssen, liegt wohl daran, dass sich hier die Vertretung in internationalen Musterrechtsangelegenheiten auf weniger und damit geübtere Anwälte, meist aus grossen Sozietäten, verteilt als in Deutschland. Ein Blick in das internationale Musterbulletin macht dies augenscheinlich.

Das Wesen der internationalen Musterhinterlegung

Abgesehen von den allgemeinen Vorschriften der PVÜ und vom internationalen urheberrechtlichen Schutz der Werke der angewandten Kunst stellt das HMA bis heute den einzigen realisierten Versuch dar, Muster und Modelle international zu schützen. Das HMA ist ein Sonderabkommen i.S.d. Art. 19 der PVÜ, auf deren Prinzipien³ es auch beruht. Das durch die PVÜ gewährte Mindestmass an Schutz für Muster und Modelle⁴ wird durch das HMA ergänzt und erweitert.

Das HMA beinhaltet im wesentlichen eine Verfahrensübereinkunft, ebenso wie das Madrider Markenabkommen, auf dessen Vorbild es beruht. Die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle begründet demnach kein einheitliches internationales Schutzrecht, sondern schafft nur die formalen Voraussetzungen für die Entstehung verschiedener nationaler Musterrechte in den Erstreckungsstaaten. Eine einzige internationale Musterhinterlegung bei der WIPO hat nach diesem Prinzip die gleiche Wirkung wie zahlreiche einzelne nationale Hinterlegungen bei den jeweiligen Musterämtern der Haager Verbandsstaaten.

Das HMA selbst enthält folglich überwiegend Verfahrensregeln; materielle rechtliche Bestimmungen nur bezüglich der Schutzdauer, die maximal 15 Jahre beträgt. Darüberhinaus richtet sich der durch eine internationale Hinterlegung und Registrierung erwirkte Musterschutz ausschliesslich nach den materielle rechtlichen Vorschriften der Verbandsstaaten.

Die Schweiz ist Mitglied beider gegenwärtig gültiger Fassungen des HMA, der 1984 in Kraft getretenen Haager Fassung von 1960 und der praktisch – mit Ausnahme des Mitgliedslandes Spanien – kaum noch bedeutsamen Londoner Fassung von 1934.⁵ Während eine Hinterlegung nach den Bestimmungen der Londoner Fassung

³ Insbesondere Art. 2 Abs. 1 PVÜ: Inländerbehandlung und «traitement unioniste».

⁴ Art. 5quinquies: Verpflichtung aller Mitgliedsstaaten zum Musterschutz; Art. 4: Gewährleistung einer sechsmonatigen Verbandspriorität; Art. 5 Abschn. B: unterlassene Ausübung oder Einfuhr von musterverkörpernden Erzeugnissen darf nicht zum Verlust des Musterschutzes führen; Art. 11: Ausstellungsschutz.

⁵ Die nach den Vorschriften der Haager Fassung ordnungsgemässe internationale Hinterlegung eines Schweizer Anmelders erlangt automatisch Wirkung auch in allen Staaten, die nur der Londoner Fassung angehören (sofern darauf unter Pkt. VII.b des standardisierten Anmelde-Formblatts DM/1.a – X.90 nicht ausdrücklich verzichtet wird), ohne dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Die vielfach betriebene Aufregung um das «verwirrende Nebeneinanderbestehen zweier so unterschiedlicher Abkommensfassungen» ist insofern nicht ganz zu verstehen.

in allen Mitgliedsländern wirksam wird, die nur Mitglied *dieser* Fassung sind, müssen nach den Bestimmungen der Haager Fassung die gewünschten Erstreckungsstaaten einzeln benannt werden.

Bei einer Benennung der Schweiz als Erstreckungsland erlangt der Hinterleger den Geschmacksmusterschutz in der Schweiz so, als ob er das Muster oder Modell beim Bundesamt in Bern hinterlegt hätte. Die für den internationalen Hinterleger günstigeren Bestimmungen des HMA gehen den schweizerischen Bestimmungen gem. Art. 23^{bis} PVÜ jedoch vor. So ist es z.B. möglich, für die internationale Anmeldung eines Taschenuhrenmusters die Veröffentlichungsaufschiebung bis zu einem Jahr zu beantragen und somit eine Geheimhaltung zu erreichen, die für dieses Muster bei einer direkten Schweizer Hinterlegung nicht erreichbar gewesen wäre.

Von den gegenwärtig 23 HMA-Mitgliedsstaaten sind höchstens zehn wirtschaftlich bedeutsam. Einige Mitgliedsländer traten seit Jahren nicht als Ursprungs- oder Erstreckungsländer in Erscheinung. Auch die jüngsten Beitritte (Rumänien, Nordkorea, Elfenbeinküste und Jugoslawien) dürften kaum zu einer praktisch bedeutsamen Erweiterung des Geltungsbereiches geführt haben. Die meisten Anmeldungen kommen – in dieser Reihenfolge – aus Frankreich, Deutschland, den Benelux-Staaten, der Schweiz, Italien und Spanien. Bei den Erstreckungsstaaten liegt die Schweiz hinter Frankreich und Deutschland auf Position 3. Insgesamt gehen beim Internationalen Büro in Genf jährlich etwa 3200 bis 3500 Anmeldungen ein.

Der Vorteil gegenüber nationalen Einzelanmeldungen besteht darin, dass die Angehörigen der Haager Verbandsstaaten mit einem Minimum an Formalitäten, auf dem schnellsten Weg und zu relativ niedrigen Kosten im gesamten Erstreckungsgebiet Musterrechtsschutz erlangen können. Die internationale Anmeldung ist in den beiden Weltsprachen Englisch und Französisch möglich, womit bereits die Sprachprobleme entfallen, die nationale Anmeldungen in Ungarn, Rumänien oder gar Korea wohl unvermeidlich bereiten würden. Kostendämpfend wirkt vor allem die Ersparnis von Vertreterkosten in den einzelnen Erstreckungsländern, die ausnahmslos für ausländische Musteranmeldungen Vertretungspflicht vorschreiben. Der HMA-Anwender würde nicht einmal für seine internationale Hinterlegung einen Anwalt benötigen; zu empfehlen ist ihm ein solcher gleichwohl. Zehn Prozent aller Anmelder verzichten bislang darauf und fallen dadurch beim Internationalen Büro mit einer überdurchschnittlichen Fehlerrate auf. Finanziell und zeitlich lohnt sich eine internationale Hinterlegung bereits durch die Reduzierung der Anmeldeunterlagen wie Formulare, Fotos, Zeichnungen und Beschreibungen. Während beispielsweise für eine Benelux-Musteranmeldung 20 Kopien von jeder Musterabbildung eingereicht werden müssen, genügen für eine internationale Hinterlegung zwei Kopien für alle Erstreckungsstaaten.

Die Attraktivität des HMA aus finanzieller Sicht leidet so auch nur bedingt darunter, dass die Hinterlegungs- und Erstreckungsgebühren des internationalen Büros relativ hoch sind. Die jahrelang recht heftige Kritik an den regelmässig gestiegenen HMA-Gebühren ist so auch seit einiger Zeit verstummt, weil erkannt wurde, dass die entscheidenden Kostenvorteile einer internationalen Hinterlegung bei den Vertreter- und Aufwandskosten liegen und von erhöhten Gebühren nicht egalisiert werden können. Im übrigen spielen nach einer Studie des Verbandes Deutscher Industrie-Desi-

gner⁶ die Kosten bei der Sicherung von Musterschutzrechten für 34% der befragten Firmen keine oder nur eine geringe Rolle; für 29% der Firmen ist die Gebührenhöhe ein vorrangiges Kriterium.

Die internationale Hinterlegung aus Schweizer Sicht – *de lege lata* und *de lege ferenda*

Den Tagungsunterlagen liegt eine Stellungnahme des Verbandes Schweizerischer Patentanwälte bei. *Jürg Müller* fordert hierin, bei der Revision des MMG einen Blick über die Landesgrenzen zu werfen und ein EG-kompatibles Gesetz zu schaffen. Ich verstehe das so, dass er den Blick innerhalb der Landesgrenzen nach Genf zur WIPO als ohnehin selbstverständlich voraussetzt. Bei der Revision des *deutschen* Geschmacksmustergesetzes im Jahr 1986 holte das Bundesjustizministerium bei der WIPO gezielt Informationen über die ersten Erfahrungen mit der damals seit zwei Jahren in Kraft befindlichen Haager HMA-Fassung ein. Heute gilt das deutsche Geschmacksmustergesetz international als das am besten mit dem HMA kompatible nationale Mustergesetz.

Insgesamt bestehen jedoch auch zwischen dem Hinterlegungsverfahren des HMA und dem des betagten schweizerischen Musterrechts keine grossen Unterschiede. Auf die verbleibenden kleinen jedoch sollte der Schweizer Anmelder sein Augenmerk richten.

Im einzelnen:

Der im deutschen mit «gewerbliche Muster und Modelle» übersetzte Begriff des «industrial design» ist im HMA nicht definiert. Er wird jedoch genauso verwendet wie in der PVÜ und der Praxis des Bundesamtes für Geistiges Eigentum, nämlich als Gegensatz zum Terminus «Gebrauchsmuster». Insofern besteht hier eine Übereinstimmung des Schutzbereiches. Anders als das BAGE – das hierfür vielfach kritisiert wurde⁷ – prüft das Internationale Musterbüro jedoch nicht, ob die hinterlegten Muster geschmacksmusterfähig sind. Somit ist es praktisch möglich, dem Internationalen Büro einiges «unterzujubeln»: Objekte anderer Zweige des gewerblichen Rechtsschutzes (z.B. Gebrauchsmuster, Marken), offensichtlich wegen fehlender Neuheit und/oder Originalität nicht schutzfähige Formgestaltungen (Trivialdesign, Plagiate) oder gegen die guten Sitten verstossende Muster. (Ob das BAGE unter letztgenanntem Aspekt den erigierten Schokoladenphallus hätte durchgehen lassen, den zwei Schweizer Anmelder international zum Musterschutz anmeldeten und in der 93er April-Ausgabe des internationalen Musterbulletins auf Seite 2089 ver-

⁶ Studie des Verbandes Deutscher Industrie-Designer e.V. zur Harmonisierung des europäischen Designrechts im Auftrag der Arbeitsgruppe «Design» in der EG-Kommission, GD XIII, Düsseldorf 1989 (unveröffentlicht).

⁷ z.B. VON RITSCHER, Das schweizerische Muster- und Modellrecht nach hundert Jahren – ein Anachronismus?, GRUR Int. 1988, 421.

öffentlichen liessen, halte ich im Hinblick auf Art. 17 Abs. 2 MMG zumindest für fraglich ...).

Zwar beklagt die Industrie, dass durch den Missbrauch eines derart offenen Registers Scheinrechte suggeriert werden können; praktisch jedoch sind bewusst vorgenommene Schutzbereichsübertretungen Ausnahmen. Jedem kaufmännisch denkenden Musterschwindler müsste klar sein, dass die spätestens im Kollisionsfall platzenden Scheinrechte das für ihre Erlangung aufgewendete Geld nicht wert sind.

Der wichtigste Unterschied in den formularmässigen und damit an sich unproblematischen Hinterlegungsverfahren besteht darin, dass musterverkörpernde Gegenstände nach dem MMG schutzbegründend hinterlegt werden können, nach dem HMA jedoch nur ergänzend zur Hinterlegung von Musterabbildungen, aus denen sich der Schutzzumfang primär ergibt. Die grössten Probleme bei der Anmeldung gibt es somit folgerichtig im Zusammenhang mit Fotos und Zeichnungen. Deutsche Anmelder stolpern jedenfalls weitaus am häufigsten über die kompromisslosen Forderungen des Internationalen Büros nach Beiwerkfreiheit und neutralem Hintergrund. Die diesbezüglich milderer Ansprüche des DPA taugen nicht als Orientierung für die HMA-Hinterlegung; wer dies missachtet, muss i.d.R. eine zweite Fotoserie in Auftrag geben.

In der Nullnummer des internationalen Musterbulletins, die den Delegierten der Haager Konferenz 1960 vorlag, war man von derlei Strenge übrigens noch weit entfernt: Da präsentierte ein Foto ein amerikanisches PKW-Modell ebenso wie dessen sichtbar stolze Besitzer; auf einem anderen Bild zog weniger das Design eines englischen Elektrogrills als vielmehr das darin appetitlich brutzelnde Hähnchen den Blick auf sich ...

Bei Sammelanmeldungen hat der Schweizer Anmelder national und international unterschiedliche Limits zu beachten: Während er nach Schweizer Recht Pakete packen darf, die nicht mehr als 10 kg wiegen und an keiner Seite länger als 40 cm sein dürfen, erlaubt das HMA eine aus bis zu 100 Mustern und Modellen bestehende Sammelanmeldungen. Alle diese Muster müssen *einer* Warenklasse nach dem Klassifizierungsabkommen von Locarno, das auch die Schweiz ratifiziert hat, angehören. Für die damit geschaffene Möglichkeit der teilweise standardisierten Behandlung erhält der Anmelder bei den Gebühren einen «Mengenrabatt».

Schweizer Anmelder, für die die Möglichkeit der Geheimhaltung von Gewicht ist, dürften dem HMA, wenigstens in seiner Haager Fassung, nicht sonderlich zugetan sein. Während diese Fassung nämlich lediglich eine maximal einjährige Veröffentlichungsaufschub offeriert, erlaubt Art. 4 Abs. 2 der Schweizerischen Vollziehungsverordnung zum MMG die versiegelte, d.h. geheime Hinterlegung für fünf Jahre, Abs. 3 für Stickereimuster sogar für die gesamte Schutzdauer von 15 Jahren. Vorteile bietet das HMA diesbezüglich nur den Hinterlegern von Taschenuhrenmodellen, deren Geheimhaltung nach Abs. 4 der schweizerischen Verordnung ausgeschlossen ist.

An dieser Stelle sei noch einmal auf die Prüfung der hinterlegten Muster durch das BAGE zurückgekommen: Wer diese Prüfung auf Geschmacksmusterfähigkeit langfristig umgehen will, sollte statt einer höchstens für ein Jahr geheimzuhaltenden internationalen Hinterlegung *mit* Erstreckung auf die Schweiz lieber eine solche Hinterlegung *ohne* Erstreckung auf die Schweiz vornehmen und diese um eine na-

tionale, für fünf Jahre versiegelte Schweizer Hinterlegung ergänzen. Bei geschickter Inhaltsangabe kann man sich so eine Auseinandersetzung mit dem Amt in Bern ersparen.

Schutzdauer, Musterregistrierung und Registereinsicht sind im übrigen im HMA ebenso oder zumindest ähnlich geregelt wie nach Schweizer Musterrecht. Hinsichtlich der Veröffentlichung besteht ein, allerdings entscheidender Unterschied: Die Abbildungen der international hinterlegten Muster werden – spätestens nach Ablauf der Geheimhaltungsfrist – obligatorisch im internationalen Musterbulletin veröffentlicht.

Auf das Für und Wider einer solchen Abbildungspublikation gibt es wohl auch heute, nach einigen Jahren der Erfahrung mit dieser Praxis auch in Deutschland, keine allein gültige Antwort. Auch in der Schweiz wird diese Diskussion im Zuge der Novellierung des MMG wohl unweigerlich geführt werden. Aufeinandertreffen werden dabei bekannte Argumente:

1. Welcher Formenbestand rechtlich geschützt ist, habe öffentlich bekannt zu sein; nicht zuletzt, um Dritte von gutgläubigen Parallelschöpfungen abzuhalten.
2. Die Abbildungsveröffentlichung sei schädlich, weil die Enthüllung der Schöpfungen deren Nachahmung erleichtern bzw. sogar zu ihr ermuntern würde. (*Bodenhausen* bezeichnete in diesem Sinne das internationale Musterbulletin als «Vademecum für Nachahmer»⁸).

Nach Einschätzung des Verbandes Deutscher Industrie-Designer ist der Anteil der lauterer Nutzniesser von Musterveröffentlichungen gering. So wird das internationale Musterbulletin auch nur in einigen führenden, grossen Designbüros gelesen, um Rechtsunsicherheiten bei eigenen Entwicklungen zu vermeiden. Demgegenüber kopieren weltweit professionelle Plagiatoren, darunter z.T. finanzstarke Unternehmen, gezielt ungeprüft registrierte Formgestaltungen, um die Kosten für eigene Designer oder Lizenzgebühren zu sparen. Vielfach setzen die Musterpiraten mit Erfolg darauf, dass kleine Designbüros oder Unternehmen weder Zeit noch Geld haben, aufwendige Verletzungsverfahren zu betreiben.

Dem widersprechend bezeichnen andere Stimmen die Gefahr, dass das Musterbulletin Piraten als Katalog dienen könnte, als gering. Da Produktpiraten jedes eigene wirtschaftliche Risiko scheuen, so die Argumentation, würden sie sich keinesfalls an Muster- (d.h. meist Produkt-)Abbildungen orientieren, denen kein Hinweis auf die wirtschaftlichen Verwertungsaussichten zu entnehmen ist. Kopiert würden von ihnen vielmehr Produkte, die sich bereits erfolgreich auf dem Markt bewährt haben.⁹

HMA-Kritik und Revisionsbestrebungen

Es gibt wohl kein anderes Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, auf dem sich die einzelstaatlichen Regelungen so stark voneinander unterscheiden wie im Musterrecht. Das macht die Schaffung von supranationalem Musterrecht für den internatio-

⁸ GRUR Int. 1962, 173.

⁹ JAHN, F.A., Moderne Piraten, Produktpiraterie und ihre Bekämpfung, WRP 7-8/1988, 414.

nal tätigen Musterinhaber einerseits natürlich besonders wünschenswert, andererseits für die EG-Kommission und die WIPO besonders schwierig.

Doch die erfolgreiche Arbeit der EG-Kommission in den letzten Jahren¹⁰ hat auch die WIPO in Zugzwang gebracht, das HMA aufzuwerten. Formell würden HMA und EG-Musterrecht zwar keine konkurrierenden, sondern in gewissem Umfang sogar komplementäre Rechte schaffen. Praktisch aber entstünde für das HMA bei unverändertem Mitgliederbestand durch die Verfügbarkeit eines einheitlichen europäischen Schutztitels die schon 1962 von *Roscioni* für möglich erachtete Gefahr, dass das Abkommen jeglicher Bedeutung beraubt wird.

Wie bereits dargelegt, kommt die übergrosse Zahl der Musterhinterlegungen beim Internationalen Büro aus EG-Ländern und wird auch auf diese erstreckt, da sich das Wirtschafts- und Designpotential innerhalb des Haager Verbandes auf diese Länder konzentriert. Die Schweiz ist praktisch das einzige bedeutsame Nicht-EG-Land innerhalb des HMA. Im Fall der Ausdehnung der europäischen Musterverordnung auf den Europäischen Wirtschaftsraum kämen jedoch auch die Anmelder aus dem EFTA-Land Schweiz in den Genuss des Gemeinschaftsmusters. Damit würden dem HMA weit mehr als 90% seiner Anmelder verlorengehen, sobald sie mit Inkrafttreten der EG-Muster-VO die Möglichkeit haben werden, ein einheitliches Schutzrecht für ein gleichgrosses bzw. sogar grösseres Erstreckungsgebiet – einige wichtige EG-Staaten sind nicht HMA-Mitglieder – zu erlangen. Den meisten Musterinhabern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wird der durch das Gemeinschaftsmuster gebotene Schutz ausreichen, wie auch die Studie des Verbandes Deutscher Industrie-Designer bestätigt: Demnach zielen von den ausländischen Musteranmeldungen der befragten deutschen Firmen 62% auf die Schutzerlangung in EG-Staaten und weitere 10% auf EFTA-Länder.

Die Verbindung zwischen HMA und europäischem Musterrecht, wie sie vergleichbar für das Markenrecht durch das Protokoll zum Madrider Markenabkommen geschaffen wurde und die ähnlich auch für das Musterrecht vorgesehen ist, bringt einen die Situation nur geringfügig verbessernden Effekt. Wirksam aufgewertet werden kann das HMA nur, wenn es gelingt, wichtige aussereuropäische Industriestaaten, insbesondere die USA und Japan, als Mitglieder zu gewinnen. Seit 1991 wird bei der WIPO hieran intensiv gearbeitet¹¹ und mit dem seit 24. November vorliegenden, also erst wenige Tage alten Entwurf einer revidierten Fassung des HMA¹² ist man diesem Ziel m.E. ein grosses Stück näher gekommen. Auf die Reaktionen der amerikanischen, britischen und schwedischen Seite zu diesem Entwurf darf man gespannt sein; nach der 4. Sachverständigenberatung der WIPO zum HMA Ende Januar 1994 wird man wohl schon ziemlich sicher wissen, welche Zukunft das Abkommen haben wird. Eines steht für mich jedenfalls jetzt schon fest, und die Anwaltschaft wird dies nicht ohne Freude hören: Von ihrem Ziel, ein einfacher strukturiertes, anwender-

¹⁰ Es sei hier Bezug genommen auf den Tagungs-Vortrag von Dr. Annette Kur, Max-Planck-Institut München, zum Gemeinschaftsmuster und der Harmonisierungsrichtlinie.

¹¹ Vgl. die Berichte zu den HMA-Sachverständigenberatungen der WIPO von MELZER, GRUR Int. 1991, 636 ff., KUR, GRUR Int. 1992, 528 ff., und GRUR Int. 1993, 545 ff.

¹² WIPO-Dokument H/CE/IV/2.

freundliches Abkommen zu schaffen, hat sich die WIPO wohl endgültig verabschieden müssen. Das Abkommen wird wesentlich komplizierter ausgestaltet und ohne sachkundige anwaltliche Hilfe kaum mehr anzuwenden sein.

In seiner gegenwärtig gültigen Form ist das HMA vor allem auf reine Registersysteme zugeschnitten. So gibt es nicht zufällig nur ein einziges Mitgliedsland – Ungarn –, das eine Prüfung aller hinterlegten Muster und Modelle auf Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen von Amts wegen vornimmt. Der Revisionsentwurf berücksichtigt nunmehr stärker als die Haager Fassung, dass Prüfungsländer i.d.R. umfangreichere Anmeldeunterlagen verlangen als Registerländer. Folgendes ist vorgesehen:

Alle internationalen Hinterlegungen müssen die folgenden unverzichtbaren Bestandteile beinhalten:

- ein Schutzgesuch,
- bestimmte Angaben zum Anmelder (Anschrift, etc.),
- mindestens eine Musterabbildung,
- die Angabe, in oder an welchem Erzeugnis das Design praktische Verwendung finden soll,
- die Benennung der Erstreckungsstaaten,
- den Nachweis über die Gebühreinzahlung.

Bei zweidimensionalen Mustern kann im Fall der beantragten Veröffentlichungsaufschiebung auf die Einreichung einer Musterabbildung während der Dauer der Geheimhaltung verzichtet und stattdessen ein Originalflächenmuster beigelegt werden.

Über diesen Standard hinaus umfasst die zweite Kategorie zusätzliche Hinterlegungserfordernisse für den Fall, dass ein *Prüfungsländ* als Erstreckungsstaat benannt wurde. Der internationale Hinterleger wird hier also kaum weniger einzureichen haben, als bei einer nationalen Anmeldung im betreffenden Land, allerdings auch nicht mehr. Der Revisionsentwurf sieht hier folgende Formalien vor:

- Angaben zum Schöpfer des Designs,
- Angaben zum Titel oder Namen des Designs,
- eine kurze Beschreibung des Designs oder seiner wesentlichen Gestaltungsmerkmale,
- einen bestimmten Schutzanspruch.

In der Erläuterung zu Art. 4 Abs. 2 des Entwurfs, der die vorgenannte Regelung enthält, gibt die WIPO ausdrücklich zu, dass hiermit vor allem die nationalen Bestimmungen der USA, Japans und Grossbritanniens berücksichtigt werden sollen. Die Erfüllung der formellen Schutzvoraussetzungen nach den Kategorien 1 und 2 ist Voraussetzung für eine rechtswirksame internationale Hinterlegung und damit massgeblich für das Hinterlegungsdatum.

Demgegenüber steht dem internationalen Anmelder die Erfüllung der unter Art. 4 Abs. 3 des Entwurfs geregelten Anmeldeerfordernisse – der sogenannten 3. Kategorie – zunächst frei. Das betrifft die von einigen Prüfungsländern geforderte eidstattliche Versicherung des Musterschöpfers über seine Urheberschaft sowie die Musterdarstellung in bis zu sechs unterschiedlichen Ansichten. Werden diese Voraussetzungen nicht erbracht, kann in den betreffenden Ländern der Schutz verweigert werden. Indem die Frist für eine solche Schutzzurückweisung, auch aus Gründen des materi-

ellen nationalen Rechts, von bislang 6 auf 24 oder 30 Monate verlängert werden soll, wird eine der am heftigsten kritisierten Bestimmungen der Haager Fassung im Sinne der Prüfungsländer geändert.

Der wohl schwierigste Kompromiss scheint der WIPO in der Frage der Geheimhaltung von internationalen Musterhinterlegungen gelungen zu sein. Insbesondere die USA, aber auch Grossbritannien hatten stets mit Nachdruck darauf verwiesen, dass ein Verzicht auf jegliche Geheimhaltungsmöglichkeit *condition sine qua non* für ihren Beitritt sei. Dahinter steht nicht nur, dass geheimgehaltene Muster durch die nationalen Ämter nicht geprüft werden können. Eine Geheimhaltung von Innovationen jeder Art, für die ein Schutzrecht beansprucht wird, widerspricht der traditionellen Patentphilosophie vieler angelsächsischer und Inselstaaten, für die Art. 6 Abs. 4 HMA (1960) das Öffentlichkeitsprinzip und damit eine der wichtigsten historischen und rechtsphilosophischen Grundlagen ihres nationalen Immaterialgüterrechts zur Disposition stellt. Nach diesem Verständnis ist die Vergabe des Privilegs der befristeten alleinigen Verfügung über eine Neuerung an den Urheber oder Inhaber die Gegenleistung der Gesellschaft, der «Kaufpreis» für die Information, die Belohnung für die die Allgemeinheit bereichernde Leistung.¹³ Geheime Innovationen sind demnach ohne Wert.

Dass sich die amerikanischen Patentbehörden um derlei hehre Theorie nicht allzusehr scheren und durch ihr Arbeitstempo faktisch für eine längere Geheimhaltung als in den meisten Staaten des Haager Verbandes sorgen – von der Anmeldung eines Musters bis zur Erteilung eines *design patent* vergehen in den USA regelmässig zwei bis drei Jahre –, hat die amerikanische Delegation in Genf keinesfalls kompromissbereiter gestimmt.

Während der ersten drei HMA-Sachverständigenberatungen hatte die Mehrzahl der gegenwärtigen Mitgliedsländer deutlich gemacht, dass sie im Interesse nahezu aller Industriebranchen eher auf einen Beitritt der USA und anderer verzichten würden, als die Möglichkeit der befristeten Veröffentlichungsaufschiebung aufzugeben. Daraufhin unterbreitete im vorigen Jahr die Schweizer Delegation in Genf einen weisen Vorschlag, der inzwischen bereits in Anführungsstrichen als «Schweizer Lösung» bezeichnet¹⁴ und als solche ein Begriff geworden ist. Die Möglichkeit der Veröffentlichungsaufschiebung soll demnach prinzipiell beibehalten werden. Wie lange ein international hinterlegtes Muster im internationalen Musterbulletin nicht veröffentlicht werden braucht, richtet sich nach dem benannten Erstreckungsstaat, dessen nationales Recht die *kürzeste* Geheimhaltungsmöglichkeit vorsieht. Eine über 30 Monate hinausgehende Veröffentlichungsaufschiebung ist jedoch generell nicht möglich.

Ein Beispiel möge dieses Prinzip verdeutlichen: Als Erstreckungsstaaten benannt werden die Schweiz und Deutschland. Das Muster kann dann entsprechend der kürzeren deutschen Geheimhaltungsfrist für 18 Monate geheimgehalten werden. Kommen jedoch als Erstreckungsstaaten noch die USA oder Grossbritannien hinzu, so ist die zulässige Dauer der Veröffentlichungsaufschiebung gleich Null, d.h. die internationale Hinterlegung muss sofort publiziert werden.

¹³ Vgl. DELLER, A.W., Fortschritt durch Forschung, Erfindungen und Patente, GRUR Int. 1967, 318 f.

¹⁴ Vgl. KUR, GRUR Int. 1993, 546.

Auch hinsichtlich der Erstreckungsgebühren und der Zulässigkeit von Sammelhinterlegungen sind Regelungen vorgesehen, die weniger nivellieren als bisher und somit einzelnen nationalen Bestimmungen einen stärkeren Einfluss auf den «kleinsten gemeinsamen Nenner» einer internationalen Hinterlegung zubilligen. Wie klein oder gross dieser Nenner im Einzelfall sein wird, wird allein davon abhängen, *welche* Erstreckungsstaaten der Anmelder für seine internationale Musterhinterlegung benennt.

Der Zeitplan der WIPO sieht vor, die Revision des Haager Musterabkommens zum Gegenstand einer diplomatischen Konferenz zu machen, die noch vor Ablauf des Jahres 1995 stattfinden soll.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 951 Abs. 2, 956 Abs. 2 OR, Art. 28/29 ZGB, Art. 3 lit. d UWG, Art. 2 und 6 altMSchG.– «PROSOFT/PROFISOFT»

- Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firma einer Aktiengesellschaft, insbesondere bei Verwendung einer Sachbezeichnung oder eines Begriffs mit assoziativem Charakter als Firmenbestandteil (E. 1–3).
- Voraussetzungen der kumulativen Anwendung von Firmen-, Wettbewerbs- und Persönlichkeits-/Namensrecht (E. 4).
- Voraussetzung für den markenrechtlichen Schutz der Geschäftsfirma; Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der eingetragenen Marke (E. 5).
- Zulässigkeit eines generellen Verbotes für einen Firmenbestandteil (E. 6).
- Exigences relatives à la distinction de raisons sociales de sociétés anonymes, en particulier lorsqu'une désignation générique ou une notion présentant un caractère associatif fait partie de cette raison (c. 1–3).
- Conditions à l'application cumulative du droit des raisons de commerce, de la loi sur la concurrence déloyale et des dispositions du code civil sur la protection de la personnalité et du nom (c. 4).
- Condition à la protection d'une raison de commerce par le droit des marques; exigences relatives à la distinction de marques enregistrées (c. 5).
- Licéité de l'interdiction d'utiliser un élément dans une raison de commerce, même combiné avec d'autres dénominations (c. 6).

Urteil BGer vom 15. Dezember 1992 i.S. Prosoft Zürich AG und W & E Prosoft AG ca. Profisoft Informatik AG (publ. in ZR 91-2/1992-3, Nr. 38).

Die Klägerin 1, die Firma «Prosoft Zürich AG» wurde am 22. Oktober 1987 gegründet. Die mit ihr verbundene ältere Klägerin 2, die Firma «W & E Prosoft AG» mit Sitz in Buchs SG, besteht seit dem 7. Februar 1986. Beide Firmen befassen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Software-Produkten und Lehrmitteln für die Computeranwendung. Die Klägerin 1 ist überdies Inhaberin der am 28. Oktober 1987 hinterlegten Wort-/Bildmarke 358.432 PS ProSoft fig., hinterlegt für Compu-

terprogramme enthaltende Datenträger, Lehrmittel zur Anwendung von Computerprogrammen, etc.

Die Beklagte wurde am 16. November 1990 unter der Profisoft Informatik AG mit Sitz in Dietikon im Handelsregister eingetragen. Sie befasst sich ebenfalls mit der Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich, insbesondere mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Software.

Nachdem die Klägerinnen die Beklagte im November 1990 wegen der Führung ihrer Firma schriftlich verwarnt hatten, reichten sie im September 1991 Klage mit dem Begehren ein, es sei der Beklagten zu verbieten, das Wortzeichen «Profisoft» als Bestandteil der Firma zu gebrauchen. In der Replik stellten sie zusätzlich das Eventualbegehren, es sei die Beklagte zu verpflichten, ihre Firma zu löschen. Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Urteil vom 12. Mai 1992 ab. Die gegen den Entscheid erhobene Berufung wies das Bundesgericht ebenfalls ab, soweit darauf einzutreten war.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

1.– Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonst der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Weil Aktiengesellschaften in der Wahl ihrer Firma unter Vorbehalt der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung frei sind (Art. 950 Abs. 1 OR), werden strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gestellt (BGE 92 II 97 E. 2). Ob zwei Firmen genügend unterscheidbar sind oder ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt in erster Linie von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Unternehmen geschäftlich verkehren. Es genügt die Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen Unternehmen rechtlich oder wirtschaftlich verbunden. Haben sodann zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort, stehen sie miteinander im Wettbewerb oder wenden sie sich aus anderen Gründen an die gleichen Kreise, erreicht die Firmenwahl besondere Zurückhaltung, weil solche Umstände die Gefahr von Verwechslungen erhöhen (BEG 97 II 235 E. 1).

Über das Vorliegen dieser Gefahr im konkreten Fall befindet das Gericht auf Grund der gesamten Umstände nach seinem Ermessen. Abzustellen hat es auf den Gesamteindruck einer Firma nach ihrem Schriftbild und Wortklang. Dabei genügt nicht, dass zwei gleichzeitig und aufmerksam miteinander verglichene Firmen unterscheidbar sind; sie müssen auch in der Erinnerung deutlich auseinander gehalten werden können. Deshalb kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im mündlichen wie schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden. Je nachdem, ob es sich bei diesen Bestandteilen um Personen-, Sach- oder Phantasiebezeichnungen handelt, ist auch die Unterscheidbarkeit differenziert zu beurteilen (BGE 118 II 324, E. 1 mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).

2.– Die Klägerinnen werfen dem Handelsgericht im wesentlichen vor, es habe zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr verneint, denn das Phantasiewort «Prosoft» geniesse einen hohen Schutz vor Verwechslungen und die beiden Firmen würden sich hinsichtlich Schriftbild und Wortklang nicht genügend unterscheiden.

a) Die Verwechslungsgefahr wird als Rechtsfrage vom Bundesgericht frei geprüft (BGE 95 II 458 E. 1, 465 E. II/1 und 468 E. II/3). Dies gilt auch insoweit, als sie sich nach dem Verständnis des allgemeinen Publikums, welches die streitigen Leistungen in Anspruch nimmt, beurteilt (BGE 95 II 458 E. 2); anders verhält es sich bloss, wenn das Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (BGE 96 II 261 E a). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist dabei für den Bereich des gesamten Kennzeichnungsrechts ein einheitlicher (BGE 117 II 201 E. a).

b) (Zusammenfassung der Ausführungen des Handelsgerichts).

c) Firmenbestandteile, die der Umgangssprache entlehnt wurden, wie auch solche, die auf den sachlichen Tätigkeitsbereich der Unternehmung hinweisen, sind für sich allein firmenrechtlich nicht kennzeichnungsfähig (vgl. dazu *Kramer*, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile, in: Festschrift Pedrazzini, S. 612 f.). Zusammensetzungen solcher Bezeichnungen geniessen grundsätzlich keinen über denjenigen der einzelnen Bestandteile hinausgehenden Schutz, ausser die Kombination sei so originell, dass sie Individualisierungskraft erlange (BGE 117 II 202 E. dd, 109 II 488).

«Pro» wird von jedermann sofort als ein in der Umgangssprache gebräuchliches Synonym für «für» verstanden und hat entgegen der Ansicht der Klägerinnen im Deutschen anders im Französischen – nicht den Sinngehalt von «Professional» (*Duden*, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 1980, Bd. 5, S. 2045; *Duden*, Deutsches Universalwörterbuch, 1983, S. 975; *Le Petit Robert 1*, Dictionnaire de la langue française, 1991, S. 1533). Dass dieses Wort sehr oft verwendet wird, sei es als Gegensatzpaar «pro» und «contra», sei es in Firmen- und Stiftungsamen (Pro Infirmis, Stiftung Pro Helvetia, usw.), ist allgemein bekannt. Der Ausdruck «Profi» ist eine in allen Landessprachen gewohnte Kurzbezeichnung für Professional, Berufssportler. Die Silbe «fi» verleiht diesem Wort überdies klanglich ein starkes Gepräge und hebt sich von der Vorsilbe «pro» sehr deutlich ab. Beide Wörter sind derart tief im Wortschatz eines Durchschnittsbürgers verwurzelt, dass beim Lesen oder Hören sofort und ohne langes Überlegen ihr Sinn aufscheint.

Der Ausdruck «soft» hat – wie die Vorinstanz zu Recht feststellt – eine spezielle Bedeutung für die Informatik erlangt. Damit wird klar ein Bezug zum Begriff «Software» hergestellt, d.h. auf die zum Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage erforderlichen nicht apparativen Bestandteile wie z.B. Computerprogramme hingewiesen. Der Firmenbestandteil «soft» ist gemäss den verbindlichen Feststellungen des Handelsgerichts (Art. 63 Abs. 2 OG) im Informatikbereich sehr geläufig. Das Handelsgericht hat die Verbindung der an sich schwachen, landläufigen Bestandteile «pro» und «soft» zur Firmenbezeichnung «Prosoft» als schöpferisch genug erachtet, um insgesamt noch als kennzeichnungskräftig zu wirken. Ob diese Auffassung zutrifft, ist nicht zu prüfen, da die Firmen der Klägerinnen im Handelsregister eingetragen sind.

d) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der beiden Firmen hat die Vorinstanz das Hauptaugenmerk zu Recht nicht bloss auf die übereinstimmenden Be-

standteile «Pro» und «soft» in den Namen der Parteien gerichtet. Zu vergleichen sind nicht die einzelnen Bestandteile, sondern massgebend ist der Gesamteindruck (BGE 118 II 324 E. 1; 98 II 141 mit Hinweisen; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts 3. A., S.55).

Werden Ausdrücke modifiziert oder zu samengefügt, ist zu beachten, dass die Veränderung in Klang und Bild sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem wo sie vorgenommen wird, am Anfang oder am Ende des Wortes, und ob um Silben oder bloss um Buchstaben oder um ganze Wörter ergänzt wird (BGE 97 II 82 E. b; vgl auch *Kramer*, a.a.O. S. 610). Durch Beifügung des Ausdrucks «soft» zu den beiden Bestandteilen «Pro» und «Profi» wird die klangliche Unterscheidungskraft «Pro-soft»/«Profi-soft» aber nicht so stark abgeschwächt, dass die beiden Firmen in der Erinnerung bei aufmerksamer Betrachtung nicht auseinandergehalten werden könnten. Die Mittelsilbe «fi» verhilft auch in optischer Hinsicht zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck, so dass die beiden Firmen jedenfalls deutlicher unterscheidbar sind, als etwa «Interstop» und «Intershop» (BGE 97 II 236). Immerhin sind die Firmen in ihrem gesamten Erscheinungsbild nicht derart unterscheidungskräftig, dass sie auch bei oberflächlicher Betrachtung ohne weiteres unterschieden würden.

3.– a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist hinsichtlich der Verwechslungsgefahr bei reinen Phantasiebezeichnungen ein besonders strenger Massstab anzulegen, weil hier im Vergleich zu Personen- und Sachbezeichnungen die grössere Auswahl an unterscheidungskräftigen Zeichen zur Verfügung steht (BGE 97 II 235 E. 1). Daran ist unverändert festzuhalten. Auch bei Firmen, die aus Sachbezeichnungen oder Begriffen mit assoziativem Charakter zusammengesetzt sind, ist bis anhin verlangt und in jüngeren Urteilen kürzlich bestätigt worden, dass die Nachbenützer für eine deutliche Abhebung von älteren Firmen zu sorgen haben, indem sie ihre Firmen eigenständig ausgestalten oder der Verwechslungsgefahr mit individualisierenden Zusätzen begegnen (BGE 114 II 433 E.2a, 118 II 325 E. 1a.E.). Allerdings ist stets erkannt worden, dass Sachbegriffe des Gemeingebrauchs nicht allein, sondern höchstens als (wesentliche) Bestandteile einer Firma verwendet werden dürfen (BGE 101 Ib 369 E.e, *Kramer*, a.a.O., S.613). Reine Sachbezeichnungen sind dem Gemeingebrauch freizuhalten und können nicht monopolisiert werden. Werden sie dennoch zu Bestandteilen von Firmen gemacht, so kann dies zwar als Hinweis auf die Natur oder den Tätigkeitsbereich erwünscht sein; wer einen derartigen Firmenbestandteil wählt, muss sich jedoch bewusst sein, dass Sachbezeichnungen oder Begriffe mit assoziativem Charakter zur Individualisierung nur sehr beschränkt geeignet sind. Wenn daher eine Firma neben Sachbezeichnungen nur wenig kennzeichnungskräftige, schwache Bestandteile enthält, so ist die Verwechslungsgefahr mit ähnlichen Firmen jedenfalls dann zu verneinen, wenn die Individualisierung bei gehöriger Aufmerksamkeit möglich ist und eine Täuschung des Publikums etwa über die wirtschaftliche Verbundenheit unter den Firmenträgern (vgl. BGE 88 II 297 «Merkur Immobilien AG» und «Merkur Liegenschaften AG», BGE 95 II 570 «Adia Interim SA» und «Interim Service SA») ausgeschlossen erscheint.

b) Der Ausdruck «soft» ist im Bereich der Informatik zu einem allgemein bekannten Kürzel für «software» geworden (E. 2c). Aus den Akten, auf die sich auch das

Handelsgericht abgestützt hat, ist ersichtlich, dass einige Dutzend Firmen in dieser Branche diesen Bestandteil in ihrer Firma verwenden; nur wenige gebrauchen das volle Wort «software». Die Klägerinnen haben nicht behauptet, ihre Firma sei durch langen Gebrauch und Anerkennung in den beteiligten Kreisen zu einem Individualzeichen geworden. Der Firmenbestandteil «soft» weist als Sachbezeichnung auf den Tätigkeitsbereich der beiden Unternehmen hin. Angesichts der grossen Bedeutung der Software in der Informatik besteht für diesen Begriff wie auch für seine Kurzform «soft» ein Freihaltebedürfnis, das heisst, diese Sachbezeichnungen dürfen nicht monopolisiert werden (vgl. BGE 101 Ib 367 f. zur Freihaltung der Bezeichnung «Inkasso» mit zahlreichen weiteren Hinweisen). Die Vielzahl der bereits bestehenden Firmen, die mit der Verwendung dieser Sachbezeichnung auf den von ihnen bearbeiteten Tätigkeitsbereich hinweisen, rechtfertigt dies um so mehr. Der Zusatz «pro» in den Firmen der Klägerinnen ist als solcher farblos und schwach; den gleichen Eindruck erweckt der Bestandteil «Profii» in der Firma der Beklagten. Wegen der Schwäche der von den Parteien gewählten Zusätze zur Sachbezeichnung genügen daher relativ geringfügige Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden (vgl. dazu *Kramer*, a.a.O., S. 605). Der von der Beklagten gewählte Firmenname schafft demnach genügend Abstand zu den Firmen der Klägerinnen, welche es in der Hand gehabt hätten, sich durch starke Zusätze vor späteren Firmen deutlich abzugrenzen.

4.– Die Klägerinnen machen sodann eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG und Art. 28/29 ZGB geltend.

Die firmenrechtlichen Bestimmungen des OR und die Vorschriften des UWG können kumulativ anwendbar sein, wenn die Parteien miteinander im Wettbewerb stehen (BGE 100 II 397 E. 1), was hier offensichtlich zutrifft. Das Handelsgericht hat eine wettbewerbsrechtliche Verletzung verneint, weil keine besonderen Umstände vorlägen. Dies träfe z.B. zu bei Nachahmungen, die darauf angelegt sind, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubeuten (BGE 104 II 334 E. 5b; vgl. auch 112 II 364 E. 3). Unbegründet ist der Vorwurf, die Beklagte bezeichne ihre Produkte täuschend ähnlich wie diejenigen der Klägerinnen («Prosoft Finanzbuchhaltung»/«Profisoft Finanzbuchhaltung»), denn die einzelnen Dienstleistungen an sich sind wettbewerbsrechtlich nicht geschützt (BGE 117 II 201 E. 2). Eine wettbewerbsrechtlich relevante Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die Prospekte, in denen die Parteien ihre Leistungen anpreisen, hervorgerufen, denn Logo und Schriftbild können klar auseinandergelassen werden. Von einer Verletzung von Art. 3 lit. d UWG kann demnach keine Rede sein. Insoweit die Klägerinnen sich zur Begründung ihres Standpunktes auf die in der Klageschrift und an der Hauptverhandlung gemachten Ausführungen berufen, kann darauf nicht eingetreten werden, denn die von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG vorausgesetzte Begründung hat aus der Berufung selbst hervorzugehen (BGE 115 II 85 E. 3, 110 II 78 E. 1).

Auch unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeits- und Namensschutzes (Art. 28 und 29 ZGB) stehen den Klägerinnen keinerlei Ansprüche zu. Der Träger der Firma kann sich darauf berufen, seine Firma durch den tatsächlichen Gebrauch zu einem Namen und damit zu einem Persönlichkeitsrecht entwickelt zu haben (*Guhl/Kummer/Druey*, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. A. 1991, S. 787). Der Namensschutz des Art. 29 ZGB bildet einen Sonderfall des durch Art. 28 ff. ZGB ge-

währleisteten allgemeinen Persönlichkeitsschutzes (BGE 116 II 469 E. 3a mit Hinweisen). Dieser steht auch einer juristischen Person zu (BGE 108 II 244). Da die Klägerinnen der gemeinfreien Sachbezeichnung «soft» nur den schwachen Zusatz «Pro» beigefügt haben (E. 3b), ist nicht ersichtlich, welche vermögenswerten und ideellen Interessen verletzt sein sollen (BGE 116 II 469 E. 3b, 470 E. 4c).

5.– Die Klägerinnen werfen der Vorinstanz schliesslich vor, sie habe zu Unrecht ihre Marken «Prosoft» nicht als schützenswert angesehen.

a) Insoweit die Klägerinnen einen Schutz ihrer Firmen als Marken gemäss Art. 2 MSchG beanspruchen, übersehen sie, dass die entsprechenden Rechte erst verliehen werden, wenn sie tatsächlich als Marke gebraucht werden (BGE 93 II 49; *H. David*, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, Supplement von *L. David*, 3. A., S. 36). Das Handelsgericht hat dies aber klar verneint. Da die Ausführungen der Klägerinnen in der Berufung im angefochtenen Urteil keine Stütze finden (Art. 55 Abs. 1 lit. c und Art. 63 Abs. 2 OG), kann darauf nicht eingetreten werden.

b) Mit Bezug auf die eingetragene Marke «PS ProSoft» führt die Vorinstanz aus, sie sei keine reine Wortmarke, sondern eine Wort/Bildmarke mit dem Zusatz «PS», welcher sich klar von der angedeuteten beschreibenden Angabe des Wortteils («Für-Software») abhebe. Ob dies zutrifft, kann offenbleiben, denn die Klägerinnen selbst messen dem Zusatz «PS» lediglich dekorativen Charakter bei. Ist jedoch der Bildbestandteil untergeordnetes, figuratives Beiwerk, so entscheidet der Wortteil (*Troller/Troller*, a.a.O., S. 59; BGE 111 508, 93 II 55). Falls dieser zu Verwechslungen führen sollte, so haben aber nach dem Gesagten (E. 3b) die Klägerinnen diese Folgen hinzunehmen.

6.– Ist das Urteil des Handelsgerichts zu schützen, so braucht nicht geprüft zu werden, ob der Beklagten die Verwendung der Firmerbezeichnung «Profisoft» generell, d.h. auch in Verbindungen, zu verbieten ist und ob dem Eventualantrag auf Löschung der Firma des Beklagten gegen Treu und Glauben verstösst.

Art. 956 OR – «C3/4C»

- *Ungeachtet seiner Durchsetzung im Verkehr muss einem Akronym eine gewisse Kennzeichnungskraft zuerkannt werden, da dessen Hinzufügung zu einer an sich nicht eintragungsfähigen Sachbezeichnung genügt, um die Firmenbildung zulässig und schutzfähig werden zu lassen. Ein besonders grosser Schutzzumfang, wie beispielsweise bei Phantasiewörtern ist diesen eher schwachen Buchstabenkombinationen zwar nicht zuzuwilligen, doch ist der Schutz aber auch nicht auf eine bloss identische Übernahme zu beschränken. Akronyme können sowohl für sich allein als insbesondere im Gesamtzusammenhang zu Verwechslungsgefahr beitragen und schliessen eine solche nicht schon bei jeder Abweichung aus (E.4).*

- *Bei der Beurteilung eines Konkurrenzverhältnisses sind denn massgebend nicht nur die Gebiete, auf welchen die Firmen gerade tätig sind, sondern auch die Zwecke, welche sie nach den Statuten verfolgen können. Die Verwechslungsgefahr ist nicht nur höher, wenn die Firmen auf den Boden derselben Gemeinde ansässig sind, sondern nimmt mit der geographischen Nähe des Unternehmens zu (E.5).*
- *Indépendamment du fait de savoir s'il s'est imposé dans les affaires, il faut reconnaître à un acronyme une certaine force distinctive, car sa juxtaposition à un signe générique, qui ne pourrait en lui-même être inscrit, suffit à rendre la raison de commerce ainsi formée licite et protégeable. De telles combinaisons de lettres et de chiffres, en elles-mêmes plutôt faibles, ne sauraient jouir d'une aire de protection particulièrement étendue, comme par exemple des dénominations de fantaisie; toutefois, leur protection ne doit pas être restreinte à la seule reprise de combinaisons identiques. Des acronymes ne peuvent pas seulement contribuer à créer un risque de confusion en eux-mêmes, mais à plus forte raison encore dans un contexte général et toute modification ne suffit pas à exclure un tel risque (c. 4).*
- *Pour apprécier s'il existe un rapport de concurrence, il ne faut pas seulement se référer aux domaines dans lesquels les entreprises exercent précisément leur activité, mais il importe aussi de prendre en considération leurs buts tels qu'ils sont énoncés dans les statuts. Le risque de confusion n'est pas seulement plus élevé lorsque les entreprises ont leur siège sur le territoire de la même commune, mais il augmente encore avec leur proximité géographique (c. 5).*

Urteil HGer ZH vom 18. Dezember 1992 i.S. C3 Comprehensive Corporate Consulting AG ca. 4C AG, Comprehensive Computer und Communication Consulting (publ. in ZR 1991-2/1992-3, Nr. 57).

Die Klägerin wurde im Rahmen einer Firmenänderung und der Sitzverlegung nach Zollikon als «C3 Comprehensive Corporate Consulting AG» am 9. April 1984 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die Klägerin befasst sich unbestrittenermassen mit Software-Entwicklung, -Wartung, EDV-Schulung sowie mit der Leitung von EDV-Projekten.

Die Beklagte wurde am 1. November 1991 unter der Firma 4C AG, Comprehensive Computer & Communication Consulting im Handelsregister eingetragen und diese Eintragung am 12. November 1991 publiziert. Sie befasst sich mit Entwicklung, Import und Export, Verkauf und Wartung von sowie Handel mit Computer-Hard- und Software sowie Communication-Hard- und Software, Beratung, Schulung, Planung, Expertisen usw., Erstellung von EDV- und kommunikationstechnischen (multimedialen) Gesamtkonzepten und Herstellung, Erwerb und Verkauf von EDV- und Datenkommunikationsanlagen (Hardware) und Programmen (Software).

Mit Schreiben vom 17. Dezember 1991 verwarnte die Klägerin die Beklagte wegen der Führung der Firma 4C AG, Comprehensive Computer & Communication Consulting, insbesondere wegen des Bestandteils 4C. Die Beklagte teilte der Kläge-

rin mit Schreiben vom 3. Januar 1992 mit, dass sie keinen Grund für eine Firmenänderung sehe, worauf die Klägerin Klage auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung «4C» und auf Löschung dieser Bezeichnung aus der Firma der Beklagten einreichte.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts:

2. Die Klägerin stützt ihre Klage zum Schutz der Firmenbezeichnung C3 Comprehensive Corporate Consulting AG auf Art. 956 Abs. 1 und 2 OR. Nach dieser Gesetzesvorschrift steht die im Handelsregister eingetragene Firma einer Aktiengesellschaft ausschliesslich dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zu. Dieser kann auf Unterlassung der Führung der Firma durch einen Dritten klagen, wenn er durch den unbefugten Gebrauch dieser Firma beeinträchtigt wird, z.B. wenn zwischen der älteren und der jüngeren Firma eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Beklagte bestreitet eine solche Verwechslungsgefahr.

3. Die Klägerin hat hinsichtlich ihrer Firmenbezeichnung einen zeitlichen Vorsprung gegenüber der Beklagten. Der Erfolg des Begehrens der Klägerin hängt somit einzig davon ab, ob sich die Firma der Beklagten deutlich von derjenigen der Klägerin unterscheidet, wobei an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen sind, da Aktiengesellschaften ihren Namen frei wählen können (Art. 951 Abs. 2 OR, BGE 100 II 226 E. 2). Massgebend ist der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Firmen in den Kreisen, mit welchen sie geschäftlich zu verkehren pflegen (BGE 114 II 433 E. b), wobei von der Firmenbezeichnung als Ganzes auszugehen ist, selbst wenn einem Bestandteil erhöhte Bedeutung zukommt (BGE 112 II 61 E. b). Der Gesamteindruck wird nicht von allen Elementen der Firma im gleichen Mass geprägt. Abweichungen schwacher Bestandteile vermögen die durch dieselben oder ähnlichen starken Elemente geschaffene Verwechslungsgefahr nicht ausreichend zu kompensieren (vgl. *E.A. Kramer*, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile, in: *Festschrift Pedrazzini*, Bern 1990, S. 605, [nachfolgend *Kramer*]). Die Verwendung oder Nachahmung auch nur des Hauptmerkmals der Firma kann daher genügen, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen. Erhöhte Bedeutung kommt Bestandteilen zu, die durch ihr Schrift- oder, vor allem bei Phantasiezeichen, ihr Klangbild hervorstechen, da sie in der Erinnerung der in Betracht fallenden Verkehrskreise besser haften bleiben und im Verkehr oder Gespräch oft allein verwendet werden. Somit kann schon der Gebrauch eines Hauptbestandteils der Firma die Verwechslungsgefahr bewirken.

4. Die zu beurteilenden Firmen unterscheiden sich durch die Worтеlemente (Corporate bzw. Computer & Communication) und deren Anzahl zwischen dem jeweils erst- und letztplazierten (identischen) Worтеlement, hinsichtlich der zu Beginn stehenden Kombination von Zahl und Buchstabe (des sogenannten Akronym) durch die Zahl (3 bzw. 4) sowie die Anordnung von Zahl und Buchstabe, ferner durch die Plazierung der Rechtsform (bei der Klägerin an letzter Stelle, bei der Beklagten an erster Stelle nach dem Akronym). Gleich sind die Worтеlemente «Comprehensive»

und «Consulting» sowie deren Position, die mehrfache Alliteration des Buchstabens C mit darauffolgendem Vokal o sowie die Verwendung einer Zahl-/Buchstabenkombination zu Beginn unter Verwendung des Buchstabens C.

Bei den Firmen beider Parteien sticht insbesondere der Bestandteil *Comprehensive* hervor, denn obwohl das Bundesgericht gute Kenntnisse insbesondere der englischen und alter Sprachen voraussetzt (vgl. A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, Band I, 3. A., Basel 1983, S. 294 zum Markenrecht), ist hierzulande *Comprehensive* – im Gegensatz zu den Wörtern *Consulting*, *Computer*, *Communication* und *Corporate*, letzteres dem Schweizer vor allem durch die Begriffe *Korporation* bzw. *corporation* vertraut – nicht ein Wort des allgemeinen Sprachschatzes. Auch durch seine Stellung am Beginn des Wortteiles der Firma kommt *Comprehensive* besondere Prägekraft zu (Kramer, S. 611). Die weiteren Firmenbestandteile *Computer*, *Consulting* und *Communication* sind Hinweise auf den Tätigkeitsbereich der Unternehmen und mithin tendenziell schwache Firmenbestandteile, zumal auch deren Kombination nicht besonders originell erscheint (Kramer, S. 612). In der Rechtsprechung ist bis heute nicht restlos geklärt, ob gemeinsame Sachbestandteile mangels Kennzeichnungskraft oder wegen des Freihaltebedürfnisses die Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen; jedenfalls können sie aber diese Gefahr fördern, wenn die Firmen in ihren schutzfähigen Bestandteilen ähnliche Merkmale aufweisen und die Ähnlichkeit durch die nichtschutzfähigen Bestandteile im Gesamteindruck erhöht wird. Die Alliteration in Verbindung mit dem Vokal o vor allem fällt durch die sprachliche Betonung und wegen des optischen Eindrucks auf und erweckt für beide Firmen einen ähnlichen Gesamteindruck. Nicht kennzeichnend ist der blosser Hinweis auf die Rechtsform AG als Firmenbestandteil (Kramer, S. 613).

Die Klägerin führt zur Begründung ihrer Klage überdies an, dass bei beiden Firmen zu Beginn stehende und hervorstechende Akronyme unterscheidet sich nur durch die Zahl und schaffe dadurch eine Verwechslungsgefahr. Lehre und Rechtsprechung tendieren allerdings dazu, einem Akronym überhaupt keine oder nur geringe prägende Kraft zuzuordnen, wenn das Akronym auf Grund der Verteilung der Vokale nicht wie ein Phantasiewort ausgesprochen werden kann oder, so ist wohl weiter anzunehmen, nicht wenigstens eine aussprechbare lautliche Einheit ergibt, sondern buchstabiert werden muss (Kramer, S. 609). *L. David* hält sogar dafür, dass selbst identische Akronyme in verschiedenen Firmen keine Verwechslungsgefahr bewirken, wenn daneben noch weitere (d.h. voneinander abweichende) Firmenbestandteile vorhanden seien (*L. David*, *Das Akronym im Firmen- und Markenrecht*, in: SMI 1991, S. 335). Dazu bedarf es jedoch einer Präzisierung. Mit der Ächtung reiner Sachfirmen sind Akronyme in grosser Zahl aufgekommen. Wenn nun die Hinzufügung eines Akronyms zu einer an sich nicht eintragungsfähigen Sachbezeichnung genügt, um die Firmenbildung zulässig (und schutzfähig) erscheinen zu lassen, dann muss dem Akronym wohl eine gewisse Kennzeichnungskraft zuerkannt werden (vgl. BGE 106 II 355 E.e.; ebenso *L. David*, a.a.O., S. 331, Abschnitt 4 a.E.; *R. Bühler*, *Grundlagen des materiellen Firmenrechts*, 1992, S. 132), und dies ungeachtet der Durchsetzung eines solchen Kennzeichens im Verkehr (vgl. in diesem Sinne auch *Schickedanz*, *Buchstaben und Buchstabenkombinationen als Warenzeichen*, in GRUR 1990, S. 157). Wenig einleuchtend wäre freilich, solchen Buchstabenfolgen gerade deshalb, weil sie eher schwach sind, einen besonders grossen Schutzzumfang zuzubilligen,

beispielsweise Akronyme wie ein Phantasiewort zu schützen. Dies wäre schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil der Verkehr Abweichungen in der Gesamtheit von Buchstabenkombinationen im allgemeinen recht gut wahrnimmt und beachtet. Dies bedeutet aber nicht, dass der Schutz solcher Buchstabenkombinationen, wenn sie sich im Verkehr noch nicht durchgesetzt haben, nur auf eine identische Übernahme der Buchstaben zu beschränken wäre. Akronyme können sowohl für sich allein als insbesondere im Gesamtzusammenhang zur Verwechslungsgefahr beitragen und schliessen jedenfalls eine solche nicht schon bei jeder Abweichung aus.

Im Rahmen der Beurteilung der gesamten Firmenbezeichnung, mithin auch zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Kennzeichnungskraft des zur Firmenbildung verwendeten Akronyms, ist letztlich auf den Gesamteindruck im Einzelfall abzustellen (vgl. 112 II 61 E. b). Vorliegend darf davon ausgegangen werden, dass das Publikum die Firmenbezeichnungen der Parteien kaum je in voller Länge (Klägerin 14 Silben, Beklagte 20 Silben) in Erinnerung behalten wird, zumal weder die Klägerin (sie meldet sich nach ihrer Darstellung am Telefon als «C3-Gruppe») noch die Beklagte (welche sich mit der Meldung «4C AG» begnügt) im mündlichen Verkehr die volle Firmenbezeichnung verwenden. Dieser Umstand vermag dem Akronym bei der Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit vor allem im Erinnerungsbild ein gewisses Gewicht zu verleihen. Die Akronyme unterscheiden sich sodann zwar hinsichtlich der verwendeten Zahl und deren Stellung; da aber bei beiden Firmen der gleiche Buchstabe verwendet wird, die Zahl zudem jeweils mit der fast gleichen Anzahl der übrigen Worte in der Firmenbezeichnung übereinstimmt und deren Anfangsbuchstabe ein C ist, trägt das Akronym in seiner Zahl-/Buchstabenkombination nicht zur deutlichen Unterscheidbarkeit der Firmen bei. Im Gegenteil: Die Verwechslungsgefahr wird durch die Ähnlichkeit der Akronyme und durch den Umstand, dass eine zweistellige Zahl-/Buchstabenkombination zu Beginn der Firmenbezeichnung steht, erhöht.

Selbst wenn dem nicht so wäre, hätte die Klägerin vorliegend einen Anspruch darauf, dass die Beklagte ihre Firma ändert, da die beiden Firmen ausserdem in weiteren charakteristischen Bestandteilen übereinstimmen und die Anforderungen an die deutliche Unterscheidbarkeit aus den nachstehend genannten Gründen streng sind.

5. Wenn Gesellschaften miteinander im Wettbewerb stehen und sich ihre Sitze geographisch nahe beieinander befinden, werden die bei Aktiengesellschaften an sich schon strengen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit noch erhöht.

Obwohl beide Firmen im Computersektor tätig sind, bestreitet die Beklagte das Vorliegen eines Konkurrenzverhältnisses, da die Klägerin «mehr» im Bereich Kleincomputer und Personalcomputer, die Beklagte hingegen im Bereich Mainframe tätig sei und daher von verschiedenen Märkten ausgegangen werden müsse. Diese Argumentation geht fehl: Einerseits wandelt sich der Computersektor strukturell und hinsichtlich der Produkte derart rasch, dass das von der Beklagten vorgebrachte Kriterium zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche nicht taugt, zumal Abgrenzungen in diesem Bereich ganz generell schwierig zu treffen sind (vgl. z.B. die Abgrenzung Hardware/Software). Andererseits ist massgebend nicht bloss, auf welchen Gebieten die Firmen gerade tätig sind, sondern auch die Zwecke, welche sie nach den Statuten verfolgen können (BGE 97 II 237). Diesbezüglich überschneiden sich die derzeitige

Tätigkeit der Klägerin mit dem gemäss Statuten möglichen Tätigkeitsbereich der Beklagten (beispielsweise bezüglich Wartung von Software und Schulung). Ferner ist die Verwechslungsgefahr entgegen dem beklagischen Einwand nicht nur höher, wenn die Firmen auf dem Boden derselben Gemeinde ansässig sind, sondern nimmt mit der geographischen Nähe der beiden Unternehmen zu, weshalb vorliegend – die beiden Sitzgemeinden sind Nachbargemeinden – erhöhte Anforderungen zu stellen sind (vgl. Kramer, S. 604).

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die zu beurteilenden Firmen insbesondere unter Berücksichtigung der strengen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit verwechselbar sind und die Beklagte daher zur Änderung ihrer Firma zu verpflichten ist. Indes geht das klägerische Rechtsbegehren insofern zu weit, als der Beklagten die Verwendung des Bestandteils 4C zur Firmenbildung gänzlich verboten werden soll, könnte doch dadurch die Klägerin einerseits ein Akronym monopolisieren, welches in ihrer eigenen Firma nicht einmal vorhanden ist, und andererseits eine Abkürzung ihrer eigenen Firma schützen. Dies ist gerade nicht Zweck des Firmenrechts, welches einzig dazu dient, Firmen so, wie sie im Handelsregister eingetragen sind, zu schützen. Den klägerischen Interessen wird genügend Rechnung getragen, wenn der Klägerin die Verwendung des Akronyms 4C in Verbindung mit den übrigen bis anhin verwendeten Firmenbestandteilen verboten und die entsprechende Änderung der Firma befohlen wird. Eine Änderung hinsichtlich der übrigen Firmenbestandteile kann der Richter in Anwendung der Dispositionsmaxime nicht anordnen, jedoch wird die Beklagte gut daran tun, auch diesbezüglich die Verwechslungsgefahr zu verringern, ansonsten sie mit einer weiteren Klage wegen Verwechselbarkeit der übrigen Firmenbestandteile zu rechnen hätte.

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 9 URG – «GESPRÄCHSAUFZEICHNUNGEN»

- Zur Auslegung der Ermächtigung eines Autors, Aufzeichnungen von Gesprächen mit ihm nach bestem Ermessen zu verwerten.
- *Interprétation de l'autorisation donnée par un auteur à un tiers d'utiliser les enregistrements de conversations avec l'auteur, en laissant à ce tiers le soin d'apprécier l'opportunité d'une exploitation de ces enregistrements.*

BGer I. Zivilabt. vom 9. Oktober 1992, i.S. Erbgemeinschaft X ca. Z. Verlag AG (mitgeteilt von RA Dr. B. Wittweiler, Zürich).

Die Z. Verlag AG mit Sitz in E. gibt Bücher vor allem im Bereiche von Psychologie, Kultur- und Religionsgeschichte heraus. Anfangs 1986 erschien in ihrem Verlag in einer Auflage von 5000 Exemplaren das Buch «B». Es enthält eine Auswahl des im Jahre 1977 in den USA veröffentlichten Sammelbandes «A.» in deutscher Übersetzung sowie einige weitere Beiträge, u.a. ein Diskussionsvotum von X. (B1) im Anschluss an einen von Frau M. gehaltenen Vortrag sowie das von dieser stenographisch aufgezeichnete Gespräch zwischen X., und dem japanischen Zen-Meister S. (B2). Die gesetzlichen Erben des mittlerweile verstorbenen X. teilten der Z. Verlag Ende Januar 1986 mit, die Publikation dieser beiden Beiträge verletze ihre Urheberrechte. Der Verlag bestritt dies und machte geltend, Frau M. habe ihm die betreffenden Publikationsrechte eingeräumt.

Mit Klage vom 6. Januar 1989 beantragten die Erben des X. festzustellen, dass die Z. Verlag AG durch den Abdruck und den Vertrieb der Beiträge (B1) und (B2) Urheberrechte der Kläger verletzt habe (Ziff. 1). Weiter verlangten sie, der Beklagten sei unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu untersagen, die beiden Beiträge zu vervielfältigen, zu verbreiten oder Rechte daran zu übertragen sowie über in ihrem Eigentum sich befindende oder in ihr Eigentum gelangende Exemplare des Buches «B.» zu verfügen (Ziff. 2). Ferner beehrten die Kläger die Einziehung der im Besitze der Beklagten sich befindenden Buchexemplare und Druckvorlagen (Ziff. 3). Die Beklagten sollten schliesslich verpflichtet werden, alle Belege über Druck und Verkauf des Buches herauszugeben und den Klägern den daraus bestimmbaren Gewinn abzuliefern (Ziff. 4a), eventuell den ihnen durch Druck und Verkauf des Buches «B.» erwachsenen Schaden in vom Richter festzusetzender Höhe, mindestens aber Fr. 2864.30, zu ersetzen (Ziff. 4b). Mit der Klage verbanden sie ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen, worin sie insbesondere beantragten, der Beklagten den Verkauf der Bücher sofort zu verbieten und ihre Vorräte einzuziehen. Das Kantonsgericht wies dieses Gesuch am 26. Februar 1990 ab. Eine gegen diesen Beschluss erhobene staatsrechtliche Beschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil vom 7. September 1990 ab, soweit es darauf eintrat (teilweise veröffentlicht in BGE 116 Ia 446 ff.). Die Klage selbst wies das Kantonsgericht am 12. Dezember 1991 vollumfänglich ab.

Gegen das Urteil im Hauptprozess haben die Kläger Berufung eingelegt. Sie beantragen, das Urteil aufzuheben und die Klage (Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 und 4b) gutzuheissen. Die Beklagte und das Kantonsgericht schliessen auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1.– Nicht mehr Gegenstand des Berufungsverfahrens bilden die ursprünglichen Klagebegehren Ziff. 3 und 4a. Insoweit das Kantonsgericht diese beiden Begehren abgewiesen hat, ist sein Urteil gemäss Art. 54 Abs. 2 OG in Rechtskraft erwachsen.

2.– Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, handelt es sich bei den Beiträgen (B1) und (B2) ursprünglich um stenographische Aufnahmen von gesprochenem Wort. Dies hindert die Schutzwürdigkeit nicht, nachdem die Formulierungen schriftlich festgehalten, objektiviert sind (*Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Auflage, S. 367). Wissenschaftliche oder literarische Arbeiten, auch Vorträge und Reden (vgl. *Kamen Troller*, Manuel du droit suisse des biens matériels, Band I, S. 215 mit Anm. 4, und *Hubmann/Rehbinder*, Urheber- und Verlagsrecht, 7. Auflage, S. 88), fallen unter den Begriff des geschützten Werkes, sofern die konkrete Darstellung nicht bloss Gemeingut enthält, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer neuen originellen Idee zu werten ist (BGE 113 II 196, 308 mit Hinweisen). Dass den beiden Beiträgen Werkeigenschaft zukommt, ist vom Kantonsgericht zu Recht bejaht worden und wird auch von der Beklagten anerkannt. Die Frage, ob Frau M. ihrerseits an den Beiträgen originär Urheberrechte erworben habe, hatte die Vorinstanz nicht abschliessend zu entscheiden.

3.– Denn das Kantonsgericht ist gestützt auf ein Schreiben von X. an Frau M. zum Schluss gelangt, jener habe sein Urheberrecht an den beiden Beiträgen auf diese übertragen. Dieser Brief hat folgenden Inhalt:

«Liebe Frau M.,

hiemit ermächtige ich Sie, Ihre Aufzeichnungen von Gesprächen mit mir nach bestem Ermessen zu verwerten, erlaube Ihnen, diese Aufzeichnungen abzurunden und zu ergänzen durch Auszüge und Stücke aus autobiographischen Aufzeichnungen von mir, die ich in meinen "Gesammelten Werken" nicht publizieren möchte, da sie keinen wissenschaftlichen Charakter tragen. Es handelt sich dabei um folgende Aufzeichnungen: ...

Ich übertrage Ihnen das Urheberrecht an den Aufzeichnungen und dem ergänzenden Material unter der Bedingung, dass 50% aller Erträgnisse (Buchhonorartantiemen, Übersetzungen, Vor- und Nachabdruck, kurz aller Nebenrechte) an mich bzw. meine Erben zu zahlen sind.

Ich betone, dass die durch diese Ermächtigung entstehende Publikation in keinem Falle Teil meiner "Gesammelten Werke" bilden soll.

sig. Dr. X.»

a) Die Kläger werfen der Vorinstanz eine Verletzung der Art. 1 ff. OR sowie von Art. 9 URG vor. Sie machen geltend, Art. 9 Abs. 2 URG wirke als restriktive Auslegungsnorm für die Beurteilung des Umfanges der Übertragung von Urheberrechten. Das bedeute, dass im Zweifel ein Recht grundsätzlich beim Urheber verbleibe. Indem das Kantonsgericht die im Brief enthaltene Ermächtigung extensiv ausgelegt habe und im Zweifel davon ausgegangen sei, Rechte seien auf eine Rechtsnachfolgerin übergegangen, habe es Art. 9 Abs. 2 URG verletzt.

b) Gemäss Art. 7 ZGB sind die allgemein anerkannten Grundsätze der Vertragsauslegung auch auf Vereinbarungen zwischen dem Urheber und einem allfälligen Rechtsnachfolger anwendbar. Dass solche Abmachungen bei Übertragungen von Urheberrechten restriktiv auszulegen wären, trifft nicht zu. Dies geht entgegen der Ansicht der Kläger weder aus Art. 9 Abs. 2 URG noch aus der Botschaft des Bundesrates vom 19. Juni 1989 zu einem neuen Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (s. BB1 1989 III 533 f.) hervor.

Auch für den vorliegenden Fall ist somit von den Grundsätzen auszugehen, welche Rechtsprechung und Literatur für die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip entwickelt haben. Danach sind vertragsbezogene Willenserklärungen so auszulegen, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden werden durften und mussten (BGE 117 II 278). Bei der Auslegung schriftlicher Vereinbarungen ist primär auf den Wortlaut abzustellen (*Kramer*, N 22 zu Art. 18 OR; *Jäggi/Gauch*, N 345 zu Art. 18 OR; *Gauch/Schluemp*, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Nr. 1206). Einzelne Ausdrücke oder Sätze sind insbesondere bei längeren Texten in ihrem systematischen Zusammenhang zu interpretieren (*Kramer*, N 26 zu Art. 18 OR mit Hinweisen). Zu welchem Ergebnis eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz führt, ist eine Frage der Rechtsanwendung, über die das Bundesgericht im Berufungsverfahren frei befindet (BGE 117 II 278 E. 5a, 116 II 263).

c) Im Lichte dieser Ausführungen lässt sich der Schluss der Vorinstanz, die beiden Beiträge seien von der Ermächtigung erfasst, nicht beanstanden und geht der Vorwurf einer extensiven Auslegung fehl. So kann die Formulierung «hiermit ermächtige ich Sie, Ihre Aufzeichnungen von Gesprächen mit mir nach bestem Ermessen zu verwerten» in guten Treuen nur dahin verstanden werden, dass die Ermächtigung grundsätzlich offen gestaltet war. Daraus ergibt sich einerseits, dass von ihr auch künftige Aufzeichnungen von Gesprächen umfasst waren, sofern sie nicht Gegenstand von X.s «Gesammelten Werken» bildeten. Andererseits ist eine Einschränkung auch insofern abzulehnen, als geltend gemacht wird, die Ermächtigung habe sich ausschliesslich auf eine Publikation in der damals im Entstehen begriffenen Biographie «C.» bezogen. Begrenzt wurde lediglich die Ergänzung der Gesprächsaufzeichnungen mit im zweiten Satz des Schreibens abschliessend aufgezähltem autobiographischem Material. Aus dem letzten Absatz des Briefes geht klar hervor, dass es dem Verfasser vor allem darum ging, sicherzustellen, dass eine durch die Ermächtigung an Frau M. entstehende Publikation nicht Aufnahme in seine «Gesammelten Werke» finden werde.

aa) An diesem Ergebnis vermögen auch die weiteren in der Berufung vorgebrachten Einwände nichts zu ändern. Wie das Kantonsgericht zutreffend festhält, bezeichnet die Formulierung «Aufzeichnungen von Gesprächen mit mir» ausdrücklich

nur einen Gesprächspartner, nämlich X. selbst, während der andere nicht genannt wird. Dass unmissverständlich nur Gespräche zwischen dem Verfasser und der Adressatin des Briefes gemeint waren, trifft entgegen der klägerischen Behauptung nicht zu. Vielmehr lassen sich unter die Ermächtigung auch Gespräche von X. mit Dritten subsumieren, die von Frau M. aufgezeichnet worden sind. Auch aus der Formulierung «... da sie keinen wissenschaftlichen Charakter tragen» kann sinnvollerweise nicht herausgelesen werden, der Adressatin sollten bloss jene Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt werden, die keinen wissenschaftlichen Charakter haben. Angesprochen waren damit offensichtlich allein die im Text unmittelbar vorher erwähnten autobiographischen Aufzeichnungen, die X. nicht in seinen «Gesammelten Werken» publiziert haben wollte, da ihnen der wissenschaftliche Charakter fehlte. Keineswegs kann dies aber heissen, Gespräche zu wissenschaftlichen Themen seien von der Ermächtigung allgemein ausgeschlossen.

bb) In bezug auf die Rechtsübertragung am Beitrag (B1) bringen die Kläger zudem vor, sie hätten in der Replik darauf hingewiesen, es sei bestritten und ungläubwürdig, dass Frau M. das Diskussionsvotum von X. selbst stenographisch festgehalten habe. Die Annahme der Vorinstanz, es liege nahe, dass Frau M. die Erläuterungen von X. zu ihrem Vortrag selbst aufgezeichnet habe, entspreche in keiner Weise der allgemeinen Erfahrung, hätte also im Zweifel Gegenstand der Beweisaufnahme bilden sollen. Da die Beweislast diesbezüglich bei der Beklagten gelegen, das Kantonsgericht es indessen unterlassen habe, eine Beweisaufnahme anzuordnen, habe es Art. 8 ZGB verletzt. Es ist indes nicht einzusehen, weshalb es der allgemeinen Lebenserfahrung widersprechen sollte, dass eine mit der Materie vertraute Referentin ein im Anschluss an ihren Vortrag geäussertes Votum selbst stenographisch festhält. Ein solches Vorgehen bildet vielmehr Gewähr dafür, später allenfalls sicher replizieren zu können. Bei diesem Stand der Dinge wäre die Vorinstanz aufgrund von Art. 8 ZGB zu einer weiteren Beweisaufnahme nur verpflichtet gewesen, wenn prozesskonform zum Haupt- oder zum Gegenbeweis angebotene, erhebliche und taugliche Mittel vorgelegen hätten (BGE 115 II 305, 114 II 291). Dass dies der Fall gewesen wäre, machen die Kläger nicht geltend. Sie haben im Gegenteil ein allenfalls taugliches Beweismittel, die Zeugeneinvernahme von Frau M., in der Replik ausdrücklich abgelehnt. Indem das Kantonsgericht insbesondere gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung zum Schluss gelangt ist, Frau M. habe das Votum selbst aufgezeichnet, hat es somit kein Bundesrecht verletzt.

4.– Schliesslich halten die Kläger unter Berufung auf Art. 6bis der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (RBUE, SR 0.231.13) dafür, durch die Publikation der beiden Beiträge sei ihr Urheberpersönlichkeitsrecht verletzt worden.

Gemäss Rechtsprechung stellt das Urheberpersönlichkeitsrecht einen Teil oder eine besondere Seite des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar, dessen Schutz sich nebst Art. 6bis RBUE namentlich aus Art. 28 ZGB ergibt (BGE 117 II 470, 113 II 311, 96 II 420 E. 6). In der Berufung wird freilich weder begründet dargelegt noch ist ersichtlich, inwiefern die eingeklagte Publikation das Urheberpersönlichkeitsrecht der Kläger verletzen sollte. Hinsichtlich der behaupteten Verletzung des klägerischen Veröffentlichungsrechts ist zudem davon auszugehen, dass mit der Ermächtigung

auch dieses Recht an Frau M. übergegangen ist und sich die Kläger daher gegen die erfolgte Veröffentlichung auch deswegen nicht zur Wehr setzen können. Dies ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit aus verschiedenen Formulierungen im Brief und aus der Überlegung, dass die Übertragung des Urheberrechts an literarischen Werken kaum sinnvoll wäre ohne die Befugnis, diese auch veröffentlichen zu dürfen. Aus der Beteiligungsklausel im Schreiben kann entgegen der Meinung der Kläger nicht auf den Verbleib des Veröffentlichungsrechts beim Urheber geschlossen werden, setzt sie doch im Gegenteil eine Veröffentlichung geradezu voraus.

Die Vorinstanz hat somit bundesrechtskonform erkannt, dass das Urheberrecht an den beiden Beiträgen aufgrund der Ermächtigung umfassend an Frau M. übergegangen und die Klage als Ganzes abzuweisen ist.

Art. 53 Ziffer 2 URG – «KÜNSTLER»

- *Wird eine einstweilige Verfügung nach Erlass einer vorsorglichen Massnahme gegenstandslos?*
- *Une ordonnance préprovisionnelle devient-elle sans objet, en procédure Zurichoise, après l'octroi de mesures provisionnelles?*

Verfügung ER im s.V. am OGer ZH, I. Zivilk., vom 30. Oktober 1992.

Der Kläger, ein bekannter Künstler, stellte fest, dass die Beklagte über ihren Versandhandel Textilartikel unter der Anpreisung «*Exklusiv à la ...* [Name des Künstlers]» anbot, welche mit einer Nachahmung seiner Bilder bedruckt worden waren. Mit Eingabe vom 23. September 1992 stellte er Antrag auf Erlass eines superprovisorischen Verbotes und um Beschlagnahme. Das Verbot wurde tags darauf superprovisorisch erlassen und der Beklagten Frist zur Stellungnahme angesetzt. Nachdem diese nicht rechtzeitig eingegangen war, wurden die vorsorglichen Massnahmen antragsgemäss angeordnet.

Aus den Erwägungen des Einzelrichters am Obergericht

1. Der Kläger stützt sein Begehren im wesentlichen auf urheberrechtliche Ansprüche. Die sachliche und funktionelle Zuständigkeit des angerufenen Einzelrichters ist demnach gestützt auf § 43 Abs. 2 GVG und § 222 Ziff. 2 und 3 ZPO zu bejahen. Da die Beklagte ihren Sitz im Kanton Zürich verzeichnet, ist die örtliche Zuständigkeit ebenfalls vorhanden (§ 2 ZPO).

2.1. Wer eine Verletzung seiner Rechte durch eine Übertretung des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (URG) als eingetreten oder als bevorstehend erachtet, kann bei der zuständigen Behörde den Erlass

einer vorsorglichen Verfügung beantragen, wie die Beschlagnahme der unter Verletzung des Urheberrechts hergestellten oder in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebrachten Exemplare (Art. 52 URG). Der Antragsteller hat dabei glaubhaft zu machen, dass eine Verletzung seiner Rechte eingetreten ist oder bevorsteht und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorläufige Anordnung der Behörde abgewendet werden kann (Art. 53 Ziff. 1 URG).

2.2. Die Beklagte reichte keine Antwort zum Massnahmebegehren des Klägers ein, weshalb androhungsgemäss Anerkennung seiner Sachdarstellung und Verzicht auf Einreden anzunehmen ist. Da die vom Kläger behauptete Verletzung seiner Rechte bereits nach Einsicht in dessen Eingabe vom 23. September 1992 und die beiliegenden Unterlagen glaubhaft erschien, und im heutigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die eine andere Beurteilung des Sachverhaltes bedingen würden, so dass die Voraussetzungen für die Anordnung der beantragten Massnahmen erfüllt sind, ist in diesem Sinne zu verfügen.

Zur Sicherung dieser vorsorglichen Massnahme ist zudem (*die zuständige Vollstreckungsbehörde*) anzuweisen, die angebehrte Beschlagnahme durchzuführen, wobei der Kläger darauf hinzuweisen ist, dass die Beklagte nach eigener Aussage die fraglichen Gegenstände an ihre Lieferanten retournierte.

2.3. Die mit Verfügung vom 24. September 1992 angeordnete einstweilige vorsorgliche Massnahme fällt demnach zufolge Gegenstandslosigkeit dahin (*Sträuli/Messmer*, Kommentar zur ZPO, 2. A., Zürich 1982, N. 35 zu § 110 ZPO).

3. Gemäss Art. 53 Ziff. 3 URG ist dem Kläger Frist für die Einleitung des ordentlichen Prozesses anzusetzen, unter der Androhung, dass im Säumnisfall die vorliegende vorsorgliche Verfügung dahinfallen würde.

Bemerkungen:

1. Die superprovisorische Anordnung ist die drastischste Form des einstweiligen Rechtsschutzes. Sie ergeht ohne Anhörung des Gesuchsgegners und ist wegen der besonderen Dringlichkeit sofort vollstreckbar (§ 110 Abs. 2 ZPO ZH). Bezüglich des weiteren Vorgehens hat der Richter zwei Optionen: Entweder lädt er sofort zu einer Parteiverhandlung vor, anlässlich derer über die eigentliche vorsorgliche Massnahme verhandelt wird, oder er setzt dem Gesuchsgegner eine Frist von nicht mehr als 10 Tagen zur Einsprache an, unter der Androhung, mangels Einsprache werde es bei der Anordnung sein Bewenden haben. Die Erhebung der Einsprache hemmt die Vollstreckbarkeit der superprovisorischen Anordnung nicht. Der Richter lädt alsdann die Parteien vor, und es wird über die Aufrechterhaltung der angeordneten Massnahmen verhandelt.

2. Betreffend den Schluss der soeben geschilderten Vorgänge führen *Sträuli/Messmer* an der vom Gericht zitierten Stelle (Kommentar zur ZPO, 2. A., Zürich 1982, N. 35 zu § 110 ZPO) aus: «Hierauf (d.h. nach Eingang der Gesuchsantwort des Massnahmengegers) entscheidet das Gericht über die *eigentliche* vorsorgliche

Massnahme, und die superprovisorische Massnahme wird gegenstandslos» (Hervorhebung hinzugefügt). Sind superprovisorische und provisorische Massnahmen wirklich materiell so zu trennen, und ist erst die provisorische Massnahme die *eigentliche* Massnahme? M.E. ist entscheidend, dass obwohl ein *formeller* – auch terminologischer – Unterschied zwischen superprovisorischer «einstweiliger Anordnung» einerseits und provisorischer «vorsorglicher Massnahme» andererseits in gewissen Bundesgesetzen geschaffen worden ist (so in Art. 77 Abs. 3 PatG), man dennoch nicht von zwei verschiedenen materiellen Verfügungsansprüchen sprechen sollte, sofern der *Inhalt* des einstweiligen Rechtsschutzes nach dem Übergang aus dem superprovisorischen Stadium in das provisorische Stadium unverändert bleibt. Nachdem der Massnahmerichter den superprovisorisch gewährten einstweiligen Rechtsschutz *in casu* nach einer Parteiverhandlung aufrechterhalten hat, stellt sich die Frage vom *Verfahrensmodus* (superprovisorische oder provisorische Gewährung) in der Tat nicht mehr; entscheidend ist, dass der Richter *den Anspruch auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes* bejaht hat und weiterhin bejaht, sei es bei *identisch bleibendem Inhalt* des einstweiligen Rechtsschutzes für beide Verfahrensformen, sei es bei *inhaltlicher Anpassung* des Inhaltes der Massnahme an die laufenden Verhältnisse.

3. Der Begriff der *Gegenstandslosigkeit* wird in der ZPO ZH nur zweimal verwendet, nämlich in § 188 Abs. 2, im Zusammenhang mit den Prozesserledigungsgründen, und in § 65 Abs. 1 bezüglich der Kostenregelung. Er wird im Gesetz nicht näher definiert. *Sträuli/Messmer* sprechen in N. 21 zu § 52 ZPO von Gegenstandslosigkeit dann, wenn der eingeklagte Anspruch aus einem vom Willen des Anspruchsberechtigten unabhängigen Grund erlischt. *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Auflage, Basel/Frankfurt a.M. 1990, definiert in Nr. 435: «*Der Streitgegenstand wird gegenstandslos, wenn die bisher zulässige und begründete Klage durch das erledigende Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist.*» Jedenfalls dann, wenn der Grund vom Anspruchsgegner gesetzt wird (d.h. nicht unabhängig von beiden Parteien eintritt), muss geprüft werden, ob das betreffende Verhalten als Anerkennung der (zulässigen) Klage zu qualifizieren sei, was zu einer Sachentscheidung führt (ZR 90 [1991] Nr. 68). Im referierten Fall gab die Bestätigungsverhandlung mit erfolgreichem Ausgang für den Rechtsschutzantrag *keinen* solchen Erledigungsgrund ab.

4. In einer kürzlich später ergangenen Verfügung, ebenfalls in einer URG-Sache, entschied dann am 5. November 1992 ein (anderer) ER im s.V. am OGer ZH, I. Zivilkammer, im hier befürworteten Sinne. Dort hiess es in Ziffer 1 des Dispositives: «*In Bestätigung der [superprovisorischen Verfügung] wird dem Beklagten [Strafandrohung] vorsorglich verboten, [gemäss superprovisorischer Verfügung].*»

Dieser Erledigungsweise ist im Lichte des Ausgeführten beizupflichten.

RA Dr. Stephen V. Berti, Zürich

III. Marken / Marques

Art. 6 MSchG Art. 3 lit. d UWG, Art. 29 ZGB – «CASADEI»

- Die freiwillige Löschung einer Marke lässt nicht unbedingt darauf schliessen, dass auch die entsprechende Gebrauchsabsicht aufgegeben wurde (E. 2).
- Neben dem markenrechtlichen Schutz kann kumulativ auch jener aus unlauterem Wettbewerb beansprucht werden (E. 3)
- Wird eine Marke in die Firma des Inhabers aufgenommen, so steht diesem bei Verletzung auch namensrechtlicher Schutz zu (E. 4).
- *Celui qui demande la radiation de sa marque ne renonce pas nécessairement pour autant à l'utiliser (c. 2).*
- *La protection du droit des marques et celle du droit de la concurrence déloyale peuvent être invoquées cumulativement (c. 3).*
- *Si le titulaire d'une marque reprend celle-ci dans sa raison sociale, il peut aussi invoquer le droit au nom en cas d'usurpation (c. 4).*

Abwesenheitsurteil HGer BE vom 21. Oktober 1992 (mitgeteilt von Fürsprecher J. Müller, Bern).

Die Klägerin ist eine italienische Herstellerin eleganter Schuhe, welche auch in der Schweiz verkauft werden. Sie ist überdies Inhaberin der IR-Marke 541'448 CASADEI, die für die Warenklassen 3, 18 und 25 eingetragen ist.

Die spanische Beklagte stellt ebenfalls Schuhe her und war Inhaberin der für die Warenklasse 25 eingetragenen IR-Marke 536'942 CASSADEY (fig.). Dass die Beklagte entgegen der Erklärung ihres Vertreters J.L. ihre Schuhe nicht nur in Spanien, sondern auch im Ausland verkaufte, ergibt sich aus dem von der Bally-France aufgrund einer Verwechslung an die *italienische* Klägerin gerichteten Schreiben vom 6. Februar 1990, worin sechs – nicht von der Klägerin, sondern offenbar von der Beklagten stammende – Paar Schuhe im Wert von 19'800 *Pesetas* bemängelt werden.

Am 12. März 1990 wurde die Beklagte von der Klägerin wegen der Verwendung der spanischen Basismarken CASSADEY/CASADEI förmlich verwarnt und zum Verzicht auf die Marken selbst sowie auf den anderweitigen Gebrauch dieser Zeichen aufgefordert. Diese Verwarnung blieb erfolglos, insbesondere unterliess es die Beklagte, die gewünschte Unterlassungserklärung abzugeben. Nachdem das belgische Handelsgericht den belgischen Anteil der IR-Marke 536 942 am 4. April 1991 nichtig erklärt hatte, beantragte die Beklagte am 19. Juli 1991 selber die gänzliche Löschung ihrer IR-Marke, welche am 9. September 1991 vorgenommen wurde.

Das Handelsgericht hat erwogen:

1. Nachdem die angefochtene Marke mittlerweile gelöscht wurde, ist das klägerische Rechtsbegehren 1 hinfällig geworden, weshalb sich rechtliche Erörterungen zur Nichtigkeitsklärung der beklagten Marke erübrigen. Diese Löschung ist – da sie erst nach Klageeinreichung veranlasst wurde – als Teilabstand zu werten, der eine entsprechende Kostenpflicht der Beklagten nach sich zieht.

2. In ihrem Rechtsbegehren 2 verlangt die Klägerin ein gegenüber der Beklagten auszusprechendes Verwendungsverbot bezüglich des Zeichens CASSADEY.

Gestützt auf das ihr bezüglich der Marke CASADEI aufgrund der Eintragung und des Gebrauchs in der Schweiz offensichtlich zustehende Ausschliesslichkeitsrecht kann die Klägerin den markenmässigen Gebrauch von verwechselbaren Zeichen durch Dritte verbieten lassen (vgl. *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 18 f.). Die Gutheissung einer solchen Unterlassungsklage setzt indessen ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse, z.B. die ernsthafte Befürchtung eines widerrechtlichen Gebrauchs eines verwechselbaren Zeichens, voraus (vgl. BGE 109 II 346).

Während im vorliegenden Fall die Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen CASADEI und CASSADEY aufgrund des kaum unterscheidbaren Gesamteindrucks, der Gleichartigkeit der mit den Zeichen versehenen Waren sowie der tatsächlich vorgekommenen Verwechslung offenkundig ist (vgl. *Troller/Troller*, a.a.O., S. 55–57 und dortige Verweise), bedarf die Frage des Rechtsschutzinteresses einer eingehenderen Prüfung. Dies insbesondere deshalb, weil einerseits Anzeichen für einen über die Markeneintragung hinausgehenden Gebrauch des Zeichens CASSADEY in der Schweiz durch die Beklagte fehlen und andererseits die ursprünglich angefochtene IR-Marke mittlerweile gelöscht ist.

Zwar lässt nach Lehre und Rechtsprechung der Eintrag einer Marke ins Register auf eine Gebrauchsabsicht schliessen (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 971), doch darf nicht e contrario gefolgert werden, mit der Löschung einer Marke entfallt automatisch auch die Gebrauchsabsicht hinsichtlich des betreffenden Zeichens überhaupt. Es ist deshalb im konkreten Fall zu prüfen, ob unter den gegebenen Umständen nach wie vor eine Verletzungsgefahr besteht, zumal ohne weiteres möglich ist, dass der frühere Markeninhaber das fragliche Zeichen nicht nur markenmässig, sondern auch im allgemeinen Geschäftsverkehr, d.h. auf Geschäftspapier, in Katalogen, usw. verwendet.

Diese Gefahr ist im vorliegenden Fall eindeutig zu bejahen, da die Beklagte einerseits entgegen der Behauptung ihres Vertreters J.L. ihre Schuhe offensichtlich auch ausserhalb Spaniens verkauft hat und andererseits der Aufforderung der Klägerin, eine förmliche Gebrauchsverzichtserklärung abzugeben, nicht nachgekommen ist, was ihr ohne weiteres zuzumuten gewesen wäre, wenn sie wirklich auf die Verwendung des Zeichens CASSADEY hätte verzichten wollen.

Unter diesen Umständen ist der Beklagten zu verbieten, das Zeichen CASSADEY zur Kennzeichnung von Waren, die nicht gänzlich von den Produkten der Klägerin abweichen – namentlich Schuhen –, markenmässig zu verwenden (vgl. Urteil des HGer des Kantons Bern vom 8. Mai 1991 i.S. G.G. S.p.A. ca. G&G S.r.l., vgl. SMI 1993 104).

3. Die Klägerin kann zum Schutz ihrer Kennzeichen neben dem markenrechtlichen Schutz kumulativ auch jenen vor unlauterem Wettbewerb für sich beanspruchen (*Troller/Troller*, a.a.O., S. 203), zumal sie erwiesenermassen auf dem schweizerischen Markt aktiv und daher in den interessierten Kreisen bereits bekannt ist, während konkrete Hinweise für eine Geschäftstätigkeit der Beklagten in der Schweiz fehlen. Da sich die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG sowie das Rechtsschutzinteresse für ein Unterlassungsbegehren nach den gleichen Kriterien beurteilen wie im Markenrecht (vgl. *Troller/Troller*, a.a.O., S. 190 f.), ist der Beklagten nach den obigen Ausführungen gestützt auf die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb in der Schweiz die Verwendung der Bezeichnung CASSADEY über die rein markenmässige Verwendung hinaus auch im allgemeinen Geschäftsverkehr, namentlich als Ausstattung, auf Katalogen, usw. zu verbieten.

4. Nachdem die Klägerin den Namen CASADEI auch zum Bestandteil ihrer Firma gemacht hat, geniessst sie ebenfalls namensrechtlichen Schutz (BGE 90 II 318). Die Verwendung dieses Namens durch die Beklagte stellt ohne weiteres eine unzulässige Namensanmassung dar, da einerseits zwischen ihr und dem Namen keine den Gebrauch rechtfertigende Beziehung ersichtlich ist und andererseits bei den Konsumenten eine Verwechslungsgefahr bzw. irrtümliche Vorstellungen bezüglich der geschäftlichen Beziehungen zum Kläger geschaffen werden (vgl. BGE 90 II 319 ff., 102 II 307 f., 112 II 371). Das Namensrecht verleiht dem Kläger indessen keine weitergehenden Ansprüche als die in Ziffer 2 und 3 genannten.

5. Gestützt auf den entsprechenden Antrag der Klägerin ist der auf Unterlassung lautende Urteilsteil mit der Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden, wobei sich die Strafandrohung von Amtes wegen auch auf Art. 403 ZPO zu erstrecken hat (*Leuch*, N. 2 zu Art. 403 ZPO).

Art. 944 OR, Art. 15 LMV – «CLOS D'OR»

- *Die Firma Clos d'Or SA, die auf einen Weinberg dieses Namens schliessen lässt, ist für eine Weinhandelsfirma wahrheitswidrig und täuschend, wenn sie auch Weine anderer Herkunft anbietet (E. 4).*
- *Die Täuschungsgefahr wird nicht vollständig behoben, wenn auf den Etiketten der Weinflaschen die Firma weggelassen wird (E. 5).*
- *La raison sociale Clos d'Or S.A., qui fait penser à un vignoble de ce nom, n'est pas conforme à la vérité et est même déceptive si elle est utilisée par une société de négoce de vins qui offre aussi des vins d'autres origines (c. 4).*
- *Le risque de confusion n'est pas totalement écarté par l'omission de la raison sociale sur les étiquettes apposées sur les bouteilles (c. 5).*

Entscheid der Justizdirektion BE vom 21. September 1990 i.S. Eidg. Weinhandelskommission ca. Kantonschemiker BE (publ. in BVR 1991/277).

Sachverhalt (gekürzt)

Am 9. Mai 1989 reichte die Firma Clos d'or SA beim kantonalen Laboratorium für Lebensmittel- und Trinkwasserkontrolle ein Gesuch zur Erteilung einer Bewilligung für den Kauf und Verkauf von Wein in Flaschen ein. Am 4. Oktober 1989 empfahl die Eidgenössische Weinhandelskommission das Gesuch zur Ablehnung wegen täuschender Firmenbezeichnung. Nachdem sich die Firma Clos d'or SA verpflichtet hatte, den Firmennamen nicht auf Etiketten zu verwenden, erteilte der Kantonschemiker am 24. Oktober 1989 zunächst eine provisorische Bewilligung mit einer entsprechenden Bedingung. Am 14. Mai 1990 erteilte der Kantonschemiker der Firma Clos d'or SA die Bewilligung für den Kauf und Verkauf von Wein in Flaschen mit der Auflage, dass der Name der Firma auf Gebinden des verkauften Weines nicht aufgeführt wird.

Am 13. Juni 1990 führte die Eidgenössische Weinhandelskommission bei der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern Beschwerde mit dem Rechtsbegehren, die Verfügung vom 14. Mai 1990 sei aufzuheben und das Gesuch der Firma Clos d'or SA, Bern, um Erteilung der Weinhandelsbewilligung abzuweisen. In der Begründung wird im wesentlichen geltend gemacht, die Bezeichnung «Clos d'or» lasse einen real existierenden Ort bzw. Rebberg dieses Namens vermuten. Ein solches (Reb-)Grundstück habe die Firma jedoch nicht zu Eigentum. Die Firma unterhalte zudem in Vevey VD eine Zweigniederlassung. Eine Täuschung über das Existieren eines Rebbergs sei daher geradezu unausweichlich. Die Hinführung des Konsumenten zur irrigen Annahme, die Firma sei Vertriebsgesellschaft für aus dem «Clos d'or» gewonnene Weine sei manifest. Auf Anfrage der Volkswirtschaftsdirektion teilte das Eidgenössische Amt für Handelsregister mit Schreiben vom 26. Juni 1990 mit, dass die Bezeichnung «Clos d'or SA» seines Erachtens als reine Phantasiebezeichnung aufgefasst werden könne. Anders verhielte es sich, wenn dieser Firma der Begriff «Weinhandel» hinzugefügt würde. Der Kantonschemiker Bern beantragt im Mitbericht vom 27. Juni 1990 sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Mit Verwaltungsbeschwerdeantwort vom 8. August 1990 stellte die Firma Clos d'or SA durch ihren Anwalt den Antrag, die Verwaltungsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen und die der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 14. Mai 1990 erteilte Weinhandelsbewilligung zu bestätigen, unter Kostenfolge.

Der Rechtsdienst der Volkswirtschaftsdirektion hatte sich bereits in einer schriftlichen Meinungsäusserung vom 18. Dezember 1989 an das kantonale Laboratorium mit der Angelegenheit befasst. Nachdem die Beschwerdeführerin die Volkswirtschaftsdirektion wegen Befangenheit abgelehnt hatte, überwies diese am 9. August 1990 die Akten der Justizdirektion zur weiteren Behandlung.

Aus den Erwägungen

1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 der Verordnung vom 12. Mai 1959 über den Handel mit Wein (SR 817.421) kann die Eidgenössische Weinhandelskommission gegen eine ihrem Antrag widersprechende Bewilligung innert 30 Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 97 ff. OG) erheben. Der kantonale Instanzen-

zug muss erschöpft sein (Art. 98 Bst. g OG i.V.m. Art. 6 Absatz I der VO über den Handel mit Wein). Die Kommission ist somit zur Erhebung der Verwaltungsbeschwerde befugt. Die Justizdirektion ist zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (vgl. Art. 3 der Verordnung vom 1. Dezember 1982 über den Handel mit Wein, BSG 817.421; Art. 9 sowie analog Art. 70 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtsplege, VRPG, BSG 155.21). Auf die im übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

2. Art. 15 der Verordnung vom 26. Mai 1936 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelverordnung; LMV, SR 817.02) bestimmt, dass für Lebensmittel verwendete Bezeichnungen, Angaben, Abbildungen, Packungen und Packungsaufschriften sowie Arten der Aufmachung nicht zur Täuschung über Natur, Herkunft, Menge, Gewicht, usw. der betreffenden Lebensmittel geeignet sein dürfen. Gemäss Art. 336 Abs. I LMV müssen alle auf Wein bezogenen Bezeichnungen, Angaben und Hinweise wie Ursprung (Sammelbezeichnungen, Produktionsgegend, Produktionsort, Lage, Weingut, Schloss, Domäne), Herkunft (Staat, Kanton, Provinz, Departement), Rebsorte, Bereitungsart, Jahrgang, Qualitätumschreibungen, Alkoholgehalt und Firma wahrheitsgetreu sein und jede Täuschung ausschliessen. Absatz 2 äussert sich zur Verwendung von Phantasienamen, Firmen-, Bild- und Wortmarken sowie Landschafts- oder Ortsabbildungen. Sie müssen jede Täuschungsmöglichkeit ausschliessen und dürfen insbesondere keine Ähnlichkeit mit geographischen Namen oder mit Rebsorten aufweisen.

Zur Firma äussert sich zudem Art. 944 OR (SR 220), wonach jede Firma neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt Angaben enthalten darf, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (vgl. auch Art. 38 der Verordnung vom 7. Juni 1937 über das Handelsregister; SR 221.411).

3. Im folgenden ist zu prüfen, ob die Firma «Clos d'or SA» wahrheitsgetreu ist und jede Täuschung ausschliesst. Massgeblich abgestellt wird auf den Eindruck, den der Name beim Durchschnittsleser, beim durchschnittlich aufmerksamen Betrachter, zu erwecken geeignet ist; dass es tatsächlich zu Täuschungen kommt oder diese sogar einen Dritten schädigen müssten, ist nicht erforderlich (BGE 113 II 282 mit zahlreichen Hinweisen). Die Firmenbezeichnung sollte «vernünftigerweise nicht zu Täuschungen Anlass geben» (BGE 108 II 134).

a) Es gilt zunächst, die massgebliche Bedeutung der Bezeichnung «Clos d'or» näher zu untersuchen. Im Weinlexikon von Franz Schoonmaker (Fischer Verlag 1987) wird der Begriff «Clos» als ursprünglich ein von einer Mauer oder ähnlichem umfriedeter Weinberg in Frankreich definiert. Die Bezeichnung werde heute grosszügiger gebraucht, dürfe aber im Zusammenhang mit dem Namen eines Weins auf einem Etikett nur stehen, wenn solch ein Clos oder eingefriedeter Weinberg tatsächlich existiert und der betreffende Wein von ihm stammt. Im Lexikon folgen die Namen unzähliger Weinlagen wie Clos du Chapitre, Clos Saint-Dellis, Clos Saint-Jac-

ques, usw. Der Begriff «d'Or» ist im genannten Lexikon unter der Bezeichnung «Côte d'Or» zu finden. Es handelt sich um ein französisches Departement im Herzen der alten Provinz Burgund südöstlich von Paris. Côte d'Or heisst wörtlich Goldener Hang, womit jene Hügelkette gemeint ist, von der die meisten grossen Burgunder kommen.

b) Gemäss Handelsregisterauszug bezweckt die Aktiengesellschaft den Handel mit Weinen, Spirituosen, alkoholfreien Getränken und ähnlichen Produkten, sowie mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen jeder Art. Sie handelt gegenwärtig ausschliesslich mit Wein verschiedener Sorten und Herkunft. Die Lieferanten sind inländische Händler, und bei den Weinen handelt es sich ausschliesslich um Originalabfüllungen. Beliefert werden Endverbraucher (Konsumenten). Die Firma unterhält in Vevey VD eine Zweigniederlassung.

c) In sprachlicher Hinsicht bleibt festzuhalten, dass die Firma französisch formuliert ist. Das Bundesgericht hat dazu erklärt, massgebend für den Sinn eines in einer Firma eingetragenen Wortes sei jene Sprache, in der die Firma eingetragen werde, aber auch die Bedeutung, die das Wort beim Durchschnittsleser anderer Landessprachen erwecke (BGE 106 II 353).

4. Die Beschwerdegegnerin behauptet, dass es sich bei der Bezeichnung «Clos d'or» um einen sinnvollen Phantasienamen in der Weinbranche handelt. Dabei gehe es ihr primär um einen prestigeträchtigen Ausdruck, der beim Kunden die Assoziation zu ausgewählten, qualitativ hochstehenden Originalabfüllungen wecken soll. Beabsichtigt sei der Hauch von Exklusivität.

Art. 944 Abs. 1 OR lässt auch Firmen zu, welche eine Phantasiebezeichnung darstellen. Eine Phantasiebezeichnung ist stets eine Bezeichnung, welche nicht den Sachverhalt umschreibt, sondern eine der menschlichen Vorstellung entnommene Fiktion bezeichnet (z.B. Securitas, Fides, Hermes, Novitas). Das Wahrheitsgebot von Art. 944 Abs. 1 OR ist auf Phantasiebezeichnungen nicht anwendbar. Um so strenger gilt das Täuschungsverbot. Die Phantasiebezeichnung darf zu keiner Täuschung berechtigten Anlass geben, weder über den wirklichen Inhaber des Unternehmens noch über den Sitz, die Natur des Geschäfts, seinen Umfang, die hergestellten Produkte und ihre Herkunft, usw.; sie muss jede Verwechslung mit andern Inhabern, Unternehmen, Produkten, usw. ausschliessen (*E. His*, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 4. Abteilung, Bern 1940, N 53 ff. zu Art. 944 OR).

Der Name «Clos d'or» ist, entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin, keine Phantasiebezeichnung. Es handelt sich vielmehr um eine allgemein gehaltene Bezeichnung sachlicher Art, welche durch das Wort «Clos» auf die Natur des Unternehmens und die Herkunft des angebotenen Produktes, d.h. auf die Geschäftstätigkeit mit Wein von einem Weinberg, hinweist (vgl. *E. His*, a.a.O., N 46 zu Art. 944 OR). Gerade dem französisch sprechenden Durchschnittsbürger ist die Meinung, dass die Firma einen Rebberg dieses Namens besitzt, ohne weiteres zuzumuten. Nach Art. 336 LMV müssen alle auf Wein bezogenen Bezeichnungen, d.h. auch die Firma, «wahrheitsgetreu sein und jede Täuschung ausschliessen». Der klare Wortlaut dieser Bestimmung lässt keine Zweifel offen, dass hier einer strengen Praxis das

Wort geredet wird. Von der Bezeichnung «Clos d'or» kann nun aber nicht gesagt werden, dass sie jede Täuschung ausschliesst. Möglich ist, dass sich branchenkundige Kunden nicht täuschen lassen. Deren besondere Kenntnisse sind jedoch nicht massgebend (vgl. auch *E. Achermann*, Die Täuschungsgefahr im Firmenrecht, Der bernische Notar 1985, S. 51). Aus der Sicht des durchschnittlich aufmerksamen Betrachters, und allein diese ist massgebend, ist die Täuschungsgefahr jedoch gegeben. Der Eindruck, dass mit Wein aus einem eigenen Rebberg gehandelt wird, kann beim durchschnittlichen Publikum entstehen. Die Firma kann somit zu Täuschungen Anlass geben.

Die Justizdirektion hat sich kürzlich als kantonale Aufsichtsbehörde in Handelsregistersachen mit der Firma eines Weinhandelsbetriebes befasst und diese schliesslich als unwahr und täuschend erkannt. Sie verwies unter anderem auch auf die Vielzahl von sehr detaillierten Bestimmungen, die zur Qualitätssteigerung des Weins und zum Schutze des Konsumenten erlassen wurden (vgl. Kapitel 28.2 «Wein» der Lebensmittelverordnung und die Verordnung des EDI vom 1. Juli 1991 über den Handel mit Wein, SR 817.421.1). Im Sinne dieser zum Teil sehr strengen Vorschriften müssten konsequenterweise auch an die Firmenbildung eines Weinhandelsgeschäftes entsprechend strenge Anforderungen gestellt werden. Denn es könne nicht angehen, dass auf der Verkaufsstufe durch die Möglichkeit der Vornahme von Täuschungen die vorangehenden Massnahmen zur Qualitätsförderung und zum Konsumentenschutz wieder zunichte gemacht werden (vgl. Entscheid der Justizdirektion des Kantons Bern vom 20. Juli 1990 i.S. M. AG, Akten JUS 4817/88). Diese Ausführungen, welche die Notwendigkeit einer strengen Praxis belegen, treffen auch für den vorliegenden Fall zu.

5. Die Beschwerdegegnerin weist darauf hin, dass sie explizit darauf verzichte, die Firma auf der Etikette der Weinflasche zu verwenden, die sie vertreibt. Demzufolge mache der durchschnittlich aufmerksame Konsument und Interessent bereits hier eine erste Unterscheidung. Einerseits habe er die Weinhandelsfirma vor sich, die den Namen «Clos d'or» trägt und von der er aufgrund der Preislisten wisse, dass sie Weine jeglicher Provenienz vertreibt. Andererseits sehe er die Weinflasche vor sich, z.B. einen Rioja oder einen Bordeaux, von der auch ein nicht informierter Konsument ohne weiteres annehmen werde, dass der Wein nicht aus einem Rebberg namens «Clos d'or» stammen kann, zumal dies gar nicht auf der Etikette stehe. Die der Beschwerdegegnerin erteilte Weinhandelsbewilligung vom 14. Mai 1990 enthält die Auflage, dass der Name der Firma auf Gebinden des verkauften Weins nicht aufgeführt wird.

Es ist sicher richtig, dass die Täuschungsgefahr durch die Nichtangabe der Firma auf Etiketten vermindert wird. Solange der Name «Clos d'or» jedoch noch auf Werbeprospekten, Briefpapier, Preislisten, usw. verwendet wird, kann eine Täuschung nach wie vor nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben auf den Etiketten sind im übrigen besonders strengen Bestimmungen unterworfen (vgl. Art. 336 Abs. 3–5). Von Bedeutung ist hier jedoch vor allem Art. 336 Abs. 1 LMV, wonach alle auf Wein bezogenen Angaben, unter anderem auch die *Firma*, wahrheitsgetreu sein und jede Täuschung ausschliessen müssen. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die Firma, die auf der Etikette aufgeführt ist, sondern allgemein. Die Verwendung einer Firma, die

zu Täuschung Anlass geben kann, ist somit auch auf Prospekten, Briefpapier und Preislisten ausgeschlossen.

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit der Firma «Clos d'or SA» nicht jede Täuschung über die Herkunft des gehandelten Weins ausgeschlossen werden kann (Art. 336 Abs. 1 LMV). Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen und die Verfügung des Kantonschemikers vom 14. Mai 1990 aufzuheben. Das Gesuch der Beschwerdegegnerin um Erteilung einer Bewilligung für den Kauf und Verkauf von Wein in Flaschen ist abzuweisen.

IV. Patentrecht / Brevets

Art. 72 PatG, § 191 ZH ZPO – «RES IUDICATA»

- Bei zurückgezogener Klage auf Feststellung der Patentnichtigkeit darf diese auch nicht einredeweise geltend gemacht werden.
- Im Verhältnis zur Einrede des freien Standes der Technik, ergibt sich, dass der Gegenstand der Erfindung nicht mehr in Frage gestellt werden darf.
- *En procédure zurichoise, lorsqu'une demande en constatation de la nullité d'un brevet a été retirée, le demandeur ne peut plus faire valoir cette dernière, même par voie d'exception.*
- *Lorsque le défendeur allègue que ce qu'il réalise découle de l'état de la technique et ne peut violer le brevet du demandeur, le juge ne peut pas remettre en question la validité du brevet.*

HGer ZH vom 28. Juli 1992 (publ. in ZR 91-2/1992-3, Nr. 53).

Aus den Erwägungen

1. Im Verfahren HG ... hat die Beklagte ihre Widerklage auf Feststellung der Patentnichtigkeit zurückgezogen. Von diesem Rückzug wurde im Beschluss vom 16. Dezember 1991 Vormerk genommen. (...) Der Beschluss erwuchs in Rechtskraft. Damit ist die Frage der Gültigkeit des Patentes zwischen den Parteien als *res iudicata* erledigt.

Die Beklagte erhebt nun die Einrede des freien Standes der Technik. Sie meint, alles was sie mache, werde vom freien Stand der Technik erfasst, weshalb sie das Patent der Klägerin nicht verletze.

2. Die rechtskräftig entschiedene Patentgültigkeit ist von Amtes wegen zu berücksichtigen; zudem hat die Klägerin die *res iudicata* ausdrücklich geltend gemacht.

Die *res iudicata* bedeutet, dass die Beklagte nicht noch einmal auf die Nichtigkeit wegen mangelnder Patentfähigkeit klagen kann, und dass sie diese Nichtigkeit auch nicht einredeweise gegen die Verletzungsklage geltend machen darf (vgl. *Sträuli/Messmer*, Kommentar zur ZPO, 2. A. 1982, N 15 zu § 191 und ZR 42/1943, Nr. 79). Sie kann dies – vorbehältlich der Revision – auch nicht auf Grund neuer Entgegenhaltungen. Denn die verschiedenen Nichtigkeitsgründe bilden ein einheitliches Klagefundament bzw. *einen* Klagegrund.

Dies hat zur Folge, dass zwischen den Parteien die Patentansprüche – und nur sie allein (denn die Erwägungen nehmen nicht teil an der Rechtskraft) – für den Gegenstand der Erfindung massgeblich bleiben.

3. Der Verletzungsrichter ist an diesen Gegenstand des Patentbesitzes, der sich aus den Ansprüchen ergibt, gebunden. In der Auslegung und in der Bestimmung des Schutzbereiches dagegen ist er frei.

Im Verhältnis zur Einrede des freien Standes der Technik ergibt sich, dass der Gegenstand der Erfindung, der Kernbereich, nicht mehr in Frage gestellt werden darf. Denn die Rechtskraft der anerkannten Patentgültigkeit würde unterlaufen, wenn mit der Einrede des freien Standes der Technik der durch den Wortlaut der Ansprüche geschützte Kernbereich des Patentbesitzes trotz der rechtskräftig anerkannten Gültigkeit des Patentbesitzes (durch ein Urteil oder wie hier durch den Rückzug der Klage auf Patentnichtigkeit) wieder aus den Angeln gehoben werden könnte. Die Einrede des freien Standes der Technik darf nicht dazu führen, dass nun auf diesem Wege wiederum die Nichtigkeit des Patentbesitzes geltend zu machen versucht wird. Die abgeurteilte Sache hat Vorrang.

Eine analoge Problemstellung besteht im deutschen Patentverletzungsprozess, wo der Verletzungsrichter die Gültigkeit des Patentbesitzes nicht überprüfen kann (wobei für den vorliegenden Fall einer *res iudicata* eher strengere Massstäbe an die Zulässigkeit der Einrede des freien Standes der Technik gelegt werden müssen). Die Frage, wie weit im deutschen Patentverletzungsprozess die Einrede des freien Standes der Technik berücksichtigt werden kann, war schon immer umstritten (vgl. *Wiedemann*, Der Patentverletzungsprozess, 3. A. 1987, S. 84 und 100 ff.; *Benkard*, Kommentar zum Patentgesetz, 8. A. 1988, N 110 zu § 14). *Benkard* setzt sich mit der Lehre und Rechtsprechung auseinander und führt als Fazit aus, es sei vom wirksamen patentrechtlichen Schutz auszugehen, auch wenn sich auf Grund neu ermittelten Standes der Technik ergeben sollte, das Klagepatent sei neuheitsschädlich vorweggenommen oder nahegelegt. Solange die Patenterteilung nicht im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren angegriffen werde, sei von einem wirksamen Schutz im Umfang des Wortlauts der Patentansprüche auszugehen. Eine Auslegung unterhalb des Wortlautes der Patentansprüche finde nicht statt. Der Wortlaut der Patentansprüche sei trotz entgegengehaltenen Standes der Technik für den Verletzungsrichter der unantastbare Rest. Der Verletzungsrichter habe keine Befugnis, die Bestandeskraft des Patentbesitzes in Frage zu stellen. Dies habe zur Konsequenz, dass sich ein Beklagter, welcher bei seiner Ausführungsform vom Wortlaut des Patentanspruches abweichende Lösungsmittel einsetze, erfolgreich mit dem Hinweis auf den Stand der Technik einer Verurteilung wegen Patentverletzung entziehen könne, während diejenige Ausführungsform, die wortlautgemäss verwirkliche, eine Patentverletzung bleibe (*Benkard*, a.a.O., N 113 zu § 14). Diese Meinung ist überzeugend.

Die Frage, ob über den Wortlaut der Patentansprüche hinaus die Einrede des freien Standes der Technik den Schutzbereich des Patentbesitzes im Bereich der Nachahmung einzuschränken vermag, kann offengelassen werden, wenn die Beklagte ... die technische Lehre des Patentbesitzes wörtlich benutzt.

V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 3 lit. d UWG – «STEINBOCK»

- Wenn ein Restaurant eine verwechselbare Enseigne verwendet, so ist der Eigentümer und nicht der Pächter passiv legitimiert. Auch eine politische Gemeinde kann, sofern sie nicht hoheitlich tätig ist, unlauteren Wettbewerb begehen (E. 1).
- Das Wappenschutz-Gesetz erfasst nur den wappenmässigen Gebrauch eines Zeichens, während das Motiv eines Wappens kennzeichnungsmässig benutzt werden kann (E. 2).
- Wo Art. 28 ZGB offensichtlich wirtschaftlichen Interessen dienstbar gemacht werden soll und nicht eine eigentliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt, findet er keine Anwendung (E. 3).
- Lorsqu'un restaurant utilise une enseigne créant un risque de confusion, l'action doit être dirigée contre le propriétaire et non contre le fermier. Une commune politique peut aussi commettre des actes de concurrence déloyale, pour autant qu'elle n'agisse pas dans l'exercice de la puissance publique (c. 1).
- La loi sur la protection des armoiries publiques vise seulement l'usage d'un signe comme armoirie, tandis qu'il est possible d'utiliser le motif d'une armoirie comme signe distinctif (c. 2).
- L'article 28 CC ne s'applique pas à la protection d'intérêts purement économiques en l'absence d'une véritable atteinte à la personnalité (c. 3).

HGer BE vom 2. Februar 1993 i.S. L.B. ca. Einwohnergemeinde Unterseen und J. (mitgeteilt von Fürsprecher E. Marbach, Bern).

Der Kläger betreibt als Inhaber der Einzelfirma B. das Restaurant Steinbock in Unterseen. Dementsprechend sind die Fassaden seines Betriebes gegenüber den angrenzenden Strassen hin mit «Restaurant Steinbock» beschriftet. Ausserdem hängt seit 1979 an der Hausmauer ein schmiedeeisernes Wirtshauschild mit einem stilisierten Steinbock, welches vom Künstler A. Diggelmann, Ehrenbürger von Unterseen, anlässlich der 700-Jahr-Feier von Unterseen entworfen wurde und dessen Entwurf der Kläger im Einverständnis der Beteiligten ausführen liess.

Die beklagte Einwohnergemeinde Unterseen ist Eigentümerin eines Wohn- und Geschäftshauses, das als «Stadthaus» bekannt ist. Es befindet sich rund 70 Meter vom Restaurant Steinbock entfernt; und von einem Standpunkt dazwischen kann man beide Gebäude einsehen. Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 5. Juli 1989 gilt das Stadthaus Unterseen als geschütztes Kunstalertum; im Grundbuch findet sich eine entsprechende Anmerkung. In den Jahren 1989 bis 1991 wurde das Gebäude in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege einer umfassenden Renovation unterzogen. Das Stadthaus Unterseen wird heute nach kommerziellen Grund-

sätzen vermietet. Neben dem Restaurant Stadthaus und dessen Nebenbetrieb «Chinagarten» im Erdgeschoss, die vom Beklagten J. als Pächter betrieben werden, befinden sich in der Liegenschaft u.a. eine Arztpraxis und ein Notariatsbüro. Der Dachstock steht für Wechselausstellungen zur Verfügung.

Im Zuge der erwähnten Renovation beschloss die Gemeinde in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege, an der Fassade des Stadthauses ein schmiedeeisernes Schild anzubringen; aus denkmalpflegerischen Gründen schien es nicht möglich, das Emblem direkt an die Hausmauer anzubringen. Beim Motiv fiel die Wahl auf das Bild des Steinbocks mit Stadtkrone, entsprechend dem Wappen der Gemeinde. Das Schild wurde schliesslich im rechten Winkel zur Frontfassade unmittelbar zu dem Gebäudeeingang angebracht.

Mit Klage vom 7. April 1992 stellte der Kläger den Antrag, es sei der Gemeinde Unterseen und ihrem Pächter J. zu verbieten, das stilisierte Bild eines Steinbocks zu verwenden, insbesondere in der Form eines Wirtshausschildes, und sie seien zu verpflichten, den sich im Wirtshausschild des Restaurants Stadthaus in Unterseen befindlichen Steinbock innert 10 Tagen zu entfernen.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts

1. Zur Passivlegitimation: Anwendbar ist auf den vorliegenden Fall das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986. Das frühere Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses ist mit dem neuen Gesetz hinfällig geworden (BB1 1983 II S. 1060; vgl. BGE 117 IV 193: Bernina). Auch eine politische Gemeinde kann, sofern sie nicht hoheitlich tätig ist, unlauteren Wettbewerb im Sinne des UWG begehen. Die Gemeinde Unterseen hat durch das Anbringen des strittigen Steinbockschildes – wie noch zu begründen – in den wirtschaftlichen Wettbewerb eingegriffen. Ihre Passivlegitimation ist unbestrittenermassen gegeben.

Die Passivlegitimation des Beklagten J., Pächter des Restaurants Stadthaus, ist dagegen zu verneinen. Passivlegitimiert ist generell derjenige, der sich als allein Handelnder, als Mithandelnder oder als Gehilfe beziehungsweise Anstifter unlauter verhält (*Pedrazzini*, Unlauterer Wettbewerb, S. 234). In diesem Sinn versteht sich auch die Formulierung von Art. 3 lit. d UWG als Konkretisierung der Generalklausel von Art. 2, wonach derjenige unlauteren Wettbewerb begeht, der Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Im vorliegenden Fall ist seitens des Beklagten J. keine der genannten Verhaltensweisen – und somit eine Verletzungshandlung im Sinne von Art. 3 lit. d UWG – gegeben. J. hat als Pächter weder am Beschluss der Gemeindeorgane von Unterseen, das strittige Schild mit dem stilisierten Steinbock am Stadthaus anzubringen, mitgewirkt, noch jemals eine entsprechende Geschäftsbezeichnung oder das Steinbocksymbol im Zusammenhang mit seinem Betrieb verwendet.

Nach eigenen Angaben ist das Schild für ihn ohne wirtschaftliche Bedeutung. Er hat die strittige Enseigne am Eingang zum Gebäude, in dem sich unter anderem auch sein Restaurant befindet, zwar geduldet, aber nie zu seinem eigenen Vorteil ausgenützt (vgl. BGE 37 II 543 f.). Die Tatsache allein, dass der Beklagte J. einen – wie noch zu begründen – rechtswidrigen und unlauteren Zustand geduldet hat, der von

Dritten herbeigeführt worden ist, genügt nicht, um seine Passivlegitimation zu bejahen. Eine solche Unterlassung ist dann rechtlich relevant, wenn eine besondere Norm eine Pflicht zum Handeln statuiert. Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb selbst enthält eine solche Norm lediglich für den Geschäftsherrn, dessen Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen bei dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen unlauteren Wettbewerb begehen (vgl. Art. 11 UWG); er wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er die ihm zur Kenntnis gelangten unerlaubten Handlungen seiner Arbeitnehmer nicht verhindert, beziehungsweise deren Wirkungen nicht aufgehoben hat. Der Kläger wirft dem Beklagten J. im vorliegenden Fall vor, er habe dadurch, dass er nicht dafür gesorgt habe, dass das strittige Schild nicht aufgemacht beziehungsweise wieder entfernt werde, gegen Art. 23 des Gastgewerbegesetzes (BSG 935.11) verstossen und insofern auch unlauter im Sinne der Generalklausel des UWG gehandelt. Gemäss Art. 23 GGG darf jeder patentpflichtige öffentliche Betrieb ein Schild haben; dieses darf aber weder irreführend sein noch Anlass zu Verwechslungen mit anderen Gewerbebetrieben innerhalb der Ortschaft geben. Hiezu ist vorweg festzuhalten, dass sowohl das kantonale Amt für Tourismus wie auch der Regierungsstatthalter eine Verletzung von Art. 23 GGG verneint haben (AB 14 und 15). Der Argumentation des Klägers kann aber auch deshalb nicht gefolgt werden weil dem Beklagten J. bereits in objektiver Hinsicht keine Verletzungshandlung – auch nicht ein passives «Ausnützen» der strittigen Enseigne, angelastet werden kann. Es kann in diesem Zusammenhang weitgehend auf die Ausführungen weiter oben verwiesen werden. Der Beklagte J. hat im Geschäftsverkehr weder das konkrete Schild, noch eine entsprechende Geschäftsbezeichnung oder das Steinbocksymbol im Zusammenhang mit seinem Betrieb jemals verwendet oder die objektiv rechtswidrige und unlautere Situation gefördert oder geduldet. Er hat auch keinen Einfluss auf die Wahl des Schildes gehabt, welche die Gemeinde Unterseen als Eigentümerin der Liegenschaft als Verzierung am renovierten Gebäude angebracht hat. Die objektive Verletzungshandlung geht von der Gemeinde Unterseen, nicht vom Beklagten J. aus. Eine Pflicht des letzteren, sich gegen dem Anbringen des strittigen Schildes zu widersetzen oder die Entfernung zu verlangen, besteht nicht.

2. Gemäss Art. 2 UWG gilt «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» als unlauter und widerrechtlich. Die Generalklausel von Art. 2 wird durch die Sondertatbestände von Art. 3 bis 8 konkretisiert. Gemäss Art. 3 lit. d handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen; darunter fällt auch die Verwendung von Dienstleistungsausstattungen, Enseignes, so namentlich auch (Wirtshaus)Schilder wie im vorliegenden Fall (vgl. *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, S. 82; BGE 37 II 544: i.c. ging es u.a. um die Verwendung eines Hotelschildes). Die unbestrittenermassen ältere, klägerische Enseigne fällt demzufolge in den Schutzbereich des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb.

Es ist unbestritten, dass die Restaurants Stadthaus und Steinbock mit der Bewirtung von Gästen grundsätzlich die gleiche wirtschaftliche Leistung erbringen. Zu prüfen bleibt, ob im vorliegenden Fall Massnahmen getroffen wurden, die geeignet

sind, Verwechslungen herbeizuführen. Dabei ist vom Gesamteindruck auszugehen, den die beiden Schilder in Verbindung mit den Gebäuden, an denen sie angebracht sind, insbesondere mit den Gebäudefassaden und deren Beschriftungen, dem unvor-eingenommenen Passanten und potentiellen Wirtshausesbesucher vermitteln. Für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG genügt die Gefahr einer bloss mittelbaren oder indirekten Verwechslung, insbesondere der irreführende Eindruck einer engen Verbindung zwischen den beiden Betrieben (vgl. Praxis 1991, S. 217 = BGE 116 II 470: Coca-Cola).

Einem Passanten, der sich dem Stadthaus von Nordosten oder Südwesten her nähert, fällt sofort das massive Schild mit dem Steinbock auf, das sich von einem Wirtshausschild nach der Art der Ausgestaltung und Platzierung durch nichts unterscheidet. Der erste Eindruck, wonach diese Einseigne, wie es landesweiter Übung entspricht, auf einen Gastbetrieb mit dem Namen «Steinbock» hinweist, wird bestätigt, wenn der Blick auf die Beschriftung an den Arkaden fällt. Aus der Kombination von Steinbockschild und Schriftzug «RESTAURANT» schliesst ein durchschnittlich aufmerksamer Passant, dass er ein Restaurant Steinbock vor sich hat. Die Beschriftung «STADTHAUS» (in gleicher Ausführung wie «RESTAURANT»), un-mittelbar über dem Eingang unter den Arkaden auf gleicher Höhe des umstrittenen Steinbockschildes, vermag die Verwechslungsgefahr nicht zu vermindern; die Schrift ist wegen des kleinen Winkels sowohl von den Zugängen von Nordosten wie Südwesten her kaum lesbar. Die Verwechslungsgefahr wird auch dadurch erhöht, dass die Inschrift auf der massiven Glasplatte beim Gebäudeeingang keine Klarheit über den Namen des Restaurants im Westflügel des Erdgeschosses verschafft («Re-restaurant»). Überhaupt ist die Wortkombination «Restaurant Stadthaus» ausserhalb des Betriebs nirgendwo ersichtlich. Auch die Glastüre im Inneren des Gebäudes, die direkt in das Restaurant Stadthaus führt, ist lediglich mit «Restaurant» und den Öff-nungszeiten des Betriebs beschriftet. Erst die Speisekarte klärt den Gast darüber auf, dass er sich im Restaurant Stadthaus befindet.

Eine wappenmässige Verwendung des strittigen Schildes – wie sie von der be-klagten Gemeinde behauptet wird – ist nicht erkennbar. Es findet sich am Gebäude auch kein Hinweis dafür, dass es sich um ein öffentliches handle. Das schmiedeei-serne Steinbockschild der beklagten Gemeinde entspricht in seiner Erscheinung viel-mehr einem typischen Wirtshausschild.

Das Wappenschutzgesetz, das die Beklagten gegen das klägerische Steinbock-schild ins Feld führen, erfasst nur den wappenmässigen Gebrauch eines Zeichens, während das Motiv eines Wappens in jedem Fall kennzeichnungsmässig benutzt werden kann. Das klägerische Steinbockschild ist nicht wappenmässig gestaltet. Es wird als Wirtshausschild erkannt und daher namentlich von Ortsunkundigen nicht mit dem Gemeindewappen von Unterseen in Verbindung gebracht. Heraldische Mo-tive zur Kennzeichnung von Gaststätten und Hotels sind verbreitet (z.B. «Kreuz», «Bären», «Adler», «Löwen», «Schüssel», «Krone», «Sternen»). Die Übernahme des Motivs durch den Kläger verletzt das Wappenschutzgesetz demnach nicht.

Die Kombination von Schriftzug «RESTAURANT» und Steinbockschild ist ge-eignet, irrige Vorstellungen über den Geschäftsbetrieb des Klägers, der sich nur we-nige Dutzend Meter vom Restaurant Stadthaus entfernt befindet, und über Beziehun-gen rechtlicher oder wirtschaftlicher Art zwischen den beiden Restaurants herbeizu-

führen. Das Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden Betrieben ist sowohl in örtlicher als auch in sachlicher Beziehung, in letzterer zwar nicht umfassend aber doch weitgehend, gegeben. Die Parteien sprechen einen identischen Kundenkreis an. Obwohl der Kläger zur Zeit in seinem Betrieb neben Getränken nur Snacks anbietet, ist er, wie der Augenschein in der Küche bestätigt hat, kurzfristig in der Lage, wie vormals warme Gerichte zu servieren.

Die beiden Betriebe unterscheiden sich in ihrem äusseren Erscheinungsbild allerdings nicht unwesentlich voneinander. Es ist anzunehmen, dass wer einmal im Restaurant Stadthaus gegessen hat und das Essen wiederholen will, sich kaum ins Restaurant Steinbock verirren wird (und umgekehrt). Auch konnte der Nachweis tatsächlich stattgefundener Verwechslungen nicht erbracht werden. Allerdings soll sich nach beklagischen Angaben einmal jemand im Restaurant Stadthaus erkundigt haben, ob er sich im «Steinbock» befinde. Und nach plausibler Darstellung des Klägers sollen ein andermal Beerdigungsteilnehmer gleichzeitig im «Steinbock» und im «Stadthaus» aufeinander gewartet haben.

Das Gericht ist der Meinung, dass sich Ortsunkundige, die sich in Unterseen (ohne nähere Angaben) im «Steinbock» vereinbart haben, oder denen – aus welchen Gründen auch immer – der «Steinbock» empfohlen wurde, aus den oben angeführten Umständen durchaus irrtümlicherweise ins «Stadthaus» begeben könnten. Das gilt insbesondere für Ausländer, was angesichts des benachbarten Fremdenkurortes Interlaken von Bedeutung ist.

Da die beklagte Gemeinde im Zuge der Restaurierung des Stadthauses Massnahmen getroffen hat, die im Sinne des UWG Art. 3 lit. d geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb des Klägers herbeizuführen, wird der Kläger in seinem wirtschaftlichen Wettbewerb behindert. Wie oben dargetan, dürfen Wirtshausschilder weder irreführend sein, noch Anlass zur Verwechslung mit anderen Gastgewerbebetrieben innerhalb einer Ortschaft geben. Ausserdem sind Name und Art des Betriebes von aussen deutlich kenntlich zu machen (Art. 23 GGG). Die beklagte Gemeinde hat den Wettbewerb zwischen den beiden Gastbetrieben verfälscht. Eine unlautere Wettbewerbshandlung setzt weder Bösgläubigkeit noch ein Verschulden voraus. Schon eine objektive Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben genügt (BGE 95 II 461 und 107 II 363). Diese wird vom Gericht bejaht und das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage wird gutgeheissen. Der beklagten Gemeinde wird verboten, zur Kennzeichnung des Restaurants Stadthaus in der Form eines Wirtshausschildes das stilisierte Bild eines Steinbocks zu verwenden.

Gestützt auf den entsprechenden Antrag des Klägers ist der auf Unterlassung lautende Urteilsteil mit der Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden, wobei sich die Straffandrohung von Amtes wegen auch auf Art. 403 ZPO zu erstrecken hat (*Leuch*, N. 2 zu Art. 403 ZPO).

Vergleichsbemühungen des Gerichts, namentlich im Hinblick auf eine Entfernung oder Ergänzung der Beschriftung «RESTAURANT» am Gebäude bzw. eine Ergänzung des Steinbockschildes durch die Bezeichnung «STADTHAUS», sind am Widerstand der beklagten Gemeinde, welche denkmalpflegerische Bedenken äusserte, gescheitert. So soll aus dem gleichen Grund das Stadtwappen nur in der Form eines Tavernen- bzw. Wirtshausschildes rechtwinklig zur Hausfassade angebracht werden können. Somit steht eine Kompromisslösung, welche die Verwechslungsgefahr be-

achtlich hätte reduzieren können, bei gleichzeitiger Beibehaltung des beklagteschen Wappenschildes, nicht zur Diskussion.

Im Sinne einer funktionsfähigen Ordnung des Wirtschaftskampfes kann der wettbewerbsrechtlichen Beeinträchtigung des Klägers nur durch Entfernung, allenfalls Ersetzen des beanstandeten Schildes, begegnet werden. Es ist zu erwähnen, dass vor langer Zeit am Stadthaus ein Tavernenschild mit Kranz und Krone und später mit einem Haus (Stadthaus) angebracht war.

Gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. d UWG wird auch der Antrag des Klägers auf Entfernung des sich im Wirtshauschild des Restaurants Stadthaus in Unterseen befindlichen Steinbock gutgeheissen. Die Frist hiezu wird unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips auf sechs Monate ab Rechtskraft des Urteils festgesetzt. Die Klage gegenüber J. ist dagegen mangels Passivlegitimation abzuweisen.

3. Der Kläger beruft sich – ohne näher zu begründen – gleichzeitig auf den persönlichkeitsrechtlichen Schutz. Ansprüche aus Persönlichkeitsrecht setzen gemäss Art. 28 ZGB einen widerrechtlichen Eingriff in die persönlichen Verhältnisse voraus, womit namentlich die Privat- und Geheimsphäre sowie das berufliche und private Ansehen gemeint sind. Wo Art. 28 ZGB offensichtlich wirtschaftlichen Interessen dienstbar gemacht werden soll und nicht eine eigentliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt, findet er keine Anwendung (BGE 110 11 418: Tosca).

Letzteres ist hier der Fall. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Kläger durch das beklagtesche Steinbockschild über seine rein wirtschaftlichen Interessen hinaus in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden wäre. Persönlichkeitsverletzungen sind neben dem UWG praktisch nur in den Fällen von Art. 3 lit. a denkbar. Abgesehen davon verleiht das Persönlichkeitsrecht dem Kläger keine weitergehenden Ansprüche als die oben genannten.

VI. Persönlichkeitsrecht / Droit de la personnalité

Art. 29 ZGB, Art. 6 Abs. 1 altMSchG, Art. 3 lit. d UWG – «BURDA»

- *Ist eine Marke Bestandteil einer Firma, so geniessst sie neben markenrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen auch namensrechtlichen Schutz.*
- *Si une marque constitue également un élément d'une raison de commerce, elle bénéficie de la protection du nom en sus de celles découlant du droit des marques et de la loi sur la concurrence déloyale.*

Abwesenheitsurteil HGer BE vom 22. Januar 1992 i.S. Verlag Aenne Burda GmbH & Co. ca. Calzaturificio Mariani S.N.C. di Varo Mariani & C. (mitgeteilt von RA A. Rosenkranz, Spiez).

Der in Deutschland domizilierte Kläger ist ein auch in der Schweiz hauptsächlich auf dem Gebiet der Mode und Bekleidung tätiges und bekanntes Unternehmen. Insbesondere die zum Teil seit vielen Jahren und in grosser Auflage monatlich bzw. vierteljährlich unter der Bezeichnung «burda» erscheinenden Zeitschriften geniessen eine grosse Bekanntheit. Der Kläger ist auch Inhaber mehrerer in der Zeit von 1978 bis 1989 eingetragenen IR-Marken wie «burda moden», «burda schnitte» oder «burda praktika». Dazu gehört namentlich die IR-Marke 512'872 vom 12. Mai 1987, welche u.a. für die Warenklasse 25 (Kleider, Schuhe) eingetragen wurde. Der markenmässige Gebrauch der Marke «burda» durch den Kläger steht ausser Frage.

Die Beklagte – eine Kollektivgesellschaft – betreibt offenbar eine Schuhfabrik in Italien und hat am 25. Mai 1990 für sich die IR-Marke 553'900 BURDA eintragen lassen, und zwar für Taschen aller Art sowie Bekleidungsstücke und Schuhe (Warenklassen 18, 25). Es ist nicht bekannt, ob sie ihre Marke in der Schweiz jemals gebraucht hat.

Da die Beklagte auf die Aufforderung des Klägers, ihre Marke löschen zu lassen bzw. das entsprechende Zeichen nicht mehr zu verwenden, nicht reagierte, reichte der Kläger am 17. Juli 1991 Klage ein, mit der er die Löschung der fraglichen Marke, ein Verbot ihrer Verwendung und die Feststellung verlangte, dass die Beklagte eine Namensanmassung begehe und das Namensrecht des Klägers beeinträchtige.

Das Handelsgericht hiess die Klage nicht nur aus marken- und wettbewerbsrechtlichen Gründen, sondern auch aus Namensrecht gut, wies aber das Feststellungsbegehren ab.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes

2. Gestützt auf das ihm bezüglich der Marke «burda» zustehende Ausschliesslichkeitsrecht kann der Kläger den markenmässigen Gebrauch von verwechselbaren Marken durch Dritte verbieten lassen (vgl. *Troller/Troller*, a.a.O., S. 19). Da die Ein-

tragung der Marke der Beklagten auf eine Gebrauchsabsicht schliessen lässt, ist das Unterlassungsbegehren des Klägers – unter dem markenrechtlichen Gesichtswinkel zumindest bezüglich der im konkreten Fall verwechselbaren Warenkategorien 18 und 25 – gerechtfertigt und daher gutzuheissen.

3. Der Kläger kann zum Schutz seiner Kennzeichen neben dem markenrechtlichen Schutz kurulatativ auch jenen vor unlauterem Wettbewerb für sich beanspruchen (*Troller/Troller*, a.a.O., S. 203).

Da sich die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG nach den gleichen Kriterien beurteilt wie im Markenrecht (*Troller/Troller*, a.a.O., S. 190 f.), ist der Beklagten nach den obigen Ausführungen gestützt auf die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb in der Schweiz die Verwendung der Bezeichnung BURDA über die rein markenmässige Verwendung hinaus auch im allgemeinen Geschäftsverkehr, namentlich als Ausstattung, auf Katalogen, usw. zu verbieten.

4. Nachdem der Kläger den Namen «Burda» auch zum Bestandteil seiner Firma gemacht hat, geniesst er ebenfalls namensrechtlichen Schutz (BGE 90 II 318).

Die Verwendung dieses Namens durch die Beklagte stellt ohne weiteres eine unzulässige Namensanmassung dar, da einerseits zwischen ihr und dem Namen keine den Gebrauch rechtfertigende Beziehung ersichtlich ist und andererseits bei den Konsumenten eine Verwechslungsgefahr bzw. irrtümliche Vorstellungen bezüglich der geschäftlichen Beziehungen zum Kläger geschaffen werden (vgl. BGE 90 II 319 ff., 102 II 307f, 112 II 371). Das Namensrecht verleiht dem Kläger indessen keine weitgehenden Ansprüche als die in Ziffer 2 und 3 genannten.

5. Eine Feststellungsklage setzt ein Interesse an der Feststellung eines umstrittenen Rechtsverhältnisses voraus. Dieses ist in der Regel zu verneinen, wenn eine Unterlassungsklage möglich ist (BGE 90 II 58, 93 II 270).

Ein hinreichendes Feststellungsinteresse fehlt auch im vorliegenden Fall, da mit der Nichtigserklärung der angefochtenen Marke und dem Verwendungsverbot bezüglich der Bezeichnung BURDA dem Schutzbedürfnis des Klägers nachgekommen und der Rechtssicherheit Genüge getan wurde (vgl. *Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl., S. 103/106). Das entsprechende Rechtsbegehren des Klägers ist daher abzuweisen.

VII. Buchbesprechungen / Bibliographie

L'agriculture de montagne face au libre-échange. – «**Actes du colloque à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf-Sion**» du 12 septembre 1989 organisé par la *Faculté de droit de l'Université de Lausanne* et de l'*Ecole cantonale d'agriculture* (Valais).

Im Rahmen dieser unter der Patronage des Regierungsrates des Kantons Wallis durchgeführten Tagung über die Unterstützung und den Ausbau der Alpenwirtschaft wurden unter anderen Aspekten auch die eidgenössischen und kantonalen Gesetze sowie die regionale Reglementierung von Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen für Käse erläutert und hervorgehoben. Nach der Darstellung der Dekrete zur «*appellation d'origine*» des in den Talschaften Savoyens produzierten Beaufort durch Viallet und Burlereaux bezeichnet Marc Zufferey, Direktor der kantonalen Landwirtschaftsschule in Châteauneuf, die Kennzeichnung «*Fromages à raclette valaisanne*» ebenfalls als «*appellation d'origine*». Er wendet sich gegen den Gebrauch dieses Namens für Käse, welcher nicht die erforderliche Qualitätsmerkmale aufweist und nicht in den zu diesen Herkunftsangabe berechtigenden Ortschaften des Kantons Wallis produziert wird. Auf die sehr alte Tradition des in den Kantonen Appenzell A.-Rh. und I.-Rh., St. Gallen und Thurgau unter der Bezeichnung «*Appenzeller*» produzierten Käses verweist Dr. S. Lager. Der «*Appenzeller*» ist einer strikten Produktionsreglementierung unterstellt, der auch eine seit 1942 bestehende Marktordnung entspricht. Rechtsanwalt Gilliéron vom schweizerischen Verband des Käsehändels zeigt am Beispiel der Bezeichnung «*Emmental*», welche zur Gattungsbezeichnung degradiert wurde, wie wichtig es ist, auf die Einhaltung der internationalen Vereinbarungen zu beharren, z.B. auf jene von 1951 über die Verwendung der Herkunftsangaben und Namen von Käse (Abkommen von Stresa) und auf die bilateralen Abkommen.

Wer sich mit der wenig bekannten Materie der Namen und Ursprungsbezeichnungen für Käse befasst, wird im ausführlichen Bericht von Rechtsanwalt Jaques Guyet eine umfassende Darstellung der Rechtslage in der Schweiz finden. Seither ist das MSchG mit dem zweiten Titel über Herkunftsangaben in Kraft getreten. Die grundsätzlichen Ausführungen von Maître Guyet sind durch die Novelle bestätigt worden. Die Gesetze und die regionalen Herstellungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen genügen jedoch für einen effizienten Schutz nicht. Maître Guyet warnt vor Passivität und Untätigkeit, welche zur Folge haben können, dass eine Ursprungsbezeichnung zur Gattungsbezeichnung herabsinkt. Seinen Optimismus, dass unter gewissen Voraussetzungen eine Gattungsbezeichnung zur Ursprungsbezeichnung «*regeneriert*» werden könne, möchte ich im Interesse unserer Käseproduktion wohl teilen, doch weist die inzwischen publizierte EG-Verordnung des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel Art. 3 in eine andere Richtung.

In ihrem Schlusswort fordern die Professoren Bernard Dutoit und Pierre Mercier von der Universität Lausanne die interessierten Kreise auf, ortsansässige Vereinigun-

gen zu bilden, die der missbräuchlichen Verwendung von Ortsangaben durch Unbefugte entgegenwirken könnten. Diese aufschlussreiche Publikation kann bei der Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf-Sion bezogen werden.

Christian Englert

VIII. Mitteilungen / Renseignements

Kurzmitteilung zu SMI 1992, S. 327

Zusätzlich zur Anmerkung von Herrn Dr. Chr. Englert zum im PMMB1 92/I, S. 61 ff., publizierten *Entscheid des BAGE in Sachen Wiedereinsetzung* in den SMI 92/2, S. 327, kann folgendes mitgeteilt werden:

1. Aufgrund einer in einer öffentlich zugänglichen Datenbank enthaltenen Information betreffend ein auch für die Schweiz am 12. September 1990 erteiltes EP sowie nach entsprechenden Recherchen und Akteneinsichten liegt uns nun eine Kopie der entsprechenden BAGE-Verfügung vor.

2. Diese (deutschsprachige!) Verfügung ist offensichtlich diejenige, welche die Praxisänderung eingeleitet hat. Zur patentmateriellen Begründung werden darin hinsichtlich der geänderten Bewertung von Fehlleistungen ausschliesslich zwei veröffentlichte EPA-Entscheide aufgeführt:

- J 05/80 (Amtsblatt EPA 9/81: «Sorgfalt von Hilfspersonen»)
- J 02/86 und 03/86 (Amtsblatt EPA 8/87: «einmaliges Versehen»)

3. Die beiden genannten Entscheide sind, wie gezeigt, in den Jahren 1981 und 1987 veröffentlicht worden und mancher Antragsteller in Sachen Wiedereinsetzung wird sich ein wenig wundern, wieso diese klaren Grundsatzäusserungen des EPA erst ab 1992 auch bei uns massgebend wurden.

4. Den in der Schweiz tätigen Patentanwalt epi freut es trotzdem zu sehen, dass nun auch in diesem Belang der grundsätzlichen Bestimmung in Abs. 2, Ziff. 2, EPUe: «Das europäische Patent ... unterliegt denselben Vorschriften, wie ... soweit sich aus diesem Übereinkommen nichts anderes ergibt» nachgekommen wird.

Eine Veröffentlichung der recherchierten Entscheidung durch das Amt wäre vorteilhaft gewesen (wie übrigens auch die des HGZ-Urteils vom 6. August 1985: «Bügeleisen»).

RA Maspoli, Patentanwalt epi

MEYER LUSTENBERGER
& PARTNER
Forchstrasse 452
CH-8029 Zürich

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Heft 2 1994 Fascicule 2

Standort: 94.1

Klassifikation:

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Aufsätze / Articles

<i>Der Patentverletzungsprozess</i>	101
Dr. EUGEN BRUNNER, Handelsgericht, Zürich	
<i>Zur Anwendung von Art. 69 EPUe und des Auslegungsprotokolls</i>	129
Dr. EUGEN BRUNNER, Handelsgericht, Zürich	
<i>Erfahrungen mit dem Schutz von Formen in den Niederlanden</i>	135
Prof. ANTOON QUAEDVLIEG, Katholische Universität Nijmegen	
<i>Protection of Three-Dimensional Trade Marks</i>	147
HARRIET LASSEN, legal counsel to The Lego Foundation	
<i>Kennzeichenrechte und freier Warenverkehr im GATT</i>	151
cand. iur. ANDREAS BOHRER, Widen	
<i>Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren</i>	167
Arbeitsgruppe INGRES	

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

«IMG». Risque de confusion.	179
CJ GE du 22 janvier 1993	

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

- «NETWARE». Urheberrechtsverletzung durch ein Programm, das ein anderes Computerprogramm verändern soll. 181
 OGer ZH vom 13. November 1993
- «SARTORIS». Droit applicable. Protection d'une oeuvre scientifique et 183
 d'une compilation. Reproduction directe de photographies. Actions du
 lésé. Culpa in contrahendo.
 CJ GE du 19 novembre 1993
- «SOFTWATCH». Utilisation d'une oeuvre protégée. Apposition de la 193
 marque excluant le risque de confusion. Proportionnalité.
 CJ GE du 4 juin 1993
- «HOLZSCHNITT-DRUCKSTÖCKE». Abtretung der Urheberrechte 197
 durch den Verkauf von Druckstöcken?
 BGer vom 27. Januar 1993
- «CLOWN PIROUETTANT». Tardiveté d'une requête de mesures provi- 200
 sionnelles.
 CJ GE du 19 janvier 1994

III. Markenrecht / Marques

- «ROCO». Naissance du droit à la marque. Défaut d'usage. Similitude 202
 de produits. Imitation et risque de confusion. Péremption du droit d'agir.
 TC FR du 2 mars 1993
- «BUD». Tierce antériorité. Risque de confusion. Préjudice difficilement 206
 réparable.
 TC FR du 27 octobre 1992
- «I LOVE YOU». Marque descriptive. 211
 ATF du 25 février 1992

	97
«MONTRES GUCCI III». Qualité pour être titulaire d'une marque. Portée de l'article 8 CC. Fonction de la marque. Effet de l'usage de la marque par le licencié. ATF du 1er mars 1993	211
«COMTE VERT». Compétence matérielle. Droit préférable. Qualité pour agir. TC VS du 29 décembre 1992	215
«LEVI'S JEANS». Einfuhr gefälschter Markenjeans. OGer ZH vom 20. Oktober 1993	222
«LEVI'S JEANS II». Einfuhr gefälschter Markenjeans. AppGer BS vom 11. Juni 1993	229
 IV. Modellschutz / Modèles	
«GROSFILLEX». Nouveauté. Imitation. TA TI du 1er mars 1988	231
 V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale	
«PREVENTION ROUTIERE». Application de la LCD à une association organisant une campagne de prévention routière. Dénigrement. CJ GE du 9 octobre 1991	235
«OASIS». Risque de confusion entre des catalogues d'agences de voyages. CJ GE du 10 décembre 1993.	236
«50% GÜNSTIGER». Indication de prix fallacieuse. ATF du 1er mai 1992	241

«TRANSFERT D'AVOIRS». Vraisemblance de l'incitation à rompre un contrat. CJ GE du 20 août 1992	242
«MARTINELLI». Enseignant se mettant à son compte. CJ GE du 23 avril 1993	244
«AKTIV-KAPSELN». Zulässigkeit dieser Bezeichnung für ein Heilmittel zur Verbesserung der geistigen Aktivitäten. IKV-Rekurskommission vom 13. Januar 1993	245
«PARKING CORNAVIN». Clause abusive d'un ticket de parking. CJ GE du 20 décembre 1991	250

VI. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

– «NETWARE»	181
– «SARTORIS»	183
– «BUD»	206
– «COMTE VERT»	215

VII. Medienrecht / Droit des médias

«TRUMPF BUUR». Der Ausdruck «Monopolanstalt» ist geeignet, die Persönlichkeit der SRG zu verletzen. BGer vom 25. März 1993	255
---	-----

VIII. Veranstaltung / Réunion

Referat von Bundesrichter Hans Peter Walter /
Conférence de Prof. Dr. Denis Barrelet

261

Der Patentverletzungsprozess *

von Dr. Eugen Brunner, Zürich/Hombrechtikon

A. Vorprozessuales Stadium: Klärung des Verletzungstatbestandes, insbesondere Fragen des Schutzzumfanges

1. Einleitung

Der Patentverletzungsprozess könnte etwa so seinen Anfang nehmen: Sie erfahren, dass ein Konkurrent ein Erzeugnis auf den Markt bringt oder bringen will, das nach Meinung Ihrer Firma oder Ihres Mandanten ein diesen gehörendes Patent verletzt oder verletzen könnte. Es kann auch umgekehrt sein, dass Sie, Ihre Firma oder Ihr Mandant, befürchten müssen, von einem Patentinhaber wegen Verletzung eines – nach ihrer Auffassung zu Unrecht erteilten – Patentes angegriffen zu werden. Beide Situationen setzen, von Ausnahmen abgesehen, ein erteiltes Patent voraus. Das Erteilungsverfahren ist zwar vielleicht noch nicht definitiv abgeschlossen, weil z.B. noch Einsprüche laufen, aber das Patent ist einmal erteilt, auch wenn es noch widerrufen werden kann. Es geht also um die Durchsetzung der mit der Patenterteilung verliehenen Ausschliesslichkeitsrechte auf dem Rechtswege. Und das geschieht in der Regel durch Klage beim Zivilrichter.

Noch bevor Sie an die Anhängigmachung einer Klage denken, haben Sie zu prüfen, ob eine Patentverletzung vorliegt und welche rechtlichen Schritte zu ihrer Verhinderung als geeignet erscheinen. Alsdann werden je nach Ergebnis die rechtlichen Schritte vorzubereiten und einzuleiten sein. Erst jetzt sind Sie mit dem eigentlichen Prozess konfrontiert. Erfordern die Umstände ein rasch Handeln oder Sicherungsmassnahmen, so bedarf dies einer besonderen Prüfung, Entscheidung und Vorbereitung.

Sie als Patentanwälte sind freilich in erster Linie technische Sachverständige, zwar ausgestattet mit Kenntnissen des Patentrechtes, aber nicht unbedingt mit erweiterten Rechtskenntnissen. Bekanntlich dürfen Sie als Patentanwalt eine Partei vor Gericht auch nicht berufsmässig vertreten. Grundsätzlich verhält es sich so: Entweder gelangt ein Rechtsanwalt an Sie und ersucht Sie um Ihrer Kenntnisse willen um Rat, oder der Kunde gelangt direkt an Sie. In jedem Falle ist es angezeigt, die Zu-

* Als Vortrag gehalten am Seminar VIPS/VESPA vom 26. November 1993. Als Koreferent wirkte mit Patentanwalt Dr. Alfred Briner.

Die Vortragsform wurde beibehalten. Der Inhalt wurde an einigen Stellen präzisiert und vor allem durch die Fussnoten ergänzt.

sammenarbeit Patentanwalt/Rechtsanwalt schon im vorprozessualen Prüfungs- und Entscheidungsstadium aufzunehmen. Der Rechtsanwalt wird sich also schon früh, mündlich in einer vorbereitenden Besprechung oder schriftlich, bezüglich der patentrechtlichen Kernfragen von einem Patentanwalt beraten lassen, und dieser wird, auch wenn er der Streitsache näher steht als der Rechtsanwalt, dann, wenn eine Verletzung ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, mit Vorteil schon im Vorstadium des Prozesses einen Rechtsanwalt beiziehen.

2. Was ist zu prüfen?

In erster Linie ist die Frage zu beantworten, ob der Konkurrent mit seinem Erzeugnis (oder Verfahren) das Patent Ihres Mandanten verletze. Die gleiche Frage wird später im Urteilsstadium der Richter zu beantworten haben. Nur wird dem Richter alles schön serviert, vielleicht auch ein wenig verdreht, verdunkelt und verzahnt. Immerhin hängt die richterlicher Entscheidung, eine gute Sache vorausgesetzt, wesentlich von Ihrer Vorarbeit ab. Sie haben den Verletzungstatbestand herauszuarbeiten, vorzutragen und das Material dazu zu sammeln.

Zur Klärung des Verletzungstatbestandes stellen sich zwei Fragen:

- a) nach dem Eingriff in den Schutzbereich eines Patentes oder mehrerer Patente,
- b) nach den patentverletzenden Benutzungshandlungen, wo, wann und durch wen?

Impliziert ist dabei die Frage nach der kategorialen Schutzwirkung des Patentes.

2.1. Die Beurteilung des Eingriffes in den Schutzbereich

Es scheinen mir in diesem Zusammenhang einige grundsätzliche Bemerkungen zur Frage des Schutzbereiches oder Schutzzumfangs – die beiden Termini werden hier gleichbedeutend verwendet – geboten.

2.1.1. Grundfragen

Gesetzliche Grundlage für die Beurteilung des Schutzbereiches eines Patentes und des Eingriffes durch einen Dritten sind die Art. 51 Abs. 2 PatG (sachlicher Geltungsbereich) und 66 lit. a PatG (Nachmachung, Nachahmung). Art. 51 Abs. 2 PatG ist im Kontext von Art. 51 Abs. 1 (Definition der Erfindung) und Abs. 3 PatG (Auslegung der Patentansprüche mittels Beschreibung und Zeichnungen) zu lesen. Für rein nationale Patente hat es bei diesen Gesetzesbestimmungen sein Bewenden. Für die europäischen Patente, die zwar nach ihrer Erteilung den gleichen Schutz wie nationale Patente genießen, gelten vorerst Art. 69 EPUe und das Zusatzprotokoll über die Auslegung dieses Artikels. Art. 69 EPUe bindet die nationalen Gerichte bei der Beurteilung europäischer Patente (Art. 109 Abs. 3 PatG). Allerdings besteht innerhalb von Art. 69 EPUe und der im Zusatzprotokoll aufgestellten Grundsätze ein gewisser Spielraum für das nationale Recht. Nun wissen wir aber, dass Art. 69 EPUe

unverändert aus dem sog. Strassburger Übereinkommen übernommen worden ist, das zum Ziel hatte, die landesverschiedenen Rechte zu harmonisieren.¹ Die europäische Rechtsprechung hinsichtlich des Schutzbereiches europäischer Patente kann in Anbetracht dieser Internationalisierung dem nationalen Richter, der europäische Patente zu beurteilen hat, nicht gleichgültig sein. Mit der Revision des schweizerischen Patentrechtes 1978 wurde eine Harmonisierung des nationalen Rechtes im Sinne des Strassburger Übereinkommens angestrebt. Will daher der nationale Richter ein Auseinandertriften der Beurteilung des Schutzbereiches europäischer und rein nationaler Patente verhindern, so hat er diese Frage unter Berücksichtigung der gesamteuropäischen Grundlagen zu entscheiden.² Diese Anforderung gilt in gleicher Weise für Patentanwälte und Rechtsanwälte.

Was bedeutet das für die Beurteilung der Patentverletzung im schweizerischen Recht? – Unbestrittenermassen ist für die Beurteilung der Verletzung eines europäischen oder nationalen Patentes der Patentanspruch massgebend und bestimmend. Geschützt ist aber nicht bloss die definierte Erfindung des Art. 51 Abs. 1 PatG, sondern ein darüber hinausgehender Abwehrbereich, wodurch die Anwendung oder Ausführung der patentgeschützten technischen Handlungslehre durch einen Dritten verhindert werden soll. Dieser Bereich bezieht sich auf die im Patentanspruch definierte Erfindung, umschliesst aber auch alle weiteren Erscheinungsformen, in der sich die Gegenstand des Patentes bildende Erfindung manifestiert: eine Vorrichtung (Apparatur, Maschine, ein chemischer Stoff oder ein Stoffgemisch) oder ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, oder ein Arbeitsverfahren, die Verwendungsmöglichkeit eines Stoffes, etc. Dies meint sachlicher Geltungsbereich der Patentansprüche gemäss Art. 51 Abs. 2 PatG. Die Begriffe Nachmachung und Nachahmung, die Art. 66 lit. a PatG zugrunde liegen, sind nur Ausdeutungen des gleichen Grundgedankens unter dem Gesichtspunkt des Eingriffes in den Schutzbereich, nämlich der identischen Übernahme der geschützten technischen Lehre oder einer Übernahme in Form einer mehr oder weniger starken Abweichung davon, die aber immer noch als Übernahme der geschützten Lehre zu bezeichnen ist. Systematisch ist somit die massgebliche Vorschrift für die Beurteilung des Schutzbereiches und des Schutzeingriffes in Art. 51 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 EPUe zu suchen und zu finden.

Die Gerichte scheinen diesen Schritt inzwischen getan zu haben. Das Handelsgericht Zürich brachte dabei in einem Entscheid zum Ausdruck, dass die bisherigen vom Bundesgericht festgelegten Grundsätze für die Beurteilung der Patentverletzung weitgehend ins neue Recht übernommen werden könnten.³ Das Bundesgericht hat die Geltung von Art. 69 EPUe für europäische Patente ebenfalls bejaht, freilich noch etwas zurückhaltend unter Hinweis auf die wertende Abwägung der «gegenseitigen

¹ Art. 8 Abs. 3 des Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963 (AS 1980 1011, SR 0.232.142.1).

² Dies war schon ein wesentliches Anliegen am ersten Symposium europäischer Patentrichter in München 1982, vgl. GRUR Int. 1983, 195, und EUGEN BRUNNER, Probleme des europäischen Patentrechtes, NZZ Nr. 265 vom 13./15.11.1982.

³ Entscheid Handelsgericht Zürich vom 21.9.1990, ZR 89 Nr. 89 und GRUR Int. 1992, 132; Entscheid Handelsgericht Zürich vom 3.12.1991, SMI 1992, 303.

Interessen».⁴ Art. 69 EPUe hat sodann in einem Aufsatz von Bundesrichter *Hans Peter Walter*, Zwischen Skylla und Charybdis – zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPUe, seine Aufmerksamkeit gefunden, was hoffen lässt, dass das Bundesgericht diese Fragen künftighin vermehrt aus diesem erweiterten Blickwinkel beurteilt.⁵ In rechtssystematischer Hinsicht wurden diese Fragen von *Reto M. Hilty*, Der Schutzbereich des Patentbesitzes, behandelt.⁶ Eine gesamteuropäische Bearbeitung dieser Fragen ist mir nicht bekannt.

Wie ist nun aber *praktisch* vorzugehen? – Die Verletzungsfrage ist immer auf der Grundlage des ausgelegten Patentanspruches mit Blick auf die konkrete Verletzungsform zu beurteilen. Dies ergibt zwei Möglichkeiten:

2.1.2. Auslegung des Patentanspruches als Bestimmung des Schutzgegenstandes und identische Benützung

Wie erwähnt, ist der Schutzbereich eines Patentbesitzes weiter als die Definition der Erfindung. Es genügt aber, dass der Anmelder den Gegenstand der Erfindung durch die Angabe von technischen Merkmalen (üblicherweise aufgeteilt in Oberbegriff und Kennzeichen) so umschreibt, dass sich eine technische Lehre ergibt. *Dies legt methodisch ein zweistufiges Verfahren nahe*. In einem ersten Schritt wird der Schutzgegenstand des Patentbesitzes ermittelt; dies ist der durch Auslegung ermittelte technische Wortsinn der im Patentanspruch definierten Erfindung. Der so ermittelte Schutzgegenstand bildet die Grundlage für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes. Er ist zugleich die Grundlage für die Beurteilung der Frage der identischen Benützung (Nachmachung). In einem zweiten Schritt wird dann geprüft, ob allenfalls auch eine nichtidentische Ausführungsform noch in den Schutzbereich des Patentbesitzes falle.

Diese Methode entspricht am ehesten dem, was hiezulande von Juristen unter Auslegung verstanden wird: Patentansprüche sind Willenserklärungen und als solche auslegungsbedürftig. Ermittlung des Inhaltes der Patentansprüche meint nichts anderes. Gegenüber diesem Verständnis von Auslegung und dem dargelegten zweistufigen Vorgehen besteht allerdings, wenn ich das so sagen darf, ein europäischer Graben. Im angelsächsischen Raum (Grossbritannien) gilt nämlich eine einstufige, funktionale, am Zweck orientierte Auslegung, unter die dann die Verletzungsform (quasi syllogistisch) subsumiert wird. Allerdings kommt man auch in Grossbritannien nicht ohne einen erweiterten Schutz, z.B. von Aequivalenten, aus. Im Ergebnis scheint man sich wieder näher zu kommen. Immerhin hat man manchmal den Eindruck, dass in Grossbritannien die Verletzungsfrage eher zurückhaltender beurteilt wird.⁷ Ich meine, wir sollten bei der dargestellten zweistufigen Methode bleiben, die

⁴ Entscheid Bundesgericht vom 31.10.1990, GRUR Int. 1993, 878, ferner Entscheid des Bundesgerichtes in GRUR Int. 1992, 293.

⁵ HANS PETER WALTER, Zwischen Skylla und Charybdis – zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPUe, GRUR Int. 1993, 348.

⁶ RETO M. HILTY, Der Schutzbereich des Patentbesitzes, Diss. Zürich 1889, erschienen in Basler Schriftenreihe zum Europarecht.

⁷ GRUR Int. 1990, 474 (Epilady).

uns näher liegt und auch in andern Ländern, z.B. in Deutschland, mit Erfolg praktiziert wird.

Es kann sich im Rahmen dieses Vortrages nicht darum handeln, Ihnen die Auslegungsgrundsätze umfassend darzulegen. Schlagwortartig sei immerhin in Erinnerung gerufen: Ausgangspunkt sind die Patentansprüche in der erteilten Fassung, allenfalls in der vom Nichtigkeitsrichter verfügten eingeschränkten Fassung. Die Beschreibung und Zeichnungen sind ebenfalls in ihrer massgeblichen Fassung zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen, jedoch nicht die Zusammenfassung; diese dient lediglich der technischen Dokumentation und Information (Art. 85 EPÜe). Der Stand der Technik ist für die Auslegung soweit beizuziehen, als er in der Beschreibung und den Zeichnungen erwähnt ist; dieser Stand der Technik ist Hilfsmittel der Auslegung und kann für die Bestimmung des Sinnes und der Tragweite von Begriffen von Bedeutung sein und deutlich machen, worin das spezifisch Neue der Erfindung besteht. Hingegen ist unter dem Gesichtspunkt der Auslegung der weitere, auch der in der sogenannten Zusammenfassung bloss aufgelistete, in der Beschreibung aber nicht behandelte Stand der Technik, nicht von Bedeutung.

Mitunter wird zur Begründung einer einschränkenden Auslegung auf die Erteilungsakten verwiesen. M.E. findet dies im Gesetz keine Stütze.⁸ Das gleiche gilt für die Meinung des Prüfers hinsichtlich des Schutzzumfanges einer Erfindung; wenn diese Meinung nicht irgendwie im Patentanspruch oder in der Beschreibung ihren Niederschlag gefunden hat, ist der Verletzungsrichter nicht daran gebunden. Verzichtserklärungen, die zur Einschränkung eines erteilten Patentbesitzes führen, sind dagegen auch für den Verletzungsrichter verbindlich.

Die mitunter aufgeworfene Frage, ob bei der Bestimmung des Schutzgegenstandes auch sogenannte klare und eindeutige Patentansprüche auszulegen seien, ist m.E. zu bejahen; denn die Beschreibung konkretisiert immer. Im einzelnen Fall kann die Auslegung im Ergebnis zu einem (gegenüber dem baren Wortlaut) erweiterten oder einem engeren Verständnis der technischen Handlungslehre führen. Massgebend ist aber immer der Vorrang des Patentanspruches. In keinem Fall, abgesehen von der Einschränkungsmöglichkeit «auf andere Weise» gemäss Art. 24 lit. c PatG, kann ein Patentanspruch auf Grund des Offenbarungsgehaltes in Beschreibung und Zeichnungen ergänzt werden, oder umgekehrt ein Patentanspruch, der klar und eindeutig allgemein gefasst ist, auf ein Ausführungsbeispiel in der Beschreibung eingeschränkt werden, sofern wenigstens darin nicht ein Verzicht zum Ausdruck gebracht wird.⁹ Auch eine einschränkende Auslegung schliesst entgegen einem verbreiteten Missverständnis einen Schutz gegen Nachahmung bzw. eine äquivalente Ausführung nicht schon an sich aus, es sei denn darauf verzichtet worden.

⁸ Selbst eine Einschränkung der Patentansprüche «auf andere Weise» gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG kann m.E. nur auf Grund der Patentschrift vorgenommen werden. Die Erteilungsakten (Anmeldungsunterlagen) sind jedoch von Bedeutung für die Beurteilung des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG.

⁹ Der Begriff Klarstellung verwischt oft die Grenze zwischen Auslegung und effektiver Einschränkung.

Das Spezifische der patentrechtlichen Auslegung besteht darin, herauszuarbeiten, wie der Durchschnittsfachmann des einschlägigen Fachgebietes die Patentansprüche im Lichte der Beschreibung und Zeichnungen versteht. Ziel dieser Auslegung ist die Ermittlung der beanspruchten technischen Lehre. Dazu gehört, dass sich der Fachmann auch Gedanken über das Problem (die Aufgabe) der Erfindung macht; diese Frage ist ebenfalls anhand der Patentschrift zu beurteilen. Zu bestimmen sind, wiederum unter Beizug der Beschreibung, die Lösungsmittel dafür. Im Ergebnis führt dies zur sogenannten *Merkmalsanalyse*, dies ist ein fachmännisch aufgeschlüsselter, leicht lesbarer Patentanspruch.

Auf dieser Grundlage kann nun die Frage der identischen Benützung der geschützten technischen Lehre durch die angegriffene (ebenfalls aufzuschlüsselnde) Ausführungsform beantwortet werden. Denkbar ist, dass einzelne Merkmale des Patentanspruches funktional umschrieben sind; diese umfassen dann alle Ausführungsformen mit der gleichen Funktion, gleichgültig ob sie im Prioritätszeitpunkte vorgelegen haben oder nicht. Die Frage, ob bei identischer Benützung die gleiche Aufgabe gelöst werde, stellt sich m.E. nicht. Sicher ist diese Frage bei Stoff- oder Vorrichtungsansprüchen, die den Stoff oder die Vorrichtung als solche schützen, irrelevant.

2.1.3. Auslegung und nicht identische Benützung

Vielleicht stellen Sie nun bei der beanstandeten Ausführung zusätzliche Merkmale fest oder die Weglassung einzelner Merkmale oder die Übernahme nur einzelner Merkmale oder einer Gruppe von Merkmalen oder den Einsatz anderer Lösungsmittel oder gar eines anderen Lösungsweges. – Sie meinen aber immer noch, das sei zu beanstanden.

Hier ist mit dem Begriff Auslegung in unserem Verständnis nicht weiterzukommen. Vielmehr geht es um etwas, das zutreffender mit Erkennbarkeit für den Fachmann auf Grund des Patentanspruches umschrieben wird. Geschützt ist, was sich dem Fachmann auf Grund des ausgelegten Patentanspruches als Nutzenanwendung, wenn ich dieses Wort hier verwenden darf, «offenbart». Nicht geschützt ist hingegen, was nur mit erfinderischer Kraft oder auf Grund besonderer Bemühungen erkannt wird. Ich möchte das auf einige wenige Grundregeln reduzieren:

Erste Regel: In den Schutzbereich fällt grundsätzlich jede identische oder gleichwirkende Verwirklichung aller Erfindungsmerkmale der patentgemässen Lösung. Die Austauschbarkeit funktionsgleicher Arbeitsmittel ist eine technische Tatsache, der Begriff Aequivalenz im Patentrecht daher nicht wegzudenken. Von einem internationalen Konsens mit Bezug auf die Tragweite dieses Begriffes kann allerdings keine Rede sein. Gilt etwa nur fachnotorische Austauschbarkeit, oder ist jedes gleichwirkende Mittel als aequivalent zu bezeichnen, das dem Fachmann auf Grund der Patentschrift nahegelegt ist oder sich ihm «bei einigem Nachdenken» erschliesst? Oder ist «erforderlich oder genügend», dass der Fachmann die Funktion des im Patentanspruch konkret bezeichneten Arbeitsmittels erkennt und dass das an dessen Stelle eingesetzte andere Arbeitsmittel diese Funktion erfüllt?¹⁰ Ist das Kriterium

¹⁰ So BERNHARDT/KRASSER, Lehrbuch des Patentrechtes, 4. Aufl., S. 526.

Durchschnittsfachmann hier überhaupt erforderlich? Und wie verhält es sich bei erst nachträglicher Verfügbarkeit der Lösungsmittel und wie schliesslich bei Ungleichheit des Lösungsgedankens, wenn ein anderer Weg insgesamt als zum gleichen Ziele führend erkannt wird? Vor einiger Zeit wurde im Schosse der WIPO nach einer allgemein akzeptierbaren Lösung betreffend den Schutzzumfang und die Auslegung der Patentansprüche gesucht, meines Wissens ein Übereinkommen aber bis heute noch nicht erzielt.¹¹ Am besten helfen Sie selber mit, diese Fragen zu klären.

Einige Erkenntnisse vorab zur Begrenzung des Aequivalentenschutzes können allerdings als gesichert gelten. Da es zu weit führen würde, diese Ihnen im einzelnen vorzutragen, möchte ich Sie dazu auf das schriftliche Referat verweisen (vgl. Fussnote).¹²

Zweite Regel: Es müssen in der angegriffenen Ausführung alle wesentlichen Erfindungsmerkmale verwirklicht sein, um noch von einer Nachahmung sprechen zu können. Auch die verbesserte oder verschlechterte Ausführungsform setzt grundsätzlich voraus, dass die patentgemässe Lösung, wenn auch vielleicht nicht mit dem gleichen Erfolg, so doch in all ihren wesentlichen Merkmalen gleich oder aequivalent übernommen wurde. Beim Weglassen einzelner Erfindungsmerkmale kann sich fragen, ob alle beanspruchten Merkmale zur Lösung der gestellten Aufgabe notwendig, d.h. wesentlich sind. Man würde den Patentinhaber überfordern und ihm Unrecht antun, wenn er in einem solchen Falle bei all den von ihm genannten Merkmalen, mit denen er z.B. eine optimale Ausführung im Auge hatte, behaftet würde. Hier (und m.E. nur hier) kommt zum Tragen, was mit Kern oder Wesen der Erfindung umschrieben wird.¹³ Das Weglassen eines Merkmals, das sich für den Fachmann zumal auf Grund der Beschreibung für die Lösung der Aufgabe insgesamt als unwesentlich erweist, führt nicht schon aus dem Schutzbereich eines Patents hinaus.

Dritte Regel: Das Hinzufügen von Merkmalen im verletzenden Gegenstand ändert nichts an der Verletzung, wenn die patentgemässe Lehre gleichwohl in all ihren

¹¹ Vgl. Vorschläge betreffend Schutzbereich und die Auslegung der Patentansprüche (Art. 304 und Regel 304 des Entwurfs eines Harmonisierungsabkommens), erarbeitet im Rahmen des Sachverständigenausschusses der WIPO zur Harmonisierung bestimmter Rechtsvorschriften vom Juni 1988.

¹² Gemäss Entscheid des Handelsgerichtes Zürich vom 27.8.1984 und Entscheid des Bundesgerichtes vom 6.6.1985 i.S. F.B. gegen S. (nicht veröffentlicht) kann nicht auf dem Umweg über die Aequivalenz geschützt werden, was auf eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereiches hinauslaufen würde, weil auf die entsprechende Ausführung verzichtet worden war. Die Frage des Einbezuges eines «gleichwirkenden» Lösungsgedankens («moyen général») in den Schutzbereich scheint mir nicht immer klar gestellt. Jedenfalls kann auf dem Wege über Aequivalente nicht geschützt werden, was dem schutzfähigen Lösungsgedanken (Erfindungsgedanken) widerspricht, weil es die Eigenschaft nicht aufweist, um dessen willen die Erfindung noch als schutzfähig betrachtet wurde (so schon MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und Patentprozessrechtes in ZSR 63 [1944], 102a). Funktionale Merkmale sollten sodann nicht durch eine verallgemeinernde Betrachtung weiter ausgedehnt werden. Hingegen steht dem Einbezug von gleichwirkenden Mitteln, die erst nachträglich verfügbar wurden, in den Schutzbereich eines Patentes nichts entgegen, wenn der Fachmann die erfindungswesentliche Funktion aus der Patentschrift erkennen konnte (vgl. dazu BERNHARDT/KRASSER, a.a.O., 527 unten/528 oben).

¹³ Zur Frage der Schutzbegrenzung durch den freien Stand der Technik vgl. nachstehend Ziff. 2.3. Entscheid Handelsgericht Zürich vom 3.12.1991, SMI 1992, 314 Erw. 5.2.

Merkmale (identisch oder äquivalent) benützt wird. Das gilt insbesondere für Weiterentwicklungen, allenfalls auch für Auswahlerfindungen. Mitunter beruft sich der Verletzungsbeklagte darauf, die angegriffene Ausführung stelle die Nutzung eines ihm erteilten Patentes dar. Was neu und erfinderisch ist, fällt als solches zwar nicht in den Schutzbereich eines Patentes. Aber nicht diese Weiterentwicklung ist auf Übereinstimmung mit der patentierten Lehre hin zu prüfen, sondern es ist zu prüfen, ob darin die patentierte Lehre identisch oder auf andere Weise mitbenützt wird. Für diese Prüfung müssen die Merkmale, die hinzukommen, weggelassen und der Restbestand mit der patentgemässen Lehre verglichen werden. Ist die Weiterentwicklung erfinderisch, so führt dies zur sog. abhängigen Erfindung.

In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur werden manchmal weitere Umstände als Kriterien für einen engeren oder weiteren Schutzbereich erwähnt wie:

- Bereicherung der Technik,
- kleine Erfindung = kleiner Schutzzumfang, grosse Erfindung = grosser Schutzzumfang,
- Ausmass der erfinderischen Tätigkeit.¹⁴

M.E. sind das inhaltslose Schlagwörter. Die Bereicherung der Technik ergibt sich aus dem, was der Fachmann der Patentschrift als Handlungslehre entnehmen kann und, negativ umschrieben, nicht im freien Stande der Technik liegt (vgl. dazu nachstehend). Sie ist mithin der geschützten technischen Lehre immanent. Natürlich gibt es Erfindungen, welche die Technik wenig, und andere, welche die Technik enorm bereichern. Als Kriterium für die Bemessung des Schutzbereiches taugt eine solche Feststellung aber wenig: Bei der kleinen Erfindung ist schon der Schutzgegenstand eng, andernfalls hätte der Patentanspruch keinen rechtlichen Bestand. Vor allem begrenzt hier der freie Stand der Technik den Schutzbereich. Handelt es sich aber um eine Erfindung, welche die Technik in hohem Masse bereichert, z.B. um eine Grundlagenerfindung, so hilft das dem Patentinhaber nur, wenn er den Patentanspruch entsprechend weit gefasst hat. Grundlage für die Bemessung des Schutzbereiches ist und bleibt der Patentanspruch.

Der Begriff erfinderische Tätigkeit schliesslich scheint mir in diesem Zusammenhange fehl am Platz. In der Praxis haben sich denn auch diese Kriterien kaum als hilfreich erwiesen.

2.1.4. Offenbarung

Abschliessend zu diesem Thema ist noch zu zwei Begriffen Stellung zu nehmen, die mitunter Verwirrung stiften. Mit dem Begriff Offenbarung wird zunächst eine Voraussetzung der Patentfähigkeit (Art. 26 Ziff. 3 PatG) umschrieben. Dieser Begriff gehört ins Patenterteilungs- und Nichtigkeitsverfahren. Mit dem Terminus Offenbarungsgehalt ist aber oft auch der Inhalt der Patentschrift gemeint, und dies nicht selten zweideutig:

¹⁴ Entscheidung des Bundesgerichtes vom 3.7.1984, GRUR Int. 1986, 213; BGE 115 II 491.

- als Inhalt im Sinne der Wortsinn-Auslegung,
- als Wahrnehmungs- oder Erkennungsgehalt für den Fachmann.

Im letztern Sinne deckt sich der Ausdruck Offenbarungsgehalt mit dem des Schutzbereiches. Damit kann allerdings auch der vom Inhalt der Patentansprüche nicht umfasste Gehalt bloss in der Beschreibung und in den Zeichnungen gemeint sein kann. Ein solcher Offenbarungsgehalt, der nicht Eingang in die Fassung der Patentansprüche gefunden hat, ist (mit Ausnahme von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG) unbeachtlich.

2.1.5. Stand der Technik, insbesondere die Einrede des freien Standes der Technik

Das Handelsgericht Zürich und das Bundesgericht stellen dem Verletzungsbeklagten als weiteres Verteidigungsmittel gegenüber dem Verletzungsvorwurf die Einrede des freien Standes der Technik zur Verfügung. Das ist die Einrede, die angegriffene Ausführungsform liege im Stande der Technik oder sei durch diesen nahegelegt gewesen.¹⁵

Diese Einrede betrifft zweifelsohne den Schutzbereich des Patentes. Dabei fragt sich, ob sich der Verletzungsbeklagte auch dann mit Erfolg auf diese Einrede berufen könne, wenn er mit der angegriffenen Ausführungsform die geschützte technische Lehre identisch verwirklicht, aber nicht gleichzeitig das Patent anfigt. Oder anders ausgedrückt, in welchem Verhältnis die Einrede des freien Standes der Technik zur Nichtigkeitsklage bzw. zum Nichtigkeitseinwand stehe. Das Handelsgericht hat einmal in einem Fall dahingehend argumentiert, es könne dahingestellt bleiben, ob der Nichtigkeitseinwand des Beklagten zu Recht bestehe, da das vom Verletzungsbeklagten benützte Verfahren so oder anders in den freien Stand der Technik falle.¹⁶ Das Bundesgericht scheint gleicher Auffassung zu sein, erklärt es doch (im vorstehend erwähnten Entscheid) den Stand der Technik als Voraussetzung sowohl für die Patentfähigkeit als auch für den Schutz der Erfindung.

In einem anderen Falle zog der Verletzungsbeklagte die Widerklage auf Feststellung der Ungültigkeit des Patentes zurück, erhob dann aber im Verletzungsstreit ungeachtet dieser Erklärung die Einrede des freien Standes der Technik mit Bezug auf die angegriffene Ausführungsform. In diesem Fall entschied jedoch das Handelsgericht, dass der «Kern» des Patentes jedenfalls geschützt bleiben müsse.¹⁷ M.E. muss dies immer gelten, wenn das Patent nicht auf Klage hin oder mit dem Nichtigkeitseinwand angefochten wird. In Deutschland wird diese Frage unter dem Gesichtspunkt der Bindung des Verletzungsrichters an das erteilte Patent diskutiert. In der Schweiz besteht kein solcher Zwang, da der Verletzungsbeklagte immer die Möglichkeit hat, das Patent durch Klage oder durch Erhebung des Nichtigkeitseinwandes auf seine Gültigkeit hin überprüfen zu lassen. Unterlässt er aber dies, so ist das Patent folgerichtig als gültig zu betrachten. Da das (gültige) Patent seinerseits gegen den freien Stand der Technik abgrenzt (und zumindest formell die Technik «berei-

¹⁵ BGE 115 II 491 Erw. 2 lit b.

¹⁶ Entscheid des Handelsgerichtes Zürich vom 3.12.1982 i.S. A/SD gegen P. (unveröffentlicht).

¹⁷ ZR 91/92, Nr. 53.

chert»), kann sich die Einrede des freien Standes der Technik m.E. nur auf den Schutzzumfang beziehen, soweit dadurch der Bestand des Patentes nicht in Frage gestellt wird.

Dies würde bedeuten, dass der Beklagte, der eine unter den Patentanspruch fallende technische Lehre identisch benützt, nur mit dem Nichtigkeitseinwand geltend machen kann, diese Ausführung sei durch den Stand der Technik vorweggenommen. Dies müsste vor allem auch dann gelten, wenn der Beklagte, wie es die Regel sein dürfte, geltend machen sollte, seine Ausführung sei durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen. Sofern jedoch keine identische Benützung vorliegt, kann der Schutzzumfang durch den freien Stand der Technik eingeengt sein.

2.2. Die Verletzungshandlungen

Weiter ist noch vor Klageerhebung einer Verletzungsklage zu prüfen, welche Verletzungshandlungen in Betracht fallen; denn erst auf diese Weise haben Sie vollen Überblick über die Widerrechtlichkeit einer Handlung. Es geht hierbei um die Tatbestände der Art. 8 PatG und Art. 66 PatG lit. a–d PatG, d.h. um das Recht des Patentinhabers, die Erfindung selber zu nutzen und Dritte davon auszuschliessen. Diese Fragen werden auch bezüglich der europäischen Patente vom nationalen Recht beherrscht. Danach ist nicht nur ein Handeln nach der patentgeschützten technischen Lehre widerrechtlich, sondern darüber hinaus eine Anzahl von Handlungen wie das Inverkehrbringen, Anbieten und der Verkauf, unter Umständen der blosse Besitz eines widerrechtlichen hergestellten Erzeugnisses. Der Sinn der Gesetzesbestimmung liegt im Schutz des wirtschaftlichen Wertes des Patentes. Mit Rücksicht auf die drohende Beeinträchtigung dieses Wertes werden weitere Handlungen wie die Einfuhr und die blosse Benutzung patentverletzender Erzeugnisse unter Schutz gestellt. Sie als Patentanwälte können die Beurteilung dieser Fragen nicht einfach ihrem Rechtsanwalt überlassen; denn obgleich es sich zur Hauptsache um rechtlich/wirtschaftliche Fragen handelt, spielt in mancherlei Hinsicht die technische Problematik eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Der Vorschrift des Art. 8 PatG liegt implizite die Unterscheidung zwischen Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüchen zugrunde. Diese Fragen sind Ihnen aus dem Patenterteilungsverfahren geläufig, und Sie wissen auch, dass die Schutzwirkung eines Patentes je nach Anspruchskategorie differiert. Die einzelnen Benutzungshandlungen wie das Inverkehrbringen, Anbieten, etc. haben im konkreten Verletzungsfall je nach Anspruchskategorie (Sachpatent, Verfahrenspatent, etc.) eine verschiedene Tragweite. Ferner ist eine Handlung nur dann relevant, wenn sie überhaupt eine hinreichende Beziehung zum schweizerischen Hoheitsgebiet hat (territoriale Frage). Dies wirkt sich wiederum bei der Beurteilung der Frage der Erschöpfung des Patentrechtes aus. Hier finden sich schliesslich Anknüpfungspunkte für die Feststellung der örtlichen Zuständigkeit und die Konkretisierung des Unterlassungsverbotes.

Die zur Verfügung stehende Zeit lässt es nicht zu, Ihnen heute eine umfassende systematische Darstellung der Unzulässigkeit der Benutzungshandlungen, vernetzt unter den diversen Gesichtspunkten, zu geben. Eine in dieser Hinsicht übersichtliche

systematische Darstellung, zwar zum deutschen Recht, im wesentlichen aber mit gleicher oder ähnlicher Problematik, finden Sie im erwähnten Lehrbuch *Bernhardt/Krasser*. Zum grenzüberschreitenden Warenverkehr im besondern ist auf die Monographie von *Dieter Stauder*, Patentverletzung im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr, zu verweisen.¹⁸

2.3. Der dritte Gesichtspunkt, der vor Entscheidung über die Einleitung einer Klage zu prüfen ist, ist derjenige nach den Rechtsfolgen der Patentverletzung: Unterlassungsanspruch, Schadenersatz- und Gewinnherausgabe, Auskunftsbegehren, Begehren auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, Feststellungsbegehren. Die Beantwortung dieser Fragen obliegt vor allem dem beigezogenen Rechtsanwalt.

3. Entscheidung über Klage und Vorbereitung der Klage

Jetzt erst können Sie die Entscheidung treffen, ob Sie klagen wollen. Für diese Entscheidung sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- klares Bild vom Klagepatent und vom Verletzungsgegenstand,
- Beweismittel, um die angegriffene Ausführung belegen zu können (Muster, eventuell amtlich beglaubigte Musterkäufe, Druckschriften, Abbildungen vom Verletzungsgegenstand),
- Auskünfte über den Verletzer, Ort, Tätigkeit (Handelsregisterauszug),
- Unterlagen über Verletzungshandlungen,
- Mitwirkung von weiteren Personen.

Dazu gehört ferner eine Abwägung der Prozesschancen und eine Abschätzung des Kostenrisikos. Patentprozesse sind nun einmal teuer.

Zu entscheiden ist schliesslich, ob Sie die Gegenpartei verwarnen oder mit ihr das Gespräch aufnehmen wollen und ob sich vor Einleitung des ordentlichen Prozesses oder parallel mit der ordentlichen Klage vorsorgliche Massnahmen aufdrängen. Die Verwarnung ist nicht Prozessvoraussetzung, unter Umständen, die als Verstoss gegen das UWG bewertet werden könnten, sogar gefährlich. Sie kann den Gegner zur Gegenklage (negative Feststellungsklage, Nichtigkeitsklage, Klage aus UWG auf Unterlassung des Vorwurfes der Patentverletzung) provozieren. Andererseits ist die Unterlassung der Verwarnung nach Meinung einzelner Richter von Bedeutung für die Kostenfrage, wenn nämlich der Gegner sich der Klage unterzieht und geltend macht, er hätte das bei rechtzeitiger Verwarnung schon vor Anhängigmachung der Klage getan.

¹⁸ DIETER STAUDER, Patentverletzung im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr, 1975, Schriftenreihe des Max-Planck-Institutes, Band 32.

B. Der Verletzungsprozess

Der Patentverletzungsprozess ist ein ordentlicher Zivilprozess mit einigen spezifischen Eigenarten (manchmal auch Unarten). Der Zivilprozess wird grundsätzlich vom kantonalen Prozessrecht beherrscht, der Patentprozess insbesondere ist jedoch im Interesse einer wirksamen Rechtsdurchsetzung mit zahlreichen Vorschriften des Bundesrechtes durchsetzt. Nicht so weit geht das EPUE, obgleich ich meine, dass eine wirksame und harmonische Durchsetzung der europäischen Patente in den einzelnen Bestimmungsländern ebenfalls ein Minimum an Übereinstimmung prozessualer Vorstellungen voraussetzt und dies früher oder später zum Erfordernis einiger allgemein verbindlicher Grundnormen führen wird.

In der Schweiz ist der Patentverletzungsprozess häufig mit dem Patentnichtigkeitsprozess gekoppelt. Ich klammere jedoch diesen Prozess wegen der abweichenden sachlichen und prozessualen Thematik hier aus und beschränke mich im folgenden auf den reinen Verletzungsprozess und einige Berührungspunkte zum Nichtigkeitsverfahren. Das Recht der vorsorglichen Massnahmen sodann gehört nicht zu dem mir gestellten Thema, weshalb ich es ebenfalls nur streife.

Ich greife folgende für den Aufbau und die Einreichung der Klage wesentlichen Punkte heraus:

1. Zuständigkeit und anwendbares Recht

Das Bundesrecht verlangt von den Kantonen für den ordentlichen Patentprozess die Bezeichnung einer einzigen kantonalen Instanz (Art. 76 Abs. 1 PatG). Diese Instanz ist von Kanton zu Kanton verschieden.¹⁹ Für Zürich und einige weitere Kantone ist dies ein Handelsgericht.

In örtlicher Hinsicht ist zwischen nationaler und internationaler Zuständigkeit zu unterscheiden. *National* gilt für nationale und europäische Patente Art. 75 PatG. Für Klagen gegen den Patentinhaber gilt ausschliesslich der ordentliche Gerichtsstand des Wohnsitzes. Der Patentinhaber als Kläger hingegen kann wählen, ob er einen Konkurrenten an dessen Sitz, am Handlungs- oder Erfolgsort belangen will. Beachten Sie: Es kommt nur darauf an, ob es sich um Klagen von Dritten gegen den Patentinhaber oder von solchen des Patentinhabers gegen Dritte handelt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bezweckt auch die Klage auf positive Feststellung der Gültigkeit des Patentes oder der Verletzung des Patentes die Abwehr einer Beeinträchtigung.²⁰ Die Vorschrift des Art. 75 PatG erstreckt sich nach der Praxis des Handelsgerichtes auf alle patentrechtlichen Klagen, die sich aus der Verletzung eines Patentes ergeben, mithin auch auf die Schadenersatzkla-

¹⁹ Vgl. Zusammenstellung bei THOMANN, Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht, Textausgabe, 2. Aufl., S. 233.

²⁰ BGE 117 II 529 Erw. 2; SMI 1993, 147.

ge und die im Patentgesetz (noch) nicht festgeschriebene Klage auf Gewinnergabe.²¹

Hinsichtlich des Handlungs- oder Erfolgsortes bzw. Schutzortes als Anknüpfungspunkt für die örtliche Zuständigkeit der Verletzungsklage ist auf die Gerichtspraxis zu verweisen. Ergänzend ist zu bemerken: Der Probekauf begründet ebenfalls die Zuständigkeit an diesem Ort. Für vorbeugende Unterlassungsklagen – dies muss betont werden – ist eine ernsthafte Bedrohung am Schutzort zu fordern.²² Der Patentinhaber kann im übrigen nicht daran gehindert werden, seine Klage aufzuteilen: Er kann also an sich an einem Ort auf Unterlassung und an einem anderen Ort auf Schadenersatz klagen, er muss die Klagebegehren nicht häufen. Am Sinn einer solchen Aufteilung muss freilich gezweifelt werden.

Die Bezeichnung eines gemeinsamen Gerichtsstandes bei einer Mehrheit von Beklagten hat mangels bundesrechtlicher Vorschriften nach kantonalem Prozessrecht zu erfolgen.

Der Beklagte seinerseits kann gegenüber einer Verletzungsklage an diesem Ort auf Nichtigkeit des Klagepatentes klagen – es ist dies der Gerichtsstand für die konexe Widerklage. Es gibt jedoch keinen allgemeingültigen bundesrechtlichen Gerichtsstand des Sachzusammenhanges, und es kann die Erhebung der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines Patentes an einem anderen Orte als am Orte der Verletzungsklage auch nicht gerade als offenbar rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden, obgleich auch ein solches Vorgehen wenig Sinn macht.

Der mutmassliche Verletzungsbeklagte versucht mitunter, einer Verletzungsklage dadurch zuvorzukommen, dass er seinerseits auf Feststellung der Nichtverletzung klagt. Solche Feststellungsklagen – eine vorweggenommene Verteidigung – sollten nur ausnahmsweise erhoben werden, wenn der Kläger (mutmassliche Verletzer) sicher ist, einen Angriff abwehren und den Vorwurf der Patentverletzung, allenfalls eine Verwarnung, unterbinden zu können. Sonst läuft er Gefahr, dass am Ende *er* selber als Verletzer dasteht.

Parteien müssen immer wieder darauf hingewiesen werden, dass sich die Zuständigkeit nach den Rechtsbegehren und der Begründung des Klägers dazu und nicht nach den Einwänden des Beklagten und den effektiven tatsächlichen Verhältnissen richtet. Aus diesem Grunde folgt die Zuständigkeit für die Beurteilung des blossen Nichtigkeitseinwandes der Zuständigkeit für die Verletzungsklage.

Im *internationalen Verhältnis*, also bei Handlungen im Ausland oder bei Wohnsitz einer Partei im Ausland, gilt seit dem 1. Januar 1988 das *IPRG*. Für Verletzungsbeklagte sind die schweizerischen Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig, und nur – hier liegt die Änderung –, wenn ein solcher fehlt, die schweizerischen Gerichte am

²¹ An der Massgeblichkeit dieser Rechtsprechung könnte freilich wieder gezweifelt werden, nachdem das Bundesgericht einen vorsorglichen Rechtsschutz zur Feststellung und zum Ausgleich eines bereits eingetretenen Schadens wegen Patentverletzung auf der Grundlage des Patentgesetzes abgelehnt hat, vgl. BGE 114 II 437 Erw. b–d. Kritisch dazu weist OSCAR VOGEL, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum Zivilprozessrecht, ZbJV 126 (1990), 315, auf die sich daraus für die Zuständigkeit ergebende weitere Rechtszersplitterung hin.

²² Zustimmend BGE 117 II 603 Erw. 3.

Ort, wo der Schutz beansprucht wird (Art. 109 IPRG). Diese Gerichte wenden das Recht an, für den der Schutz verlangt wird (Art. 110 IPRG). Die Schweiz ihrerseits anerkennt ausländische Verletzungsurteile nur, wenn diese im Wohnsitzstaat des Beklagten oder im Schutzland ergangen sind, sofern der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat (Art. 111 IPRG). Anders ausgedrückt: Der Verletzungsbeklagte in der Schweiz muss an seinem Wohnsitz hiezulande eingeklagt werden, wenn es um die Verletzung eines schweizerischen Patentes geht. Ein Schweizer, der seine patentverletzenden Produkte im Ausland herstellt und dort vertreibt, kann an seinem Wohnsitz hiezulande eingeklagt werden; anwendbar ist diesfalls das Recht des Schutzlandes. Die Schweiz anerkennt jedoch ein ausländisches Urteil nicht, das einen Schweizer (Sitz in der Schweiz) wegen Verletzung eines ausländischen Patentes verurteilt. Der Ausländer mit Sitz im Ausland kann jedoch am Ort, wo Schutz beansprucht wird, also am Handlungs- oder Erfolgsort in der Schweiz eingeklagt werden.

Die soeben erwähnte internationale Zuständigkeit am Wohnsitz des Verletzungsbeklagten in der Schweiz unter Anwendung ausländischen Rechtes hat in der Praxis eher Ausnahmecharakter. Der Grund dafür dürfte sein, dass Verletzungen ausländischer Schutzrechte im Schutzlande wirksamer zu verfolgen sein dürften und Klagen über die Gültigkeit und Eintragung von Immaterialgüterrechten im Ausland jedenfalls dort auszufechten sind.²³

Klarzustellen ist, dass diese Regeln ebenfalls für europäische Patente gelten, da das EPÜe keine internationale Zuständigkeit für Patentverletzungsklagen vorsieht.

Seit 1. Januar 1992 ist weiter das sog. *Lugano-Übereinkommen* über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Kraft. Dieses Abkommen wurde bis dato von 10 Ländern ratifiziert: Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz.²⁴ Dieses Abkommen geht dem IPRG vor, so dass das letztere, etwas vereinfacht gesagt, nur noch gilt, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat. Dieses Abkommen stellt mehr Gerichtsstände zur Verfügung als das IPRG, für Verletzungsklagen ausser dem Wohnsitzgerichtsstand (Art. 2 Lugano-Übereinkommen) wiederum den Gerichtsstand am Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist (Art. 5 Ziff. 3 Lugano-Übereinkommen). Für Klagen, welche die Eintragung und Gültigkeit von Patenten betreffen, sind hingegen ausschliesslich und zwingend die Gerichte des Vertragsstaates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde oder auf Grund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt.

In der Praxis wird hin und wieder übersehen, dass sich eine Partei auf die Klage beim örtlich unzuständigen Richter auch einlassen kann. Der Verzicht auf die Einrede der örtlichen Zuständigkeit wirkt mithin zuständigkeitsbegründend. Dieser Gerichtsstand der Einlassung gilt national und international.

²³ Am ehesten dürfte die internationale Zuständigkeit für die Geltendmachung von Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche durch Handlungen in Betracht fallen, durch die analoge oder gleiche Patente in mehreren Ländern in Konkurrenz verletzt werden.

²⁴ AS 1991, 2435, SR 0.275.11, sowie die Mitteilung in SZIER (Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht) 93, 413.

Dies sind beileibe nicht alle Fragen, welche die Zuständigkeit betreffen. Das Bild, das sich von den Gerichtsständen ergibt, zeugt aber schon so von grosser Unübersichtlichkeit und einer heillosen Rechtszersplitterung, was auch immer wieder Anlass zu prozessualen Vorgefechten gibt. Ich würde meinen, Zuständigkeitsvorschriften sollten den Rechtssuchenden den Zugang zu den Gerichten auf einfache und klare Weise ermöglichen und im übrigen auf die Sachkompetenz der Gerichte ausgerichtet sein. Dies ruft nach einer Reduktion und Konzentration der Gerichtsstände.

2. Parteien

Mit dem Stichwort Parteien wird die aktive und passive Klagebefugnis angesprochen.

Aktivlegitimiert für die Patentverletzungsklage ist der im Patentregister eingetragene Patentinhaber oder sein Rechtsnachfolger. Der eingetragene Patentinhaber legitimiert sich durch einen Auszug aus dem Patentregister. Seine formelle Legitimation kann widerlegt werden. Der nichteingetragene Rechtsnachfolger muss seine (bestrittene) Sachlegitimation durch Vorlegung eines schriftlichen Vertrages nachweisen (dies folgt aus Art. 33 Abs. 2bis PatG).²⁵

Klagt der Rechtsnachfolger eines früher eingetragenen Patentinhabers auf Schadenersatz aus der Zeit vor der Übereignung des Patentes, so muss er richtigerweise dafür eine Abtretungserklärung (Zession) des früheren Inhabers vorlegen. Besondere Verhältnisse, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, ergeben sich, wenn sich mehrere Prätendenten das Patent streitig machen.

Nach herrschender Auffassung ist der ausschliessliche Lizenznehmer nicht aktivlegitimiert. Möglich und zulässig ist aber eine sogenannte gewillkürte Prozessstandschaft zu seinen Gunsten und die Abtretung von Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüchen des Patentinhabers an den inländischen Lizenznehmer.²⁶ Die Abgrenzung zwischen Ersatzansprüchen des Patentinhabers und denjenigen des Lizenznehmers dürfte der Rechtsprechung noch einige Schwierigkeiten bieten.

Passivlegitimiert ist der Verletzer, der die Erfindung widerrechtlich benützt bzw. eine Handlung im Sinne der Art. 8 und 66 PatG begeht. Es sind dies der Hersteller, der Händler und sonstige gewerbsmässige Benützer. In Betracht fallen die verschiedenen Beteiligungsformen wie Mittäterschaft, Gehilfenschaft z.B. durch den Spediteur, usw.; sie sind Solidarschuldner. Da es sich bei Ansprüchen wegen Patentverletzung um deliktische Ansprüche handelt, können ausser der Gesellschaft auch leitende Angestellte wie Geschäftsführer, etc. (ob auch sonstige Arbeitnehmer, ist offen)

²⁵ An sich könnte der Nachweis der Schriftform auch auf andere Weise als durch Urkunden geführt werden; praktisch dürfte dies kaum zum Erfolg führen.

Zur Frage der unbestrittenen Sachlegitimation vgl. W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78 (1982), 17.

²⁶ BGE 113 II 194; ferner ZR 91/92, Nr. 40 Erw. 2a. A.A. OSCAR VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3. Aufl., 5 N 41.

eingeklagt werden. Die Voraussetzungen dafür sind für die einzelnen Ansprüche getrennt zu prüfen.

Für die *positive Feststellungsklage* bestehen keine Besonderheiten. Bei der *negativen Feststellungsklage* ist der Kläger zur Klage berechtigt, der ein Interesse an der Feststellung hat, dass keine Verletzung besteht. Dies ist in der Regel der Verwarnte. Passivlegitimiert ist derjenige, gegenüber dem das Interesse an der Feststellung der Nichtverletzung besteht: der Patentinhaber.

3. Zu den Rechtsbegehren

3.1. Kernstück der Patentverletzungsklage ist der Unterlassungsanspruch. Ein Anspruch auf Feststellung der Verletzung besteht nur, wenn ein Rechtsschutzbedürfnis nachgewiesen werden kann. In beiden Fällen geht es zunächst darum, das Begehren auf Unterlassung, eventuell dasjenige auf Feststellung der Nichtverletzung, unabhängig von der Begründung des Anspruches so zu formulieren, dass der Antrag, der in der Klageschrift regelmässig vorangestellt wird, zum Urteilstenor (Dispositiv) erhoben werden kann. Das Ziel des Urteils, seine Vollstreckung, wird nicht erreicht, wenn das Begehren lediglich die gesetzliche Regel (Art. 8 PatG) wiedergibt. Daher genügt auch die Wiedergabe des als verletzt betrachteten Patentanspruches nicht, es wäre denn die Verletzungsform mit diesem identisch und damit genügend konkretisiert. Noch weniger ist es angebracht, einfachhin alle Patentansprüche im Rechtsbegehren aufzulisten. Schliesslich hat der Verletzungskläger auch für die vorbeugende Unterlassungsklage (bei drohender Patentverletzung) alle technischen Einzelheiten der angegriffenen Ausführungsform zu liefern.

Nun kann ich zu diesem Fragenkomplex auf einen ausführlichen Aufsatz von *Peter Diggelmann*, Unterlassungsbegehren, erschienen in der SJZ, verweisen und mir detaillierte Ausführungen ersparen.²⁷ Dazu seien wenige Ergänzungen angebracht:

Besondere Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn der Unterlassungsantrag auf mehrere (unabhängige) Patentansprüche abgestützt werden soll. Denkbar ist, dass der Verletzer sich nachträglich auf eine Variante beschränkt. Oder dass ein Anspruch als ungültig erklärt wird und an seine Stelle ein eingeschränkter Anspruch tritt. Für diese Fälle sind Eventualanträge zu formulieren.

Bei Klagen aus mehreren Patenten empfiehlt sich eine Trennung der Anträge nach den einzelnen Schutzrechten.

Zu erinnern ist daran, dass der Unterlassungsantrag auch die verletzende Handlung (Export, etc.) zu umschreiben hat. Allenfalls beschränkt sich die Handlung auf die blosser Benützung eines Verfahrens, die Verwendung eines Erzeugnisses, das Inverkehrbringen, usw. Die Strafandrohung soll nach herrschender Auffassung von Amtes in das Urteil aufgenommen werden. Der Kläger kann aber wohl kaum daran gehindert werden, darauf zu verzichten.²⁸

²⁷ PETER DIGGELMANN, Unterlassungsbegehren, SJZ 88 (1992), 26.

²⁸ Vergleichsweise wird auf die Strafandrohung zumeist verzichtet.

Einmal mehr erweist sich auch für die Antragsformulierung eine Merkmalsanalyse auch des Verletzungsgegenstandes als hilfreich. Ohne Ihre sachkundige Mithilfe schafft es ein Rechtsanwalt nicht, einen korrekten Antrag zu formulieren. Ist der Klageantrag aber ungenügend, so riskieren Sie, dass der Richter auf die Klage nicht eintritt. Mit Nachsehen in dieser Hinsicht dürfen Sie künftighin kaum mehr rechnen, m.E. sind allerdings mangelhafte Rechtsbegehren mit den Parteien zu bereinigen.

3.2. Das vorstehend Gesagte gilt im wesentlichen auch für die *negative Feststellungsklage*, also für die Klage auf Feststellung der Nichtverletzung. Der Kläger hat im Antrag zu umschreiben, was genau er vom Patentschutz ausgenommen haben will. Für das Urteil mag dann vielleicht die Feststellung genügen, dass der Kläger nicht verletzt.

3.3. Die Formulierung der Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeansprüche bietet dem Rechtsanwalt in der Praxis keine nennenswerten Schwierigkeiten. Der Gewinnherausgabeanspruch, der bis anhin Gerichtspraxis war, ist inzwischen in verschiedenen Gesetzen festgeschrieben worden (Art. 9 Abs. 3 rev. UWG, Art. 55 Abs. 2 rev. MSchG), dies freilich zu einer Zeit, wo die Doktrin bezüglich dieses Anspruches im Wandel ist.²⁹

In aller Regel sind diese Begehren, da das Ausmass der Verletzungshandlungen nicht feststeht, unbeziffert. Wir von Seiten des Gerichtes sind nicht der Meinung, es könne auf Bezifferung ganz verzichtet werden. Par. 61 Abs. 2 ZPO ZH schreibt vor, der Kläger habe seinen Anspruch spätestens nach Abschluss des Beweisverfahrens zu beziffern. Das ist nicht bundesrechtswidrig. Richtigerweise ist – zumindest für Prozesse in Zürich, ich folge hier einem Rat von Peter Diggelmann – das Begehren so zu formulieren: «... einen noch zu beziffernden Betrag zu bezahlen. Dem Kläger sei nach Abschluss des Beweisverfahrens Gelegenheit zu geben, den Betrag zu beziffern».

Die Anwälte pflegen diese Begehren, verbunden mit Auskunftsbegehren, mit dem Unterlassungsantrag zu häufen. Dies führt dann dazu, dass Schadenersatz- und Gewinnherausgabebegehren mitsamt dem Begehren auf Auskunfterteilung über die Verletzungshandlungen nach Entscheidung über die Nichtigkeits- und Unterlassungsklage abgetrennt und einer späteren Entscheidung vorbehalten werden.

Oscar Vogel hat demgegenüber in einem Aufsatz, Besonderheiten des Immaterialgüterrechtsprozesses im Lichte der neueren Rechtsprechung, mit Recht darauf hingewiesen, dass dem mit der vom Bundesgericht anerkannten Stufenklage begegnet werden könne.³⁰ Danach könne das Begehren um Rechnungslegung mit einer unbestimmten Forderungsklage auf Leistung des Geschuldeten (Geld) verbunden werden, wobei zunächst über den Hilfsantrag (Rechnungslegung) zu entscheiden sei. Dies ermögliche es, die Frage der Auskunftspflicht mit dem Unterlassungsbegehren und den

²⁹ H. R. WEBER, Gewinnherausgabe – Rechtsfigur zwischen Schadenersatz-, Geschäftsführungs- und Bereicherungsrecht, ZSR 1992, Bd. II, 333.

³⁰ OSCAR VOGEL, Besonderheiten des Immaterialgüterrechtsprozesses im Lichte der neueren Rechtsprechung, SMI 1993, 27.

weiteren Begehren zu verbinden und im Urteil über die Verletzung gleichzeitig über die Auskunftspflicht zu entscheiden, womit die Grundlage für die spätere Entscheidung über die Gewinnherausgabe gegeben wäre. Die Voraussetzungen für die Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche sind freilich nur teilweise die gleichen. Insbesondere fragt sich, ob nicht gleichzeitig über die grundsätzliche Verpflichtung zu Schadenersatz- und/oder Gewinnherausgabe zu entscheiden sei, da doch wohl diese Verpflichtung (und nicht die Verletzung als solche) die Grundlage für eine Abrechnungsverpflichtung darstellt. Ein gültiges Klagemodell für das zweistufige Verfahren ist somit erst noch zu finden.³¹ Wird die Abrechnungspflicht (gestützt auf Art. 77 ff. PatG) vorsorglich begehrt, so ist eine Schadenersatz- und/oder Gewinnherausgabepflicht zumindest glaubhaft zu machen.

3.4. Beseitigungsanspruch, usw. (keine Bemerkungen).

4. Klagebegründung und Klageantwort

Ich komme zum zentralen Teil meiner Ausführungen.

4.1. Die Anforderungen an die Rechtsschriften ergeben sich aus den allgemein gültigen Prozessmaximen. Dies sind die Dispositionsmaxime und die Verhandlungsmaxime, unter Einschluss der Regeln über die Behauptungslast und Substantiierungspflicht (Art. 8 ZGB). Die Parteien haben dabei Anspruch auf Gehör, auf eine faire Prozessführung (gleiche Behandlung der Parteien) und ein näher umschriebenes Recht auf Beweis. Der Patentverletzungsprozess wird somit nicht von der Offizial- und Untersuchungsmaxime beherrscht. Der Richter leitet aber den Prozess und wendet das Recht von Amtes wegen an.

Nach der zürcherischen Prozessordnung werden Behauptungs- und Beweisverfahren in der Regel zeitlich gestaffelt durchgeführt. Die erste Stufe, das Behauptungsverfahren, wird zudem nach einem ersten Schriftenwechsel zur Durchführung einer Referentenaudienz unterbrochen, an welcher die Parteien alle noch nicht eingereichten Unterlagen vorlegen und unter Leitung des Gerichtes über eine vergleichsweise Einigung sprechen sollen.

4.2. Dem Verletzungskläger obliegt es grundsätzlich, die Voraussetzungen für die Verletzungsklage darzutun. (Klagt der wegen Patentverletzung Verwarnte auf Feststellung der Nichtverletzung eines Patentbesitzes, so hat freilich er die Voraussetzungen

³¹ Die Wirksamkeit des zweistufigen Verfahrens wird bezweifelt von MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 167. Sie hängt wesentlich von der zulässigen Androhung für den Fall der unkorrekten Abrechnung ab. Offen sind auch die Fragen, ob der Kläger genau zu spezifizieren habe, worüber abzurechnen sei, und ob ein Anspruch auf ergänzende Rechnungslegung im Falle einer unvollständigen Abrechnung bestehe. Zumindest prüfenswert dürfte sein, ob und inwiefern die zweistufige Regelung im deutschen Recht auf schweizerische Verhältnisse übertragen werden kann.

dafür zu behaupten und zu beweisen). Die *Klageschrift* hat zu diesem Zwecke ausser der Anschrift des zuständigen Gerichtes, einer korrekten Parteibezeichnung und den Rechtsbegriffen eine schlüssige Begründung zu enthalten. Dazu gehören eine kurze Darstellung des Rechtsstreites und der Patentlage, eine knappe Begründung der Aktiv- und Passivlegitimation der Parteien, dies unter Beilegung der erforderlichen Urkunden, und die Begründung der Zuständigkeit.

Sodann ist die geschützte technische Lehre anhand der Patentschrift, des Fachwissens des Durchschnittsfachmannes und des in Betracht fallenden Standes der Technik darzustellen, und zwar unter Erläuterung der technischen Begriffe und der Erfindung. Wie im Nichtigkeitsprozess gilt auch im Verletzungsprozess: Die Recherche des technischen Standes ist Sache der Parteien. Angefertigte Modelle und Zeichnungen der Erfindung sind nützlich, soweit sie der Illustration dienen und nicht von der Patentschrift ablenken; sie sind aber nicht Beweismittel. Bei chemischen und biotechnischen Erfindungen ist es erwünscht, die Strukturformeln und Grundstrukturen dem Gerichte mittels Farbbildern oder auf andere Weise näher bringen. Privatgutachten dienen als erweiterte und vertiefte Parteivorbringen, sind jedoch nicht Beweismittel und nur dienlich, wenn sie in den Rechtsschriften auf ihre Schlüssigkeit hin ausgewertet werden. Zwei Anforderungen sollte die Klagebegründung genügen:

- das nur teilweise fachkundig besetzte Gericht ist in das technische Fachgebiet einzuführen,
- es ist über die Tragweite der beanspruchten Erfindung zu unterrichten.

Wesentlicher Teil der Begründung ist sodann die Darstellung der Verletzungsform anhand einer mit der Merkmalanalyse des Patentanspruches vergleichbaren Analyse des Verletzungsgegenstandes. Die Beweismittel dafür sind nach Möglichkeit abschliessend einzureichen, also das verletzende Erzeugnis, Fotos, Modelle, Skizzen, Prospekte. Der Zeugenbeweis ist erfahrungsgemäss ein schlechter Beweis. Die Beweismittel Augenschein und Gutachten können naturgemäss nur offeriert werden. Die Parteien müssen sich dabei bewusst sein, dass offerierte Beweise nur soweit abgenommen werden, als hinreichende Behauptungen vorliegen.

Es stellt sich immer wieder die Frage: Wieweit geht die sog. Substantiierungspflicht einer Partei? Im allgemeinen sind alle Tatsachen zu behaupten, von deren Vorhandensein die Rechtsordnung die Entstehung des eingeklagten Anspruches abhängig macht. In anderen Rechtsgebieten, zum Beispiel dort, wo es um Regeln der ärztlichen Kunst (Kunstfehler) geht, pflegt man von den (laienhaften) Parteien nur allgemeine Behauptungen zu verlangen; der Experte liefert dann die zur Beurteilung erforderlichen Tatsachen nach. Für eine soweit gehende Hilfestellung besteht im Patentprozess kein Grund. Die Parteien sind fachkundig und haben ungehinderten Zugang zur technischen Dokumentation. Allerdings ist zu unterscheiden: Soweit es etwa um die Anwendung von allgemeinem Fachwissen und Erfahrungssätzen im Rahmen der Begutachtung geht, darf solches Wissen durch den Experten eingebracht werden. Von solchen Einschränkungen der Verhandlungsmaxime abgesehen, ist jedoch ohne Einschränkung an der Verhandlungsmaxime festzuhalten. So wenig ein Nichtigkeitskläger einfach behaupten kann, das Patent sei mangels Neuheit der Erfindung oder mangels erfinderischer Tätigkeit nichtig, Beweisofferte: Expertise, so wenig kann der Verletzungskläger behaupten, die Maschine bei XY verletze das Pa-

tent, Beweisofferte: Augenschein und Expertise. Der Verletzungskläger hat den Verletzungstatbestand schlüssig, d.h. die relevanten Tatsachen konkret, klar und deutlich darzulegen; verpönt ist eine Ausforschung des Gegners auf dem Beweiswege. Ebenso ist der Patenteingriff (Herstellen, Verkaufen, usw.) konkret darzulegen. Das Problem, ob eine Partei eine Behauptung auf Gut Glück hin zum Beweis verstellen darf, kann hier nur angedeutet werden. Eine solche Behauptung – quasi mit Nichtwissen – ist nicht schlechterdings unzulässig.

Wie aber verhält es sich, wenn Sie zum Beispiel bei einer mutmasslich drohenden Patentverletzung, der sie mit einer Unterlassungsklage vorbeugen wollen, nicht wissen, was der Konkurrent macht und treibt. Ja, dann haben Sie, es sei denn auf Gut Glück hin, wenig Chance, den Antrag zu formulieren und die Verletzung zu begründen. Der Gegner ist nicht verpflichtet, Ihnen den mutmasslichen Verletzungsgegenstand vorzulegen; selbst an einer Ausstellung kann er ihnen dies – mit Recht – verwehren. Die Vorlegungspflicht des Beklagten im Beweisverfahren setzt schlüssige Behauptungen voraus. Vorsorgliche Beweisaufnahmen gemäss Art. 77 Abs. 1 PatG sind, wir wissen es, ebenfalls nur zulässig, wenn eine Verletzung wenigstens glaubhaft gemacht ist. Man kann eben den Kläger von der ihm obliegenden Behauptungslast nicht schon deshalb befreien, weil er eine Patentverletzung nur argwöhnt oder vermutet.

Bei Verfahrenspatenten erleichtert das Gesetz aus naheliegenden Gründen die dem Kläger obliegende Behauptungslast, und zwar verschieden in Art. 67 Abs. 1 und Art. 67 Abs. 2 PatG. Es kann auf die einschlägige Rechtsprechung und Literatur dazu verwiesen werden.³² Nur eine Frage im Zusammenhange von Art. 67 Abs. 2 PatG sei hier gestellt: Obliegt es dem Kläger, die einzelnen Umstände dafür darzutun, dass die Vermutung des Art. 67 Abs. 2 PatG zum Tragen kommt, oder kann er sich diesbezüglich auf den Experten verlassen? Die letztere Annahme dürfte wohl eher auf der Nachsicht des Richters beruhen.

Zur Begründung des Unterlassungsbegehrens gehört auch die Darlegung der Wiederholungsgefahr und allenfalls der Voraussetzungen der vorbeugenden Unterlassungsklage.

Zum Schadenersatz- oder Gewinnherausgabebegehren: Die Möglichkeit der Entscheidung zwischen den beiden Alternativen und des Entscheides nach Ermessen des Richters entbindet den Kläger nicht davon, alle Elemente für die richterliche Schätzung zu nennen. Nur wenn der Schaden nicht beziffert werden kann, darf auf Schätzung ausgewichen werden.³³ Zulässig dürfte es sein, dass sich der Kläger die Variante der Berechnung offenhält und Beweiserhebungen – und damit wohl auch die Abrechnung – zu mehr als einer Variante verlangt. *Zu begründen sind alle beanspruchten Berechnungsvarianten.* Nach Abschluss des Beweisverfahrens muss dann nur noch eine Zahl genannt werden. Hinsichtlich der Abrechnung hat der Verletzungskläger nur die Tatsachen zu behaupten, aus denen sich die Abrechnungspflicht des Beklagten ergibt. Aus dem Antrag sollte sich allerdings ergeben, worüber der Beklagte abzurechnen habe.

³² Vgl. insbesondere BGE 116 II 361 Erw. 4.

³³ Par. 61 Abs. 2 ZPO ZH.

Im Grenzbereich der prozessualen Auseinandersetzung bewegen wir uns, wenn der Kläger seine Behauptungen vor dem Gegner geheimhalten will oder der Beklagte Red und Antwort und Beweiserhebungen mit dem Hinweis auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verweigert. Nach der Zürcher Prozessordnung sind im Beweisverfahren Schutzmassnahmen zur Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen zu treffen (Par. 145 ZPO). Damit wird das Problem der Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen dem Richter aufgebürdet. Das Kassationsgericht scheint diese Vorschrift auf das Behauptungsverfahren zu übertragen. In einem Fall, wo es freilich primär um die Formulierung des Unterlassungsantrages bezüglich behaupteter Geheimnisse ging, gab es dem Kläger Gelegenheit, in seine eigenen (ihm von der Gegenpartei entwendeten, auf seine Veranlassung hin jedoch beschlagnahmten) geheimen Unterlagen Einsicht zu nehmen, um zu formulieren, was er mit seinem Antrag davon verboten haben wollte.³⁴ Im Ergebnis musste also der Kläger, wie schon der mit der Sache befasste Einzelrichter am Handelsgericht angenommen hatte, offen legen, was er verboten haben wollte, oder auf Rechtsverfolgung verzichten. Damit steht zumindest fest: Der Kläger steht vor der Alternative, entweder sein Recht durchzusetzen und sein Geheimnis offen zu legen oder auf Klage zu verzichten und sein Geheimnis zu wahren. Er muss daher, wenn er auf Schadenersatz klagt, seine behaupteten Verluste offenlegen und kann dies nicht unter Berufung z.B. auf konzerninterne Geheimhaltungspflichten vor dem Gegner geheimhalten. Grundsätzlich muss er wohl auch dort Behauptungen aufstellen, wo es um Unternehmensgeheimnisse des Gegners geht, es wäre denn die Beweis- und Behauptungslast umgekehrt (Art. 67 Abs. 1 PatG) oder es träfe den Gegner auf Grund besonderer Umstände eine Offenbarungs- und Mitwirkungspflicht (Art. 67 Abs. 2 PatG; Offenbarung des Umfangs von Verletzungen). Im übrigen ist vor allem für das Beweisverfahren festzustellen: Der Schutz für Unternehmensgeheimnisse durch Ausschluss der gegnerischen Prozesspartei mit Bezug auf streiterhebliche Tatsachen ist relativ und je nachdem verschieden, ob die beweisbelastete oder die nicht beweisbelastete Partei vom Zugang ausgeschlossen werden soll. Die Ausdeutung dieses Grundsatzes ist der Güterabwägung im Einzelfall – dazu gehört auch die Wahrung des Gehörsanspruches – vorbehalten. Die Gerichte gehen pragmatisch und behutsam vor.

Das Recht ist zwar vom Richter von Amtes wegen anzuwenden, soll aber nicht ihm allein überlassen werden. Fragen der Aequivalenz, der Nachahmung sind Rechtsfragen, werden jedoch entscheidend durch den technischen Sachverhalt determiniert. Wie soll der Richter, der von der Technik nichts oder wenig versteht, die richtigen Begriffe auffinden und anwenden, und wie soll andererseits der technisch beschlagene Patentanwalt, wenn er die rechtliche Tragweite des Sachverhaltes nicht deuten kann, den Richter von der Richtigkeit seiner Begehren überzeugen können? Der Prozessstoff wird in solchen Fällen nur allzu oft mit Schrott angehäuft.

Recht häufig wird schon in der Klagebegründung einer Verletzungsklage auf Einwände der Gegenpartei in der Vorkorrespondenz, insbesondere zur Frage der Gültigkeit des Patentes Stellung genommen. Notwendig ist das nicht und m.E. auch nicht

³⁴ Entscheid des Kassationsgerichtes Zürich vom 28.3.1988 i.S. S. gegen V. (unveröffentlicht).

immer empfehlenswert, weil die Gegenpartei ihre Verteidigung möglicherweise anders aufbaut und oder ihren Gegenangriff anders führt, als sich der Kläger dies vorstellt.

4.3. Der Beklagte wird in seiner *Klageantwort* einmal alle prozessualen Voraussetzungen der Klage wie Zuständigkeit, Rechtsschutzinteresse (nicht zu verwechseln mit Wiederholungsgefahr, die m.E. zu den materiellen Voraussetzungen der Klage gehört), Kautionspflicht (bei Ausländern, usw.) überprüfen, gegebenenfalls bestreiten und das Angebrachte geltend machen. Ferner wird er die Anspruchsvoraussetzungen wie die Sachlegitimation und vor allem die materiellen Voraussetzungen der Verletzungsklage prüfen. Er kann in diesem Sinne einwenden:

- er vertreibe die beanstandeten Erzeugnisse gar nicht,
- es fehle an der Widerrechtlichkeit seiner Handlungsweise (Lizenz, Vorbenützung, Erschöpfung),
- das beanstandete Erzeugnis verletze das Klagepatent nicht, es greife nicht in den Schutzbereich des Patentes ein,
- die angegriffene Ausführung liege im freien Stand der Technik (Einrede des freien Standes der Technik, wie behandelt),
- die Ansprüche seien – dies wird nur selten der Fall sein – verwirkt oder verjährt.

Er kann auch den *Nichtigkeitseinwand* gegen das Patent erheben, d.h. die Nichtigkeit behaupten. Dieser Einwand ist gesondert darzustellen und vom Gericht dann, wenn die Verletzung nicht aus anderen Gründen verneint wird, vorweg zu beurteilen. In das Nichtigkeitsverfahren, sei es auf Klage oder auf Einwand hin, gehören Behauptungen wie diejenigen der ungenügenden Offenbarung, der unzulässigen Erweiterung der Patentansprüche, der fehlenden Neuheit, etc. Hier obliegt die Behauptungs- und Beweislast dem Verletzungsbeklagten.

Der Verletzungsbeklagte kann kritisieren und sich aufs Bestreiten verlegen. Er verstößt deswegen nicht schon gegen den Grundsatz der Wahrheitspflicht: Das Bestreiten ist ein Verteidigungsrecht. Der Beklagte muss freilich substantiiert bestreiten. Es gilt als Faustregel: Substantiierte Behauptungen erfordern substantiierte Bestreitungen. So kann der Beklagte nicht einfach mit Nichtwissen bestreiten. Hingegen kann er einwenden, der Kläger versuche ihn z.B. mit seinem unbestimmten Vorbringen nur auszuforschen; der Kläger kann und soll dann dies widerlegen. Der Beklagte kann sich für eine von ihm behauptete abweichende Ausführung oder ein abweichendes Verfahren auf sein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis berufen. Er braucht sein Erzeugnis oder sein Verfahren dem Kläger nicht zu zeigen, und dieser kann auch nicht einfach ein Beweisverfahren erzwingen, wenn er nicht zuvor einem Beweis zugängliche Behauptungen aufgestellt hat. Anders verhält es sich in den bereits erwähnten Fällen, wo das Gesetz die Beweislast umkehrt oder der Kläger Umstände glaubhaft machen kann, die den Beklagten faktisch zur Offenbarung zwingen (Art. 67 Abs. 1 und 2 PatG). Der Beklagte muss sich darüber im klaren sein, dass er im Hinblick auf eine sich erst nach Durchführung eines Beweisverfahrens ergebende Beweislage gezwungen sein kann, eine Patenverletzung substantiiert zu bestreiten und zu widerlegen; er hat sich wie der Kläger im vornherein auf alle Fälle einzustellen.

Die Darlegung der Voraussetzungen für die Einrede des freien Standes der Technik (rechtseinschränkend), die Erschöpfung des Patentrechtes und sonstige Rechtfertigungsgründe (wie Lizenzgewährung, usw.) liegen beim Beklagten. Hier hat also der Beklagte die Voraussetzungen zu behaupten und zu beweisen und auch den Stand der Technik zu belegen.

4.4. Beide Parteien haben schliesslich, und zwar aus naheliegenden Gründen schon in ihren ersten Rechtschriften, Angaben zum Streitwert der Klage zu machen, andernfalls kann und wird der Richter sie spätestens in der Referentenaudienz dazu auffordern. Eine korrekte Streitwertangabe sollte nach Unterlassungs- und Schadenersatzbegehren gegliedert sein. Die Praxis hat dazu wie auch für den Fall, dass gleichzeitig auf Nichtigkeit des Patentes geklagt ist, einige Grundsätze entwickelt.

Kostenerstattungsansprüche (Kosten Patentanwalt, usw.) sind hingegen erst am Ende des Prozesses geltend zu machen.

4.5. Das Behauptungsverfahren wird mit der mündlichen Replik oder Duplik oder einem weiteren Schriftenwechsel abgeschlossen. Da das zürcherische Prozessrecht das Vorbringen neuer Tatsachen bis und mit Duplik gestattet, wird oft noch ein weiterer Schriftenwechsel stattfinden. Dann sind auch nach dieser Prozessordnung neue Behauptungen nur noch unter dem Gesichtspunkt Noven zulässig. Darauf sollten sich die Parteien nicht verlassen, sondern möglichst alles schon in der Klageschrift und Klageantwort vortragen.

Patentprozesse werden in der Referentenaudienz erfahrungsgemäss weniger leicht und häufig verglichen als andere handelsgerichtliche Prozesse. Zum Teil liegt dies daran, dass um ausschliessliche Rechtspositionen gestritten wird, die einen Kompromiss nur in Form eines nicht immer einfachen wirtschaftlichen Ausgleiches zulassen. Seitens des Gerichtes erfordert dies in einem relativ frühen Stadium des Prozesses eine möglichst klare und entschiedene Stellungnahme zu den Streitfragen. Oft verbohren sich aber die Parteien in eine rein technische Betrachtungsweise, ohne Mass für die rechtliche Vertretbarkeit ihres Standpunktes und die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Dabei wäre ein Vergleich in vielen Fällen die gerechtere und glücklichere Lösung als ein Urteil.³⁵

5. ...

Nach Abschluss des Hauptverfahrens liegt der Patentprozess – Sie können das meinetwegen wörtlich nehmen – beim Gericht. Dieses prüft zunächst, ob ein Entscheid ohne Beweisverfahren, allenfalls auf Grund eigener Sachkunde, möglich sei.

³⁵ Der Richter kann und soll auf einen Vergleich hinwirken, doch hat er sich bewusst zu sein, dass es allein Sache der Parteien ist, einen Vergleich zu wollen. Nach Par. 188 Abs. 3 ZPO ZH darf der Richter den Prozess auf Grund einer Parteierklärung nur erledigen, wenn diese zulässig und klar ist. Bei offensichtlichen Verstössen etwa gegen das Kartellgesetz oder das UWG wird er daher einen Vergleich zurückweisen. Die Parteien können indessen nicht daran gehindert werden, einen Prozess durch blosser Erklärung der Abstandnahme (Rückzug oder Anerkennung) zu erledigen.

In Verletzungsprozessen mag sich der Richter vielleicht etwas mehr Sachwissen zuschreiben als in Nichtigkeitsprozessen. Er wird davon nur zurückhaltend Gebrauch machen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, er habe Sachfragen unter Anwendung von Erfahrungssätzen entschieden, zu denen die Parteien nicht Stellung nehmen konnten.

Ist der Prozess nicht spruchreif, weil Beweise zu erheben sind, so ordnet das Gericht in einem förmlichen Beschluss an, welche Beweise zu erheben sind. In diesem Stadium des Verfahrens liegt eine erste gerichtsinterne Bearbeitung des Prozesses vor, in der die Probleme aufgerissen sind und dargelegt ist, weshalb und worüber Beweise zu erheben sind.

Die Beweismittel im Patentprozess sind: Urkunden, Augenschein und Expertise, seltener auch Zeugenbeweis. Zu beachten ist, dass die Beweismittel zwar schon im Hauptverfahren vorzulegen oder zu offerieren sind; dies ist aber, wenigstens nach zürcherischer Prozessordnung, nur eine Ordnungsvorschrift. Urkunden können somit noch nachgebracht werden. Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden, dass neue Entgegenhaltungen nicht bloss Urkunden sind; vielmehr sind sie regelmässig mit neuen Behauptungen verbunden sind und können daher (nach zürcherischer Prozessordnung) nur gemäss Novenrecht (Par. 115 ZPO ZH) nachgebracht werden.

Zur Sachkunde des Richters und zum Beweismittel der Expertise, Notwendigkeit eines Gutachtens, Auswahl und Instruktion der Gutachter, Stellungnahme der Parteien zum Gutachten und Würdigung des Gutachtens auf Schlüssigkeit, etc. gestatte ich mir, auf einen eigenen Aufsatz in der SJZ zu verweisen.³⁶ Dort wurde auch zum sog. Fachrichtervotum als Entscheidungsgrundlage Stellung genommen. Die Einholung eines Gutachtens gemäss Art. 125 EPUe bei der Beurteilung europäischer Patente scheint mir aus verschiedenen Gründen problematisch und zumindest für die Beurteilung von Verletzungsfragen wenig geeignet. Die Beurteilung von Fragen des Schutzzumfanges eines Patentbesitzes gehört nicht zum Geschäft einer Patenterteilungsbehörde, davon abgesehen geht es auch ein wenig um die Unabhängigkeit des nationalen Richters von der Erteilungsbehörde.

Der Augenschein, rechtsgenügeliche Behauptungen vorausgesetzt, muss nach zürcherischer Prozessordnung, selbstverständlich unter Wahrung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, erduldet werden (Par. 170 ZPO ZH).

6. Das Urteilsverfahren

Entscheidet der Richter ohne Durchführung eines Beweisverfahrens auf Grund von eigenem Sachwissen, so dürfen Sie an die Urteilsbegründung die Anforderung stellen, dass der technische Sachverhalt darin besonders sorgfältig dargestellt wird.

Das gerichtliche Gutachten darf erst nach Stellungnahme der Parteien dazu verwertet werden. Diese Stellungnahmen sind in die Würdigung des Gutachtens ein-

³⁶ EUGEN BRUNNER, Die Verwertung von Fachwissen in handelsgerichtlichen Prozessen, SJZ 88 (1992), 22.

zubeziehen, d.h. es ist das Gutachten immer auch unter dem Gesichtspunkt der kritischen Einwendungen dagegen auf seine Schlüssigkeit hin zu prüfen. Die Stichhaltigkeit bzw. Unstichhaltigkeit dieser Einwendungen ist allerdings wegen ihres technischen Gehaltes nicht immer leicht durchschaubar. Das Gericht lässt daher im Zweifelsfalle den Gutachter in Form einer Erläuterung dazu nochmals Stellung nehmen.

Wie ein Urteil intern zustande kommt, ist eine gerichtsinterne Sache. Der Richter idealiter ist nicht immer der Richter realiter und manchmal so hypothetisch wie der Durchschnittsfachmann. Die Parteien kann nur interessieren, dass ein Urteil, so wenigstens in Zürich, in einer geheimen Beratungssitzung – Sie sehen, auch Gerichte haben ihre Betriebsgeheimnisse –, nach den im Gerichtsverfassungsgesetz vorgesehenen Regeln gefällt werden muss. Der Experte ist nach geltender zürcherischer Prozessordnung von der Urteilsberatung ausgeschlossen (Par. 182 ZPO ZH). Kontakte des Gerichtes mit dem Experten ausserhalb der Experteninstruktion, sei es zur Klärung von Fragestellungen oder zur Ausarbeitung des Gutachtens oder Vorbereitung einer Verhandlung, sind nach Auffassung unseres Gerichtes zulässig.

7. Zur Anfechtungsmöglichkeit von Patenturteilen möchte ich mich hier nicht äussern, es sei auf die einschlägige Literatur verwiesen werden.³⁷

8. Drei Ergänzungen möchte ich anbringen:

8.1. Die Sistierung des Patentverletzungsprozesses

Es fragt sich, ob der Verletzungsrichter den Verletzungsprozess mit Rücksicht auf ein zeitgleiches Einspruch- und/oder Nichtigkeitsverfahren einstellen soll, bis Klarheit über den Bestand des Patentbesitzes besteht. Dazu kann auf einen weiteren Aufsatz von *Hans Peter Walter*, Die Aussetzung des Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozesses wegen eines vor dritten Instanzen anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nach schweizerischem Recht, verwiesen werden.³⁸ Ich gebe im folgenden meine Auffassung zu diesem Problem wieder:

Bei *rein nationalen Patenten* ist diese Frage nach dem anwendbaren kantonalen Prozessrecht zu beurteilen, in Zürich nach Par. 52 Abs. 2 ZPO, wo es heisst, das Verfahren könne aus zureichenden Gründen eingestellt werden. Es fallen folgende Fallkonstellationen in Betracht: Die Nichtigkeitsklage und Verletzungsklage sind gleich-

³⁷ U.a. HANS PETER WALTER, Die Tatsachenprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess, SMI 1993, 3.

³⁸ HANS PETER WALTER, Die Aussetzung des Verletzungs- und Nichtigkeitsprozesses wegen eines vor dritten Instanzen anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nach schweizerischem Recht, GRUR Int. 1989, 441.

zeitig beim gleichen Richter anhängig. In diesem Falle wird der Richter die Nichtigkeitsklage bevorzugt behandeln und in aller Regel im gleichen Zuge, d.h. im gleichen Urteil über die streitige Verletzung entscheiden. Die Expertenfragen schliessen die Frage nach der Verletzung ein.

Ist der Nichtigkeitsprozess zwischen den Parteien im Verletzungsprozess bei einem anderen, zweiten Richter anhängig, so kann der Verletzungsrichter den Verletzungsprozess sistieren und wird es tun, wenn die beiden Prozesse gleichzeitig laufen. Würde der Verletzungsprozess freilich schon lange Zeit vor der Nichtigkeitsklage anhängig gemacht und ist er weit fortgeschritten, so würde das zu unerwünschten Verzögerungen führen. Nichts hindert den Verletzungsrichter in einem solchen Falle, dann ohne Einstellung des Verfahrens zu entscheiden, wenn die Nichtigkeit im Verletzungsprozess nicht geltend gemacht worden ist. Wenn aber die Gültigkeit des Patentes im Verletzungsprozess einwendungsweise geltend gemacht und darüber bereits dort Beweis erhoben wurde, so kann ausnahmsweise der Nichtigkeitsrichter das Beweisergebnis im Verletzungsprozess, z.B. ein Gutachten, abwarten und dieses in den Nichtigkeitsprozess einführen lassen. Eine zweite Begutachtung mit den gleichen Fragen ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Handelt es sich schliesslich beim Nichtigkeitsprozess um einen solchen zwischen Drittparteien, so ist der Verletzungsprozess nicht zu sistieren. Die Gefahr, dass ein erteiltes Patent nachträglich als nichtig erklärt werden könnte, besteht immer und ist kein hinreichender Grund für eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens. Dem Patentinhaber würde bei einer Sistierung mit Rücksicht auf Drittprozesse vielmehr der ihm zustehende Rechtsschutz versagt. Eine Sistierung des Verletzungsprozesses könnte auch deshalb daneben gehen, weil in einem Prozess zwischen Dritten kaum je der gleiche Prozessstoff vorliegen dürfte wie im Verletzungsprozess.

Wie ist zu entscheiden mit Bezug auf ein *europäisches Patent*, wenn noch ein Einspruch im Erteilungsverfahren hängig ist? Grundlage dafür ist Art. 128 PatG, wonach der Richter das Verletzungsverfahren einstellen kann. Walter ist der Auffassung, in der Regel solle eingestellt werden. Dem würde ich beipflichten. Eine sofortige explizite oder implizite Nichtigerklärung des Streitpatentes ist geradezu peinlich, wenn der Einspruch durch die europäische Erteilungsbehörde abgewiesen und das Patent in den umliegenden Ländern geschützt wird. Denkbar wäre allerdings, dass der nationale Richter, der mit der Verletzungs- und allenfalls mit der Nichtigkeitsfrage befasst ist, in der Lage ist, den Angriff auf das Patent sofort zurückzuweisen; diesfalls könnte er unverzüglich über die Verletzung entscheiden. Eine Einstellung des Verletzungsprozesses bis zum Entscheid über den Einspruch sollte in der Tat nur in Erwägung gezogen werden, wenn auf Grund der Gesamtbeurteilung damit zu rechnen ist, das erteilte Patent könnte widerrufen werden.

Ist ein Verletzungsprozess mit Rücksicht auf parallele Klagen betreffend ein erteiltes europäisches Patent in anderen Ländern auszusetzen? Grundsätzlich ist dies abzulehnen, weil dies praktisch zur Anpassung an die Rechtsprechung eines ausländischen Richters und zu unabsehbaren Verzögerungen führen würde. Art. 22 Abs. 1 des in anderem Zusammenhange erwähnten Lugano-Übereinkommens sieht allerdings in Form einer Kann-Vorschrift die Sistierung für den Fall vor, dass bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen erhoben werden, die im Zusammenhang stehen. Ich meine, davon sei nicht Gebrauch zu machen.

Zustimmung hat die Entscheidung des Handelsgerichtes gefunden, dass im Massnahmeverfahren eine Sistierung ausser Betracht fällt, die Nichtigkeit des Patentes aber glaubhaft zu machen ist.³⁹ Damit erhält das vorgeprüfte europäische Patent einen wirksamen vorläufigen Rechtsschutz.⁴⁰ Sollte das Patent im Einspruchverfahren widerrufen werden, so fehlt es freilich auch dann, wenn noch eine Beschwerde dagegen anhängig sein sollte, an einer Rechtsgrundlage für den vorsorglichen Rechtsschutz.

8.2. Änderungen im Bestand des Patentrechts

Voraussetzung und Grundlage für einen Rechtsschutz ist ein gültiger, allenfalls durch Teilverzicht oder durch den Richter eingeschränkter Patentanspruch. Durchbrochen ist dieser Grundsatz durch die Einschränkungsmöglichkeit «auf andere Weise» gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG. Auf die Gefahren dieser Einschränkungsmöglichkeit wurde bereits von *Mario Pedrazzini*, in Änderungen im Geltungsbereich eines Patent, hingewiesen.⁴¹

Wie aber verhält es sich, wenn nur der Nichtigkeitseinwand erhoben wurde und sich ergibt, dass dieser Einwand teilweise begründet ist? Hält ein weiterer unabhängiger Anspruch stand, so kann die Verletzungsklage allenfalls darauf abgestützt werden. Ergibt sich, dass der einzige unabhängige Anspruch mit nachfolgenden Ansprüchen einzuschränken ist, so kann vielleicht immer noch argumentiert werden, die Verletzungsklage könne auf einen durch Zusammenlegung mit einem abhängigen Anspruch eingeschränkten Patentanspruch abgestützt werden. Diese Argumentation versagt jedoch, wenn sich eine Einschränkung «auf andere Weise» (Art. 24 Abs. lit. c PatG) aufdrängen sollte und erst dies die Grundlage für eine Verletzungsklage abgibt. Ein Patentanspruch als Rechtsgrundlage fehlt diesfalls, da der Richter eine derartige Einschränkung des Patentanspruches erst auf Klage hin vornehmen kann. Die blosser Feststellung einer Einschränkungsmöglichkeit «auf andere Weise» durch den Verletzungsrichter in den Urteilsabwägungen und die Abstützung der Verletzungsklage darauf⁴² würde m.E. weder der Massgeblichkeit des Patentanspruches für den sachlichen Geltungsbereich noch dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit gerecht.

Die Auswirkung einer *nachträglichen Einschränkung des Patent* etwa auf Klage eines Dritten hin auf das ergangene Verletzungsurteil ist ein Problem der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit und kann hier nur angedeutet werden. Unproblematisch ist der Zeitablauf des Patent, da jedes Verletzungsurteil selbstverständlich nur für die Dauer des Patent Geltung hat; das gilt auch, wenn das im Urteil nicht ausdrücklich festgehalten ist.

³⁹ HANS PETER WALTER, a.a.O., S. 444 Spalte rechts oben.

⁴⁰ Zur Frage des Glaubhaftmachens der Patentnichtigkeit bei nichtvorgeprüften und vorgeprüften Patenten vgl. neuestens DANIEL ALDER, Der einstweilige Rechtsschutz, Diss. Zürich 1993, insbesondere S. 92 und 103 ff.

⁴¹ MARIO PEDRAZZINI, Änderungen im Geltungsbereich eines Patent, Festschrift Hug, S. 236.

⁴² Diese Auffassung vertrat Patentanwalt Dr. Alfred Briner in der Diskussion.

8.3. Die Änderung der beanstandeten Ausführung durch den Beklagten

Ändert der Verletzungsbeklagte die beanstandete Ausführungsform während des Prozesses, so fragt sich zunächst, inwiefern die erfolgte Änderung noch unter den Klagantrag fällt. Trifft dies zu, so ist die behauptete Änderung durch den Antrag mit-erfasst. Andernfalls fragt sich, ob eine solche Änderung noch in dem hängigen Prozess geltend gemacht werden könne. Dies entscheidet sich nach kantonalem Prozessrecht. Gemäss der zürcherischen Prozessordnung ist eine Klageänderung nur unter der Voraussetzung zulässig, dass die Rechtsstellung der Gegenpartei dadurch nicht beeinträchtigt und das Verfahren nicht ungebührlich verzögert wird (Par. 61 ZPO ZH). Ansonsten ist eine neue Klage anzuheben. Der bisherige Prozess ist selbstverständlich weiterzuführen, solange nicht mit Sicherheit auszuschliessen ist, dass der Verletzungsbeklagte nicht wieder auf die bisherige Benutzungsform ausweichen wird.

Hat der Verletzungsbeklagte die Ausführung, die zum Verletzungsurteil geführt hat, nach der Urteilsfällung abgeändert, so fragt sich, ob die Benützung der abgewandelten Form oder des angeblich abweichenden Verfahrens als Zuwiderhandlung gegen das ergangene Urteil zu betrachten sei. Dies ist ein Rechtskraftproblem. Das Urteilsdispositiv lässt wenig Raum für eine Auslegung; die Regeln über die Auslegung eines Patentes sind nicht anwendbar. Man kann davon ausgehen, nur eine im wesentlichen gleiche Ausführung falle unter die Dispositivformel. Wenn die Abänderung den Kern der Verletzungsform unberührt lässt, so fällt sie noch darunter, sonst nicht. Für Aequivalenzüberlegungen ist hier kein Raum; in einem solchen Fall muss der Kläger eine neue Klage anheben.

Bei Verfahrenspatenten ist auch das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens geschützt; dies setzt die Benutzung des Verfahrens voraus. Das Bundesgericht hat das Handelsgericht Zürich zu Recht dahin korrigiert, dass in diesen Fällen die Merkmale des geschützten Verfahrens in das Urteilsdispositiv aufzunehmen seien.⁴³ Wie verhält es sich aber, wenn das Urteil in Anwendung von Art. 67 PatG erging? Erbringt der Beklagte im Falle von Art. 67 Abs. 1 PatG nicht den Beweis für die Anwendung eines nicht patentgeschützten Verfahrens, so ist folgerichtig anzunehmen, das Urteil wirke in die Vollstreckung hinein. Der Beklagte kann sich diesfalls nicht mehr damit herausreden, dass er ein anderes, nicht patentgeschütztes Verfahren verwende, es sei denn, er weise nach, dass er seit dem Urteil auf ein anderes Verfahren übergegangen sei. Das Bundesgericht hat denn auch meines Erinnerns in einem früheren Entscheide einmal ein gestützt auf Art. 67 Abs. 1 PatG ergangenes *generelles* Unterlassungsverbot durch das Handelsgericht gedeckt. Im Falle der Anwendung von Art. 67 Abs. 2 PatG scheint es jedoch gemäss dem vorstehend erwähnten jüngeren Entscheide eine so weitgehende Tragweite des Urteils nicht gelten zu lassen. Demzufolge hätte die tatsächliche Vermutung, die zum Urteil führte, für die Vollstreckung keinen Bestand.

Ich möchte mit diesen ergänzenden Hinweisen, die teilweise in das Vollstreckungsrecht hineinreichen, schliessen.

⁴³ Entscheid des Bundesgerichtes vom 6.6.1990 i.S. S. gegen P. (unveröffentlicht).

Zur Anwendung von Art. 69 EPUe und des Auslegungsprotokolls

*von Dr. Eugen Brunner, Zürich/Hombrechtikon **

1. Art. 2 Abs. 1 EPUe bestimmt, dass das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung hat und denselben Vorschriften unterliegt, wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus dem Übereinkommen nichts anderes ergibt.

Art. 69 Abs. 1 EPUe enthält die Regel: Der Schutzbereich des europäischen Patentes und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung heranzuziehen.

Diese Vorschrift steht in Zusammenhang mit Art. 84 EPUe, wonach die Patentansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird.

Der nationale Richter ist somit verpflichtet, die Patentansprüche gemäss Art. 69 EPUe in Verbindung mit Art. 84 EPUe auszulegen, und dies nicht nur, wenn es um die Rechtsbeständigkeit des Patentes geht, sondern auch im Verletzungsfalle.

2. Art. 69 Abs. 1 EPUe beruht auf Art. 8 des Strassburger Übereinkommens zur Vereinheitlichung des materiellen Rechtes. Jene Vorschrift stellt einen Kompromiss dar zwischen dem System Grossbritanniens, wonach bereits in der Fassung der Patentansprüche die Festlegung des Schutzbereiches angestrebt wird, und dem (früheren) deutschen System, wonach mit dem Patentanspruch in erster Linie die erfinderische Leistung konkretisiert wird und dem Verletzungsrichter eine Verallgemeinerung des in der Patentschrift zum Ausdruck gebrachten Erfindungsgedankens zugestanden wurde.

Es wurde festgelegt, dass die Ansprüche «weniger» die Erfindung definieren als vielmehr angeben sollten, wofür der Schutz begehrt wird. Im Interesse eines Ausgleiches sollte jedoch

- a) zur Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen werden – dies war immer die schweizerische Lösung,
- b) der Schutzbereich durch den «Inhalt», die «terms», die «teneur» der Patentansprüche bestimmt werden.

Da über diese Begriffe keine volle Einigung bestand (man war sich im klaren darüber!), wurden die drei Texte unverändert ins EPUe übernommen, dies mit der Massgabe, dass die drei Fassungen für die Auslegung und damit die Anwendung von Art.

* Votum anlässlich der Handelsrichter-Arbeitssitzung vom 6. Juni 1994.

69 Abs. 1 EPUe heranzuziehen seien. Um die Inkongruenz zu beseitigen oder genauer, um extreme Praktiken, wie sie einerseits in Grossbritannien und andererseits in Deutschland geübt wurden, zu beseitigen, einigte man sich in einem Protokoll auf gewisse Auslegungsregeln (Anhang II zum EPUe).

Dieses Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPUe ist gemäss Art. 164 Abs. 1 EPUe Bestandteil dieses Übereinkommens. Der schweizerische Gesetzgeber hat allerdings Art. 69 Abs. 1 EPUe und das Auslegungsprotokoll nicht wörtlich ins Patentgesetz übernommen (vgl. Art. 51 und 66 PatG), statuierte indessen für europäische Patente den Vorrang des europäischen Übereinkommens und damit auch des Auslegungsprotokolls (Art. 109 Abs. 2 und 3 EPUe).

Zu Art. 69 EPUe ist daher mit Bezug auf europäische Patente auch das Auslegungsprotokoll anwendbar.

3. Wörtlich bezieht sich das Auslegungsprotokoll zwar auf die Auslegung von Art. 69 EPUe, praktisch ist es aber direkt auf die Auslegung der Patentansprüche zu beziehen.

In der Sache weist es einen Mittelweg zwischen den beiden genannten Extremen und fordert einen «angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte». Insoweit lässt es der nationalen Gesetzgebung und dem nationalen Richter immer noch einen gewissen Spielraum.

4. Aus Art. 69 EPUe und dem Zusatzprotokoll in Verbindung mit Art. 84 EPUe folgt immerhin verbindlich, dass für die Beurteilung des Schutzbereiches europäischer Patente nur jene Erfindungselemente zu berücksichtigen sind, die in den Patentansprüchen zumindest in Form eines Hinweises enthalten sind. Erforderlich (und genügend) ist, dass der zuständige Fachmann die einzelnen Hinweise des objektiv ausgelegten Patentanspruches erkennen und auf Grund der Beschreibung und Zeichnungen verstehen kann.

Daraus ergeben sich zwei praktische Konsequenzen:

- a) hinsichtlich der Grundlagen der Auslegungen: Grundlagen sind ausser den Patentansprüchen die Beschreibung und die Zeichnungen und – etwas vereinfacht ausgedrückt – sonst nichts;
- b) hinsichtlich des Inhaltes: Die Bestimmung des Inhaltes der geschützten Erfindung (und damit auch die Auslegung des Patentanspruches) erfolgt objektiv nach dem Sachverständnis des zuständigen Fachmannes. Was nicht in einem engeren oder weiteren, allenfalls weitesten Sinne in der Anspruchsgrundlage enthalten ist, darf nicht mehr geschützt werden. Daher macht eine Auslegung mittels Merkmalen aus der Beschreibung (mit Ausnahme von Art. 24 lit. c PatG) a priori keinen Sinn, weil solche Merkmale unter dem Gesichtspunkt der Beurteilung der Anspruchsgrundlage für den Schutzbereich wieder fallen zu lassen wären; ausgelegt wird, anders ausgedrückt, immer nur der formulierte Patentanspruch, und nicht der Anspruch nur als Teil der Patentschrift. Daher sollten Erwägungen wie «dem Fachmann durch die beanspruchte Erfindung nahegelegt», usw. für die Bestimmung des Schutzbereiches nicht mehr verwendet werden (Was dem Fachmann durch die Erfindung nicht nahegelegt ist,

kann zwar als solches nie in den Schutzbereich eines Patentes fallen; umgekehrt ist aber, was dem Fachmann auf Grund einer patentierten Erfindung naheliegt, deswegen noch nicht beansprucht).

5. Systematisch und methodisch drängen sich hier einige Überlegungen auf:

Grundsätzlich wird zwischen dem *Gegenstand eines Patentes*, der durch die Patentansprüche definiert wird, und dem *Schutzumfang*, wofür der Inhalt der Patentansprüche massgebend ist, unterschieden, und in manchen Ländern wie beispielsweise in der Schweiz zwingt das Gesetzesrecht geradezu zu einer derartigen Unterscheidung (Art. 51 Abs. 1, Definition der Erfindung, und Art. 51 Abs. 2 PatG, sachlicher Geltungsbereich, bzw. Art. 66 lit. a PatG, Nachahmung). *Art. 84 EPUe unterscheidet diesbezüglich nicht*. Auch wenn es bei der Frage nach dem Schutzbereich letztlich um eine Beurteilung der Anspruchsgrundlagen mit Bezug auf die Verletzungsform geht, so kann der Begriff Auslegung jedenfalls in beiden Richtungen (Gegenstand des Patentes und Schutzbereich) verstanden werden.

Bei einem Patentanspruch, der den Gegenstand des Patentes und seinen Schutzbereich effektiv abschliessend definieren würde, liefe die Beurteilung der Verletzung formallogisch auf eine Subsumption hinaus (dies käme dem syllogistischen Verfahren gleich oder nahe). Voraussetzung wäre jedoch, dass der Patentanspruch so weitgehend oder funktionell derart gefasst wäre, dass im vornherein alle möglichen verletzenden Ausführungsformen miterfasst wären. Dies ist nicht immer erzielbar und trifft in der Praxis allzu oft nicht zu; vielmehr ist in der Regel einfach(er) das Leistungsergebnis des Erfinders definiert. Dies erfordert im einzelnen Fall eine Beurteilung, bei der dem Erfinder ein angemessener Schutz gewährt wird, ohne dass aber dadurch der vorstehende Grundsatz – die Massgeblichkeit des Patentanspruches – verletzt wird.

Unabhängig davon rechtfertigt sich aus methodischen Gründen ein übrigens auch in anderen Ländern praktiziertes Vorgehen, bei dem zunächst der Gegenstand des Patentes ermittelt und erst dann im Hinblick auf die konkrete Verletzungshandlung der Schutzbereich (= Schutzumfang) festgelegt wird (sog. zweistufiges Verfahren). Auch diese Auslegung beschränkt sich, weil eine andere Auslegung keinen Sinn macht, auf den erteilten Patentanspruch, und sie erfolgt ebenfalls objektiv aus der Sicht des zuständigen Fachmannes. Sie zielt indessen zunächst «nur» auf das fachmännische Verständnis des Patentanspruches im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen; dies ist der Gegenstand des Patentes, der zugleich die Grundlage für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Patentes darstellt. Die Beurteilung dieser Anspruchsgrundlage im Hinblick auf die Merkmale der Verletzungsformen erlaubt dann eine kritische Ausleuchtung des Offenbarungsgehaltes des Beanspruchten mit Bezug auf Übereinstimmungen oder Abweichungen der Verletzungsform.

Klarzustellen ist, dass es sich dabei um methodische und nicht um materielle rechtliche Fragen handelt. M.E. zwingt aber das zweistufige Verfahren die Beteiligten zumindest bei den gegebenen Grundlagen zu einem überlegten Vorgehen. Dabei soll nicht geleugnet werden, dass dies gegenüber der erstgenannten Methode, vor allem auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Anspruchsfassungen, mitunter zu geringfügigen Abweichungen in der Beurteilung des Schutzbereiches eines Patentes führen kann.

6. Eine konsequente Anwendung von Art. 69 EPUe müsste sich sodann bei der Beurteilung der *Frage des Aequivalentenschutzes*, d.h. der Berücksichtigung der Austauschbarkeit funktionsgleicher Arbeitsmittel durchsetzen. Der Schutz von Aequivalenten an sich dürfte weitgehend unbestritten (er gilt grundsätzlich ebenso beim einstufigen Verfahren). Im einzelnen bestehen jedoch erhebliche Differenzen. Folgerichtig wären nur solche Aequivalente in den Schutzbereich einzubeziehen, die einen Zusammenhang mit dem Inhalt der Patentansprüche, d.h. mit der Funktion und Wirkung der beanspruchten Mittel aufweisen oder, anders ausgedrückt, erfindungsspezifisch austauschbar sind. Eine Übereinstimmung diesbezüglich in der Praxis ist nicht festzustellen, wie diverse Stichworte aus Urteilerwägungen: Genügen der Gleichwirkung (gleiche Wirkung, gleiches Ergebnis, etc.) als solcher, Massgeblichkeit der durch die Erfindung nahegelegten Aequivalente, aequivalentes Lösungsprinzip, erfinderische Aequivalenz, etc. zeigen.

Überdies wären die Grenzen aufzuzeigen, wo gemäss Art. 69 EPUe der Aequivalentenschutz aufhört, etwa bei funktionellen Erfindungsmerkmalen oder wegen Verzichtes auf eine aequivalente Ausführungsform, etc.

7. Inwiefern das *Weglassen sog. entbehrlicher Merkmale* in der angegriffenen Ausführungsform aus dem Schutzbereich herausführt, muss im Lichte von Art. 69 EPUe einmal klar formuliert werden. Entweder wird zwischen wesentlichen und unwesentlichen (untergeordneten?) Erfindungsmerkmalen unterschieden (und das Kriterium dafür genannt), oder es wird nur Schutz gewährt, wenn alle Anspruchsmerkmale verwirklicht sind. Die erstere Lösung scheint mir die gerechtere.

Das *Hinzufügen* von Merkmalen führt jedenfalls dann nicht aus dem Schutzbereich heraus, wenn dabei die geschützte technische Handlungslehre mit all ihren beanspruchten Merkmalen benützt wird.

8. Da das EPUe dem nationalen Recht vorgeht, ist für die Beurteilung des Schutzzumfanges europäischer Patente gleichgültig, ob die nationale Gesetzgebung mit Art. 69 Abs. 1 EPUe und dem Auslegungsprotokoll übereinstimmt. Hingegen sollte die gemeinsame Wurzel des EPUe einerseits und des revidierten nationalen Patentgesetzes andererseits im Strassburger Harmonisierungsabkommen eine Harmonisierung des europäischen und nationalen Patentrechtes bewirken.

Festzustellen ist, dass in der Tat *Art. 51 PatG mit Art 69 EPUe und dem Auslegungsprotokoll vereinbar* ist. Art. 51 Abs. 2 PatG statuiert die Massgeblichkeit der Patentansprüche für den sachlichen Geltungsbereich, das ist der Schutzbereich (= Schutzzumfang); die Patentansprüche sind anhand der Beschreibung und Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Art. 66 lit. a PatG regelt mit dem Verbot der Nachahmung die Unerlaubtheit aus dem Gesichtspunkt der Annäherung der Verletzungsform, meint jedoch nach zutreffender Auffassung materiell keinen weitergehenden Schutz- oder Abwehrbereich. Letztlich sagt Art. 66 lit. a PatG nur aus, dass sich der Schutz auf die patentierte Erfindung erstreckt (womit eben auch die sog. Nachahmung unzulässig ist). Inhaltlich weicht somit die schweizerische Gesetzgebung nicht in unzulässigem Masse vom europäischen Recht ab, auch wenn die schweizerische Gesetzessystematik als etwas kompliziert erscheint. Mit Rücksicht auf die angestrebte Harmonisierung wäre allerdings eine Angleichung des Patent-

gesetzes an den Wortlaut des Strassburger Übereinkommens bzw. an das europäische Patentübereinkommen zu wünschen.

9. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtes steht in ihrem wesentlichen Inhalte wohl ebenfalls in Übereinstimmung mit Art. 69 Abs. 1 EPUe und dem Zusatzprotokoll. Dies gilt jedenfalls für die ständige bundesgerichtliche Rechtsprechung, Patentansprüche dürften nur ausgelegt, aber nicht ergänzt werden. Dieser Satz folgt genau betrachtet aus dem Verbot der Ausdehnung des Schutzzumfanges über den Inhalt der Ansprüche; dies tut jedoch nichts zur Sache, da die Auslegung des Patentanspruches wie erwähnt auf beanspruchte Merkmale oder Hinweise beschränkt ist. Die Ausdehnung der Nachahmung auf Abweichungen in untergeordneten Merkmalen liegt im Rahmen von Art. 69 Abs. 1 EPUe, erfordert jedoch die Unterscheidung von wesentlichen und unwesentlichen, entbehrlichen Merkmalen; ein eigentlicher Teilschutz dürfte ausgeschlossen sein. Das Bundesgericht anerkennt im übrigen den Aequivalentenschutz, ohne diesen freilich je klar und deutlich ausgedeutet zu haben. Etwas verschwommen erscheinen Erwägungen wie, es sei zu berücksichtigen, inwieweit der Erfinder die Technik bereichert habe (die geschützte Lehre wird doch nur dann benützt, wenn dieselbe technische Aufgabe mit Mitteln gelöst wird, die innerhalb der Tragweite der geschützten, d.h. beanspruchten technischen Regel liegen). Die uneingeschränkte Zulassung der Einrede des freien Standes der Technik (BGE 114 II 490) schliesslich wirft bezüglich des Verhältnisses zur Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes nicht restlos geklärte Fragen auf.

Insgesamt wäre vom Bundesgericht bei der Beurteilung des Schutzbereiches europäischer Patente eine klarere Ausrichtung auf das europäische Recht und bei rein nationalen Patenten auf das harmonisierte Recht zu wünschen.

12. Juli 1994, E. Brunner

Erfahrungen mit dem Schutz von Formen in den Niederlanden

von Prof. Antoon Quaedvlieg, Katholische Universität Nijmegen*

Man kann kaum behaupten, dass es in den Niederlanden nicht genügend Schutz für Formen gibt. Tatsächlich können Produktformen durch eine Fülle von rechtlichen Instrumenten gegen Nachahmung geschützt werden. Es gibt urheberrechtliche, musterrechtliche, markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Möglichkeiten. Inzwischen kann man sich fragen, ob diese Fülle von Schutzmöglichkeiten in der Praxis auch tatsächlich zu einem besseren Schutz führt. Das niederländische Recht stellt zwar viele Instrumente zur Verfügung, aber diese sind jeweils von bestimmten Bedingungen abhängig. Es gibt z.B. urheberrechtlichen Schutz für Muster, aber unter der Bedingung, dass das Muster originell ist. Es gibt Musterschutz, aber, um diesen Schutz zu erwerben, muss das Muster hinterlegt werden, und zwar bevor es in den Verkehr gebracht worden ist. Dies wird in der Praxis sehr häufig vernachlässigt. Ausserdem ist die Dauer dieses Schutzes auf maximal 15 Jahren befristet. Es gibt auch die Möglichkeit des Markenschutzes für Formen von Waren und Verpackungen, aber unklar ist, wieweit dieser Schutz reicht. Und schliesslich ist in den letzten Jahren gerade wieder die Frage aktuell geworden, inwieweit der wettbewerbsrechtliche Schutz eine Rolle spielen kann neben oder an Stelle von Musterschutz.

Es hat den Anschein, als schliesse das BenGeschmMG wettbewerbsrechtlichen Schutz weitest gehend aus für alle Modelle vom Jahre 1975 an, aufgrund des Art. 14 Abs. 5 BenGeschmMG: «Für Tatsachen, die lediglich eine Verletzung eines Musters beinhalten, kann keine Klage erhoben werden auf Grund eines Verstosses gegen den lautereren Wettbewerb», aber von vielen Seiten wird versucht, trotzdem aus den Möglichkeiten für wettbewerbsrechtlichen Schutz zu schöpfen.

Zunächst folgt hier ein näherer Blick auf das schwierige Verhältnis zwischen Wettbewerbsrecht und Geschmacksmustergesetz; in einem zweiten Teil möchte ich mich dann der Frage des Musterschutzes durch das Markengesetz zuwenden.

I. Wettbewerbsrecht vs. Geschmacksmustergesetz

Wenn vom niederländischen Wettbewerbsrecht die Rede ist, wird oft auf die Rechtsprechung verwiesen und nur selten auf das Gesetz. Tatsächlich ist das Wettbewerbsrecht gänzlich von der Rechtsprechung auf der Generalklausel des Artikels 6:162 Niederländisches BGB (vor dem Jahr 1992: Artikel 1401) aufgebaut worden.

* Überarbeitetes Manuskript des Vortrages, den der Autor anlässlich einer Tagung des INGRES am 25. Oktober 1993 in Zürich gehalten hat.

Obwohl die Niederlande auf Grund des Artikels 10 PVÜ verpflichtet waren, einen Schutz für Modelle zu gewähren, gab es einen solchen Schutz lange Zeit nicht. Ein Geschmacksmustergesetz fehlte; das Beneluxgesetz von 1975 war das erste dieser Art, das in den Niederlanden in Kraft trat. Urheberrechtlicher Schutz für Modelle wurde noch nicht so häufig gewährt wie heute. Aber sogar wettbewerbsrechtlicher Schutz war bestimmt nicht selbstverständlich. Leitfaden in der niederländischen Jurisprudenz war ein strenges Prinzip der Freiheit des Wettbewerbs und der Nachahmung. Leistungsschutz auf Grund des allgemeinen Wettbewerbsrecht wurde abgelehnt. Dies änderte sich erst in den fünfziger Jahren.

Im Jahre 1953 wurde in einer noch immer sehr häufig zitierten Entscheidung des Kassationsgerichtes¹ ein Weg gefunden, in bestimmten Fällen trotzdem Schutz zu gewähren:

«Der Nachbau eines Konkurrenzzeugnisses ist nur dann unzulässig, wenn man ohne Nachteil für die Tauglichkeit und Brauchbarkeit in bestimmten Punkten ebensogut einen anderen Weg hätte einschlagen können und wenn hierdurch zusätzlich eine *Verwechslungsgefahr* entsteht.»

Verwechslungsgefahr ist ein Interesse, das, anders als Leistungsschutz, wohl vom Wettbewerbsrecht geschützt wird. Inzwischen erhebt sich die berechtigte Frage, ob nicht unter der Maske des Schutzes gegen Verwechslungsgefahr in Wirklichkeit Leistungsschutz eingeführt wurde. Im Falle aus dem Jahre 1953 betraf es einen Hebekran. Kunden, die derartige Erzeugnisse kaufen, sind sachverständig und wissen sehr gut, mit welchem Verkäufer oder Produzenten sie es zu tun haben. Wäre wirklich zu befürchten, dass derartige Kunden auf Grund des Äusseren des Hebekrans in Verwirrung geraten, und Verwechslungsgefahr mit dem Erzeugnis des Konkurrenten entstehen könnte? Das ist wohl kaum glaubhaft, schrieb der Zivilrechtler Van der Grinten² im Jahre 1960. Von verschiedenen Seiten ist deshalb hervorgehoben worden, dass der Schutz gegen Verwechslungsgefahr in Wirklichkeit Leistungsschutz bot³. Eine solche Denkart der Richter wäre um so verständlicher, da ja kein anderes Instrument für Modellschutz vorhanden war, und die Anwendung des Prinzips der Nachahmungsfreiheit zu allzu ungerechten Resultaten führen konnte.

Während der vergangenen 40 Jahre ist also die Frage, ob das Wettbewerbsrecht gegen Verwechslungsgefahr schützte oder Leistungsschutz bot, eigentlich ungeklärt geblieben. Man kann sich darüber wundern, aber das Wichtigste war wahrscheinlich, dass es irgendeinen Schutz gab; der Charakter dieses Schutzes vom theoretischen Gesichtspunkt aus wird in der Praxis nur wenige interessiert haben, obwohl die Frage im Schrifttum einige seltene Male behandelt wurde. Hinzu kam, dass allmählich

¹ HR 26. Juni 1953, NJ 1954, 90; BIE 1953, 113; AA 1953/1954, p. 10. Darüber HENNING-BODEWIG, GRUR Int. 1982, 671/672; Ulmer/Baeumer/Van Manen, Rdnr. 245–259.

² Anm. bei HR 21. Dez. 1956 und HR 8. Jan. 1960, AA X (1960–1961), 19–24; siehe auch: KAUFMAN, De lof der nabootsing, TVVS 1982, 216–221.

³ VERKADE, Verwarrende Verwarring, in: Van Ovenbundel Gratia Commercii (1981), p. 405; Ruijsenaars GRUR Int. 1992, 507/508; QUAEDVLIEG, Verwarren en onderscheiden, BIE 1992, p. 369, verneint von Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1992, 371–372.

mehr Urheberrechtsschutz für Modelle gewährt wurde. Je mehr annehmbar gemacht werden könnte, dass das Äussere eines Modells mit irgendeinem Aufwand zustande gebracht worden war, je weniger war also wettbewerbrechtlicher Schutz notwendig. Von praktischem Interesse wurde die Frage des Charakters des wettbewerbrechtlichen Schutzes daher erst im Verhältnis zum späteren Geschmacksmusterrecht. Wie ging dies vor sich?

Wie bereits erwähnt wurde im Jahre 1975 in die Benelux-Staaten das Benelux-Geschmacksmustergesetz eingeführt. Dieses Gesetz macht den Eindruck, es habe die bestehenden (wettbewerbsrechtlichen) Schutzmöglichkeiten eher eingengt anstatt sie auszubreiten. Das neue Gesetz zielte tatsächlich auf die Einschränkung und Ordnung der Schutzmöglichkeiten⁴ ab. Es macht den Schutz von der Hinterlegung abhängig, schliesst ergänzenden wettbewerbrechtlichen Schutz (fast) völlig aus (Art. 14.5) und gewährt nur noch Musterschutz für einen Zeitraum von maximal 15 Jahren. Das Gesetz schützte aber nur Modelle, die vom Jahre 1975 an auf den Markt gebracht worden waren.

Für die damals bereits im Verkehr vorhandenen Muster, die also bereits vor 1975 vom wettbewerbsrechtlichen Schutz erfasst wurden, blieb dieser letzte Schutz unverändert fortbestehen.

Galt der wettbewerbsrechtliche Schutz für «alte» Muster aber auch forthin zeitlich unbeschränkt? Ging nicht gerade aus dem GeschmMG hervor, dass 15 Jahre als Frist für Musterschutz genügen sollten? Musste nicht spätestens 1990 auch der Wettbewerbsrechtliche Schutz aller Muster, die vor dem Jahre 1975 auf den Markt gekommen waren, beendet werden?

Zwei Gerichtshöfe bejahten diese Frage und verweigerten Modellen älter als 15 Jahre wettbewerbsrechtlicher Schutz. Im Urteil vom 28. Juni 1990 des Gerichtshofs Amsterdam⁵ betraf es Nähmaschinen, im Urteil vom 14. September 1989 des Gerichtshofes Den Haag ging es um elektrische Händetrockner⁶. Ein dritter Prozess wurde aber dem Hoge Raad vorgelegt.

Kippfenster: Wettbewerbsrechtlicher Schutz ist kein Musterschutz

In Hoge Raad 31. Mai 1991⁷ handelte es sich um «Kippfenster»⁸. Der Patentschutz der Kippfenster war bereits 1966 erloschen. Musterschutz hatten sie nicht geniessen können, weil es sich um Muster von vor dem Jahre 1975 handelte. Genossen sie aber noch wettbewerbsrechtlichen Schutz? Ja, sagte Herstellerin und Klägerin Stenman, denn wettbewerbsrechtlicher Schutz ist zeitlich unbegrenzt. Nein, meinte die Beklagte Borsumij, denn der Schutz gegen sklavische Nachahmung ist in Wirk-

⁴ SPOOR, *De gestage groei van merk, werk en uitvinding*, Zwolle 1990, p. 38.

⁵ IER 1990, 119; BIE 1991, 262; Anm. Brinkhof S. 257–259.

⁶ IER 1989, 75.

⁷ GRUR Int. 1992, 227 Anm. Ruijsenaars p. 505, NJ 1992, 391 Anm. Verkade; IER 1991, 118 Anm. Vriesendorp; BIE 1992, 50 Anm. Steinhauser.

⁸ Unter diesem Namen wurde die Entscheidung veröffentlicht in GRUR Int. 1992, p. 227–229. Wir werden deshalb diesen Namen beibehalten, obwohl «Abstandshalter für Fenster» uns eine genauere Übersetzung für das holländische Wort «raamuitzetter» zu sein scheint.

lichkeit ein Leistungsschutz gegen Musterimitation, und das spätere BenGeschmMG gewährt einen solchen Schutz nicht länger als 15 Jahre. Der Hoge Raad aber lehnt eine derartige, zeitliche Beschränkung entschieden ab: Ich zitiere:

«Weder das System noch die Gesetzgebungsgeschichte des Benelux-Geschmacksmustergesetzes stützen jedoch diese Ansicht. Die Übergangsvorschrift des Art. 25 BTMW bestimmt, soweit sie hier von Bedeutung ist, dass ein Modell, das nach dem nationalen Recht entsprechend geschützt ist, diesen Schutz auch weiterhin (d. h. nach Inkrafttreten dieses Gesetzes) genießt. Der Benelux-Gesetzgeber hat folglich für bereits bestehende Modelle, den aus dem nationalen Recht fließenden Schutz unverkürzt beibehalten. Wäre es als wesentlich erachtet worden, den "alten" Schutz für Modelle zeitlich zu beschränken, dann hätte es auf der Hand gelegen, in den Übergangsbestimmungen des Benelux-Geschmacksmustergesetzes entsprechende Regelungen zu treffen; dies ist jedoch nicht geschehen.»

Dies hätte als Begründung der Entscheidung genügt. Die zitierten Erwägungen stellen klar, dass der Schutz der «alten Muster» nicht auf 15 Jahre beschränkt ist. Aber der Hoge Raad geht weiter. Er behauptet anschliessend, Schutz gegen sklavische Nachahmung und Musterschutz seien zwei völlig verschiedene Sachen.

«Von Bedeutung ist ausserdem, dass der Schutz nach diesem Gesetz einen anderen Charakter hat, insbesondere weitergehender ist als der Schutz nach Art. 1401 BW hinsichtlich der sklavischen Nachahmung. Denn beim Benelux-Geschmacksmustergesetz entsteht durch die erste Hinterlegung ein ausschliessliches Recht am Modell, das dem Rechtsinhaber die Befugnis gibt, gegen jede der in Art. 14 Abs. 1401 BTMW umschriebenen Verletzungen vorzugehen. Dabei ist es, anders als bei der Klage aus Art. 1401 BW, weder erforderlich, dass durch die Nachahmung in der Öffentlichkeit eine Verwechslungsgefahr entstehen kann, noch, dass der Nachahmer ohne Beeinträchtigung der Tauglichkeit und Brauchbarkeit die Formgebung hätte abwandeln können. Die zeitliche Begrenzung der Schutzdauer steht somit einem stärkeren und einfacher durchsetzbaren Schutz gegenüber.»

Der Gesetzgeber hat also, laut des Hogen Raads, selber einen zeitlich unbeschränkten Schutz gewollt. Aber führt dies nicht unerwünschte Monopole im Handelsverkehr herbei? Nein, sagt der Hoge Raad, denn der Schutz gegen sklavische Nachahmung begründet überhaupt keine Monopolstellung. Ich zitiere:

«Schliesslich macht die Beklagte noch geltend, der Schutz gegen unlautere Nachahmung müsse zeitlich beschränkt werden, da es allgemein anerkannt und auch in der Erläuterung zum Benelux-Geschmacksmustergesetz erwähnt sei, dass zeitlich unbegrenzte Monopole im Handelsverkehr unerwünscht seien. (...)

Entscheidend ist jedoch, dass das Argument von einem falschen Ausgangspunkt ausgeht. Denn im Gegensatz zu den vom Gesetzgeber verliehenen absoluten Rechten begründet der geschilderte, vom Hoge Raad in ständiger Rechtsprechung entwickelte Schutz gegen sklavische Nachahmung keine Monopolstellung. Es geht lediglich darum, zu verbieten, dass durch die Nachahmung von Merkmalen, die für die Tauglichkeit und Brauchbarkeit des Produkts nicht

nötig sind, eine Verwechslungsgefahr hervorgerufen wird. Daher engt dieser Schutz den Konkurrenten nicht in seiner Freiheit ein, das fragliche Produkt herzustellen oder zu verkaufen; er hält ihn lediglich davon ab, dabei durch unnötig geschaffene Verwechslungsgefahr in der Öffentlichkeit unredlich zu Werke zu gehen.»

Kritik an Kippfenster

Es stellen sich jetzt zwei Fragen. Einmal: Ist dasjenige, was der Hoge Raad behauptet, richtig? Die Entscheidung ist von vielen Seiten kritisiert worden. Zwar ist unbestreitbar, dass der Schutz gegen Verwechslungsgefahr keine Monopolstellung *beabsichtigt*. Er würde diese Monopolstellung auch tatsächlich nicht gewähren, in dem Falle, wo *trotz* der Ähnlichkeit der Formen kein Schutz geboten werden, wenn Kunden sich nicht wirklich täuschen. Aber generell gilt die Ähnlichkeit der beiden Formen als Massstab für die Frage, ob Verwechslungsgefahr besteht; andere Umstände werden von der Rechtsprechung kaum oder gar nicht berücksichtigt. Der Schutz gegen sklavische Nachahmung wird ja im allgemeinen für den alten Schutz für Modelle angesehen. Deshalb wird in der Praxis der gleiche *Effekt* wie mit einer Monopolstellung erreicht. Ob mir nun verboten wird ein Modell nachzubauen, um Verwechslungsgefahr zu vermeiden oder weil mein Konkurrent es als Muster hinterlegt hat, die praktische Folge ist doch, dass das Modell geschützt ist und nicht nachgeahmt werden darf. Es geht also doch wirklich um eine dem Musterschutz praktisch gleichzustellende Schutzform.

Die zweite Frage ist, weshalb der Hoge Raad einen so anfechtbaren Unterschied trotzdem aufführt und so nachdrücklich betont verteidigt. Zur Begründung des wettbewerbrechtlichen Schutzes für «alte» Muster bedarf es jener Argumente nicht. Sie öffnen aber vielmehr die Möglichkeit, auch für «neue» Modelle, neben Geschmacksmusterschutz auch Wettbewerbsrechtlichen Schutz zu beantragen. Es sollte sich ja laut des Hogen Raads sowohl nach dem Charakter als dem Effekt nach um zwei verschiedene Schutzmöglichkeiten handeln. Ein solcher Hinweis kann von den breiten Kreisen, die unzufrieden sind mit dem Geschmacksmustergesetz, kaum übersehen werden, vor allem weil bei Nichterfüllung der Neuheitsvoraussetzung – was in der Praxis häufig geschieht – andere Schutzmöglichkeiten nicht immer vorhanden sind⁹.

Das Benelux GeschmMG schliesst nämlich Anwendbarkeit des unlauteren Wettbewerbsrechts für Tatsachen aus, die lediglich eine Verletzung des Musters beinhalten. Es scheint nun aber, als ob der Hoge Raad in der Kippfenster-Entscheidung sagen möchte, dass es sich beim Schutz gegen Verwechslungsgefahr um mehr oder jedenfalls um etwas anderes als «lediglich eine Verletzung des Musters» handle. Daraus könnte man schliessen, dass Schutz gegen Verwechslungsgefahr auch denkbar wäre neben oder anstatt Musterschutz, oder sogar nachdem die 15jährige Musterschutzfrist für ein Modell erloschen ist.

⁹ COHEN JEHORAM, The EC Green Paper on the legal protection of Industrial Design. Half way down the right track – a view from the Benelux 1992 EIPR, p. 76; VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Deventer 1985, p. 221.

Prince: Wettbewerbsrecht weitgehend ausgeschlossen

Über die Frage, inwieweit Schutz gegen Verwechslungsgefahr den Geschmacksmusterschutz ergänzen kann, sollte aber in erster Linie der Benelux-Gerichtshof entscheiden, nicht der Hoge Raad der Niederlande: Der *Benelux-Gerichtshof* ist zuständig für prinzipielle Fragen, die das Benelux-Geschmacksmustergesetz betreffen.

Falls der Hoge Raad in dem Kippfenster-Urteil tatsächlich auf die Behauptung hinaus will, dass die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr etwas anderes sei als «lediglich eine Verletzung des Musters», würde der Benelux-Gerichtshof eine solche Behauptung allerdings mit grösster Wahrscheinlichkeit ablehnen. In dem *Prince-Urteil* vom 21. Dezember 1990¹⁰ hat der Benelux-Gerichtshof eine Entscheidung gefällt über die Frage, wann mehr oder anderes vorläge als «lediglich eine Verletzung des Musters». Die Entscheidung ist sehr restriktiv formuliert: ergänzender Wettbewerbsschutz wird weitgehend ausgeschlossen. Der Benelux-Gerichtshof hat gute Gründe dafür: Der Gesetzgeber hat bei der Vorbereitung des Ben GeschmMG beabsichtigt, eine möglichst vollständige Dokumentation zu schaffen, aufgrund welcher sich ein jeder vergewissern kann, ob ein Muster Schutz geniess. Ich zitiere:

«Damit hat man in Hinblick auf nicht hinterlegte Muster angenommen, dass diese Ziele nur dann verwirklicht werden können, wenn das Gesetz die Möglichkeit ausschliesst, die Bestimmungen hinsichtlich der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs heranzuziehen, nämlich für die Fälle, in denen das Benelux-Geschmacksmustergesetz Schutz gewährt hätte, dieser Schutz aber «nicht beantragt wurde oder aber (...) abgelaufen ist». Was die hinterlegten Muster betrifft, hat man akzeptiert, dass wegen des Vorhandenseins der besonderen Bestimmungen der ersten Absätze von Art. 14 BenGeschmMG Ansprüche aufgrund des allgemeinen Rechts ausgeschlossen sind. Auch der letzte Absatz der Amtlichen Begründung stellt als zusammenfassende Schlussfolgerung fest, dass “wenn es sich um Nachahmung, sogar sklavische Nachahmung eines Musters im Sinne von Art. 1 BenGeschmMG handelt”, es nicht zulässig ist, sich auf das allgemeine Recht zu stützen, “unabhängig von der Frage, ob eine Hinterlegung erfolgt ist”».

Nach einigen weiteren Ausführungen fährt der Gerichtshof fort:

«Aus dem Vorangehenden muss zunächst hergeleitet werden, dass dem Klageantrag aufgrund nationalen Rechts hinsichtlich unlauteren Wettbewerbs, dem ausschliesslich Handlungen zugrunde gelegt worden sind, die ihrer Art nach als “Verletzung eines Musters” im Sinne des Art. 14 Abs. 1 BenGeschmMG anzusehen sind, nicht stattgegeben werden kann. Aus dem vorangehenden folgt des weiteren, dass wenn einem Klageantrag (wie oben beschrieben) ausser Handlungen (wie dort erwähnt) auch andere Verhaltensweisen zugrunde gelegt worden sind, diesem nur dann stattgegeben werden kann, wenn der Tatbestand nach dem anwendbaren nationalen Recht auch dann einen Verstoss gegen den lautereren Wettbewerb darstellt, wenn die als Geschmacksmusterverletzung anzusehenden Handlungen ausser Betracht bleiben.»

¹⁰ NJ 1991, 429 Anm. Verkade: GRUR Int. 1992, 55 Anm. Ruijsenaars.

Wendet man dieses Prince-Kriterium auf den Kippfenster-Fall an, dann scheint diese letzte Entscheidung des Hogen Raads der Niederlande äusserst fragwürdig. Die Handlungen, die im Kippfenster-Fall Verwechslungsgefahr bewirken, sind *gerade* solche, die als Geschmacksmusterverletzung anzusehen sind, und die folglich, laut Prince, keinen wettbewerbrechtlichen Schutz geniessen können. Und falls man daran noch zweifeln sollte, muss jetzt doch in jedem Fall klar sein, dass das Vorhandensein eines wirksamen wettbewerbsrechtlichen Schutzes gegen Verwechslungsgefahr wie dies im Kippfenster-Fall ermöglicht wird, das Schaffen einer vollständigen Dokumentation von den geschützten Mustern zu einer Illusion macht.

Der fundamentale Widerspruch und das grundlegende Problem des Formenschutzes gehen daraus klar hervor. Formenschutz *kann* Leistungsschutz sein. Dann muss man den Schutz zeitlich auf eine vernünftige Periode beschränken; ausserdem ist im Interesse des Handelsverkehrs und der Rechtssicherheit, Hinterlegung erwünscht. Formenschutz kann aber auch von dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr aus betrachtet werden. Dann geht es um Aspekte des Schutzes des lauterer Wettbewerbs, und ein solcher Schutz darf aufgrund seines Charakters weder von einer beschränkten Laufzeit, noch von der Hinterlegung abhängig sein. Aber da es schliesslich eine und dieselbe Form ist, die Gegenstand der beiden Schutzmöglichkeiten sein kann, lässt ein Konflikt sich nicht vermeiden.

Zur Zeit kann man in Holland nur feststellen, dass es dieses Problem gibt¹¹; gelöst werden kann es nur in Belgien, vom Benelux-Gerichtshof. Stimmt dieser der Lösung des Hogen Raads zu, dann wird der Wettbewerbsschutz vielleicht das Geschmacksmustergesetz weitgehend überflüssig machen. Schliesst er hingegen den wettbewerbsrechtlichen Schutz aus, dann wird eine nicht unwichtige Anzahl von nicht hinterlegten Modellen völlig ungeschützt sein. Es stellt sich dann aber noch eine andere Frage: inwieweit könnte nicht der markenrechtliche Formenschutz an die Stelle des ausgeschlossenen Schutzes gegen sklavische Nachahmung treten?

II. Markenrechtlicher Schutz

Genau derselbe Konflikt wie zwischen Musterrecht und Wettbewerbsrecht ist zwischen Musterrecht und Markenrecht denkbar. Auch da sind es im Grunde die Prinzipien des Leistungsschutzes einerseits und die des Schutzes gegen Verwechslung, genauer die der Herkunftsverwechslung andererseits, die in Konkurrenz zueinander treten. Obwohl ein Konflikt sich in diesem Bereich in der Praxis noch nicht so klar offenbart wie beim Wettbewerbsrecht, hat das Schrifttum sich schon eingehend mit der Frage beschäftigt. Unseres Wissens nach waren Henning-Bodewig und Ruijsenaars die ersten¹². Es wird bloss eine Frage der Zeit sein, bis der Benelux-Gerichtshof sich mit dem Problem des Verhältnisses von Musterrecht und Markenrecht

¹¹ Schon im Jahre 1982 greift KAUFMAN den neuesten Entwicklungen vor und weist auf dieses Problem hin (Lof der nabootsing, TVVS 1982, 216–221).

¹² FRAUKE HENNING-BODEWIG und HEJO E. RUIJSENAARS, Designschutz qua Markenrecht. Das «Burberrys»-Urteil des Benelux-Gerichtshof im Rechtsvergleich, GRUR Int. 1990, 821–831.

zu beschäftigen hat. Kann man schon einige Überlegungen zum vermutlichen Ausgang anstellen?

Markenschutz für Formen von Waren und Verpackungen ist seit 1971 aufgrund des in jenem Jahre in Kraft getretenen Benelux Marken Gesetzes möglich. Voraussetzung für Markenfähigkeit ist nur, dass die Formen *unterscheidend* sind. Unterscheidungsfähig sind viele, wenn nicht die meisten Produktformen. Aber sollen/sollten auch alle diese Produktformen *markenrechtlich* geschützt werden?

Besteht nicht auch hier die Gefahr eines zeitlich unbeschränkten Markenschutzes für Formen, die aus dem Gesichtspunkt vom Leistungs- oder Musterschutz her betrachtet nur für eine bestimmte Periode geschützt sein sollten? Dazu kommt, dass die vom Geschmacksmusterschutz erforderliche Neuheit des Musters nicht notwendig ist, um eine Form als Marke zu hinterlegen. Zwei markenrechtliche Instrumente könnten sich anbieten, um die Inanspruchnahme des Modellenschutzes durch markenrechtliche Hinterlegung zu verhindern: entweder man nimmt an, dass in solchen Fällen die Form den wesentlichen Wert der Ware beeinflusst, was sie markenunfähig machen würde, oder man schliesst die Form aus, weil sie nicht *als Marke* unterscheidet. Keine dieser beiden Möglichkeiten scheinen im Benelux-Fall anwendbar zu sein.

Wokkels: wesentlicher Wert?

Im Jahre 1983 beschäftigte sich der Hoge Raad der Niederlande zum ersten Mal mit markenrechtlichem Schutz von Musterformen¹³. Es betraf «Wokkels», Salzkekse in einer Schraubform. Die Frage war, ob diese Produktform markenfähig war und nicht etwa von Markenschutz ausgeschlossen werden musste aufgrund des Artikels 1.2 BMG, der Formen, die den wesentlichen Wert der Ware ausmachen, ausschliesst vom Markenschutz (So wie Artikel 2 des schweizerischen Markenschutzgesetzes Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, ausschliesst von Markenschutz). Der Gerichtshof Amsterdam entschied, dass die Schraubform nicht den wesentlichen Wert der Salzkekse ausmachte. Ich zitiere:

«4. Grund I wirft die Frage auf, ob der wesentliche Wert der von Smiths in den Niederlanden unter der Wortmarke “Wokkels” in den Verkehr gebrauchten Kekse durch ihre Schraubform beeinflusst wird. Der Hof verneint diese Frage. Der wesentliche Wert eines Kekses, der nichts anderes ist als ein Genussmittel unter den Nahrungsmitteln, liegt in dem Geschmack und der Knusprigkeit. Hieran ändert nichts, dass es – nach Ansicht der Rechtbank – eine enorme Auswahl gleich oder fast gleich schmeckenden Salzgebäcks gibt. Es liegt auf der Hand, dass die eben genannten Eigenschaften eines Kekses von der Form, in der er in den Verkehr gebracht wird, nicht abhängig sind. In diesem Zusammenhang besteht eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Beispiel Schokolade, das im gemeinschaftlichen Kommentar der Regierungen zu Art. 1 Benelux-WZG genannt wird. Bei diesem wird angenommen, dass die anziehende Form, in der diese Ware möglicherweise verkauft wird, keinen tatsächlichen Einfluss

¹³ HR 11. November 1983, GRUR Int. 1986, 126–128, NJ 1984, 203 Anm. L. Wichers Hoeth.

auf den inneren Wert hat. Ferner erwirbt das kaufende Publikum keine Kekse, weil sie eine anziehende Form haben, sondern weil sie verzehrt werden sollen, wobei die Form notwendigerweise zerstört wird.»

In der Revisionsbegründung heisst es, dass die «Wokkels» sich in ihrem Geschmack und ihrer Qualität nicht von anderen Keksen unterscheiden, und folglich kein anderer Schluss daraus zu ziehen sei, dass gerade die Formgebung den wesentlichen Wert des Wokkels in überwiegender Masse beeinflusst.

Bei der Beurteilung dieses Arguments muss man der Tatsache Rechnung tragen, dass die Schraubform an sich so einfach und bekannt ist, dass nicht etwa die ästhetischen Eigenschaften der Form ihren wesentlichen Wert beeinflussen könnten. Insofern konnte nur noch die *Popularität* der Form möglicherweise ihren wesentlichen Wert beeinflussen. Aber das wird von dem Hogen Raad entschlossen abgelehnt, denn die kurze Entscheidung lautet:

«1. Der erste Revisionsgrund verkennt, dass der dem Produkt durch eine Marke aufgrund ihrer Bekanntheit hinzugefügte Handelswert nicht zu dem wesentlichen Wert der Ware i.S.v. Art. 1 Abs. 2 Benelux-WZG gehört.»

Adidas: wesentlicher Wert?

Ein erstes Mal beschäftigte sich der Benelux-Gerichtshof mit dem wesentlichen Wert in einer Entscheidung vom 23. Dezember 1985 (Adidas)¹⁴. Die Entscheidung sei hier nur kurz erwähnt, weil sie nicht sehr klar ist:

«Die Frage, ob eine Form, die eine Ware eleganter macht, als eine Form angesehen werden muss, die den wesentlichen Wert der Ware beeinflusst, muss bejaht werden, wenn die Art der Ware der Gestalt ist, dass ihr Äusseres und ihre Formgebung in erheblichem Masse ihren Marktwert bestimmen; wenn dies nicht der Fall ist, muss sie verneint werden.»

Burberrys I: wesentlicher Wert?

Ein zweites Mal beschäftigte sich der Benelux-Gerichtshof mit dem wesentlichen Wert in seiner Entscheidung vom 14. April 1989, Burberrys I¹⁵. Die Klägerin, Burberrys, hat beim Benelux-Markenamt ein Karomuster in den Farben hell- und dunkelbeige, grau, schwarz und rot als Bildzeichen hinterlegt, dass sie im Futter der von ihr im Benelux-Gebiet in den Verkehr gebrachten Regenmäntel verwendet.

Beklagter Superconfex hat Regenmäntel mit einem ähnlichen Karomuster angeboten. Burberrys klagt auf Unterlassung der Markenverletzung. Superconfex trägt u.a. vor, dass das Karomuster nicht markenfähig sei, da es den wesentlichen Wert der Ware im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Benelux-Markengesetz beeinflusse.

Der Benelux-Gerichtshof entscheidet, dass nicht erst von «Beeinflussung der wesentlichen Werte» die Rede ist, wenn die Form nach dem Geschmacksmuster- oder

¹⁴ GRUR Int. 1987, 707–711, Anm. Eva Marina Bastian.

¹⁵ GRUR Int. 1990, 863–864; NJ 1989, 834 Anm. Wichers Hoeth; BIE 1989, 329 Amn. Steinhäuser.

Urheberrechtsgesetz Schutz genießt oder grundsätzlich genießen kann. Weiterhin führt der Gerichtshof aus:

«Für die Antwort auf Frage C gilt, dass die unterscheidungskräftige Form einer Ware aufgrund der Beeinflussung des wesentlichen Werts der Ware nur dann nicht als Marke angesehen werden kann, wenn aus der Art der Ware folgt, dass ihr Aussehen und ihre Formgebung infolge ihrer Schönheit oder ihres eigenpersönlichen Charakters in erheblichem Masse ihren Marktwert bestimmen. Der Einfluss auf den Marktwert, der sich nicht auf die ästhetische Anziehungskraft der Form, sondern auf die mit der Bekanntheit als Unterscheidungsmerkmal zusammenhängende Werbekraft zurückführen lässt, bleibt dabei im übrigen ausser Betracht.»

Die gesetzliche Ausschliessung von Formen, die den *wesentlichen* Wert der Ware ausmachen, kann also kaum verhüten, dass sehr viele Formen markenschutzfähig sind.

Burberrys II: blosse Fähigkeit zu unterscheiden genügt

Man könnte sich aber noch eine andere Schranke vorstellen: Nämlich, dass Produktformen, die im wesentlichen nicht als Marke, sondern als Design gemeint sind und die vom Publikum auch nicht *als Marke* aufgefasst werden, nicht markenfähig sind, weil sie sich nicht als Marke unterscheiden. Dazu hat es erst seit kurzem eine wichtige Entscheidung gegeben im Urteil vom Benelux-Gerichtshof 16. Dezember 1991, im *Falle Burberrys II*¹⁶.

Die Klägerin Burberrys hatte beim Benelux-Markenamt in Den Haag drei unterschiedliche Karomuster, u.a. für Textilwaren und Bekleidungsstücke, eintragen lassen. Die Karomuster werden von der Klägerin u.a. als Muster für Textilwaren und als Muster für Bekleidungsstücke (oder Teile davon) benutzt. Beklagte in besagtem Fall hatte beantragt, diese Eintragungen für nichtig zu erklären und löschen zu lassen. Daraufhin stellt der Gerichtshof Den Haag am Benelux-Gerichtshof Fragen zur Interpretation des Benelux-Markengesetzes.

Der Benelux-Gerichtshof führt aus:

«Zunächst muss hervorgehoben werden, dass sich aus Art. 1 Abs. 1 BMG ergibt, dass eine Marke ein Zeichen ist, das dazu dienen kann, um die Waren eines Unternehmens zu unterscheiden. Nach der Rechtsprechung dieses "Gerichtshof" bedeutet dies, dass ein Zeichen einen derart individuellen Charakter besitzt oder erworben hat, dass es geeignet ist, die Ware von gleichartigen Waren zu unterscheiden und die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinreichend anzuzeigen.»

Dann bemerkt der Gerichtshof, dass auch wenn die blosse Eignung zur Unterscheidung schon ausreicht für die Markenfähigkeit, der *Schutzumfang* mitbestimmt werden kann von der Frage, *inwieweit* die Marke diese Unterscheidungsfunktion tatsächlich erfüllt.

¹⁶ GRUR Int. 1992, 552–553, NJ 1992, 596 Anm. Verkade.

Der Gerichtshof fährt fort:

«Schliesslich ist zu erwähnen, dass in der oben wiedergegebenen Beschreibung des Markenbegriffs eingeschlossen liegt, dass das Zeichen dazu fähig sein muss, als solches vom Verkehr aufgefasst und wiedererkannt zu werden: Ein Zeichen, das diese Eigenschaft nicht aufweist, das z.B. als bloss dekoratives Element betrachtet wird, kann nicht dazu dienen, die Ware von gleichartigen Waren zu unterscheiden (s. BenGH GRUR Int. 1987, 707 – “Adidas”).»

Die Tatsache, dass der Gerichtshof Den Haag festgestellt hatte, dass ein erheblicher Teil des in Betracht kommenden Verkehrs die Burberrys-Ware wegen ihres Aussehens als vom Unternehmen stammend erkennt, schliesst ein, – so fährt der Benelux-Gerichtshof fort –, dass das Aussehen geeignet ist, um als ein solches Herkunftszeichen von den Verkehrskreisen aufgefasst und erkannt zu werden. Und der Benelux-Gerichtshof fährt fort:

«Weitergehende Anforderungen brauchen und dürfen auch nicht gestellt werden, insbesondere nicht, dass der Verkehr sich darüber bewusst sein soll, dass das Aussehen gerade dazu bestimmt ist, als Zeichen zur Unterscheidung der Ware und zum Hinweis auf die Herkunft zu dienen.»

Diese Entscheidung ist für unser Thema aussergewöhnlich wichtig, denn sie macht die Möglichkeiten für Hinterlegung von Produktdesign als Marke so gross wie sich ein Produzent nur wünschen kann. Die Bedingung, dass die Form der Ware wenigstens von einem Teil des Publikums auch tatsächlich als Marke aufgefasst wird, hätte die Möglichkeit von Markenschutz einschränken können, aber eine solche Bedingung wird vom Benelux-Gerichtshof verworfen¹⁷.

Meine Schlussfolgerung ist kurz. Es steht fest, dass das Markengesetz Designschutz bieten *kann*. Die Frage ist, ob es eine solche Schutzmöglichkeit auch bieten *sollte*. Der Benelux-Gerichtshof scheint in Burberrys II so zu denken. Das könnte dazu führen, dass viele Modelle weiterhin als Marke geschützt werden können.

Vergleicht man diese Entscheidung aber mit der Haltung des Benelux-Gerichtshofes angesichts des ergänzenden Schutzes gegen sklavische Nachahmung, dann ergibt sich ein Widerspruch. Der Schutz gegen sklavische Nachahmung wird in «Prince» weitestgehend ausgeschlossen mit der Begründung, dass der Gesetzgeber die Realisierung einer möglichst vollständigen Dokumentation von geschützten Mustern angestrebt hatte; ein ergänzender wettbewerbrechtlicher Schutz könnte dies erschweren. Droht aber nicht genau die gleiche Gefahr, wenn jetzt die fast uneinge-

¹⁷ In der Entscheidung des Benelux-Gerichtshofes vom 23. Dezember 1985, Adidas, spielte die Auffassung des Publikums trotzdem eine wichtige Rolle. Aber in diesem Fall war, anders als in Burberrys, die Unterscheidungsfähigkeit der Adidas-Drei-Streifen-Marke selber sehr fragwürdig. Wenn die Unterscheidungsfähigkeit des Zeichens so schwach ist, hängt es vom *Publikum* ab, ob es trotzdem als unterscheidungsfähig angesehen werden kann. In Burberrys stand dagegen fest, dass das Zeichen an sich unterscheidungsfähig war. Dann gilt, dass es *nicht* notwendig ist, dass das Publikum das Aussehen der Ware darüberhinaus als ein vom Unternehmen an den Verkehr *gerichtetes* Zeichen dafür auffasst, dass die Ware von ihm stammt. Bedeutungslos ist dabei sogar das Ausmass des in Betracht kommenden Verkehrs, das die Ware als von Unternehmer her stammend erkennt.

schränkte Möglichkeit geboten wird, Modelle als Marken zu schützen? Es hat den Anschein, als müssten hier die Marken- und die Modellrechtspolitik des Benelux-Gerichtshofes besser aufeinander abgestimmt werden.

Deutschsprachige Literatur

Ruijsenaars, Neue Entwicklungen im Muster- und Markenrecht der Beneluxländer, GRUR Int. 1992, 505–513.

Henning-Bodewig/Ruijsenaars, GRUR Int. 1990, 821, Design-Schutz qua Markenrecht?

Henning-Bodewig, Die Beurteilung des parasitieren Wettbewerbs, insbesondere der unmittelbaren Leistungsübernahme in den Beneluxstaaten, GRUR Int. 1982, p. 667–673.

Ulmer/Baeumer/Van Manen, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Band II, 2. Halbband, Köln 1976.

Rechtsprechung

Die Zitate aus richterlichen Entscheidungen wurden den folgenden Quellen entnommen:

Benelux-Gerichtshof, 16. Dezember 1991, GRUR Int. 1992, p. 552–553, Anm. H.E.R., Burberry's II.

Benelux-Gerichtshof, 21. Dezember 1990, GRUR Int. 1992, 55–60, Anm. Heijo E. Ruijsenaars, Prince.

Benelux-Gerichtshof, 23. Dezember 1985, GRUR Int. 1987, 707–711, Anm. Eva Narina Bastian, Adidas.

Hoge Raad der Niederlanden, 31. Mai 1991, GRUR Int. 1992, 227–229, Borsumij Stenman («Assaflex Kippfenster»), Übersetzung An.S.

Hoge Raad der Niederlanden, 11. November 1983, GRUR Int. 1986, 126–128, Wokkels.

Protection of Three-Dimensional Trade Marks

by Harriet Lassen, legal counsel to the Lego Foundation

With the new Swiss Trade Mark Act, a new definition of what a trade mark may consist of, has been introduced. Of particular interest to the LEGO Group is that as from April 1, 1993 it is possible to register *the shape of goods* as three-dimensional trade marks (form marks). Such provision corresponds to the EC Directive to harmonize the trade mark laws within the member states.

Many of us will have to get used to the new definition because it replaces the «traditional» trade mark which generally used to be something apart from the goods. With the three-dimensional trade mark, part of the goods themselves can become subject of trade mark protection, namely their outer appearance.

Thinking of the function of a trade mark, the widened definition appears to be indeed reasonable. One of the purposes of a trade mark is to indicate a connection between the goods and their origin and to distinguish the goods of one manufacturer from those of others. The widened definition is an acknowledgement of the fact that a product design may very well serve the same purpose, provided it is distinctive or at least capable of distinguishing the goods from similar products.

We can think of many product designs which are clearly associated with their manufacturer. In many cases, the manufacturer has invested large efforts to build up a goodwill in his products and should rightfully be entitled to further protection.

Absolute grounds for refusal

The Swiss Trade Mark Act has adopted two of the three absolute grounds for refusal relating primarily to three-dimensional marks as set out in the EC Directive. Excluded from registration are hereafter signs which consist exclusively of shapes

- which result from the nature of the goods or
- which are necessary to obtain a technical result.

Not adopted into the new Swiss Trade Mark Act is the ground for refusal relating to shapes which

- give substantial value to the goods.

Without any further explanation of these reasons for exclusion and without practical experience in the protection of threedimensional trade marks, questions do inevitably arise as to how these provisions will be interpreted and how broadly they will be applied. It must be expected that they will be dealt with on a case-to-case basis and that it will take some time before clear guidelines will become visible.

Shapes which result from the nature of the goods

Interpretations of this provision suggest that it is meant to prevent that exclusive rights are obtained to a product shape if this particular shape is absolutely necessary to designate the particular kind of goods or their intended purpose. In other words, if no other shapes are available for the particular type of goods, registration will be refused on the basis of this provision.

To illustrate our understanding of this provision, we would like to refer to our own product, the LEGO basic brick. The nature of the LEGO basic brick is to be a toy building brick. There are numerous ways of constructing a plastic toy building brick which will even fit with the LEGO building brick. Different shapes, different sizes and proportions are available. In other words: The design and the size of the LEGO building brick is completely arbitrary.

Shapes which are necessary to obtain a technical result

The above ground for refusal will probably apply to most product shapes because most of them will include a technical element. In our opinion it is therefore important to stress the presence of the word «necessary» in this provision. We believe that the only test to be applied under this provision is to determine whether the shape in question is absolutely necessary for the technical function of the goods.

If, however, alternatives exist or if it can be documented that the same technical result can be achieved by other shapes, protection should not be denied under this provision.

We would like once again to refer to the LEGO basic brick. Many of the characteristic features of the LEGO basic brick serve a functional purpose. But this is not the same as saying that the construction of the LEGO basic brick is the only or the best construction of a plastic toy building brick. When designing a similar product, it is not necessary to adopt the particular shape, size and dimensions chosen by the LEGO Group in order for a toy building brick to serve the same functional purpose. Again, there are different shapes, sizes and dimensions available, which modern technology enables us and others to create.

As mentioned already, we find it difficult to foresee how the above provisions will be interpreted. Furthermore many practical questions need to be answered in connection with the filing of a three-dimensional trade mark. We would like to mention some of them.

- How is the mark to be represented in the application? In a photograph or a line-drawing? Is it possible to show the mark from different views in the same application?
- Should the visual representation be accompanied by a written description of the mark? This would have the advantage of making clear for which distinctive parts of the product shape protection is sought.
- What constitutes trade mark use of a three-dimensional registration? Are simple sales of the product using the distinctive shape sufficient? Or is other use of the shape in its physical three-dimensional version required?

Applicants for three-dimensional signs will have to realize that their applications will be examined on provisions which are new and which have not been tested. Things may not go as we expect them to go. It will therefore be important that we get ready to meet the objections which may be made and that we provide the needed argumentation and documentation in support of our applications.

Kennzeichenrechte und freier Warenverkehr im GATT

von cand. iur. Andreas Bohrer, Widen

Nach Artikel XXIV Ziff. 8a des GATT sollen Bestimmungen, die den Aussenhandel einschränken, beseitigt werden. Als allgemeine Ausnahmen von diesem Prinzip des freien Warenverkehrs erwähnt Art. XX lit. d den Schutz von Patenten, Fabrikmarken sowie Urheber- und Reproduktionsrechten. Aus der Sicht einer exportorientierten Wirtschaft interessiert die Frage, wie das Spannungsverhältnis zwischen Kennzeichenrechten und freiem Warenverkehr im GATT zu lösen ist. Da Rechtsprechung und wissenschaftliche Abhandlungen zu diesem Thema weitgehend fehlen, will der folgende Beitrag die GATT-Bestimmung mit den ähnlich lautenden Normen von EWG- und EFTA-Vertrag sowie dem Freihandelsabkommen Schweiz-EG von 1972 vergleichen und gestützt darauf eine Auslegung vornehmen. Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick auf die Entwicklung des GATT im Rahmen der Uruguay-Runde.

1. Kennzeichenrechte und freier Warenverkehr in der EG

Nach Art. 2 EWGV ist es Aufgabe der Gemeinschaft, einen gemeinsamen Markt zu errichten. Voraussetzungen dazu sind insbesondere ein System unverfälschten Wettbewerbs sowie die Freiheit des Warenverkehrs, welche u.a. durch die Beseitigung der mengenmässigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten gewährleistet wird. Mit diesen Prinzipien der Gemeinschaft befindet sich der Schutz der Kennzeichenrechte in einem grundsätzlichen Konflikt, sind doch Immaterialgüterrechte geeignet, den freien Warenverkehr durch ihre Ausübung einzuschränken.

1.1. Grundlagen im EWG-Vertrag

Der EWG-Vertrag normiert die Wettbewerbsregeln in Art. 85 ff., während Art. 30 EWGV mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verbietet. Art. 36 EWGV lässt Ausnahmen von diesem Verbot zu, die dem Schutz anderer gleich- oder höherwertiger Rechtsgüter, namentlich auch des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, dienen sollen. Dieser Schutz des gewerblichen Eigentums ergibt sich schon daraus, dass die Immaterialgüterrechte als Teil der Eigentumsordnung nach Art. 222 EWGV vom EWG-

Vertrag unberührt bleiben¹. Nach Satz 2 von Art. 36 EWGV dürfen diese Ausnahmen jedoch weder zur willkürlichen Diskriminierung noch zu einer verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten führen. Zudem ist Art. 36 Satz 1 EWGV als Ausnahme von einem Grundprinzip des Gemeinsamen Marktes nach der Rechtsprechung des EuGH eng auszulegen².

Im Gegensatz zu den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen über den freien Warenverkehr und den unverfälschten Wettbewerb bestimmen sich die gewerblichen Schutzrechte nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten³. Jedes Kennzeichenrecht ist wegen dieses Territorialitätsprinzips durch ein Staatsgebiet begrenzt und damit, etwa im Gegensatz zum freien Warenverkehr, nicht gemeinschaftsweit gültig. Allerdings kann die schrankenlose Ausübung eines Kennzeichenrechts zur Unterbindung des Imports von gleichartigen Waren mit einem identischen oder verwechslungsfähigen Zeichen den grenzüberschreitenden Handel mit der betreffenden Ware behindern und damit den freien Warenverkehr einschränken. Gewerbliche Schutzrechte stellen somit eine potentielle Begrenzung des EG-Binnenmarktes dar, solange sie auf jeweils ein Staatsgebiet beschränkt sind und nicht gemeinschaftsweit bestehen; eine konsequente Anwendung des Territorialitätsprinzips könnte sogar die Gefahr der Abschottung nationaler Märkte mit sich bringen, wenn damit der Parallelimport von Waren abgewehrt werden könnte, die von einem Zeicheninhaber unter demselben Zeichen auf anderen Märkten in Verkehr gebracht wurden⁴.

1.2. Rechtsprechung des EuGH

Die Rechtsprechung des EuGH zum Konflikt zwischen Kennzeichenrechten und freiem Warenverkehr erscheint auf den ersten Blick nicht sehr kohärent; sie lässt sich aber seit dem Entscheid HAG II⁵ in drei Fallgruppen aufteilen, nämlich in eine erste Gruppe der ursprungs- und inhaberungleichen Kennzeichenrechte, in eine zweite Gruppe der ursprungs- und inhabergleichen Kennzeichenrechte und in eine dritte Gruppe der ursprungsgleichen inhaberungleichen Kennzeichenrechte⁶:

In der ersten Gruppe, in welcher verwechslungsfähige oder identische Zeichen aufeinandertreffen, die verschiedene Inhaber haben und schon immer hatten, wird dem Inhaber eines Kennzeichenrechts ein Abwehrrecht zur Verhinderung der Einfuhr der betreffenden Ware eingeräumt. Im zweiten Fall, wo Kennzeichenrechte in wirtschaftlicher oder rechtlicher Hinsicht demselben Inhaber zugeordnet werden können und sie einen gemeinsamen Ursprung aufweisen, geht dagegen der freie Warenverkehr aufgrund der Erschöpfungslehre vor, sofern die Inverkehrbringung zumindest mit Zustimmung des Zeichenrechtsinhabers erfolgte. In der dritten Gruppe,

¹ TREIS 23.

² REISCHL 151; SCHLUEP 233; Koch 23

³ SUCKER N. 431; HERRMANN 273; TREIS 23; SCHLUEP 232; BLECKMANN N. 1374.

⁴ TREIS 24.

⁵ EuGH Slg. 1990 I 3711.

⁶ Vgl. dazu insbesondere auch TREIS 23 ff.

wo ein Kennzeichenrecht ursprünglich dem gleichen Inhaber zugeordnet werden konnte, durch eine nachträgliche Aufsplitterung nun aber in verschiedenen Ländern jeweils verschiedenen Inhabern zusteht, stellt der EuGH in seiner neueren Rechtsprechung ebenfalls darauf ab, ob eine Zustimmung vorliegt. Ist dies wie etwa bei unfreiwilligen Aufspaltungen durch Enteignung nicht der Fall, steht dem Zeichnungsrechtsinhaber somit ein Abwehrrecht zu.

2. Kennzeichenrechte und freier Warenverkehr in der EFTA

Die Entsprechung zu den Art. 30 und 36 EWGV findet sich im EFTA-Vertrag in den Artikeln 10 und 12. Nach Art. 10 Ziff. 1 und 2 EFTAV müssen die EFTA-Staaten mengenmässige Beschränkungen bis Ende Dezember 1966 beseitigt haben, wobei nach Ziff. 11a unter mengenmässigen Beschränkungen auch Kontingente, Einfuhrbewilligungen oder andere *Massnahmen gleicher Wirkung* zu verstehen sind. Art. 12 lit. e EFTAV bestimmt, dass als Ausnahme Massnahmen getroffen werden dürfen, die erforderlich sind, um das gewerbliche Eigentum oder Urheberrechte zu schützen und irreführende Praktiken zu verhindern, sofern diese Massnahmen nicht als Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den Mitgliedstaaten oder als verschleierte Beschränkung des Handels zwischen ihnen gehandhabt werden.

In seiner Botschaft zur Errichtung der EFTA weist der Bundesrat darauf hin, dass Artikel 12 im wesentlichen die international anerkannten und im GATT verankerten Ausnahmen vom Verbot der Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen übernimmt⁷.

2.1. Fragestellung

Im Gegensatz zum EWG-Vertrag fehlt den Normen des EFTA-Vertrages die konkretisierende und rechtsfortbildende Rechtsprechung durch ein zentrales Gericht wie den EuGH. Eine eigenständige Lehre fehlt ebenso weitgehend; es stellt sich somit die Frage, ob die Rechtsprechung des EuGH auf die Normen des EFTA-Vertrages anwendbar ist. Dazu ist vorerst zu klären, ob EFTA-Vertrag und EWG-Vertrag den gleichen oder einen ähnlichen Wortlaut aufweisen, der die Annahme von Sinngleichheit nicht von vornherein ausschliesst. Es stellt sich dann die Frage, ob EWG-Vertrag und EFTA-Vertrag denselben Charakter und Zweck aufweisen und somit einer Übernahme der EuGH-Rechtsprechung nichts entgegensteht. Wird dies verneint, so ist zu prüfen, welche Komponenten der EuGH-Rechtsprechung mit den EFTA-Normen zu vereinbaren sind und welche Parallelen zwischen EFTA-Vertrag und Freihandelsabkommen Schweiz–EG bestehen.

⁷ BBl 1960 I 872.

2.2. Anwendbarkeit der EuGH-Praxis?

2.2.1. Wortlaut und Sinnlichkeit

Wie dargelegt, umfassen sowohl EWG-Vertrag als auch EFTA-Vertrag ein Verbot mengenmässiger Einfuhrbeschränkungen wie auch von Massnahmen gleicher Wirkung. Bei den Ausnahmen spricht der EWG-Vertrag von «gewerblichem und kommerziellem Eigentum», der EFTA-Vertrag davon, «gewerbliches Eigentum zu schützen und irreführende Praktiken zu verhindern». Das Verbot der missbräuchlichen Verwendung zwecks Diskriminierung oder Handelsbeschränkung findet sich in beiden Verträgen praktisch im selben Wortlaut. Damit verfügen die beiden Verträge über Normen, deren Wortlaute zumindest sehr ähnlich sind und die die Annahme von Sinnlichkeit nicht a priori auszuschliessen vermögen.

2.2.2. Charakter und Zweck von EFTAV und EWGV

Zweck der EFTA ist es, Freihandel zwischen den Mitgliedstaaten herbeizuführen und zu sichern, um Industrieprodukte zwischen den Mitgliedstaaten zirkulieren lassen zu können⁸. Ziel einer Freihandelszone muss somit sein, Zölle und andere Handelsschranken innerhalb des Freihandelsgebietes abzubauen, während die zoll- und handelspolitische Autonomie der Vertragspartner gegenüber Drittländern gewahrt bleibt⁹.

Gleiches gilt grundsätzlich für das FHA, welches ja ebenfalls eine Freihandelszone begründet, so dass die diesbezügliche Praxis der Gerichte zu den unterschiedlichen Zwecken von Freihandelszone und EWG-Vertrag herangezogen werden kann. So schreibt das Bundesgericht:

«Aus der Entstehungsgeschichte des FHA ist festzuhalten, dass dieses ein reines Handelsabkommen ist, das nicht wie der EWG-Vertrag einen einheitlichen Binnenmarkt mit überstaatlicher Wettbewerbsordnung, sondern bloss eine Freihandelszone schaffen will. Es beschränkt sich zudem im wesentlichen auf den industriellen Freihandel. Bei seiner Aushandlung wurde nicht nur eine Pflicht zur gegenseitigen Angleichung der gemeinschaftlichen und schweizerischen Rechtsnormen bewusst ausgeschlossen; die bestehenden Rechtsordnungen und deren uneingeschränkte autonome Durchsetzung wurden vielmehr gegenseitig vorbehalten.»¹⁰

Und der EuGH urteilt in den Leitsätzen zum Entscheid *Polydor*:

«Die Ähnlichkeit des Wortlauts der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag einerseits und der Artikel 14 Absatz 2 und 23 des Abkommens zwischen der EWG und der Portugiesischen Republik andererseits ist kein ausreichender Grund dafür, die Rechtsprechung des Gerichtshofes, die das Verhältnis zwischen dem Schutz der gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte und den Vor-

⁸ SCHLUEP, in: Meyer-Marsilius, Ziff. 10.1, S. 41.

⁹ SCHLUEP 258.

¹⁰ BGE 105 II 59 m.w.N.

schriften über den freien Warenverkehr im Rahmen der Gemeinschaft bestimmt, auf das System des Abkommens zu übertragen.

Obgleich nämlich das Abkommen die unbedingte Beseitigung bestimmter Beschränkungen des Handels zwischen der Gemeinschaft und Portugal – wie der mengenmässigen Beschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung – vorschreibt, hat es nicht die gleiche Zielsetzung wie der EWG-Vertrag, da dieser auf den Zusammenschluss der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt abzielt, dessen Bedingungen denjenigen eines Binnenmarktes möglichst nahekommen. Hieraus folgt, dass im Rahmen des Abkommens Beschränkungen des Warenverkehrs in einer Situation als zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt angesehen werden können, in der ihre Rechtfertigung innerhalb der Gemeinschaft nicht möglich wäre.»¹¹

Die beiden Vertragswerke von EWG und EFTA verfolgen somit verschiedene Gesamtziele. In bezug auf den freien Warenverkehr kann allerdings argumentiert werden, dass sich die Ziele decken¹². Auch Küchler¹³ vertritt diese Ansicht, räumt allerdings ein, dass die Analogie zwischen der Rechtslage im Bereich des EWGV und jener im Bereich des Freihandelsvertrages dort ihre Grenzen findet, wo das EWG-Recht nicht nur auf dem Prinzip des freien Handels, sondern darüber hinaus auf der Idee eines gemeinsamen Marktes beruht. Schlupe¹⁴ stimmt diesem Grundsatz zu und ergänzt, dass die Grenze insbesondere dort verlaufe, wo die Interpretationsprinzipien des EuGH national geschützte Markenrechtsfunktionen in Frage stellen, ohne dass dies zur Realisierung des Freihandels erforderlich wäre.

Vom *Charakter* her unterscheiden sich EFTAV und EWGV zum einen durch das Fehlen eines zentralen Rechtsprechungsorgans bei der EFTA, während diese Funktion bei der EWG durch den EuGH wahrgenommen wird. Weiter gelten für den EFTAV völkerrechtliche Auslegungsmethoden, welche ihre Schranken durch das Prinzip der Staatensouveränität erhalten, während der EuGH im EWG-Bereich eine dynamisch-teleologische Auslegung pflegt¹⁵. Und schliesslich bestimmt sich der Rang des EFTAV im innerstaatlichen Recht grundsätzlich nach Völkerrecht bzw. konkretisierendem nationalen Recht, während das EWG-Recht in den Gemeinschaftsstaaten durch sich selber den absoluten Vorrang vor nationalem Recht erhält.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl Zweck als auch Charakter von EFTAV und EWGV nicht übereinstimmen, mithin keine Sinngleichheit besteht und deshalb die EuGH-Rechtsprechung nicht unbesehen auf die EFTA-Normen angewendet werden kann. Es ist nun zu prüfen, nach welchen Grundsätzen die Art. 10 und 12 EFTAV auszulegen sind, wobei bestehende Gemeinsamkeiten mit dem EWG-Vertrag und dem FHA zu berücksichtigen sind.

¹¹ EuGH Slg. 1982, 329; bestätigt im Entscheid KUPFERBERG, Slg. 1982, 3641, 3666.

¹² GRAZ 191.

¹³ KÜCHLER 192.

¹⁴ SCHLUEP 258.

¹⁵ BALDI 10 ff.

2.3. Die Auslegung von Art. 10 und 12 EFTAV

2.3.1. Gemeinsamkeiten mit dem EWG-Vertrag

Wie dargelegt, vertritt ein Teil der Lehre die Ansicht, die vom EuGH entwickelten Grundsätze seien bei der Auslegung des FHA und wohl auch des EFTAV mit zu berücksichtigen, soweit sie sich ausschliesslich auf das Prinzip des freien Warenverkehrs stützen und nicht über die Verwirklichung einer Zollunion hinausgehen. Folgt man dieser Ansicht, so ist die Uebertragbarkeit der Zustimmungslehre des EuGH auf den EFTAV anzunehmen; das Prinzip der Ursprungsgleichheit ist dagegen nicht mehr relevant, da es seit dem EuGH-Entscheid *HAG II* als überholt gelten kann¹⁶.

Die Übernahme der Zustimmungslehre würde bedeuten, dass Kennzeichenrechte nicht gegen den Import von Gütern geltend gemacht werden könnten, die auf dem Markt eines anderen EFTA-Staates vom Schutzrechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung (z.B. durch ein wirtschaftlich beherrschtes oder vertraglich verbundenes Unternehmen) rechtmässig in Verkehr gebracht wurden. Diese von der Rechtsprechung des EuGH inspirierte Auslegung steht allerdings selber in direktem Widerspruch zur erklärten Meinung des EuGH in seinen Entscheiden *Polydor* und *Kupferberg*, wonach seine Praxis zu den Art. 30 und 36 EWGV nicht auf die Bestimmungen des FHA und damit a fortiore auch nicht auf den EFTA-Vertrag übertragen werden kann.

2.3.2. Gemeinsamkeiten mit dem FHA

Nach Küchler¹⁷ unterscheiden sich EFTA-Vertrag und FHA insbesondere dadurch, dass das FHA weiter in die bisherigen Handelshemmnisse eingreift als der EFTAV und dass Art. 1 lit. c FHA im Gegensatz zum EFTAV die Beseitigung von Handelshemmnissen zum selbständigen Vertragsziel erklärt. Dass die Bestimmungen des EFTA-Vertrages nie dazu angerufen wurden, um die Ausübung gewerblicher Schutzrechte zur Verhinderung unerwünschter Importe unter die verbotenen Massnahmen gleicher Wirkung zu subsumieren, erklärt sich aber weniger durch zwingende Auslegung als vielmehr durch den fehlenden Willen der EFTA-Vertragspartner zur Durchsetzung einer solchen Auslegung. Da es sich bei EFTAV und FHA jeweils um Freihandelsübereinkommen handelt, sind Parallelen in ihrer Auslegung zumindest nicht von vornherein auszuschliessen.

Nach Baldi¹⁸ bekennt sich der EuGH seit dem *Kupferberg*-Urteil zur klassisch-völkerrechtlichen statt zur gemeinschaftsrechtlichen Auslegung der FHA, womit er gleichzeitig eine geringere materielle Tragweite von freihandelsrechtlichen Normen in Kauf nimmt. Diese auf die spezifischen Freihandelsziele ausgerichtete Auslegung gibt dem FHA eine vom EWGV und seiner dynamisch-teleologischen Interpretation unabhängige Bedeutung. So ist der Ordre public-Vorbehalt nicht nur ein blosses Gut

¹⁶ Anders noch BALDI 4, allerdings vor der Praxisänderung durch den EuGH.

¹⁷ KÜCHLER 203 f.

¹⁸ BALDI 9 ff. m.w.N.

des öffentlichen Interesses, das es wie beim EWGV gegen das Gebot des freien Warenverkehrs abzuwägen gilt; vielmehr vertritt Baldi¹⁹ die Ansicht, Art. 20 FHA enthalte bereits eine von den Vertragsschöpfern vorgenommene Güterabwägung, wobei die *Ordre public*-Güter höher gewertet werden als der freie Warenverkehr. Das FHA widerspiegelt also mit seinem Art. 20 einen echten Vorbehalt staatlicher Regelungskompetenz.

Gelten diese Grundsätze für das dem EWGV verwandte FHA, so muss dies erst recht für den vom Gemeinschaftsrecht gänzlich unberührten EFTA-Vertrag gelten.

2.3.3. Schlussfolgerung

Nach Art. 31 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 ist ein Vertrag entsprechend der üblichen Bedeutung auszulegen, die den Begriffen des Vertrages in ihrem Zusammenhang und unter Berücksichtigung seines Zieles und Zweckes beizulegen ist²⁰. Auch das Bundesgericht vertritt die Ansicht, ein Abkommen sei seinem Charakter und Zweck entsprechend auszulegen²¹.

Zweck des EWGV ist die Errichtung eines gemeinsamen Marktes, wozu die Freiheit des Warenverkehrs eine grundlegende und unbedingte Voraussetzung darstellt. Dagegen will die EFTA nur eine Freihandelszone schaffen und damit nach Art. 2 lit. d zur harmonischen Entwicklung und Ausweitung des Welthandels sowie zur fortschreitenden Beseitigung seiner Beschränkungen beitragen. Dem EFTAV geht auch jegliche *finalité politique* zur Entwicklung einer politischen Union ab. Der Zweck der EFTA reicht daher bedeutend weniger weit in Richtung einer Integration und dementsprechend weist sie einen viel loseren Charakter auf, indem die Vertragsstaaten kaum Rechte auf ein zentrales überstaatliches Organ übertragen. Während das EWG-Recht fast schon verfassungsrechtlichen Charakter besitzt, gelten zwischen den EFTA-Staaten die klassischen Regeln des Völkerrechts.

Daraus ergibt sich, dass der *Ordre public*-Vorbehalt im EWG-Vertrag bloss noch eine Aufzählung von öffentlichen Gütern ist, welche im jeweiligen Einzelfall einer Güterabwägung mit dem freien Warenverkehr unterzogen werden. Der *Ordre public*-Vorbehalt des EFTA-Vertrages stellt hingegen einen *Souveränitätsvorbehalt* des einzelnen Staates dar; eine Güterabwägung mit den Interessen des freien Warenverkehrs findet nicht statt, da die betreffenden öffentlichen Güter durch den Vertrag selber bereits höher eingereiht werden als der freie Warenverkehr. Die Güterabwägung hat somit bereits bei Vertragsschluss stattgefunden.

Eine Auslegung der Art. 10 und 12 EFTAV kann sich deshalb m.E. nicht auf die EuGH-Rechtsprechung stützen; auf ein analoges, EFTA-weites Erschöpfungsprinzip kann aus den EFTA-Normen nicht geschlossen werden. Vielmehr ergibt sich, dass das Verbot mengenmässiger Einfuhrbeschränkungen nach Art. 10 EFTAV eine weit geringere materielle Tragweite aufweist als Art. 30 EWGV. Dies ergibt sich zum einen aus den unterschiedlichen Auslegungsmethoden, zum anderen stellt das gewerb-

¹⁹ BALDI 14.

²⁰ SCHLUEP 257.

²¹ BGE 105 II 58 f.

liche Eigentum des Ordre public-Vorbehaltes von Art. 12 lit. e EFTAV eine absolute Schranke des Prinzips des freien Warenverkehrs dar.

Allerdings steht die Zurückhaltung des EFTA-Vertrages der Möglichkeit nicht entgegen, dass sich einzelne EFTA-Staaten unabhängig voneinander für ein internationales Erschöpfungsprinzip aussprechen, welches sich allenfalls aus Sinn und Zweck des Kennzeichenrechts ergeben kann²².

2.4. Zusammenfassung

Art. 10 und 12 EFTAV verfügen über einen Wortlaut, der demjenigen der Art. 30 und 36 EWGV zumindest sehr ähnlich ist und deshalb zur Annahme verleiten könnte, die betreffenden Vertragsbestimmungen seien gleich auszulegen. Ein Vergleich der Verträge ergibt aber, dass sie aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen und Ausgestaltung nicht denselben Sinn aufweisen und daher je einzeln auszulegen sind. Unter Berücksichtigung von EWG-Vertrag und FHA sind Art. 10 und 12 EFTAV nach klassisch-völkerrechtlichen Kriterien auszulegen. Danach erhält das Verbot mengenmässiger Einfuhrbeschränkungen nach Art. 10 EFTAV eine weit geringere Bedeutung als die vergleichbare EWG-Norm, während der Schutz des gewerblichen Eigentums nach Art. 12 lit. e EFTAV als traditioneller Ordre public-Vorbehalt eine absolute Schranke des freien Warenverkehrs darstellt.

3. Kennzeichenrechte und freier Warenverkehr im GATT

Erhalten wir als Zwischenergebnis, dass EWG- und EFTA-Vertrag grundsätzlich verschieden auszulegen sind, so ist nun zu prüfen, nach welcher Auslegungsart sich die GATT-Norm zu richten hat. Dabei ist zuerst auf die Natur des GATT einzugehen, während in einem zweiten Schritt zu prüfen ist, ob die GATT-Normen überhaupt direkt anwendbar sind.

3.1. Auslegung von Art. XX GATT

Der EFTA-Vertrag nimmt in seiner Präambel explizit Bezug auf das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen²³; es ist somit zu prüfen, ob allgemeine Grundsätze des GATT zur Auslegung der EFTA-Normen und umgekehrt herangezogen werden können. Nach Art. XXIV Ziff. 8a und Art. XI Ziff. 1 des GATT sind Bestimmungen, die den Aussenhandel einschränken, zu beseitigen, während Art. XX lit. d den Schutz von Fabrikmarken als allgemeine Ausnahme im Sinne eines Ordre public-Vorbehaltes zulässt.

²² SCHLUEP, in: Europaverträglichkeit, S. 571.

²³ GATT; SR 0.632.21.

Dass der EFTAV in seiner Präambel auf das GATT verweist, kann so verstanden werden, dass der EFTAV im Rahmen und System des GATT eingebunden sein soll und sich somit auch dessen Auslegung unterwirft. Und diese Auslegung des GATT ist im Bereich des *Ordre public*-Vorbehaltes von einem traditionellen Verständnis geprägt²⁴. Danach hat diese Bestimmung als eigentlicher Souveränitätsvorbehalt zu gelten, welcher sich auf den ganzen Umfang des Abkommens erstreckt. Dieses traditionelle Verständnis deckt sich mit der bereits erwähnten Auslegung des FHA und des EFTA-Vertrages. Mithin sind die Allgemeinen Ausnahmen nach Art. XX GATT, unter ihnen auch der Schutz von Fabrikmarken in lit. d, als traditionelle Souveränitätsvorbehalte zu verstehen; die betreffenden öffentlichen Interessen werden durch das Abkommen als höherwertig gegenüber den Interessen des freien Warenverkehrs betrachtet.

Aus dem Sichtwinkel der wirtschaftlich erforderlichen Liberalisierungsanstrengungen schränkt die GATT-Bestimmung den freien Warenverkehr mehr ein als die Normen des EWGV; Ziel müsste jedoch sein, mit Hilfe des GATT ein universell gültiges, internationales Erschöpfungsprinzip zu statuieren. Dazu bedarf es einerseits einer materiellen Abänderung des Abkommens oder zumindest eines die Norm neu interpretierenden Zusatzprotokolles. Andererseits ist zu prüfen, ob die Bestimmungen des GATT-Abkommens überhaupt unmittelbar anwendbar sind. Denn nur bei der Annahme unmittelbarer Anwendbarkeit kann sich der einzelne Rechtsunterworfenen auf die Vertragsbestimmungen berufen, daraus Rechte geltend machen und vor Gericht durchsetzen.

3.2. *Direkte Anwendbarkeit der GATT-Normen?*

Zur Beurteilung der Frage, ob eine Norm unmittelbar anwendbar ist, bestehen ein subjektiver und ein objektiver Lösungsansatz: Nach der subjektiven Theorie ist eine Vertragsnorm unmittelbar anwendbar, wenn der Wille der Vertragsparteien auf die Anwendung der Norm durch Gerichte und Verwaltungsbehörden ohne Einschaltung staatlicher Rechtsetzung gerichtet ist. Die objektive Theorie betrachtet völkerrechtliche Bestimmungen als unmittelbar anwendbar, wenn sie den innerstaatlichen Rechtsanwendungsorganen als Grundlage der Fallentscheidung zu dienen vermögen²⁵.

Der Bundesrat bringt die objektive Theorie auf folgende Kurzformel:

«Direkt anwendbar sind jene Bestimmungen einer internationalen Vereinbarung, welche, wenn man sie im Gesamtzusammenhang sowie im Lichte von Gegenstand und Zweck des Vertrages betrachtet, unbedingt und eindeutig genug formuliert sind, damit sie eine direkte Wirkung erzeugen und in einem konkreten Fall angewendet werden bzw. die Grundlage für eine Entscheidung darstellen können.»²⁶

²⁴ BALDI 11 f.

²⁵ VERDROSS/SIMMA, N. 866; SCHLUEP 253 m.w.N.; BGE 100 Ib 230; ähnlich der österreichische Verfassungsgerichtshof (vgl. VERDROSS/SIMMA N. 866).

²⁶ BBl 1984 I 791.

3.2.1. Unmittelbare Anwendbarkeit analoger Normen des FHA?

Das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EG von 1972²⁷ enthält in den Artikeln 13 und 20 vom Wortlaut her dem EWGV, EFTAV und GATT sehr ähnliche Bestimmungen, von denen Art. 13 mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie Massnahmen gleicher Wirkung verbietet und Art. 20 als Ausnahmen u.a. das gewerbliche und kommerzielle Eigentum erwähnt. Es ist deshalb naheliegend, zu prüfen, ob Lehre und Praxis zum FHA Lösungsansätze für die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit der GATT-Normen bieten.

Die Lehre zeigt sich in dieser Angelegenheit sehr kontrovers; Küchler²⁸ etwa verweist auf die Analogie der FHA-Normen mit dem EWGV, indem er sich auf den ähnlichen Wortlaut stützt und argumentiert, was im EWGV justiziabel sei, müsse es auch im Rahmen eines Freihandelsvertrages sein.

Unter Hinweis auf die genügende Bestimmtheit setzt sich auch Schluép²⁹ 1979 noch für die unmittelbare Anwendbarkeit ein; und der Bundesrat³⁰ bemerkt, das Bestehen des Freihandelsabkommens ermögliche es Privatpersonen, gewisse Abkommensbestimmungen vor den betreffenden Gerichten der Schweiz und der Gemeinschaft anzurufen – wobei sich das Bundesgericht mit Zurückhaltung über diese direkte Anwendbarkeit ausgesprochen habe. Dagegen führt Schluép 1990³¹ aus, dass weder Art. 12 EFTAV noch Art. 20 FHA unmittelbar anwendbar seien. Das Bundesgericht scheint im «Omo-Fall» eine unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 13 FHA abzulehnen, wenn es schreibt:

«Die Vorschriften des Art. 13 richten sich zudem an den schweizerischen Gesetzgeber und an die Verwaltung. Dass sie Rechte und Pflichten begründen würden, welche der schweizerische Richter in einem Entscheid über eine zivilrechtliche Streitigkeit zu beachten hätte, ist ihnen nicht zu entnehmen.»³²

Dagegen lässt der EuGH im Entscheid *Chatain*³³ vermuten, dass Art. 13 FHA in seinen Augen als unmittelbar anwendbar gilt. Und für Baldi³⁴ bieten auch die Entscheide *Polydor* und *Kupferberg* des EuGH Anhaltspunkte für eine solche Ansicht des Gerichts.

Zusammenfassend lässt sich aus Lehre und Rechtsprechung zum FHA keine Antwort auf die Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit der GATT-Normen gewinnen. Denn einerseits sind die Meinungen betreffend direkte Anwendbarkeit des FHA selber äusserst kontrovers, andererseits lassen sich die unterschiedlichen Resultate auch nicht auf verschiedene Ansätze zurückführen: Küchlers Ansatz, mit *gemeinschaftsrechtlichen* Grundsätzen zu argumentieren, erscheint prinzipiell für die Auslegung von GATT-Bestimmungen nicht gleich geeignet wie für FHA-Bestim-

²⁷ FHA; SR 0.632.401.

²⁸ KÜCHLER 196.

²⁹ SCHLUEP 254.

³⁰ BBl 1984 I 465.

³¹ SCHLUEP, in: Europaverträglichkeit, 570.

³² BGE 105 II 60; ähnlich auch BGE 104 IV 179 f.

³³ EuGH Slg. 1980, 1345; vgl. dazu BBl 1984 I 465 und Baldi 10 f.

³⁴ BALDI 11 m.w.N.

mungen; doch sprechen für Kücklers *Ergebnis* auch die *völkerrechtlichen* Ansätze Schlueps aus dem Jahre 1979.

3.2.2. Unmittelbare Anwendbarkeit von Normen des EFTA-Vertrages?

Auch die Betrachtung von Normen im EFTA-Vertrag führt zu keinem eindeutigen Schluss; so hat etwa das Bundesgericht in einem Entscheid Art. 16 EFTAV für unmittelbar anwendbar erklärt³⁵, während etwa Art. 15 EFTAV nach heute geltender Auffassung nicht direkt anwendbar sein soll³⁶.

3.2.3. Schlussfolgerung

Unter dem Blickwinkel der *objektiven Theorie* scheinen die Normen des GATT durchaus hinreichend bestimmt und klar, um als Grundlage für einen Einzelfall-Entscheid dienen zu können; denn was die Kriterien der Bestimmtheit und Klarheit betrifft, sind die Normen von GATT und EWGV vergleichbar, und für den EuGH sind die betreffenden EWG-Vertragsnormen offensichtlich eindeutig genug. Dies spricht für die unmittelbare Anwendbarkeit.

Aus *subjektiver* Sicht ist zu bedenken, dass die Normen des GATT nicht nur als Teil der innerstaatlichen Rechtsordnung gesehen werden dürfen, sondern in erster Linie Bestandteil eines multilateralen Übereinkommens sind. Soll den GATT-Normen unmittelbare Anwendbarkeit zukommen, so muss dies im Interesse eines einheitlichen Vollzugs im Umfange des ganzen GATT-Gebietes erfolgen und nicht nur in einzelnen Teilen davon. Dazu wäre eine entsprechende Regelung erforderlich gewesen; eine solche ist aber nicht vorhanden und es kann auch nicht aufgrund von Völkerrechtsgrundsätzen darauf geschlossen werden. Denn die Grundsätze der unmittelbaren Anwendbarkeit ergeben sich prinzipiell aus dem nationalen Recht³⁷ und können somit von Staat zu Staat unterschiedlich ausgestaltet sein. Mithin kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Bestimmungen des GATT als unmittelbar anwendbar gelten *sollten*. Aus diesem Grund lehnt auch der EuGH im Entscheid *International Fruit Company*³⁸ die unmittelbare Anwendbarkeit der GATT-Normen ab; diese vermögen in der EG kein Recht der Gemeinschaftsangehörigen zu begründen, sich vor Gericht auf GATT-Bestimmungen zu berufen.

Aus dem GATT-Abkommen ergibt sich also keine eindeutige Antwort betreffend seiner direkten Anwendbarkeit; diese Frage ist vielmehr durch das nationale Recht der jeweiligen Vertragsstaaten zu regeln. *Dabei sollte m.E. den Ausschlag geben, dass ein Übereinkommen durch seine unmittelbare Anwendbarkeit im Rechtsbewusstsein der Bürger verankert wird, was letztlich zur Verwirklichung seiner Ziele führt.*

Werden die GATT-Bestimmungen als «non self-executing» betrachtet, ist ihre Bedeutung und Tragweite stark eingeschränkt; sie enthalten dann lediglich die Verpflichtung für den Gesetzgeber, nationale Rechtsnormen gemäss den Grundsätzen

³⁵ BGE 98 Ib 385.

³⁶ SCHLUEP, in: Meyer-Marsilius, Ziff. 10.1, S. 40.

³⁷ VERDROSS/SIMMA, N. 866.

³⁸ EuGH Slg. 1972, 1219.

des Vertrages zu erlassen³⁹. Die einzelnen Bürger und Rechtssubjekte werden daraus nicht verpflichtet; die Rechtsfolgen ihres Handelns ergeben sich nicht aus GATT-Normen, sondern aus nationalem Recht. Die Ausübung von Kennzeichenrechten im Verkehr zwischen GATT-Staaten bestimmt sich dann nach nationalen Gesetzen und allfälligen Übereinkommen.

3.3. Zusammenfassung

Obwohl EWG- und EFTA-Vertrag im vorliegenden Bereich einen ähnlichen Wortlaut aufweisen, sind sie doch sehr verschieden auszulegen. Das GATT-Abkommen unterscheidet sich einerseits stark von den Zielsetzungen und der Ausgestaltung des EWGV, andererseits weist es diesbezüglich weitgehende Ähnlichkeiten mit dem EFTA-Vertrag auf; dieser verweist denn auch in seiner Präambel explizit auf das GATT. Mithin müssen die GATT-Normen methodisch gleich ausgelegt werden wie der EFTA-Vertrag.

Die Normen des GATT sind daher nach den klassischen völkerrechtlichen Kriterien auszulegen. Der Schutz von Patenten, Fabrikmarken sowie Urheber- und Reproduktionsrechten nach Art. XX lit. d GATT stellt einen traditionellen *ordre public*-Vorbehalt dar, der sich als absolute Schranke des freien Warenverkehrs erweist.

Ob die Normen des GATT unmittelbar anwendbar und damit gerichtlich durchsetzbar sind, hängt vom Recht der einzelnen Vertragsstaaten ab. Anders als im EWG-Vertrag bestimmt das GATT-Abkommen nicht selber über seine Anwendbarkeit. Die Grundsätze der unmittelbaren Anwendbarkeit können aber von Staat zu Staat unterschiedlich ausgestaltet, die Praxis uneinheitlich sein. Während etwa nach schweizerischer Lehre durchaus Argumente für eine direkte Anwendbarkeit zu finden sind, wird eine solche vom EuGH abgelehnt. Massgebend für die unmittelbare Anwendbarkeit ist letztlich nationales Recht.

4. Ausblick

Mit dem Abschluss der Uruguay-Runde entwickelt sich das Zoll- und Handelsabkommen GATT weiter zur Welthandelsorganisation WTO. Unter ihrem Dach werden künftig die drei WTO-Pfeiler GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement on Services) und TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) mit ihren Organen vereint werden⁴⁰.

Für den Handel im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten von besonderem Interesse dürfte das TRIPS-Abkommen werden. Es umfasst insbesondere Marken, Patente, Urheber- und Wiedergaberechte und will dafür sorgen, dass ein angemesse-

³⁹ HÄFELIN/HALLER, N. 1035.

⁴⁰ Vom GATT zur WTO – Aufbau einer erweiterten Welthandelsordnung, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 18 vom 22. Januar 1994, S. 31 f.

ner Schutz geistigen Eigentums nicht als Hindernis für einen berechtigten Handel missbraucht werden kann⁴¹.

Allgemein bezweckt der Abschluss der Uruguay-Runde eine stärkere Öffnung der Weltmärkte. Damit wird der Überlegung gefolgt, dass eine liberale Welthandelsordnung allen beteiligten Ländern nützt, weil offene und wettbewerbsintensive Märkte den internationalen Handel beleben⁴². Im Spannungsfeld zwischen Kennzeichenrechten und freiem Warenverkehr wird aber die Auslegung der Art. XX lit. d und XXIV Ziff. 8a GATT auch weiterhin ihre Bedeutung behalten.

Die Vertragsbestimmungen im Wortlaut:

GATT-Abkommen:

Art. XXIV Ziff. 8a

Im Sinne dieses Abkommens wird verstanden: a. unter Zollunion die Ersetzung von zwei oder mehreren Zollgebieten durch ein einziges Zollgebiet, und zwar in der Weise, ... dass die Zölle und die anderen den Aussenhandel einschränkenden Bestimmungen (ausgenommen, soweit erforderlich, die auf Grund der Artikel XI, XII, XIII, XIV, XV und XX zulässigen Beschränkungen) für den Hauptteil des Aussenhandels zwischen den Mitgliedstaaten der Union oder zumindest für den Hauptteil des Aussenhandels mit den aus diesen Ländern stammenden Erzeugnissen beseitigt werden;

Art. XX lit. d

Unter dem Vorbehalt, dass die nachstehenden Massnahmen nicht in einer Weise durchgeführt werden, dass sie ein Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den Ländern, bei denen die gleichen Verhältnisse vorliegen, oder eine verschleierte Beschränkung im internationalen Handel darstellen, soll keine Bestimmung des vorliegenden Abkommens so ausgelegt werden, dass sie einen Vertragspartner hindern würde, folgende Massnahmen zu beschliessen oder durchzuführen:

... d. Massnahmen, die erforderlich sind zur Sicherstellung der Anwendung von mit den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens nicht unvereinbaren Gesetzesbestimmungen und Verwaltungsvorschriften, wie beispielsweise ... den Schutz von Patenten, Fabrikmarken sowie Urheber- und Reproduktionsrechten und zur Verhinderung von irreführenden Praktiken;

⁴¹ Vom GATT zur WTO – Handelsschutz für das geistige Eigentum, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 32 vom 8. Februar 1994, S. 35.

⁴² Vom GATT zur WTO – Aufbau einer erweiterten Welthandelsordnung, S. 31.

*EFTA-Vertrag:**Art. 10 Abs. 1*

Die Mitgliedstaaten dürfen mengenmässige Beschränkungen der Einfuhr von Waren aus dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten weder einführen noch verschärfen.

Art. 12

Unter der Voraussetzung, dass die nachstehenden Massnahmen nicht als ein Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den Mitgliedstaaten oder als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen ihnen gehandhabt werden, hindert keine Bestimmung von Artikel 10 und 11 einen Mitgliedstaat daran, Massnahmen zu treffen oder durchzuführen, ...

(e) die erforderlich sind, um das gewerbliche Eigentum oder Urheberrechte zu schützen und irreführende Praktiken zu verhindern.

*Freihandelsabkommen Schweiz–EG von 1972:**Art. 13 Abs. 2*

Die mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen werden am 1. Januar 1973 und die Massnahmen gleicher Wirkung spätestens bis zum 1. Januar 1975 beseitigt.

Art. 20

Dieses Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrbeschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind; ... Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen.

*EWG-Vertrag:**Art. 30*

Mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen gleicher Wirkung sind unbeschadet der nachstehenden Bestimmungen zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Art. 36

Die Bestimmungen der Artikel 30 bis 34 stehen Einfuhr-, Ausfuhr-, und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Literaturverzeichnis

BALDI MARINO, Kommentar Freihandelsabkommen. Einfuhrbeschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung, in: Meyer-Marsilius/Schluelp/Stauffacher, Beziehungen Schweiz-EG, Zürich 1989, Ziff. 4.1.10.

BLECKMANN ALBERT, Europarecht, 5. Aufl., Köln 1990.

GRAZ DOMINIQUE, Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, Diss. Lausanne 1985.

HÄFELIN ULRICH/HALLER WALTER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3. Aufl., Zürich 1993.

HERRMANN HANS JOACHIM, Nationales Warenzeichenrecht und freier Warenverkehr in den Europäischen Gemeinschaften, RabelsZ 40 (1976), S. 272 ff.

KOCH NORBERT, Anwendung von Art. 85 auf Vereinbarungen über gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte und Know-how, in: Grabitz, Kommentar zum EWG-Vertrag, 2. Aufl., München 1986, S. 48 ff.

KÜCHLER REMIGIUS, Gewerbliche Schutzrechte und Freihandelsvertrag Schweiz-EWG, in: ZSR 1975 I 177 ff.

KUNZ-HALLSTEIN HANS PETER, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 ff.

REISCHL GERHARD, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, in: GRUR Int. 1982, S. 151 ff.

SCHLUEP WALTER, Die markenrechtliche Rechtsprechung des EuGH aus schweizerischer Sicht, in: Hefermehl/Ipsen/Schluelp/Sieben, Nationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der Gemeinschaft, München 1979, S. 232 ff. (zitiert: «Schluelp»).

SCHLUEP WALTER, Immaterialgüterrecht, in: Die Europaverträglichkeit des schweizerischen Rechts, Schriften zum Europarecht, Band 1, Zürich 1990, S. 533 ff. (zitiert: «Schluelp, in: Europaverträglichkeit»).

SCHLUEP WALTER, Wettbewerbs- und Kartellrecht, in: Meyer-Marsilius/Schluelp/Stauffacher, Beziehungen Schweiz-EG, Zürich 1990, Ziff. 10.1 (zitiert: «Schluelp, in: Meyer-Marsilius»).

SUCKER MICHAEL, Absprachen über gewerbliches und geistiges Eigentum, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, Band 2, 4. Aufl., Baden-Baden 1991, S. 1730 ff.

TREIS MICHAEL, Markenrecht und freier Warenverkehr. Bemerkungen zum HAG II-Urteil des EuGH, in: SMI 1991, S. 23 ff.

VERDROSS ALFRED/SIMMA BRUNO, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl., Berlin 1984.

Abkürzungsverzeichnis

EFTA	European Free Trade Association
EFTAV	EFTA-Vertrag; SR 0.632.31
EWG	Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft
EWGV	EWG-Vertrag
EuGH	Europäischer Gerichtshof
FHA	Freihandelsabkommen (zwischen der Schweiz und der EG von 1972; SR 0.632.401)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen; SR 0.632.21)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil)
SMI	Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht
WTO	World Trade Organization
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht

Anmerkung:

Der Beitrag basiert auf einer Arbeit, welche 1993 vom Preisinstitut der Universität Zürich prämiert wurde; er ist gegenüber der Preisarbeit stark gekürzt und umgearbeitet. Der Verfasser dankt cand. iur. Corinna Peyer für die Mitarbeit beim Erstellen des vorliegenden Beitrages.

Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren

Arbeitsgruppe INGRES

Mitglieder: Dr. J. David Meisser, Vorsitz, Dr. Daniel Alder, Dr. Roland Knaak, RA Jürg Müller, Marianne Panchaud, RA Dr. Michael Ritscher

Einleitung

Eine Arbeitsgruppe des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) hat sich zum Ziel gesetzt, Richtlinien auszuarbeiten, die als Entscheidungshilfe im Widerspruchsverfahren nach dem neuen Schweizerischen Markenrecht dienen und die Vorhersehbarkeit von Entscheiden verbessern. Sie befasste sich mit den Fragen, welche Tatsachen im Verfahren zu berücksichtigen sind (Umfang der Kognition), und entwarf eine Methode zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Wortmarken anhand eines Kriterienkatalogs. Die Besonderheiten der weniger häufigen Kollisionsfälle von Bildmarken hat die Kommission noch nicht untersucht.

Die vorliegende, auf vielfachen Wunsch hin veröffentlichte Arbeit beruht auf einem Entwurf von Dr. Meisser vom Mai 1993, den Ergebnissen der Arbeitssitzung vom 13. Juli 1993 in Zürich, an welcher Herr Alder, Frau Panchaud, Herr Dr. Ritscher und der Vorsitzende teilnahmen, sowie Stellungnahmen von Dr. Jean-Louis Compte, PA Carl E. Eder, RA Dr. Christian Hilti, der Licencing Executive Society (LES) Schweiz, vertreten durch PA Pierre Hug und RA Dr. Kamen Troller, Jean-Pierre Maeder, Fürsprecher J. Müller, Marianne Panchaud, RA Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Kaspar Spöndlin, sowie von Dr. Magda Streuli-Youssef; wertvolle Unterlagen stellten RA Dr. Lucas David und PA Satoshi Furuya zur Verfügung.

1. Umfang der Kognition

Wie weit soll das Bundesamt bei der Wahrheitssuche im Widerspruchsverfahren gehen? Welche Tatsachenbehauptungen sind zu hören, welche Beweismittel dürfen vorgelegt werden, soll das Bundesamt von sich aus Beweise abnehmen und wann hat es eine Tatsache als erwiesen zu betrachten?

Damit rasch und mit geringem Aufwand entschieden werden kann, muss das Blickfeld im Widerspruchsverfahren begrenzt bleiben. Andererseits gewinnt der Entscheid an Wert, wenn möglichst viele Umstände berücksichtigt wurden. Grundsätzlich erscheint es deshalb als zweckmässig, dem Entscheid all jene erheblichen Sachverhalte zugrunde zu legen, deren Feststellung kein Beweisverfahren erfordert.

Die Beschränkung des Verfahrens in tatsächlicher Hinsicht erscheint zudem als gerechtfertigt, weil Art. 31 Abs. 1 MSchG auch den rechtlichen Blickwinkel be-

schränkt (indem er nur die Anrufung der relativen Ausschlussgründe von Art. 3 Abs. 1 zulässt).

In der Arbeitsgruppe nicht erörtert wurde die Frage, wie weit die Verfahrensvorschriften des Bundesgesetzes über des Verwaltungsverfahren (VwG, SR 172.021) im Widerspruchsverfahren anzuwenden sind. Die hier vertretenen Auffassungen stehen im Widerspruch zu Art. 12 ff. VwG, welcher die Behörden grundsätzlich zur vollen Abklärung des Sachverhaltes verpflichtet und zu diesem Zweck Zeugeneinvernahmen, Gutachten und Augenscheine vorsehen. Eine derart gründliche Abklärung widerspricht dem Konzept des Widerspruchverfahrens.

Art. 32 MSchG entbindet nach seinem Wortlaut immerhin mit Bezug auf die Frage des Markengebrauchs vom strikten Beweis, indem er Glaubhaftmachung genügen lässt. Nachdem in dieser für das Widerspruchsverfahren wohl am häufigsten zu beurteilenden Sachfrage eine Abweichung von den Beweisregeln des VwG ausdrücklich vorgesehen ist, mag dies den Schluss rechtfertigen, dass auch in anderen Sachfragen keine amtliche Tatsachenfeststellung nach VwG erforderlich ist. Bei grosszügiger Auslegung mag Art. 3 lit. f VwG diese (hier vertretene) Auffassung rechtfertigen. Demnach findet das VwG keine Anwendung auf «das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert».

Aus Art. 32 MSchG liesse sich auch der Grundsatz ableiten, dass dem Entscheid alle Tatsachen zugrunde zu legen sind, die aufgrund der Akten und allgemeinen Wissens als glaubhaft erscheinen.

Im folgenden werden die für das Widerspruchsverfahren möglicherweise relevanten Sachverhalte einzeln untersucht:

1.1. Die angefochtene Eintragung

a) Bedeutung und Kennzeichnungskraft

Da im Widerspruchsverfahren nur relative Ausschlussgründe zu berücksichtigen sind, kann der Widersprechende nicht vorbringen, die angefochtene Eintragung sei beschreibend und deshalb nicht eintragungsfähig. Es ist deshalb im Widerspruchsverfahren davon auszugehen, dass die angefochtene Eintragung in ihrer Gesamtheit kennzeichnungskräftig ist.

Die Markenbedeutung ist aber unter zwei weiteren Gesichtspunkten von Interesse.

Soweit einzelne Elemente einer Marke (z.B. das Wort in einer Wortbildmarke) beschreibend sind, sollten sie bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vermindert oder gar nicht berücksichtigt werden. Wer also z.B. die Marke VIVI COLA für Cola-Getränke gegen einen Widerspruch von COCA-COLA verteidigen will, muss auch im Widerspruchsverfahren mit dem Argument gehört werden, der Wortbestandteil COLA sei beschreibend und trete deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund.

Ausserdem kann die Bedeutung einer Marke auch die Unterscheidbarkeit zu anderen Marken fördern oder hindern, z.B. wenn unähnliche Wörter denselben Bedeu-

tungsgehalt haben (HAG/ZAUN) oder ähnliche Wörter unterschiedliche Assoziationen hervorrufen (QUICK/BLICK).

Auch im Widerspruchsverfahren ist somit eine Auseinandersetzung mit dem Bedeutungsgehalt der angefochtenen Eintragung unerlässlich. Die Bedeutung eines Zeichens ist aber eine Variable. Ein und das selbe Wort, Bild oder Symbol kann je nach Bildungsstand, Fachwissen, Muttersprache, Kontext und Situation anders verstanden werden. Auch ein Wörterbuch kann einem Wort mehrere Bedeutungen zuschreiben. Welche dieser Bedeutungen sind im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen und mit welchem Aufwand soll versucht werden, sich darüber Gewissheit zu verschaffen?

b) Bedeutung für massgebliche Verkehrskreise

In Zusammenhang mit den Herkunftsangaben verweist Art. 47 Abs. 2 MSchG auf das Verständnis der massgebenden Verkehrskreise. Der damit ausgesprochene Grundsatz, dass es nicht auf die Wörterbuch-Bedeutung ankomme, muss auch für das Widerspruchsverfahren gelten. Die sichere Abgrenzung dieser Verkehrskreise und die Ermittlung ihres Verständnisses setzt aber einen Aufwand voraus, welcher den Rahmen des Widerspruchsverfahrens sprengt.

Vorschlag: Das Amt grenzt die massgeblichen Verkehrskreise aufgrund übereinstimmendem Vorbringen beider Parteien und allgemeiner Lebenserfahrung ab und entscheidet über deren Verständnis unter Berücksichtigung eingereicherter Schriftstücke (z.B. Fachbücher oder Bestätigungen von Verbänden).

c) Besonderheiten der massgeblichen Verkehrskreise

Besonderheiten massgeblicher Verkehrskreise können die Verwechslungsgefahr erhöhen oder mindern, z.B. Fachwissen, erhöhte oder verminderte Aufmerksamkeiten beim Kaufentscheid, geschwächte Sehkraft, Kindesalter, usw. Soweit solche Umstände im Verfahren anerkannt sind oder allgemeiner Lebenserfahrung entsprechen, sollten sie ebenfalls berücksichtigt werden.

d) Vom BAGE anerkannte Verkehrsdurchsetzung

An der vom Amt anerkannten Verkehrsdurchsetzung sollte nach Auffassung der Kommissionsmehrheit im Widerspruchsverfahren nicht gerüttelt werden.

Die LES weist auf einen Fall hin, in welchem die Verkehrsdurchsetzung irrtümlich zuerkannt wurde, und möchte deshalb dem Widerspruchsgegner die Möglichkeit einräumen, durch Akteneinsicht festzustellen, ob die Verkehrsdurchsetzung nicht missbräuchlich, z.B. wegen falschen Angaben, zuerkannt wurde und dies gegebenenfalls auch im Widerspruchsverfahren geltend zu machen.

e) Verkehrsgeltung beschreibender Bestandteile

Das Amt kann eine gesamthaft kennzeichnungskräftige Marke ohne Prüfung der Verkehrsdurchsetzung auch dann zur Publikation zulassen, wenn einzelne Bestandteile beschreibend sind. Wenn beispielsweise die Migros Genossenschaft eine mit kennzeichnungskräftigem Bild angereicherte Marke MIGROS anmeldet, braucht das

BAGE die Verkehrsdurchsetzung des an sich beschreibenden Wortes MIGROS nicht zu prüfen. Im Widerspruchsverfahren aber dürfte die Verwechselbarkeit mit einer älteren Bildmarke eher zu bejahen sein, wenn der Wortbestandteil der jüngeren Marke beschreibend ist. So kann sich die bei der Anmeldung offen gelassene Frage stellen, ob das Wort MIGROS durch intensiven Gebrauch unterscheidungskräftig wurde.

Eine zuverlässige Abklärung der Verkehrsgeltung im Widerspruchsverfahren führte aber zu weit. Somit wäre vom beschreibenden Charakter solcher Bestandteile auszugehen solange der Widersprechende nicht im Verfahren die Verkehrsgeltung anerkennt.

f) Wortstamm und Aussprache

Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit kann auch ausschlaggebend sein, welchen Bestandteil einer Wortmarke der massgebliche Verkehrsteilnehmer als Wortstamm, Vorsilbe oder Endsilbe betrachtet und wie er das Wort tatsächlich ausspricht. Auch hier dürften Beweiserhebungen zu weit führen, so dass sich eine Beurteilung aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung und allenfalls allgemeiner Regeln empfiehlt.

Als Wortstamm wäre bei Marken mit Bedeutungsgehalt der die Hauptbedeutung tragende Teil und in anderen Fällen das zu betrachten, was nach Abtrennung gut erkennbarer Vor-, End- und Zwischensilben übrigbleibt. Einzelne Silben dürfen dabei auch in Abweichung der Trennungsregeln gebildet werden.

Kann ein Wortpaar auf verschiedene Arten ausgesprochen werden (z.B. Gênes/ Génie in den Landessprachen), so sind die ähnlichsten Varianten der selben Sprache gegenüberzustellen.

1.2. Andere Marken des Widerspruchsgegners

a) Identische oder ähnliche ältere Marken

Ältere Marken des Inhabers der angefochtenen Marke, d.h. des Widerspruchsgegners, sollten im Rahmen von Art. 3 MSchG berücksichtigt werden. Der Widerspruchsgegner kann sich demnach gegen den Widerspruch wehren, wenn die Widerspruchsmarke im wesentlichen mit einer älteren Marke des Anmelders übereinstimmt.

Eine Minderheit der Mitwirkenden vertritt die gegenteilige Auffassung mit der Begründung, dass der Widerspruchsgegner seine älteren Rechte gegen die jüngere Marke des nunmehr widersprechenden hätte selber geltend machen müssen (sei es im Widerspruchsverfahren oder im Zivilprozess). Das Widerspruchsverfahren beschränke sich auf die Kollision zwischen der älteren Marke des Widersprechenden und der jüngeren Marke des Widerspruchsgegners.

b) Zur selben Markenfamilie gehörende Anmeldungen oder Eintragungen (Serienmarken)

Es kann für die Verwechslungsgefahr bedeutsam sein, ob die Widerspruchsmarke zu einer «Familie» gleichartiger, allenfalls bekannter Marken gehört, wie z.B. NES-

CAFE, NESCORE, NESQUIK. Wenn ein Dritter NESSIRUP anmeldet, mag die Verwechselbarkeit zu jeder einzelnen älteren Marke fehlen und dennoch die Gefahr einer Fehlzuordnung bestehen. Nach Auffassung einer Mehrheit führte es aber zu weit, im Widerspruchsverfahren über das Argument zu urteilen, die Widerspruchsmarke erscheine als Serienmarke des Widersprechenden.

Die LES formuliert ihre gegenteilige Auffassung wie folgt: «Die Tatsache, dass es sich beim angefochtenen Zeichen oder beim Widerspruchszeichen um ein Serienzeichen handelt, ist im Widerspruchsverfahren gebühlich zu beachten.»

1.3. Die Widerspruchsmarke

Die Marke, auf welche sich der Widerspruch stützt, sollte hinsichtlich der in den nachstehenden Abschnitten a) bis f) erwähnten Eigenschaften und Umstände gleich behandelt werden, wie die angefochtene Anmeldung.

- a) *Bedeutung*
- b) *Bedeutung für massgebliche Verkehrskreise*
- c) *Besonderheiten der massgeblichen Verkehrskreise*
- d) *Vom BAGE anerkannte Verkehrsdurchsetzung*
- e) *Verkehrsgeltung beschreibender Bestandteile*
- f) *Wortstamm und Aussprache*
- g) *Notorietät*

Art. 31 MSchG gewährt dem Inhaber einer älteren Marke das Recht zum Widerspruch. Nach Art. 3 Abs. 2 gelten auch nicht eingetragene Marken als ältere Marken, wenn sie bei Hinterlegung des angefochtenen Zeichens in der Schweiz notorisch bekannt waren. Somit kann auch der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke Widerspruch erheben. Dies zwingt dazu, im Widerspruchsverfahren über die oft heikle Frage der Notorietät zu entscheiden.

Die Durchführung umfassender Beweisverfahren zu diesem Thema widerspräche der Natur des Widerspruchsverfahrens. Nachdem sich das BAGE aber bei der Frage des Gebrauchs (Art. 32 MSchG) mit einer Glaubhaftmachung begnügen darf, erscheint es als vertretbar, in analoger Anwendung auch bei der Notorietät keinen strengen Beweis zu fordern.

h) Berühmtheit

Art. 15 MSchG gewährt einen über den Gleichartigkeitsbereich ausgedehnten Schutz berühmter Marken, allerdings gemäss dem Wortlaut nicht gegen Anmeldungen, sondern nur gegen den Gebrauch durch Dritte. Somit stellt sich zunächst die Frage, ob die Berühmtheit nur bei Unterlassungsklagen angerufen werden kann. Dies entspräche kaum dem Sinn des Gesetzes und es erscheint als zweckmässig, diese auch im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen.

Allerdings ist der Schutz mit den Bedingungen verbunden, dass der Gebrauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährde oder deren Ruf ausnütze oder beeinträchtige. Wieder geht es um Fragen, die sich im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht endgültig klären lassen. *Schluep* (AJP 1993, S. 548) will die Beantwortung dem Zivilrichter überlassen.

Falls die Berühmtheit der Widerspruchsmarke anerkannt oder amtsbekannt ist, erscheint es aber als vertretbar, diese im Widerspruchsverfahren bei der Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Die Arbeitsgruppe neigt eher dazu, die Berühmtheit der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen, aber nur dann, wenn diese anerkannt und amtsbekannt ist und nur im Sinne von Art. 15 MSchG, d.h. bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen.

i) Gebrauch

Schliesslich stellt sich die Frage des Gebrauchs bei Anrufung des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG. Darauf ist hier nicht weiter einzugehen. (RA Dr. *Troller* vertritt die Auffassung, dass nach neuem MSchG schon die reine Anmeldung einer Marke als Gebrauch zu betrachten sei, weil die Anmeldung eine Handlung im Geschäftsverkehr darstelle.)

1.4. Andere Marken der Widersprechenden

Es sollten nur jene Marken des Widersprechenden berücksichtigt werden, auf welche sich der Widerspruch stützt. Eine Minderheit ist gegenteiliger Auffassung bei Serienmarken (S.o. 1. 2.b).

1.5. Marken Dritter

a) Einzelne Drittmarken

Art. 3 Abs. 3 MSchG setzt der von der Praxis auf der Grundlage der Theorie von Treu und Glauben entwickelten Einrede der älteren Drittzeichen ein Ende. Dies bedeutet, dass einzelne Drittmarken grundsätzlich keine Berücksichtigung finden dürfen.

b) Häufungen von Drittmarken

Dagegen kann eine Vielzahl ähnlicher Marken bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft von Bedeutung sein. Darf nun beispielsweise der Widerspruchsgegner einer Marke GREENSTAR gegenüber dem Widersprechenden vorbringen, eine Vielzahl bestehender STAR-Marken hätten das Widerspruchszeichen TEENSTAR derart geschwächt, dass auch ein geringer Abstand genüge um Verwechslungen zu vermeiden?

c) Marken für ungleichartige Waren oder Dienstleistungen

Für ungleichartige Waren oder Dienstleistungen eingetragene Marken Dritter könnten im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden, wenn sie berühmt sind und – zusammen mit einer anderen Marke – die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächen.

d) Marken für gleichartige Waren und Dienstleistungen

Im übrigen erscheint es als angebracht, (entsprechend der deutschen Praxis) im erwähnten Rahmen nur Marken Dritter im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen, welche im engsten Ähnlichkeitsbereichs der gegenüberstehenden Zeichen liegen. Der Widerspruchsgegner einer Marke SILBER STERN kann demnach gegen einen Widerspruch aus der Marke GOLDSTAR vortragen, dass die Kennzeichnungskraft der Worte GOLD und STAR durch zahlreiche Eintragungen von Dritten für gleichartige Waren geschwächt wurde.

e) Berücksichtigung benutzter, aber nicht eingetragener Drittzeichen?

Es sprengt den Rahmen des Widerspruchsverfahrens, wenn darin über die Benutzungslage von nicht eingetragenen Drittmarken oder gar anderen Zeichen (z.B. Handelsnamen) Beweis geführt wird. Deshalb sollten nur ältere, in der Schweiz angemeldete oder eingetragene Drittmarken berücksichtigt werden. Nach Auffassung einiger Kommissionsmitglieder kann eine Berücksichtigung auch erfolgen, wenn die Benutzung amtsbekannt oder unstrittig ist.

f) Einrede der Nichtbenutzung gegenüber Drittmarken

Im Zivilprozess verfügt der Einsprechende über die Möglichkeit, gegenüber anderen älteren Drittmarken die Nichtbenutzung zu beweisen oder wenigstens glaubhaft zu machen. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens führen Diskussionen um die Benutzungslage von Drittmarken zu weit. Soweit die Nichtbenutzung vom Verfahrensgegner nicht anerkannt wurde, sollte deshalb von der Benutzung ausgegangen werden.

1.6. Vertragsbeziehungen, Urteile

Vertragsbeziehungen oder Urteile über Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien oder Dritten sollten im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden, da Bedeutung und Gültigkeit (z.B. gemäss Kartellrecht) zu Diskussionen führen können. Somit wären z.B. die Einreden unzulässig, der Widerspruchsgegner setze sich in Widerspruch zu einer in einer Abgrenzungsvereinbarung anerkannten Verwechslungsgefahr, oder der Widersprechende verletze ein Angriffsverbot. Die LES vertritt die gegenteilige Auffassung mit der Begründung, dass Vergleiche und Abgrenzungsvereinbarungen andernfalls nutzlos würden.

Keine Bedenken bestehen gegen die Berücksichtigung von Urteilen als Präjudizen in Rechtsfragen.

1.7. Priorität

Die Beurteilung der Priorität kann im Widerspruchsverfahren tatsächliche Abklärungen erforderlich machen, wenn der Widerspruchsgegner eine gegenüber dem Widerspruchszeichen ältere Priorität aus Gebrauch geltend macht oder wenn der Widersprechende die in der Anmeldung des Widerspruchszeichens behauptete Priorität bestreitet. Auch in diesem Fall muss das Amt einen Sachentscheid fällen.

Die LES macht in diesem Zusammenhang auf eine Gesetzeslücke aufmerksam: Art. 3 Abs. 2 MSchG bezeichnet als ältere Marken solche, «... die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6–8) geniessen». Hier hätte auch die Gebrauchspriorität gemäss Art. 78 aufgeführt werden sollen, welche allerdings nur für die bis zum 1. April 1995 angemeldeten Marken angerufen werden kann.

1.8. Identität oder Gleichheit der Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der Gleichheit oder Identität von Waren und Dienstleistungen ist grundsätzlich eine Rechtsfrage, für deren Entscheidung aber auch tatsächliche Gegebenheiten bedeutsam sein können, beispielsweise Verbrauchergewohnheiten, Vertriebskanäle oder Anwendungsmöglichkeiten. Wie soll der Laie beispielsweise entscheiden, ob zwei chemische Verbindungen oder zwei elektronische Bauteile gleichartig sind?

Die Grundsätze des Widerspruchsverfahrens gebieten auch hier eine Beschränkung der Beweismittel auf das, was amtsbekannt oder unbestritten ist. Eventuell könnte auch eine Glaubhaftmachung durch den Widersprechenden akzeptiert werden. Misslingt der Nachweis oder die Glaubhaftmachung, muss auf den Zivilweg verwiesen werden.

1.9. Weitere Sachverhalte

Behauptungen und Beweismittel über konkrete Verwechslungen, Verkehrsumfragen und andere Sachverhalte mit Indiziencharakter zur Beurteilung der Verwechselbarkeit sollten nach mehrheitlicher Auffassung der Kommission im Widerspruchsverfahren aus den Akten gewiesen werden, weil dadurch die rasche und einfache Entscheidungsfindung gefährdet wird. Diese Fragen können mit der erforderlichen Sorgfalt im Zivilverfahren geklärt werden.

Demgegenüber befürwortet die LES die Zulassung von Gutachten im Widerspruchsverfahren.

2. Zur Frage der Wechselwirkung

2.1. Warengleichartigkeit und Verwechslungsgefahr

Entsprechend der früheren deutschen Praxis sollten im Widerspruchsverfahren Warengleichartigkeit und Verwechslungsgefahr unabhängig voneinander untersucht werden. Grössere Warennähe wäre somit nicht als weiteres Indiz für die Verwechslungsgefahr zu betrachten, und umgekehrt dürften die Grenzen der Warengleichartigkeit bei weitgehender Übereinstimmung der Marken nicht erweitert werden.

Eine gegenteilige Auffassung vertreten *Claude Schluep* in *AJM* 1993, S. 546, die LES und eine Minderheit der Kommission.

2.2. Klang, Sinn und Schriftbild

Zwei Marken können verwechselbar sein, wenn sie entweder im Klang oder dem Sinn nach (z.B. «La vache qui rit» / «Die lachende Kuh») oder im Schriftbild (bei Wortmarken wohl selten, vielleicht bei Buchstabengruppen wie «UNO/VNQ») übereinstimmen. Ein Zusammenwirken von Ähnlichkeiten der drei Arten kann zu einer Verwechslungsgefahr führen, die bei isolierter Betrachtung unter Umständen verneint würde. Umgekehrt vermag etwa ein abweichender Sinngehalt die Unterscheidbarkeit trotz ähnlichem Klang zu wahren. Zwischen diesen drei Elementen wäre deshalb eine Wechselwirkung zu bejahen.

3. Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken

Mit der folgenden Aufzählung wird versucht, entscheidene Kriterien für den häufigsten Fall aufzulisten, nämlich das Zusammentreffen zweier einfachen Wortmarken, die je nur aus einem Wort bestehen. Gleichzeitig soll damit ein Punktesystem für die Abgrenzung zwischen verwechselbaren und nicht verwechselbaren Zeichen entstehen. Eine Gewichtung wird durch überlappende Fragen erreicht. Stehen sich z.B. zwei Marken mit identischem Wortstamm gegenüber, so sind sowohl die Fragen nach «identischem Wortstamm» wie auch nach «ähnlichem oder identischem Wortstamm» zu bejahen. Die Anzahl der bejahten Fragen des ersten Teils abzüglich der Anzahl der bejahten Fragen des zweiten Teils führt zur entscheidenden Punktzahl.

3.1. Umstände, welche die Verwechslungsgefahr begünstigen

- a) Silbenzahl identisch
- b) Vokalfolge identisch
- c) Vokalfolge identisch oder ähnlich (d.h. höchstens $\frac{1}{2}$ der Vokale abweichend)

- d) Konsonantenfolge identisch (phonetische Übereinstimmung, z.B. von TS und Z, ist der Identität gleichzustellen)
- e) Phonetische Konsonantenfolge identisch oder ähnlich (d.h. höchstens $\frac{1}{3}$ der Konsonanten abweichend), undeutlich hörbare Abweichungen (z.B. F/FF, P/B) zählen nur als halbe Abweichung
- f) Anfangsbuchstaben identisch
- g) Wortstamm oder andere nicht als Vor-, Zwischen- oder Endsilbe qualifizierte Silbengruppe grammatikalisch oder phonetisch identisch
- h) Mehr als eine Silbe an entsprechender Position gegenüber Wortstamm Anfang oder Ende grammatikalisch oder phonetisch identisch
- i) Eine Marke ist vollständig in der anderen Marke enthalten
- k) Die Marken weichen nur in beschreibenden oder schwach kennzeichnungsfähigen Bestandteilen voneinander ab
- l) Wörter reimen sich (damit werden gleichzeitig Kadenz und Endung erfasst)
- m) Übereinstimmender Sinngehalt
- n) Übereinstimmende oder verwandte Assoziationen
- o) Besondere Umstände, welche die Verwechslungsgefahr begünstigen, wie z.B. mehrere der genannten Kriterien nur knapp verfehlt, Umkehrungen (CELL-COM/COMCELL), Besonderheiten der massgeblichen Verkehrskreise, übereinstimmendes Schriftbild (bei Wortmarke nur ausnahmsweise zu berücksichtigen), evtl. auch wenn sich die Widerspruchsmarke in eine Gruppe von Serienmarken des Widersprechenden einfügt.

3.2. Umstände, welche die Verwechslungsgefahr mindern

- a) Fehlende Kennzeichnungskraft eines oder mehrerer übereinstimmender Elemente (d.h. von Markenbestandteilen oder des Sinngehalts)
- b) Fehlende Kennzeichnungskraft mehrerer übereinstimmender Elemente
- c) Schwache oder fehlende Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Wortstammes
- d) Schwache oder fehlende Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Wortanfangs
- e) Deutlich unterschiedlicher Sinngehalt der Marken
- f) Besondere Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise
- g) Beide Marken sind Kurzzeichen (d.h. vier oder weniger phonetische) ausgesprochene (d.h. Laute, z.B. QUICK/BLICK)

- h) Besondere Umstände, welche die Verwechslungsgefahr vermindern (z.B. besondere Originalität des einen Zeichens, mehrere der genannten Kriterien nur knapp verfehlt, weitere Besonderheiten der massgeblichen Verkehrskreise)

4. Beurteilung bekannter Kollisionsfälle anhand des Kriterienkatalogs

Kollege Dr. David hat in seiner freundlicherweise zur Verfügung gestellten Entscheidungssammlung Beispielgruppen zusammengestellt. Davon werden hier jeweils die ersten drei einfachen Wortmarkenpaare untersucht. Die Kleinbuchstaben nach dem Pluszeichen bezeichnen erfüllte Kriterien des Abschnitts 3.1. (die Verwechslungsgefahr begünstigende Umstände), die Kleinbuchstaben nach dem Minuszeichen erfüllte Kriterien des Abschnitts 3.2. (die Verwechslungsgefahr mindernde Umstände), die Zahl nach dem Gleichungszeichen schliesslich entspricht der Differenz zwischen erfüllten Kriterien der ersten Gruppe und erfüllten Kriterien der zweiten Gruppe. Falls das Experiment gelingt, eignet sich diese Zahl als Kennziffer für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Ein Indiz des Gelingens wäre das Überschreiten einer bestimmten Kennzahl in der grossen Mehrzahl der Fälle, in welcher die Praxis die Verwechslungsgefahr bejahte. Da die Gerichtspraxis über die Jahrzehnte nicht immer einheitlich war und auch Umstände berücksichtigt, die im Widerspruchsverfahren nicht zu beachten sind, müssen auch Abweichungen erwartet werden.

4.1. Fälle, in welchen die Verwechslungsgefahr bejaht wurde

Honneur/Bonheur	+ a, b, c, d, g, l	- e	= 5
Glygis/Hygis	+ a, b, c, g, h, l	-	= 5
Valvoline/Havoline	+ a, b, c, g, h, n	- a	= 5
Vanilette/Vaniletta	+ a, c, d, e, f, g, h, k, m, n	- a, c, d	= 7
Legitimo/Légitime	+ a, c, d, e, f, g, h, k, m, n	- a, c, d	= 7
Gênes/Génie	+ a, d, e, f, g	- e	= 4
Uto/Utogold	+ c, f, g, h, i, k	-	= 6
Lysol/Lysolin	+ c, e, f, g, h, i, k	-	= 7
Lysol/Lysolats	+ c, e, f, g, h, i	-	= 6
Sanatogen/Sanagen	+ c, e, f, g, h, i, n	- a	= 6
Solis/Solaris	+ c, e, f, g, h, i, n	- c	= 6
Vocalin/Oralin	+ a, b, e, l	-	= 4
Moroform/Neroform	+ a, c, e, g, h, n	- a	= 5
Hero/Coro	+ a, o	- f	= 1
Lux/Polilux	+ g, i, k, m, n	-	= 5
Palmin/Nussgalmin	+ c, h, o	- d	= 2
Figor/Cafidor	+ c, o	-	= 2

4.2. Fälle, in welchen die Verwechslungsgefahr verneint wurde

Vasogen/Vasopon	+ a, e, f	- e	= 2
Sollux/Solis	+ a, d, f, g	- a, c	= 2
Collurlovar/Colunosol	+ a, c, f, g, h, n	- a, b, c, d	= 2
Burrsolin/Basolin	+ a, c, e, f, h	- h	= 5
Ox-lay/Tru-lay	+ a, g	-	= 2
Nephrisan/Nestrisan	+ c, e, f, h	- a	= 3
Sihl/Cosil	+ e, g, i	-	= 3
Pond's/Respond	+ g	-	= 1
Quick/Blick	+ a, b, c, l	- e, g	= 2
Puschkin/Mustrin	i + a, b, c	- e	= 2
Lego/Logi	+ a, d, e, f	- e, g	= 2

4.3. Ergebnis

Es wurden 28 Markenpaare beurteilt, zum Teil aus recht alten Fällen, von denen einzelne heute vielleicht anders entschieden würden. Von den 17 Fällen, in welchen die Verwechslungsgefahr bejaht wurde, erreichten 14 eine Punktzahl von 4 oder mehr. Von 11 Fällen mit verneinter Verwechslungsgefahr erreichten 10 Punktzahlen zwischen 1 und 3. *Ein Ergebnis von 4 oder mehr Punkten erscheint somit als Indiz für die Verwechselbarkeit.*

Bei Ausnahmefällen (z.B. Verwechselbarkeit nur aufgrund eines übereinstimmenden Sinngehaltes oder Schriftbildes) dürfte die vorgeschlagene Methode zu unrichtigen Ergebnissen führen. In der überwiegenden Mehrzahl aller Kollisionsfälle erscheint sie aber grundsätzlich als geeignet, in nachvollziehbaren Gedankenschritten und voraussichtbarer Weise die Verwechselbarkeit zwischen Wortmarken zu beurteilen.

Klosters, 9. März 1994

J. David Meisser

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

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

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «IMG Services SA» et «IMG Interest Management Group SA».*
- *Zwischen den Geschäftsfirmen «IMG Service SA» und «IMG Interest Management Group SA» besteht Verwechslungsgefahr.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 22 janvier 1993 dans la cause IMG Services SA c. IMG Interest Management Group SA.

3. Du point de vue de leurs raisons sociales, la demanderesse bénéficie d'une antériorité par rapport à sa partie adverse et il appartenait dès lors à la défenderesse de choisir une raison sociale empêchant tout risque de confusion avec une raison sociale déjà existante.

Cela étant, les deux sociétés en litige n'oeuvrent pas dans le même domaine économique et ne sont pas dans un rapport de concurrence directe.

IMG SERVICES SA exerce ses activités dans le domaine de la promotion du sport, alors que IMG INTEREST MANAGEMENT GROUP SA s'occupe de la gestion de capitaux.

Cette circonstance que le sport fasse de plus en plus appel à la finance n'y change rien.

Quoi qu'il en soit, il existe de toute manière en l'espèce un motif de faire application de critères plus stricts au sens de la jurisprudence précitée dans l'appréciation du risque de confusion que serait susceptible de faire naître la raison sociale de la défenderesse

En effet, les parties ont toutes deux leur siège à Genève.

4. Si l'on considère les deux raisons sociales en présence dans leur ensemble, les termes qui frappent l'attention et qui sont donc caractéristiques sont constitutifs du sigle IMG.

En effet, leurs autres éléments, résultant de l'emploi des termes «services» et «interest management group», n'ont pas un caractère spécifique tel qu'il permette

d'exclure toute méprise de la part du public dont la mémoire est généralement peu fidèle (SJ 1970, p. 459).

Cela est d'autant plus vrai que ces termes sont souvent utilisés dans les sociétés de services; il en est en particulier ainsi des mots anglais faisant appel à la notion de gestion et tels que ceux utilisés par IMG INTEREST MANAGEMENT GROUP SA.

Ainsi, le public aura de la peine à garder en mémoire les termes génériques en question et le souvenir qu'il en gardera ne sera pas suffisant pour qu'il puisse continuer à distinguer les deux raisons sociales l'une de l'autre, après les avoir lues ou entendues nommer (SJ 1971, p. 52 et 1970, p. 458; ATF 97 II 234 = JdT 1972 I 627, not. 628).

Dès lors, un risque de confusion est indéniable entre les deux raisons sociales en présence pour les milieux avec lesquels elles sont en relations d'affaires et il incombe donc à la défenderesse de modifier en conséquence sa raison sociale, de façon que tout danger soit écarté.

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 2 Abs. 1 und 3 URG, Art. 4 lit. a UWG – «NETWARE»

- Die durch Aussenstehende vorgenommene Abänderung von Seriennummern, die vom Programmierer bewusst in ein Computerprogramm eingefügt worden sind, stellt eine unzulässige Bearbeitung dieses Programms dar.
- Die Verleitung zum Bruch von Software-Lizenzverträgen erfüllt den Tatbestand von Art. 4 lit. a UWG.
- La modification de numéros de séries, apportée par des tiers et introduite intentionnellement par un programmeur dans un programme informatique aux fins de permettre la copie de ce programme, constitue une violation du contrat de licence de logiciel.
- L'incitation à rompre des contrats de licence de logiciel réalise les éléments constitutifs de la violation de l'article 4 lettre a LCD.

Massnahmeverfügung des ER i.S.V. am OGer ZH vom 13. November 1993 (mitgeteilt von RA D. Sangiorgio, Zürich).

Die Klägerin ist eine amerikanische Gesellschaft mit Sitz in Utah (USA). Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Computerprogrammen für den internationalen Handel, welche für den Gebrauch bei Kleincomputern auf Magnet-Disketten gespeichert werden. Sie stellt nach ihrer unbestritten gebliebenen Sachdarstellung Netzwerk-Software her. Mit dieser Netzwerk-Software (NetWare) und speziellen Hardware-Geräten (File-Server) können über miteinander vernetzte Personal-Computer Daten ausgetauscht sowie Programmdateien, Modems und Drucker geteilt und mitbenutzt werden. Ihr Gesamtumsatz in der Schweiz beträgt angeblich rund 12 Mio. US-Dollar. Die Klägerin vereinbart mit den Käufern ihrer NetWare jeweils mit standardisiertem Lizenzvertrag, dass die NetWare nur auf einem einzigen File-Server installiert und verwendet werden darf, so dass wenn ein Netzwerk über mehrere File-Server betrieben wird, mehrere NetWare-Software-Pakete gekauft werden müssen. Jedes verkaufte NetWare-Set weist eine von allen anderen Sets verschiedene Seriennummer auf. Die Klägerin kann so feststellen, dass wenn zwei oder mehrere NetWare-Systeme mit identischen Seriennummern betrieben werden, es sich bei einem dieser Systeme um eine von ihr nicht bewilligte und demzufolge illegale Kopie des NetWare-Produktes handelt. Auch ist das NetWare-Programm so aufgebaut, dass in einem Netzwerk mit mehreren File-Servern nicht gleichzeitig ein Original und eine oder mehrere Kopien laufen können.

Die im Ausland domizilierten Beklagten boten in hier aufgegebenen Inseraten und in hier verkauften Zeitschriften eine Computer-Software unter dem Namen «Serial Number Up-dating Program» (SNU) an, brachten diese auf den Markt und

vertrieben sie. Dieses SNU-Programm erfüllt nur eine Funktion, nämlich dem Benutzer zu ermöglichen, die Seriennummer eines NetWare-Programms zu ändern und so dem Lizenznehmer einer NetWare-Software der Klägerin zu gestatten, eine selbst angefertigte Kopie dieses Programms auf einem zweiten Server zu installieren und damit das Anwendungsgebiet der Lizenz vertragswidrig auszuweiten. Die Klägerin verlangte daher vorsorgliche Massnahmen gegenüber den Beklagten, mit welchen diesen verboten werden sollte, das Serial-Updating Program (SNU) in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen, zu lizenzieren, direkt oder indirekt Dritten zum Vertrieb zu überlassen oder sonstwie in Verkauf zu bringen, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen. Das Obergericht erliess am 24. September 1993 einen entsprechenden superprovisorischen Befehl und gab den Beklagten Gelegenheit zur Stellungnahme. Diese beantworteten das klägerische Massnahmebegehren nicht.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

1. Wie schon im Entscheid vom 24. September 1993 erwähnt, beschlägt der vorliegende Tatsachenkomplex einen internationalen Sachverhalt. Alle Beteiligten sind im Ausland domiziliert. Die Klägerin beruft sich bei ihren Ansprüchen auf Rechtsschutz auf das Urheberrechtsgesetz und das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb. Sie macht geltend, ihre Schutzrechte würden durch das Anpreisen von SNU-Programmen im Kanton Zürich verletzt. Die Zuständigkeit des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Obergericht des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 109 IPRG in Verbindung mit den Art. 64 und 65 Abs. 3 URG sowie mit § 43 Abs. 2 Satz 2 GVG. Danach sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Ort, wo der Schutz beansprucht wird und innerhalb der Schweiz der Richter am Ort, wo die Handlung begangen wurde. In Anwendung von Art. 12 Abs. 2 UWG kann ein zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs am gleichen Ort erhoben werden. Anwendbar ist schweizerisches Recht (Art. 110 Abs. 1 IPRG).

2. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen setzt gemäss Art. 65 URG und § 110 ZPO voraus, dass der Antragsteller das provisorisch zu schützende Recht und eine Gefährdung desselben, d.h. eine bereits eingetretene oder bevorstehende Verletzung, die einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hätte, glaubhaft macht. Ferner hat er glaubhaft darzutun, dass die angebehrten Massnahmen zur Abwendung der bestehenden Gefahr erforderlich sind. Dabei ist nicht nur die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse, sondern auch die Rechtsprüfung bloss eine vorläufige. Sie hat sich darauf zu beschränken, ob der geltend gemachte Anspruch aufgrund der glaubhaft gemachten Tatsachen nicht offensichtlich unbegründet sei. Die angebehrte Massnahme darf daher nur dann verweigert werden, wenn der Standpunkt des Antragstellers rechtlich offensichtlich aussichtslos ist (vgl. *O. Vogel*, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, SJZ 76/1980, S. 97).

3. a) Die Klägerin hat glaubhaft gemacht, dass sie Urheberin der NetWare-Programme ist und sie somit aktivlegitimiert ist.

b) Es erscheint sodann nach summarischer Prüfung glaubhaft, dass den NetWare-Programmen die Qualität eines urheberrechtlich geschützten Werkes zukommt (Art. 2 Abs. 1 und 3 URG). Die Klägerin hat sodann dargetan, dass bei der Anwendung des SNU-Programmes ihr Urheberrecht an der NetWare mehrfach verletzt wird. Zumindest stellt die Abänderung der Seriennummern auf Kopien offensichtlich eine solche dar. Der Standpunkt der Klägerin, wonach eine Verletzung ihrer Urheberrechte nur verhindert werden kann, indem der Vertrieb des SNU-Programmes verboten wird, erscheint sodann nicht als offensichtlich aussichtslos. Insbesondere ist ein vorsorgliches Verbot des weiteren Vertriebs des SNU-Programmes aber auch in Anwendung von Art. 9 UWG deshalb angezeigt, weil das Anpreisen des SNU-Programmes eine Verleitung zum Bruch der Lizenzverträge zwischen der Klägerin und ihren Kunden beinhaltet, da das SNU-Programm keine andere Funktion erfüllt, als die Abänderung von Seriennummern und auch nur auf NetWare-Produkten anwendbar ist. Dies erfüllt den Tatbestand von Art. 4 lit. a UWG.

Die mit der Verfügung vom 24. September 1993 getroffenen Anordnungen sind daher zu bestätigen. Der Klägerin ist in Anwendung von Art. 65 Abs. 4 URG in Verbindung mit Art. 28e Abs. 2 ZGB eine Frist von 30 Tagen anzusetzen, um Klage einzureichen; verstreicht die Frist ungenützt, so fällt die vorsorgliche Massnahme dahin.

Anmerkung:

Die Beklagten haben dem Obergericht vor Einreichung der Bestätigungsklage angezeigt, dass sie das Unterlassungsbegehren anerkennen werden; weiterverfolgt wird indessen noch die Klage auf Auskunfterteilung. L.D.

Art. 110 al. 1 et 136 al. 1 LDIP; 2, 4 al. 2, 6 bis et 7 al. 3 conv. Berne; 2 al. 1, 4, 10, 62 al. 1 lettre b, 62 al. 2, 66 et 80 al. 1 et 2 LDA; 2, 5 lettre c et 9 LCD; 42 al. 2, 49, 73 al. 1 et 423 CO; 126 et 176 al. 1 LPC GE – «SARTORIS»

- Un ouvrage comportant un exposé analytique et une compilation de photographies forme un tout indissociable; la forme concrète d'une oeuvre scientifique peut être protégée alors que l'idée ne l'est pas; la sélection de photographies appartenant au domaine public peut constituer un ensemble original représentant davantage que la simple addition des photographies (c. 1 et 2).*
- La reproduction de plus de 84% de photographies et de plans d'une compilation, selon une ordonnance identique à celle de l'original, viole le droit d'auteur (c. 2).*
- La LCD s'applique concurremment à la LDA; la reproduction directe, sans modification, de la plupart des photographies d'un ouvrage viole l'article 5 lettre c LCD (c. 3).*
- L'admission de l'action en cessation du trouble rend sans objet les conclusions en constatation (c. 4a).*

- *L'absence en Suisse d'ouvrages reproduits illicitement rend sans objet les conclusions en saisie et destruction (c. 4b).*
- *Publication de l'arrêt ordonné (c. 4c).*
- *Droit d'exiger la remise du profit illicite, qui ne peut être cumulée avec la prétention au versement de dommages-intérêts (c. 4d et e) et d'une somme d'argent à titre de réparation morale (c. 4f).*
- *La partie qui sait ou doit savoir que les pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat sont voués à l'échec engage sa responsabilité si elle ne les rompt pas immédiatement (c. 5).*

- *Das Werk, welches die analytische Darstellung eines Sachverhaltes mit einer entsprechenden Sammlung von Fotografien enthält, bildet ein Ganzes. Die konkrete Form eines wissenschaftlichen Werkes ist urheberrechtlich geschützt, auch wenn die Idee es nicht ist. Die Auswahl von Fotografien, die dem Gemeingut angehören, kann als solche eine originelle Sammlung bilden, welche mehr darstellt, als eine einfache Anreihung von Fotografien (E. 1 und 2.)*
- *Die Reproduktion von mehr als 84% der in einer Sammlung enthaltenen Fotografien und Plänen, bei identischer Reihenfolge wie im Original, verletzt den urheberrechtlichen Schutz.*
- *Das UWG ist parallel zum URG anwendbar. Die unveränderte Reproduktion der Mehrheit von in einem Werk enthaltenen Fotografien verletzt Art. 5 lit. c UWG (E. 3).*
- *Bei Gutheissung der Klage auf Beseitigung der Störung wird die Feststellungsklage gegenstandslos (E. 4a).*
- *Sind keine illegalen Reproduktionen von geschützten Werken in der Schweiz auffindbar, wird das Begehren auf Beschlagnahme und Zerstörung der Falsifikate gegenstandslos (E. 4b).*
- *Zur Urteilsveröffentlichung (E. 4c).*
- *Das Begehren auf Gewinnherausgabe kann nicht mit einem Schadenersatzanspruch kumuliert werden (E. 4d und e), auch nicht mit der Forderung auf Genußnahme (E. 4f).*
- *Die Partei, die weiss oder wissen sollte, dass Vertragsverhandlungen zu keinem Ergebnis führen können, haftet für den Schaden, wenn sie von den Verhandlungen nicht unmittelbar zurücktritt (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 19 novembre 1993 dans la cause Alberto Sartoris c. Benedikt Taschen Verlag GmbH.

Faits

A. Le professeur d'architecture Alberto Sartoris, domicilié à Cossonay-Ville (Vaud), est l'auteur de l'ouvrage intitulé «Gli Elementi dell'Architettura Funzionale».

Cet ouvrage, édité pour la première fois en Italie en 1932, connut deux rééditions, dont la dernière parut en 1941 à Milan, mais qui se trouve épuisée depuis de nombreuses années. Il se caractérise par une première partie comprenant une introduc-

tion, une préface de Le Corbusier et de Bardi, suivie d'un exposé de l'auteur de 70 pages illustré par divers dessins, photos et peintures, alors que la seconde consiste en une compilation de reproductions photographiques de bâtiments parfois accompagnées d'un plan et classées par ordre alphabétique des pays de situation de ces oeuvres architecturales.

Il n'est pas contesté que les photos figurant dans ce livre n'ont été que partiellement prises par Alberto Sartoris lui-même et qu'il n'est pas fait mention du nom de leurs auteurs. Le professeur Sartoris expose à cet égard qu'un bon nombre de ces photographies ont été réalisées selon ses directives et que tous les négatifs de celles-ci lui avaient été remis, le plus souvent par les architectes concepteurs des ouvrages photographiés, en vue de la production de l'ouvrage qui devait être publié sous son nom.

B. En 1987, Alberto Sartoris fut sollicité par un de ses collègues, Emmanuel Cattani, afin de préparer une quatrième édition de son ouvrage. Il entreprit ce travail avec l'aide d'une collaboratrice pendant plusieurs mois. Emmanuel Cattani se mit, quant à lui, à la recherche d'un éditeur et entra alors en relation avec Benedikt Taschen Verlag GmbH, société sise à Cologne dont la raison sociale était encore Benedikt Taschen Verlag GmbH & Co. KG à l'origine du litige (ci-après: B.T.V.). C'est ainsi qu'Alberto Sartoris et cette maison d'édition furent mis en contact.

C. Le 9 octobre 1989, B.T.V. adressa à Alberto Sartoris un premier projet de contrat d'édition, avant de dépêcher Nikolas Hoffmann, responsable de son «lectorat», auprès de ce dernier en son domicile vaudois. Lors de cette entrevue, qui eut lieu le 20 octobre 1989, les parties convinrent de sortir une nouvelle édition de l'ouvrage d'Alberto Sartoris publié en 1941, B.T.V. affirmant même qu'elles se seraient alors mises d'accord sur tous les points essentiels du contrat.

Le 9 novembre 1989, B.T.V. informa Emmanuel Cattani qu'elle allait prochainement faire parvenir à Alberto Sartoris le contrat et qu'il appartiendrait à ce dernier, conformément au plan de travail établi pour cette production, de lui transmettre la liste des photographies à reprendre de l'ancien livre et les photocopies des nouvelles, avec la préface actualisée, afin qu'une maquette de l'ouvrage puisse être établie et lui être communiquée le 15 janvier 1990.

Par courrier du 17 novembre 1989, B.T.V. communiqua à Alberto Sartoris la version définitive du contrat d'édition, qui prévoyait que sa rémunération serait de Fr. 50'000.— alors qu'elle n'était que de Fr. 30'000.— dans le premier projet, en l'invitant à lui retourner les deux exemplaires de celui-ci signés afin que la production puisse commencer. Elle l'invita à nouveau, par lettre du 4 décembre 1989, à lui retourner ce contrat et le pria de lui fournir un croquis pour la couverture du livre. Dix jours plus tard, B.T.V. confirma à Alberto Sartoris qu'elle prendrait à sa charge les travaux de reproduction photographique qu'elle entendait confier à une entreprise suisse de premier ordre, soit vraisemblablement une société genevoise, puisque son partenaire lui avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas envoyer à l'étranger ses photographies originales. Un rendez-vous fut pris pour le 28 janvier 1990 au musée de Kassel.

Par courrier du 21 décembre 1989, Alberto Sartoris déclara à B.T.V. que les exemplaires du contrat signés lui seraient envoyés dès qu'il aurait la certitude de

n'avoir pas d'impôts à payer en Allemagne, ce qui lui fut confirmé par écrit le 3 janvier 1990, tout en ajoutant qu'en attendant, il allait commencer à préparer le choix des photographies et documents.

Par pli recommandé du 24 janvier 1990, le professeur Sartoris informa B.T.V. qu'après «avoir examiné attentivement et longuement votre contrat d'édition, avec mon conseiller, l'avocat Giovanni Monaco», il en avait déduit qu'il n'avait aucun intérêt à l'accepter. Il fit en particulier valoir que cet accord ne lui apportait qu'un «gain dérisoire pour le travail gigantesque» qu'il devait fournir, «et le temps et les frais» qu'il devait engager. Alberto Sartoris ajouta encore que, si elle le souhaitait, un nouvel accord pourrait être négocié.

B.T.V. exposa qu'elle n'avait reçu ce courrier qu'après le «rendez-vous manqué de Kassel» et sans avoir été préalablement informée qu'Alberto Sartoris ne s'y présenterait pas. Selon elle, Alberto Sartoris aurait alors tenté d'obtenir une rémunération de Fr. 60'000.– qu'il aurait ensuite portée à Fr. 100'000.–. Par courrier du 12 février 1990, B.T.V. informa le Professeur Sartoris qu'en raison de ses nouvelles conditions, elle ne pouvait pas produire le livre comme ils l'avaient prévu. Elle releva également avoir constaté que tous les droits sur les images reproduites dans les trois premières éditions de son ouvrage étaient expirés. B.T.V. ajouta qu'elle avait l'intention de publier au cours de l'année un livre sur l'architecture fonctionnelle «avec le matériel de notre propre archive» et elle lui offrait DM 5'000.– s'il souhaitait qu'il soit publié sous son nom.

Agissant pour le compte d'Alberto Sartoris, Me Monaco fit savoir à B.T.V. qu'il avait appris qu'elle projetait de publier au mois de septembre un livre sur l'architecture fonctionnelle devant paraître sous le nom de son mandant ou incluant en tout cas des textes et des photos dont lui-même ou «son archive» étaient les propriétaires exclusifs. Il somma en conséquence formellement cette société de s'abstenir de se servir en tout ou partie des oeuvres créées par Alberto Sartoris dans des publications qui étaient ou seraient directement ou indirectement éditées par leur maison. B.T.V. répondit qu'elle n'entendait pas faire paraître une réédition de l'ouvrage du professeur Sartoris, mais qu'elle allait publier sa propre édition originale intitulée «Functional Architecture».

D. Vers la fin de l'année 1990, Alberto Sartoris apprit que B.T.V. avait fait publier un ouvrage sous le titre «Functional Architecture», lequel aurait été tiré à 100'000 exemplaires.

Au mois de décembre 1991, le professeur Sartoris découvrit que ce livre était également mis en vente en Suisse. Il fit alors procéder à l'achat de l'un de ces exemplaires par un huissier judiciaire qui l'acquitt, pour le prix de Fr. 59.–, auprès de la Librairie Weber S.A. le 17 décembre 1991.

L'ouvrage édité par B.T.V. comprend une brève introduction en trois langues suivie d'une compilation de 543 photographies, dessins et plans d'oeuvres architecturales, dont 458, soit plus de 84% sont identiques, si ce n'est parfois quant au format, à celles contenues dans la dernière version de «Gli Elementi dell'Architettura Funzionale». B.T.V. a d'ailleurs admis qu'elle avait reproduit des photographies tirées de l'ouvrage du professeur Sartoris. A noter également que ces illustrations sont classées selon l'ordre alphabétique des pays où les bâtiments en cause ont été construits.

Droit

1. Tant la Suisse que l'Allemagne, lieu où est domiciliée la défenderesse, et l'Italie, pays d'origine de l'ouvrage d'Alberto Sartoris, soit de sa première publication, sont liées par la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, telle qu'elle fut révisée à Bruxelles le 26 juin 1948 (RS 0.231.13, ci-après: CUB). Conformément à l'article 4 alinéa 2 CUB, c'est la législation du pays où la protection est réclamée qui régit exclusivement l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits.

A teneur de l'article 110 alinéa 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. C'est dès lors la loi sur le droit d'auteur (LDA), dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 1993 (art. 80 al. 1 LDA, FF 1992 VI 71 ss), qui s'applique au présent litige puisque, sous réserve des cas prévus à l'article 80 alinéa 2 LDA, le nouveau droit déploie un effet rétroactif (cf. message ad art. 75 al. 1, in FF 1989 III, p. 554; art. 62 ss ancien droit; ATF 53 I 160 = JdT 1928 I 510 ss consid. 3-5; voir également art. 198 LDIP et ATF 116 II 209 = JdT 1993 II 173 consid. 2 cc). L'application du nouveau droit n'est, dans le cas d'espèce, pas susceptible de modifier la situation juridique des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter celles-ci à se déterminer préalablement sur ce point.

a) B.T.V. soutient que la durée de la protection des photographies doit être examinée en vertu du droit italien et que, selon les lois de ce pays, celles qui furent publiées par Alberto Sartoris seraient tombées dans le domaine public, de sorte que leur reproduction même servile ne saurait être constitutive d'un acte illicite. Cette conception est erronée.

Certes, selon l'article 7 alinéa 3 CUB, la durée de protection des oeuvres photographiques est réglée par la loi du pays où la protection est réclamée, sans toutefois que celle-ci puisse excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre. L'ouvrage d'Alberto Sartoris et, partant, les reproductions photographiques qu'il contient, ayant été publié en Italie, c'est effectivement la durée de protection instaurée par les lois de cet Etat qui serait déterminante s'il s'agissait purement et simplement d'oeuvres photographiques. Tel n'est en réalité pas le cas en l'occurrence.

b) L'ouvrage du professeur Sartoris ne saurait être scindé en deux parties distinctes, dont seule la première serait protégée par la LDA. Cette oeuvre forme au contraire intellectuellement un tout indissociable des parties qui le composent. La partie iconographique de cet ouvrage est en effet destinée à illustrer et même démontrer les divers concepts et critères dégagés dans la partie analytique, plus particulièrement dans l'exposé de l'auteur.

Tombent sous le coup de la définition des oeuvres protégées au sens de l'article 2 alinéa 1 LDA (ancien art. 1 al. 2; art. 2 CUB) les représentations concrètes qui ne sont pas exclusivement formées d'éléments du domaine public, mais qui représentent dans leur ensemble le résultat d'une création de l'esprit marquée d'un cachet individuel ou l'expression d'une idée nouvelle et originale. L'individualité ou l'originalité sont ainsi les caractéristiques essentielles de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur, même si on ne doit pas toujours poser en ce domaine des exigences élevées quant au

niveau d'activité créatrice ou quant au degré d'originalité ou d'individualité, puisque l'admission de telles caractéristiques dépend essentiellement de la marge de manœuvre dont dispose le créateur (message FF 1989 III, p. 506–507; ATF 117 II 466 = JdT 1992 I 388–389 consid. 2 a; ATF 113 II 190 = JdT 1988 I 302 consid. 2 a; ATF 113 II 306 = JdT 1988 I 305 consid. 3).

c) Ainsi, l'oeuvre scientifique jouit de la protection légale lorsqu'elle témoigne d'un minimum d'effort créateur. Si l'idée scientifique n'est en soi pas protégée, la forme concrète d'une telle oeuvre peut l'être. Sa forme extérieure mérite déjà cette protection quant elle se distingue nettement des écrits de tiers relatifs au même sujet. L'oeuvre en tant que telle peut également posséder un caractère propre justifiant sa protection en raison de son plan, du choix ou de la sélection des matières ou de leur agencement, à moins que sa forme ne s'impose pour des motifs techniques. Le plan, la conception des matières et leur ordonnancement ne peuvent faire l'objet de la protection du droit d'auteur que dans leur ensemble ou s'ils se rapportent aux relations qu'ont entre elles les différentes parties d'une oeuvre (ATF 113 II 306 = JdT 1988 I 305–306 consid. 3; *K. Troller*, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Bâle 1992, Tome I, p. 218–219).

Il est également admis que les compilations sont en tant que telles protégées, soit lorsque l'auteur réalise un bien original par la réunion de données qu'il a sélectionnées. Ainsi, l'oeuvre peut acquérir un caractère individuel par le choix opéré alors même que toutes les données exposées feraient partie du domaine public, étant précisé que c'est le résultat de ce choix qui est protégé, c'est-à-dire l'ensemble original qui est ainsi formé (*I. Cherpillod*, L'objet du droit d'auteur, Lausanne 1985, nos 260–263, p. 162 ss, cf. également nos 271, p. 170–171 et les références citées). Les recueils, soit les compilations individualisées formant une unité qui représente davantage et autre chose que la simple addition des oeuvres individuelles qui la constituent (*K. Troller*, op. cit., p. 222 et l'ATF 107 II 88 = JdT 1981 I 365–366 consid. 3 cité), sont d'ailleurs expressément protégés (art. 4 LDA, ancien art. 3; art. 2 al. 3 CUB).

2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si chacune des photographies comprises dans l'oeuvre du professeur Sartoris constitue en elle-même une oeuvre susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Ce qui importe, en définitive, c'est que cet auteur a procédé à un important travail de sélection de reproductions photographiques d'oeuvres architecturales afin de dépeindre et mettre en avant les traits caractéristiques de l'architecture fonctionnelle telle qu'ils étaient développés dans la première partie de son ouvrage. Il les a de surcroît agencé selon un critère bien précis, à savoir le classement alphabétique des pays où ces ouvrages architecturaux furent conçus, en les accompagnant parfois de plans de détails ou d'intérieurs. Le choix sélectif opéré et le mode de présentation de ces illustrations dénotent un cachet individuel et confèrent à cette compilation de photographies, même prise pour elle-même (cf. *K. Troller*, op. cit., p. 211 notes 17 et 18), un niveau d'originalité suffisant pour bénéficier de la protection du droit d'auteur.

En reproduisant plus de 84% de ces photos et plans, en les ordonnant de manière identique et en reprenant jusqu'au titre même de l'ouvrage d'Alberto Sartoris,

soit la notion d'architecture fonctionnelle, différente, à son dire, du style international qu'elle entendait en réalité promouvoir, B.T.V. a manifestement violé le droit d'auteur du demandeur et ne saurait prétendre avoir utilisé cet ouvrage aux fins de créer une nouvelle oeuvre, sa propre sélection de photos et leur présentation étant, sous cet angle, dépourvue de toute originalité (cf. *I. Cherpillod*, op. cit., nos 266 ss, p. 166 ss; JdT 1986 I 348–349). L'ouvrage édité par B.T.V. contrevient dès lors aux prérogatives de l'article 10 LDA (ancien art. 12; art. 6 bis ss CUB) et confère à Alberto Sartoris les droits prévus aux articles 61 et suivants LDA (anciens art. 42 ss).

3. La reproduction de la majeure partie des photographies illustrant l'oeuvre du professeur Sartoris tombe également sous le coup de la LCD, applicable au présent litige en vertu de l'article 136 alinéa 1 LDIP (cf. aussi art. 133 al. 2 LDIP pour le droit applicable aux actes illicites), que le lésé est en droit d'invoquer concurremment avec la LDA (cf. ATF 113 II 306 = JdT 1988 I 307 consid. 5; ATF 110 II 411 = JdT 1985 I 208–209 consid. 4). La clause générale contenue à l'article 2 et explicitée par les articles 3 à 8 LCD prohibe 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 les concurrents ou entre fournisseurs et clients.

A cet égard, la Cour ne peut que réitérer sa considération selon laquelle en reproduisant directement, sans modification, la plupart des photographies de l'ouvrage incriminé, B.T.V. s'est épargné, par le moyen de l'impression photomécanique, une prestation qu'elle aurait dû fournir elle-même, comportement qui est précisément réprimé par l'article 5 let. c LCD (cf. *E. Martin-Achard*, La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, Lausanne 1988, p. 80–83 et références). Les moyens mis en oeuvre pour la confection de l'ouvrage de B.T.V. violent ainsi clairement les règles de la bonne foi (cf. les arrêts précités; RSJ 1983 130 No 21), de sorte qu'Alberto Sartoris est fondé à se prévaloir de la protection contre la concurrence déloyale, soit en particulier celle qui résulte des actions prévues à l'article 9 LCD.

4. a) Conformément aux articles 62 alinéa 1 let. b LDA et 9 al. 1 let. b LCD, Alberto Sartoris est en droit d'exiger la cessation du trouble. Il sera en conséquence fait interdiction à B.T.V., soit aux organes de cette dernière, de vendre ou de mettre en circulation d'une quelconque manière sur l'ensemble du territoire suisse l'ouvrage édité par ses soins sous le titre «Functional Architecture», et cela sous la menace des peines prévues à l'article 292 CPS. L'admission de cette action en exécution rend sans objet la conclusion d'Alberto Sartoris visant à la seule constatation du trouble causé, puisque celle-ci est déjà comprise dans celle-là.

b) En réponse aux renseignements sollicités par Alberto Sartoris à titre préparatoire quant à la localisation des exemplaires de cet ouvrage demeurant invendus, B.T.V. s'est bornée à déclarer qu'il n'existait plus, à sa connaissance, aucun livre en stock en Suisse, allégués que l'intéressé n'a pas expressément contestés, sans non plus exiger de plus amples informations à cet égard. Les conclusions prises par le professeur Sartoris aux fins d'obtenir la saisie et la destruction de tels ouvrages n'entrent ainsi pas en ligne de compte. Au demeurant, l'interdiction faite à B.T.V. de

diffuser ledit ouvrage en Suisse paraît suffisante pour éviter une nouvelle violation du droit d'auteur de l'intéressé (cf. ATF 96 II 409 = JdT 1971 I 599–600).

c) La publication du dispositif du présent arrêt est appropriée pour réparer en partie le préjudice subi par le professeur Sartoris et pour éviter tout risque de confusion au sein du public (*A. Troller, Immaterialgüterrecht*, Bâle 1983, p. 976–977 ch. V). Cette publication sera dès lors ordonnée en application des articles 66 LDA (ancien art. 56) et 9 alinéa 2 LCD. Elle interviendra une fois aux frais de B.T.V., dans quatre revues bibliographiques ou spécialisées dans l'architecture au choix du demandeur, sur une colonne rédactionnelle, en caractères «corps de base».

d) Alberto Sartoris est également en droit d'exiger la remise du profit illicite réalisé par B.T.V. lors de la vente de son ouvrage en application de l'article 423 CO (art. 62 al. 2 LDA, anciens art. 44 et 54 al. 1 ch. 2; art. 9 al. 3 LCD). La défenderesse a affirmé, sans être contredite sur ce point, que seuls 742 exemplaires avaient été vendus en Suisse, de sorte que, selon les propres calculs opérés par Alberto Sartoris et auxquels B.T.V. a adhéré pour le cas où sa responsabilité serait considérée comme engagée, le demandeur a droit de ce chef au montant de Fr. 3'502.25, chiffre qu'il n'a du reste pas contesté (redevance de 8% sur 742 exemplaires au prix de Fr. 59.– chacun).

e) Le professeur Sartoris a exposé que sa demande en paiement de Fr. 100'000.– se rapportait non seulement à la restitution du bénéfice réalisé illicitement par B.T.V., mais également à la réparation du préjudice subi, lequel comportait deux aspects, à savoir la réparation de son tort moral, ainsi que celle relative au dommage économique qu'il avait éprouvé du fait que la publication de l'ouvrage contrefait l'avait empêché de mener à bien ses propres négociations en vue de la réédition de son oeuvre «*Gli Elementi dell'Architettura Funzionale*». Cette dernière prétention ne saurait être reconnue fondée, Alberto Sartoris n'ayant pas allégué avec toute la précision requise les faits sur lesquels celle-ci reposerait. Au demeurant, il convient de souligner que le lésé n'est pas fondé à cumuler la prétention en dommages et intérêts avec celle tendant à la restitution du profit illicite (*A. Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle*, Bâle 1978, p. 186 ch. 3 et les arrêts cités).

f) En revanche, l'allocation d'une somme de Fr. 10'000.– à titre de réparation du préjudice moral subi par Alberto Sartoris se justifie en l'occurrence, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (art. 49 CO, disposition réservée par les art. 62 al. 2 LDA, ancien art. 44; art. 9 al. 3 LCD). Le droit moral des auteurs constitue l'un des aspects de la protection de la personnalité en général. L'auteur peut en particulier s'opposer à l'usurpation, par un tiers, de la paternité de son oeuvre ou à l'altération de celle-ci (ATF 113 III 306 = JdT 1988 I 307 consid. 4; SJ 1977, p. 442–443 consid. 3b; *A. Troller, Immaterialgüterrecht*, p. 994 et les références citées sous notes 103 à 106).

Il convient à cet égard de tenir compte du fait que le livre «*Gli Elementi dell'Architettura Funzionale*» a fortement contribué à la renommée sur le plan international du professeur Sartoris et que l'ouvrage incriminé a été ressenti, dans les milieux spécialisés, comme un plagiat caractérisé de son oeuvre, à tout le moins comme constituant un pillage systématique ou une reproduction servile du contenu de celle-ci. L'atteinte portée aux intérêts personnels de l'intéressé apparaît d'autant plus grave que B.T.V. avait été dûment mise en garde des droits que la parution de son ouvrage

était susceptible de léser et qu'elle n'a pas hésité à prétendre, contrairement à la vérité, qu'elle se contenterait d'utiliser le matériel de ses propres archives.

5. B.T.V. oppose en compensation aux prétentions du demandeur une créance de Fr. 3'356.60, contre-valeur de DM 3'724.60 selon le taux de change en vigueur à la date du 25 mai 1993, correspondant au préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait d'une culpa in contrahendo commise par Alberto Sartoris.

Elle fait pour l'essentiel valoir que ce dernier lui avait laissé croire jusqu'à l'envoi de sa lettre du 24 janvier 1990 qu'il allait signer le contrat d'édition envisagé, sans l'avertir qu'il souhaitait encore réfléchir et tenter de négocier avec d'autres éditeurs des conditions éventuellement plus favorables. La défenderesse estime d'ailleurs qu'Alberto Sartoris n'a jamais véritablement eu l'intention de conclure avec elle et qu'il s'agissait là uniquement d'un moyen pour lui de faire pression sur la maison d'édition italienne Rizzoli International en vue de faire publier son livre par cette dernière. Elle en veut pour preuve l'annonce faite par cet éditeur quant à la publication programmée pour l'année 1988 d'une réédition de l'oeuvre du professeur Sartoris ainsi que les dires des Editions Wasmuth selon lesquels ledit éditeur se trouvait toujours intéressé par ce projet en avril 1990.

B.T.V. réclame en conséquence la restitution des frais engagés et ceux résultant du temps consacré aux négociations entreprises en vue de la conclusion du contrat avec le demandeur, soit depuis la prise de contact avec Emmanuel Cattani jusqu'à la rupture définitive de ces pourparlers survenue en janvier 1990.

Alberto Sartoris a conclu au rejet de cette prétention. En plaidant, il a déclaré – sans autre explication – que celle-ci était téméraire. Il n'a en revanche pas contesté les faits allégués par B.T.V. à l'appui de cette prétention, de sorte que ceux-ci peuvent être tenus pour établis dans la mesure où ils n'entrent pas en contradiction avec les autres éléments contenus dans la procédure, notamment les pièces produites par les parties (cf. *Bertossa, Gaillard et Guyet*, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Nos 3 et 4 ad art. 126 LPC).

a) Dès qu'elles entrent en pourparlers, les parties sont tenues en vertu des règles de la bonne foi d'observer certaines obligations, dont la violation fautive, par dol ou négligence, les oblige à réparer le dommage qui est résulté. Un négociateur doit ainsi renseigner, dans une certaine mesure, l'autre partie sur les circonstances qui peuvent influencer sa décision de conclure un contrat déterminé ou de le conclure à certaines conditions (ATF 105 II 75 = JdT 1980 I 70 ss consid. 2; SJ 1975, p. 13–14; ATF 77 II 136–137 consid. 2 a; *Piotet*, Nature et modalités de la responsabilité précontractuelle, RDS 1975, p. 256–257).

La responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo ne dépend pas de la conclusion du contrat envisagé. Il a en particulier été relevé qu'une partie ne pouvait, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à faire des dépenses dans cette vue ou, au contraire, à s'abstenir de prendre d'autres dispositions (arrêts précités). La partie qui sait ou doit savoir que les pourparlers sont voués à l'échec engage sa responsabilité si elle ne les rompt pas immédiatement (*Piotet*, Culpa in contrahendo, Berne 1963, p. 127).

b) En l'occurrence, une faute peut être reprochée de ce chef à Alberto Sartoris, dès lors que celui-ci a clairement laissé entendre, à la fin du mois de décembre 1989, que la signature du contrat ne dépendait plus que de l'obtention d'un ultime renseignement, en négligeant d'informer son partenaire qu'il souhaitait encore consulter son conseiller juridique quant à la rémunération qui lui était proposée. En revanche, la procédure, tout particulièrement l'échange de courriers intervenu entre les parties, ne permet nullement de retenir que le professeur Sartoris aurait, dès l'origine, entrepris ces pourparlers sans intention réelle de les mener à bien. En définitive, il ne peut être fait grief à ce dernier d'avoir commis une culpa in contrahendo qu'à partir du moment où B.T.V. avait satisfait à sa propre obligation de renseigner en lui fournissant, au début du mois de janvier 1990, l'information souhaitée quant à son éventuelle imposition en Allemagne.

La défenderesse ne saurait dès lors prétendre à la réparation d'un préjudice reposant sur des faits survenus avant ce moment-là. En conséquence, sa demande tendant au remboursement de DM 1'324.60 à titre de frais de voyage pour le déplacement à Cossonay ne peut être accueillie. B.T.V. évalué à huit jours à raison de DM 300.- par jour les autres postes de son dommage. Il est cependant constant que certains d'entre eux sont en tout (temps consacré aux pourparlers avec Emmanuel Cattani, à la rencontre de Cossonay et à la mise au point d'un programme de travail) ou partie (temps passé par les employés sur le projet de réédition, pour les préparatifs de confection de la maquette et pour les prises de contact avec des établissements de photolithographie en Suisse) antérieurs à la faute commise par le demandeur et que seul le déplacement effectué pour la rencontre prévue à Kassel est survenu postérieurement à celle-ci. Les frais correspondant au temps inutilement consacré à la poursuite des négociations sera en conséquence fixé en équité à Fr. 1'500.- (art. 42 al. 2 CO).

c) L'exception de compensation invoquée par B.T.V. devant être admise à due concurrence, celle-ci reste redevable envers Alberto Sartoris, outre de l'indemnité pour tort moral octroyée, de Fr. 2'002.25 (Fr. 3'502.25 moins Fr. 1'500.-) à titre de restitution du gain illicite. Conformément à ce que prévoit l'article 73 alinéa 1 CO, les montants dus porteront intérêts à 5% dès le 30 novembre 1992, date du dépôt de la demande.

6. Les deux tiers des dépens de la procédure au fond doivent être mis à la charge de B.T.V., qui succombe pour l'essentiel (art. 176 al. 1 LPC). Il convient de tenir compte à cet égard de la demande d'indemnisation exagérée faite par Alberto Sartoris et des frais inutiles qui en sont résultés (art. 176 al. 2 LPC; *Bertossa, Gaillard et Guyet*, op. cit., No 7 ad art. 176 LPC).

NB. Par arrêt du 30 avril 1993, la cour avait statué sur une exception d'incompétence territoriale partielle soulevée par la défenderesse.

Dans cette décision, la cour a rappelé qu'elle n'était pas compétente pour connaître des actes qui n'avaient pas été commis ni n'avaient produit d'effet en Suisse; elle s'est référée à la jurisprudence publiée in ATF 82 II 159, 89 II 426 et SJ 1977, 433, ajoutant que l'entrée en vigueur de la LDIP n'avait pas modifié la situation antérieure.

De plus, la cour a considéré qu'elle n'était pas compétente pour ordonner la publication du jugement dans une revue paraissant à l'étranger; la décision relève enfin qu'on ne voit pas pourquoi la défenderesse ne pourrait pas aussi être invitée à communiquer le nombre d'exemplaires auquel son ouvrage a été tiré et le nombre total d'exemplaires encore invendus, qu'ils soient en Suisse ou à l'étranger.

Art. 1 aLDA, 2 et 3 lettre d LCD et 28 c CC – «SOFTWATCH»

- *Une montre de forme irrégulière, mais rigide et presque plate, ne constitue pas une utilisation d'une oeuvre représentant une montre posée sur une branche d'arbre, sur les deux côtés de laquelle elle pend (c. 3).*
- *L'apposition de marques sur le cadran de montres exclut tout risque de confusion (c. 4).*
- *Application du principe de la proportionnalité en matière de mesures provisionnelles (c. 5).*
- *Mit der festen und fast flachen unregelmässigen Form einer Uhr wird nicht die Form eines Werkes nachgemacht, welches eine auf einem Ast liegende und auf dessen beiden Seiten herunterhängende Uhr darstellt (E. 3).*
- *Die auf dem Zifferblatt einer Uhr angebrachte Marke schliesst jede Verwechslungsgefahr aus (E. 4).*
- *Anwendung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes bei vorsorglichen Verfügungen (E. 5).*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 4 juin 1993 dans la cause S. c. E. SA.

Faits

A.– S. requiert la saisie au préjudice d'E. SA à Genève de toutes les montres de type «Softwatch» et des prospectus illustrant ces montres, ce sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

S. expose avoir été de fin 1968 à fin 1990, le secrétaire particulier, ami et confident du peintre, sculpteur, écrivain espagnol Salvador Dali, décédé le 23 janvier 1989. Cet artiste a notamment créé plusieurs oeuvres tant picturales que sculpturales qui évoquent le temps, une notion qui obsédait l'artiste, créant notamment des montres «molles» dont les formes semblent fondre ou s'affaisser. S. affirme que ces montres «molles» sont rapidement devenues un symbole que même le grand public attribuait sans hésitation à Salvador Dali (ill. 1).

Par contrat du 12 octobre 1975, passé à New York, Dali s'est engagé à créer dans un délai de trois mois, quatre aquarelles originales, représentant des «montres molles» et à céder à S. les droits d'auteur qui leur étaient attachés, notamment le droit exclusif de les reproduire en tant que montres-bracelet, pendules, réveils.

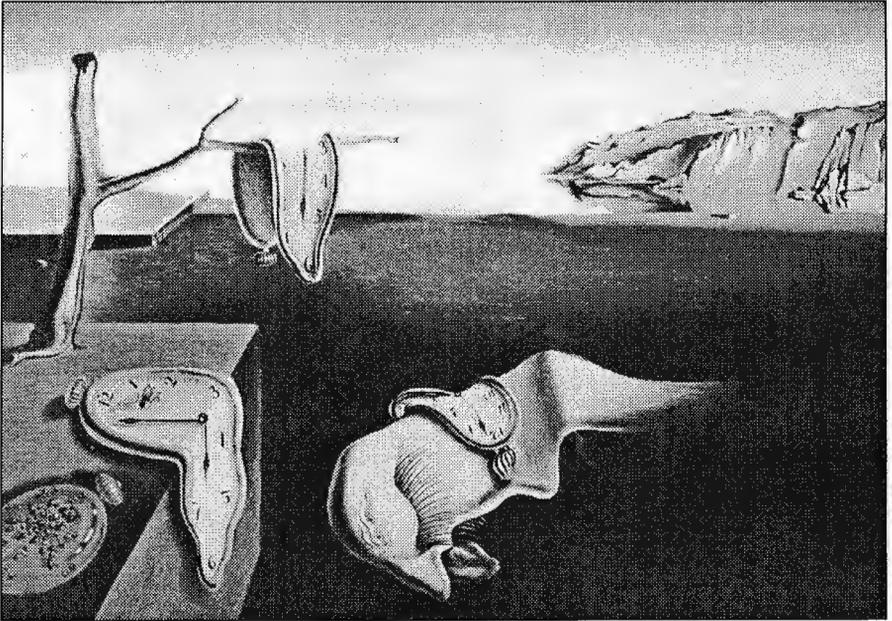


Illustration 1

Par addendum du 4 novembre 1975, Salvador Dali a cédé à S. tous ses droits d'auteur sur les aquarelles représentant des montres, avec autorisation de reproduction.

S. expose encore qu'il vient d'apprendre que la citée fabrique ou fait fabriquer et met en circulation, un modèle de montre-bracelet constituant une reproduction de l'une des aquarelles peintes par Dali en 1975. E. SA met en vente de telles montres, sous la marque «Softwatch», dans de nombreux magasins (ill. 2).

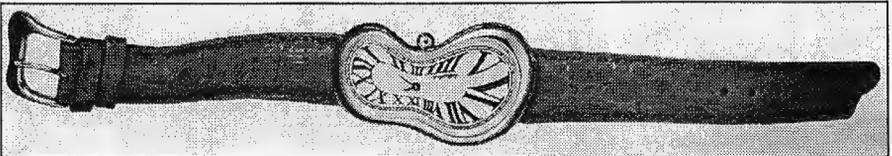


Illustration 2

S. estime avoir établi, ou du moins rendu vraisemblable, que la citée commercialise des reproductions illicites portant atteinte à ses droits et qu'il a rendu vraisemblable qu'il est menacé d'un dommage difficilement réparable et que seules les mesures provisionnelles peuvent prévenir.

S. ajoute en plaidant que, s'il n'a pas commercialisé les montres, ce qui est son droit, il subit néanmoins un dommage en ce sens qu'une fois le marché inondé par la citée, il ne pourrait plus exploiter ses droits.

B.— E. SA s'oppose à la mesure et conclut principalement au déboulement. Très subsidiairement, elle se dit prête à déposer Fr. 1.— par montre vendue jusqu'à l'issue de la procédure au fond ou accord entre les parties. Si, par impossible, la Cour ordonnait la mesure, elle sollicite la fixation de sûretés à hauteur de Fr. 2'200'000.—.

La citée fait valoir qu'elle a commercialisé la «Softwatch» dès la foire de Bâle de 1991, et de manière plus massive dès celle de 1992. Elle possède de nombreux points de vente dont notamment deux en Andorre et un à Figueiras, tout près de la galerie d'art exploitée par le requérant. Elle souligne que S. n'a pas réagi à la publication, en février 1992, de son modèle déposé, le 15 avril 1991, à l'échelon international, couvrant la Suisse.

Le requérant lui-même n'a jamais commercialisé son dessin depuis près de 20 ans, et ne l'a pas déposé comme modèle, étant relevé qu'en cette matière, la protection s'étend sur 15 ans. La citée émet quelques doutes quant aux conditions et circonstances dans lesquelles les droits ont été obtenus.

La Softwatch a une boîte plate, ce n'est pas une réalisation nouvelle en ce sens que tout artisan pourrait la mettre au point. Ses aiguilles tournent. Elle s'inspire davantage de la forme d'un trou que d'une montre molle.

Le fait d'apposer une marque différente exclut toute confusion.

Vu les efforts de commercialisation entrepris par la citée, cette dernière affirme que le risque d'une mesure provisionnelle serait beaucoup plus grand pour elle et même hors de proportion.

E. SA ajoute en plaçant notamment que le requérant cherche à faire protéger, à son seul profit, tout un style, ce qui n'est pas admissible.

L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après, dans la mesure utile.

Droit

3. Tombent sous le coup de la définition des oeuvres protégées au sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne font pas partie du domaine public, mais qui présentent dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée originale (ATF 113 II 190 = JdT 1988 I 300/302 ; ATF 105 II 297/299). On est en présence d'une oeuvre d'art lorsque la conception de l'objet apparaît comme une création particulière de l'esprit portant l'empreinte de l'individualité et que cette conception est l'expression d'une idée, d'une élaboration de l'esprit nouvelle et originale ou de la matérialisation d'une pensée, matérialisation nécessitant une idée individuelle, une création de l'esprit (ATF 106 II 73 c. 2 a = JdT 1980 I 263 ; ATF 101 II 105 c. 2 b et références, résumé au JdT 1976 I 526).

Ce qui caractérise la montre «molle» de Salvador Dali est sa faculté de s'adapter sur un support, par exemple une branche d'arbre sur les deux côtés de laquelle elle pend. La Softwatch est presque plate, rigide, ce qui permet déjà d'observer une certaine distinction. La Softwatch est certes de forme irrégulière, mais ce fait ne saurait constituer une originalité. La jurisprudence a considéré que l'auteur d'une oeuvre d'art peut s'inspirer de formes connues ou travailler dans un style déterminé, mais alors il ne doit pas se limiter à des transpositions que tout artisan habile aurait pu réa-

liser de manière identique ou analogue (ATF 105 II 297/300 = JdT 1980 I 261/262 = SJ 1980, p. 325/328 ; *Troller*, Immaterialgüterrecht, tome I, p. 490 ss).

Il convient d'observer encore que sur le cadran de la Softwatch sont inscrits des chiffres romains et non arabes comme sur les dessins de Dali et que de petites aiguilles permettent d'indiquer effectivement l'heure, les dessins présentés par le requérant faisant apparaître de longues aiguilles, dont on peut penser qu'elles ne pourraient pas, dans de telles dimensions, tourner.

Ainsi une mesure provisionnelle ne saurait être admise sur la base de la loi concernant le droit d'auteur.

4. S. invoque concurremment la protection de la loi contre la concurrence déloyale, ce qui est, en soi, admissible (ATF 76 II 97 = SJ 1950, p. 613) et apparaît fréquemment dans les jurisprudences plus récentes.

A teneur de l'art. 2 LCD «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 les concurrents ou entre fournisseurs et clients».

Le requérant fonde sa demande sur l'art. 3 lettre d qui précise qu'«agit de façon déloyale celui qui, notamment ... prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui».

Les montres de la citée portent l'indication «Softwatch» et la marque EXAEQUO sur le cadran.

La jurisprudence s'est exprimée à cet égard, dans deux arrêts du Tribunal fédéral rendus en 1979 (ATF 105 II 297 = JdT 1989 I 261 = SJ 1980, p. 325) et 1980 (RSPI 1980, p. 154). La Cour citera le résumé de ce dernier arrêt paru dans: *Romy, Gautier, Wernli*, Concurrence déloyale, Cedidac 12, p. 317:

«Risque de confusion entre des montres-bracelet de forme identique. Lorsque, comme en l'espèce, la forme d'une marchandise n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe être librement utilisée et copiée, même servilement. Toutefois, il en va autrement lorsque la forme d'une marchandise sert à la distinguer et que la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature à tromper l'acheteur sur la qualité ou la provenance du produit. Or, pour apprécier la qualité et la provenance de montres-bracelet, l'acheteur se fie essentiellement à la marque, et non à la forme. Etant donné qu'en l'espèce une marque est apposée sur la marchandise, tout risque de confusion est exclu.»

Il découle de ces principes que la LCD ne peut trouver, dans le cas d'espèce, application. S. sera donc débouté des fins de sa requête.

5. Il peut être ajouté que S., qui affirme être titulaire de droits depuis 1975, n'a, du moins à la connaissance de la Cour, rien entrepris en vue de les faire valoir, soit de les protéger, par exemple comme modèle, soit de les commercialiser.

La citée invoque à cet égard le principe de la proportionnalité, étant toutefois relevé qu'il s'applique plus particulièrement en matière de protection de la personnalité (SJ 1986, p. 217/223; RSPI 1993, p. 186/188) en référence à l'art. 28 c CC.

Il n'en demeure pas moins que, si la mesure était prononcée, elle serait de nature à entraîner pour E. SA des conséquences d'autant plus lourdes que cette entreprise a déposé un modèle à l'échelon international le 15 avril 1991 (publication février 1992) et pris toutes les mesures propres à commercialiser la Softwatch depuis lors.

6. La mesure sera donc rejetée avec suite de dépens.

Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 2 altURG, Art. 383 und 393 OR
 – «*HOLZSCHNITT-DRUCKSTÖCKE*»

- *Art. 393 OR ist als Abweichung vom Schöpfer-Prinzip und angesichts des Umstandes, dass bereits ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit für den Urheberrechtsschutz ausreicht, restriktiv auszulegen; diese Norm findet nur Anwendung, wenn der Ausführende in allen Einzelheiten weisungsgebundener Gehilfe bei der Ausführung einer fremden Idee ist (E. 2).*
- *Auch die allgemeine Lebenserfahrung, wonach mit dem Verkauf von Druckstöcken auch die Urheberrechte veräussert werden, widerlegt für sich allein noch nicht die Rechtsvermutung von Art. 8 Abs. 1 altURG zugunsten des auf dem Werkexemplar genannten Urhebers, also gegen eine Übertragung. Dies um so weniger, wenn der Urheber entsprechend Art. 383 Abs. 1 OR dem Verleger nur das Recht zu einer einzigen Auflage eingeräumt hatte (E. 3).*
- *L'article 393 CO doit s'interpréter restrictivement, dès lors qu'il déroge au principe selon lequel seul celui qui exerce une activité créatrice peut acquérir un droit d'auteur originaire; il convient de prendre en considération le fait qu'une activité personnelle même restreinte suffit déjà à conférer la protection du droit d'auteur. L'article 393 CO s'applique seulement lorsque l'exécutant doit, jusque dans les moindres détails, se conformer aux instructions qui lui sont données pour la réalisation de l'idée d'un tiers (c. 2).*
- *L'expérience générale de la vie, selon laquelle la vente de clichés inclut celle des droits d'auteur, ne renverse pas encore en elle-même la présomption de l'article 8 al. 1 aLDA en faveur de la personne physique dont le nom est indiqué sur les exemplaires de l'oeuvre, soit en défaveur d'une cession. Cette présomption est d'autant moins renversée que l'auteur, conformément à l'article 383 al. 1 CO, s'est limité à conférer à l'éditeur le droit de publier une seule édition (c. 3).*

BGer I. Zivilabt. vom 27. Januar 1993.

Die Druckstöcke von über 100 von Paul Boesch für den Pestalozzi-Verlag geschaffenen Holzschnitten, die 1940 als Teil des Buches «10'000 Jahre Schaffen und Forschen» verlegt worden waren, wurden vom Verlag unter Einschluss aller Urheber-

rechte 1982 für Fr. 29'000.– an A. verkauft, der sie seinerseits 1984 für Fr. 79'500.– an B., und dieser wiederum für Fr. 138'300.– an das Ehepaar C. weiterverkaufte. Letztere beglichen den Kaufpreis mit einem Wechsel, machten aber, nachdem der Indossatorin der Wechsel provisorische Rechtsöffnung erteilt worden war, in der von ihnen innert Frist angehobenen Aberkennungsklage Willensmängel geltend. Nach Aussage der Alleinerbin von Paul Boesch hatte dieser damals einen mündlichen Verlagsvertrag für eine Auflage abgeschlossen. Obergericht Zürich und Bundesgericht heissen die Aberkennungsklage gut.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

2. Die Beklagte bestreitet nicht mehr, dass ihr Einwendungen aus dem Grundgeschäft der Kläger mit B. entgegengehalten werden können. Sie wirft dem Obergericht vor, es habe Art. 393 OR unrichtig angewendet, denn das Eigentum der von Paul Boesch hergestellten Druckstöcke sowie die Urheberrechte seien nach dieser Bestimmung an den Pestalozzi-Verlag übergegangen.

a) Nach Art. 393 OR steht das Urheberrecht an einem Werk, das von einem oder mehreren Verfassern nach einem vom Verleger vorgelegten Plan bearbeitet worden ist, dem Verleger zu. Diese nur dem schweizerischen Recht bekannte Bestimmung steht mit dem Grundprinzip im Widerspruch, dass nur der schöpferisch Tätige ein originäres Urheberrecht erwerben soll (BGE 74 II 116). Sie kann daher nur Anwendung finden, wenn derjenige, der das Werk ausführt, in allen Einzelheiten weisungsgebunden ist und bloss als Gehilfe bei der Ausführung einer fremden Idee erscheint (BGE 101 II 105 E. 2a mit Hinweisen). Dies ergibt sich schon daraus, dass auch Werke urheberrechtlichen Schutz geniessen, die sich nicht durch eine ausgeprägt originelle Leistung auszeichnen, sondern nur einen geringen Grad selbständiger Tätigkeit aufweisen (BGE 117 II 468 E. 2a mit Hinweisen).

b) Dem Vorwort des Buches «10'000 Jahre Schaffen und Forschen» ist zu entnehmen, dass der Kunstmaler Paul Boesch die vom Kunstmaler Ernst Linck angefertigten Zeichnungen in Holzschnitt auszuführen hatte. Jedes Blatt dieses Buches beweise die Meisterschaft des Künstlers in dieser Technik, besonders bewundernswert sei seine hohe Kompositionsgabe, die selbst dort nicht versagt habe, wo die Redaktion eine Darstellung gewünscht habe, zu der sie ausnahmsweise keine Vorbilder besessen habe. Daraus geht klar hervor, dass die Holzschnittarbeiten des Paul Boesch nicht als zweitklassige urheberrechtliche Tätigkeit, als sog. «tiefstehende Verfasser-tätigkeit» (vgl. dazu BGE 74 II 116) angesehen werden können. Wohl waren dem Künstler zum Teil Zeichnungen als Vorlage übergeben worden, doch wurden ihm offensichtlich in der Art und Weise der Stoffbehandlung keine ins Einzelne gehenden Vorschriften gemacht. Da Paul Boesch bei seiner Tätigkeit über weitgehende Freiheit verfügte, besteht für die Anwendung von Art. 393 OR kein Raum.

3. Das Obergericht hat zu Recht angenommen, dass Urheberrechte selbständig, d.h. losgelöst vom Eigentum an den Vorlagen, übertragen werden können. Die Beklagte rügt in diesem Zusammenhang insbesondere eine Verletzung von Art. 8 ZGB,

weil die Vorinstanz ihr den Beweis für die Einrede der Kläger, dass B. nicht zur Übertragung der Urheberrechte legitimiert gewesen sei, auferlegt habe.

a) Das Obergericht führt aus, die Beklagte habe nicht dargelegt, wie das Nutzungsrecht an den Druckstöcken weiterübertragen worden sei. Es sei einzig erstellt, dass es nicht mehr bei Paul Boesch liege, sondern allenfalls bei dessen Alleinerbin und auch nicht im Nachlass des inzwischen verstorbenen Mayer. Angesichts der widersprüchlichen Behauptungen der Beklagten sei davon auszugehen, dass die Kette der Rechtsnachfolger bereits beim Berner Pestalozzi-Verlag Kaiser & Co. AG abgebrochen sein könne, indessen nicht bis zu B. nachgewiesen werden könne.

Gemäss Art. 8 Abs. 1 URG gilt als Urheber bis zum Beweis des Gegenteils die natürliche Person, deren bürgerlicher Name in der für die Bezeichnung des Urhebers üblichen Weise auf den Exemplaren des Werkes angegeben ist. Dass die Holzschnitte von Paul Boesch angefertigt worden sind, ist auf der ersten Seite des Buches «10'000 Jahre Schaffen und Forschen» vermerkt. Aufgrund dieser gesetzlichen Vermutung hat somit das Obergericht völlig zu Recht den Gegenbeweis der Beklagten auferlegt (vgl. dazu auch *Kummer*, N. 320 zu Art. 8 ZGB). Zur Widerlegung der Vermutung ist ein voller Beweis zu erbringen (*Kummer*, N. 338 zu Art. 8 ZGB), wofür entgegen der Ansicht der Beklagten der Schluss aus allgemeiner Lebenserfahrung, wonach mit dem Verkauf der Druckstöcke auch die Urheberrechte veräussert worden seien, nicht genügt.

b) Gemäss Art. 9 Abs. 1 URG ist das Recht des Urhebers übertragbar und vererblich. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung schliesst die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechtes die Übertragung anderer Teilrechte nicht in sich, wenn nichts Gegenteiliges verabredet ist. Der Urheber überträgt im Zweifel keine weitergehenden Befugnisse, als es der Vertragszweck erfordert (BGE 101 II 106 E. 3; vgl. auch *Pedrazzini*, SPR VII/1, S. 574 f.; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl., S. 164; *OR-Hilty*, N. 4 zu Art. 381 OR). Gemäss Kaufvertrag vom 11. November 1984 wurde zwischen den Klägern und B. vereinbart, dass die Druckstöcke mit den «Autorenrechten» an die Kläger übergehen sollen. Zu Recht führt das Obergericht aus, dass es zur Herstellung von Abzügen der Urheberrechte bedarf, wie sie der Verlag bei Herstellung und Vertrieb des Buches benötigt hatte. Da die Alleinerbin des Künstlers sich auf diese Urheberrechte berufen hat, schloss das Obergericht, dass mangels Abrede zwischen dem Pestalozzi-Verlag Kaiser & Co. AG und dem Künstler der Verlag gestützt auf Art. 383 Abs. 1 OR bloss zu einer Auflage berechtigt gewesen war. Diese Auffassung ist so wenig zu beanstanden wie die weitere Folgerung, dass B. den Klägern Urheberrechte verkauft hat, an denen er nicht berechtigt gewesen ist, weil die Beklagte die behaupteten Übertragungen dieser Rechte nicht hat nachweisen können. Hat demnach die Beklagte die gesetzliche Vermutung nach Art. 8 URG nicht umzustossen vermocht, ist die Einrede der Kläger aus dem Kaufvertrag begründet, und das Obergericht hat ihre Aberkennungsklage deshalb zu Recht geschützt.

c) Die Kläger haben sich auf mangelnde Erfüllung des Kaufvertrages berufen. Das Obergericht hat befunden, dass die Kläger nach Art. 107 Abs. 2 und Art. 108 Ziff. 1 OR berechtigt seien, vom Vertrag zurückzutreten. Da die Beklagte dies nicht anfecht, ist das angefochtene Urteil auch in diesem Punkt zu bestätigen.

Art. 65 al. 1 LDA – «CLOWN PIROUETTANT»

- *Celui qui, sans invoquer un changement de situation, attend une dizaine d'années avant de requérir du juge que, à titre provisionnel, il fasse cesser la violation du droit et saisir les objets litigieux ne peut plus rendre vraisemblable que la violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.*
- *Wer nach Ablauf von zehn Jahren ohne Anrufung eines neuen Sachverhaltes, das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Verfügung auf Unterlassung der Störung und Beschlagnahmung streitiger Gegenstände stellt, kann nicht geltend machen, dass die Rechtsverletzung einen schwer wiedergutzumachenden Schaden verursachen kann.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 19 janvier 1994 dans la cause G. c. Z. SA.

Droit

3. En vertu de l'article 65 alinéa 1 LDA, la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles.

4. De manière générale, les mesures provisionnelles sont subordonnées à deux conditions: Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite imminente ou actuelle et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. La vraisemblance a trait aux faits à établir et signifie que le juge ne peut demander une preuve complète. Quant à la qualification juridique de la prétention du requérant, le juge doit se limiter à un examen provisoire, sans préjudice du jugement au fond; il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 72 et les références).

Au surplus, il est dans la nature des mesures provisionnelles qu'elles ne peuvent être admises que dans les cas d'urgence et si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant (SJ 1958, p. 573, 1962, p. 15, 1965, p. 579, 1971, p. 239, 1972, p. 238; *Bellot*, La loi de procédure civile du canton de Genève, 4 édition 1877, p. 21; *Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts, p. 233; *Guldener*, Schweiz. Zivilprozessrechts, p. 385 et 388). Ces exigences s'expliquent par la nature des mesures provisionnelles conçues pour pallier les dangers et les inconvénients inhérents à la lenteur du procès au fond (*Pelet*, Mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, Lausanne 1987, p. 60).

5. En matière de propriété intellectuelle, la condition de l'urgence est aussi requise. Elle est liée à la condition de la menace d'un préjudice difficilement réparable lors de la procédure au fond, condition qui est exprimée, s'agissant du droit d'auteur, à l'article 65 alinéa 1 LDA.

La jurisprudence a ainsi eu l'occasion de renvoyer le requérant à agir au fond quand il avait depuis plusieurs années la possibilité et les motifs de déposer sa requête (voir notamment une affaire jugée par l'Obergericht du canton de Thurgovie, publiée in RSPI 1972, p. 123 ss, dans laquelle les parties correspondaient depuis de nombreuses années au sujet de leur litige avant que les juges n'aient été saisis d'une requête en mesures provisionnelles; voir aussi *Pelet*, op. cit., p. 63 et les références ainsi que *Briner*, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen Immaterialgüterrecht; Ein Überblick über die neuere Entwicklung, SJZ 1982, p. 161, note 36).

Or il apparaît en l'espèce que G. a attendu une dizaine d'années avant d'agir en justice pour conclure à ce que la Cour interdise à Z. SA d'utiliser à des fins commerciales les deux dessins du clown pirouettant et de l'enfant Z. dont il est l'auteur, ainsi qu'ordonne la saisie des cornets-surprises sur lesquels figure le clown pirouettant, cela en main de Z. SA. Il n'a pas invoqué un changement de situation justifiant le dépôt de sa requête provisionnelle si longtemps après les premières atteintes aux droits d'auteur dont il a eu connaissance. Dès lors, en application de la jurisprudence précitée, s'il est toujours possible au requérant d'agir au fond et de faire valoir d'éventuels droits d'auteur préférables à ceux de la citée, sa requête en mesures provisionnelles apparaît tardive. La nécessité des mesures sollicitées doit être niée en raison du temps pris par le requérant pour introduire sa requête en mesures provisionnelles et compte tenu du type de mesures requises. En effet, le requérant ne sollicite pas le prononcé de mesures, que permet l'article 65 alinéa 2 LDA, en vue d'assurer la conservation des preuves, de déterminer la provenance d'objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, ou de sauvegarder l'état de fait. Les prétentions pécuniaires que le requérant pourrait ultérieurement faire valoir au fond sont de nature à réparer son éventuel dommage.

Il en découle que les conclusions du requérant doivent être rejetées.

III. Marken / Marques

Art. 5, 6 al. 1 et 3, 9 et 24 lettre a LMF; 2 al. 2 CC – «ROCO»

- *Le droit à la marque naît de l'usage effectif d'un signe comme marque (c. 3).*
- *Le droit à la marque s'éteint automatiquement à l'expiration du délai d'usage; une utilisation même restreinte et discontinue, voire isolée, suffit à maintenir le droit à la marque (c. 4).*
- *Des aliments destinés à être consommés au petit déjeuner ou au dessert et du riz croustillant au chocolat ne sont pas d'une nature totalement différente (c. 5).*
- *Il existe un risque de confusion entre les marques ROCO et ROKY (c. 6).*
- *Celui qui attend cinq mois avant d'ouvrir action ne laisse pas son droit se périmer (c. 7).*
- *Das Markenrecht entsteht mit dem tatsächlichen Gebrauch eines Zeichens als Marke (E. 3).*
- *Das Markenrecht erlischt automatisch mit dem Ablauf der Karenzfrist; ein beschränkter und unterbrochener, ja sogar isolierter Gebrauch genügt, um das Markenrecht aufrecht zu erhalten (E. 4).*
- *Lebensmittel, die zum Frühstück oder zum Dessert verzehrt werden, und Schokolade-Knusperreis sind ihrer Natur nach nicht gänzlich verschieden (E. 5).*
- *Zwischen den Marken ROCO und ROKY besteht Verwechslungsgefahr (E. 6).*
- *Wer vor Klageerhebung fünf Monate zuwartet, lässt sein Recht nicht verwirken (E. 7).*

Jugement du tribunal cantonal de Fribourg (cour civile) du 2 mars 1993 dans la cause Hero SA c. Bossy Céréales SA.

Faits

Le 20 juillet 1981, la société Hero SA, dont la raison sociale était encore à l'époque Hero Conserven Lenzburg SA, a déposé auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle la marque verbale et figurative ROCO qui a été enregistrée sous les numéros 313'675 et 313'676.

Cette marque concerne les produits suivants des classes d'aliments 29 à 32: conserves et confitures de toutes sortes, sirops, marmelades, conserves de viande, repas prêts, légumes au vinaigre et autres denrées alimentaires. Elle est utilisée pour des produits alimentaires destinés au petit déjeuner, tels que confiture et miel; pour des repas complets, tels que purées de pommes, salades de fruits, rôtis, beefsteaks hachés, raviolis, lasagnes et cannellonis; pour d'autres produits alimentaires, tels que choux-rouges, pois, petits pois et carottes, haricots blancs. Tous ces produits sont commercialisés par la filiale de Hero SA, à l'exception des confitures, gelées et au-

tres cocktails de fruits, dont la distribution est assurée, également sous la marque ROCO, par la maison Knorr.

La société Produits Bossy SA a déposé en date du 13 juin 1990 auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle la marque verbale ROKY, enregistrée sous le numéro 382'078. Cette marque est destinée aux produits alimentaires de la classe 30, plus particulièrement en vue de la fabrication et du commerce d'un riz croustillant au chocolat.

Le 21 août 1991, Hero SA a informé Produits Bossy SA de la violation de ses droits sur la marque ROCO et l'a invitée à faire radier la marque ROKY. Devant le refus de Produits Bossy SA, Hero SA a ouvert action.

Droit

3. Ce n'est pas la formalité de l'inscription qui crée le droit à la marque, mais l'usage effectif d'un signe comme marque. L'enregistrement n'a qu'un effet déclaratif; il met le premier déposant au bénéfice d'une simple présomption de légitimité (art. 5 LMF; ATF 102 II 115).

En l'espèce, la marque ROCO a été déposée le 20 juillet 1981, tandis que la marque ROKY l'a été le 13 juin 1990. La demanderesse a produit les listes des produits ROCO qui ont été distribués en 1988, 1989, 1990, 1991 et qui le sont encore actuellement. Sur ces listes figurent les produits destinés à être consommés au petit déjeuner et comme desserts, lesquels sont le plus proche des produits commercialisés par la défenderesse. Elle a également produit les factures établies en 1990 et 1991 à l'attention de la maison Knorr pour la livraison de confitures, miel et divers cocktails de fruits ROCO. Quant au riz croustillant au chocolat ROKY, il a été mis sur le marché pour la première fois en automne 1991 par l'intermédiaire d'un distributeur, la société Sangal SA. L'antériorité de l'usage de la marque ROCO est dès lors établie, de sorte que cette dernière bénéficie de la protection du droit des marques.

4. La défenderesse fait valoir que les seuls produits fabriqués et vendus aujourd'hui sous la marque ROCO sont de la confiture, des röstis et des raviolis (et autres produits semblables faits de pâtes et de viande). Elle relève d'autre part qu'il appartient à la demanderesse d'établir que lesdits produits auraient été commercialisés sans interruption durant tout le temps où la marque a été déposée, ce dont elle est loin d'être certaine.

Selon l'art. 9 LMF, si le titulaire d'une marque, ou une société affiliée dans le cas d'un holding (ATF 75 I 353), n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque. Cette disposition a été interprétée en ce sens que le droit à la marque s'éteint automatiquement et l'enregistrement est nul au bout de trois ans de non-usage, le jugement ordonnant la radiation de la marque n'ayant qu'une valeur déclarative (ATF 97 II 80, 93 II 50, 62 II 62). La nullité peut aussi être invoquée par voie d'exception, laquelle, si elle est reconnue fondée, entraîne le rejet de l'action en cessation de l'atteinte, mais non la radiation de la marque du demandeur puisque l'existence du droit n'a été examinée

qu'à titre préjudiciel (*Troller*, *Immaterialgüterrecht*, 3e éd., II, p. 968). Il s'agit d'une véritable exception qui doit être soulevée par le défendeur d'une manière suffisamment nette et précise; le juge ne peut constater d'office la nullité (*ibidem*, p. 725; *Guldener*, *Schweizerisches Zivilprozessrecht*, 3e éd., n. 3, p. 160; Extraits 1959, p. 6). En outre, un jugement admettant l'exception n'a d'effet qu'entre les parties (*Troller*, *op. cit.*, p. 1083). Celle-ci ne peut toutefois être considérée à la légère comme fondée. Il suffit que l'ayant droit fasse usage de sa marque de façon restreinte, qu'il réalise par exemple un petit chiffre d'affaires, pour que le droit à la marque subsiste (ATF 102 II 117, 81 II 287). Un usage continu n'est pas exigé.

En l'espèce, la demanderesse fabrique et commercialise aujourd'hui tous les produits pour lesquels sa marque a été déposée, contrairement à ce que soutient la défenderesse. Cela ressort en effet des listes de prix et des factures que Hero SA a produites pour les années 1988 à 1993. La défenderesse dit ensuite être «loin d'être certaine» que la demanderesse a fait un usage ininterrompu de sa marque de 1981, date du dépôt, à 1988. On ne saurait considérer que, par ces termes, Bossy Céréales SA a allégué le non-usage de façon suffisamment nette et précise et que, partant, elle a valablement excipé de la nullité. La Cour n'a dès lors pas à se prononcer sur la question. Au demeurant, si l'exception avait été valablement soulevée, il suffirait, conformément à la jurisprudence précitée, qu'un usage isolé de sa marque par la demanderesse soit établi pour qu'elle soit rejetée. Quant à la question de savoir s'il appartient au titulaire de prouver l'usage de sa marque ou au contraire à celui qui invoque le non-usage de l'établir, elle est controversée (pour la première solution: *Meier*, *Zum Problem der Beweislastverteilung im schweizerischen Recht*, RDS 1987 I, p. 729/730; pour la seconde solution: ATF 102 II 119 s., *David*, *Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz*, 3e éd., n. 9 ad art. 9 LMF). Cette question peut rester indécidée en l'occurrence vu l'absence d'une exception valable.

5. Selon l'art. 6 al. 1 LMF, la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celle qui se trouve déjà enregistrée. Mais, selon l'al. 3 du même article, la disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

Pour que l'art. 6 al. 3 LMF s'applique, il ne suffit pas que les produits ne puissent être confondus; il faut qu'il n'y ait point entre eux une parenté assez étroite pour que le dernier acheteur risque de les attribuer au même fabricant ou commerçant. Ainsi, ne sont pas d'une nature totalement différente, par exemple, deux produits en verre destinés aux techniques modernes de l'industrie mais à des fins différentes l'un de l'autre (ATF 96 II 257). Il en va de même d'installations pour archives (compactus) comparées à des escaliers roulants (compact) (ATF 84 II 314); de même, des vins, spiritueux et d'autres boissons non-alcoolisées d'une part, des produits pharmaceutiques présentés sous la forme de boissons d'autre part n'ont pas été jugés d'une nature totalement différente (Extraits 1972, p. 30 ss).

En l'occurrence, la demanderesse allègue un risque de confusion entre ses produits ROCO destinés à être consommés au petit déjeuner ou comme desserts et le riz croustillant au chocolat produit sous la marque ROKY par la défenderesse. Quant au risque de confusion invoqué entre le riz de la défenderesse et les produits Kellogg's

importés par la filiale de la demanderesse, la Cour n'a pas à se prononcer sur son existence dès lors que ni Hero SA, ni sa filiale ne sont titulaires de la marque Kellogg's et ne sauraient donc agir en vue de la protéger.

Eu égard à la jurisprudence précitée, les produits ROCO et ROKY ne sont en tout cas pas d'une nature totalement différente. Les confitures et miels ROCO sont destinés à être consommés tels quels ou avec du pain, en particulier au petit déjeuner, comme le riz croustillant au chocolat ROKY. Les purées de pommes et salades de fruits ROCO, qui se consomment en dessert, sont également des produits fort proches dans leur usage du produit incriminé ROKY. Les deux marques appartiennent aux mêmes classes de produits (29–32 pour les produits ROCO; 30 pour le riz croustillant ROKY). On doit admettre dès lors qu'un acheteur peut être tenté d'attribuer tous ces produits au même fabricant et la défenderesse ne peut se prévaloir de l'art. 6 al. 3 LMF pour conclure au rejet de la demande.

6. Selon l'art. 24 litt. a LMF, le titulaire d'une marque peut poursuivre par la voie civile quiconque a contrefait sa marque ou l'a imitée de façon à induire le public en erreur. Cette disposition tend à garantir le titulaire de la marque des actes propres à induire le public en erreur sur la provenance de la marchandise. Le danger d'erreur sur la provenance d'une marchandise existe lorsqu'on peut confondre les deux signes mis en cause. Il n'est pas nécessaire que le risque de confusion se rapporte à la marchandise elle-même; il suffit que les entreprises puissent être confondues. L'élément décisif n'est pas le danger d'une tromperie directe, mais celui d'une confusion indirecte, parce qu'il suscite auprès du public l'impression que les produits munis de marques identiques ou susceptibles d'être confondues proviennent d'entreprises qui seraient étroitement liées entre elles du point de vue économique (ATF 116 II 468, 102 II 126, 98 II 143 ss.). Le risque de confusion se détermine d'après l'impression d'ensemble que les deux signes susciteront dans la mémoire du dernier acquéreur et, plus précisément, de l'acheteur moyen. Etant donné que, la plupart du temps, le dernier acquéreur n'a pas simultanément les deux signes devant lui, on tiendra compte du fait que le souvenir a quelque chose de vague et fournit le plus souvent une image plus ou moins imprécise (ATF 95 II 465). Pour ce qui est des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif et visuel. L'effet auditif dépend du mètre, de la cadence et de la succession des voyelles sonores. L'image graphique, quant à elle, se caractérise par la longueur du mot et par l'identité ou la diversité des lettres employées. L'effet auditif a une importance prépondérante, car, en règle générale, c'est ce dernier qui reste dans la mémoire de l'acquéreur (*Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts*, 3e éd., 1989, p. 55). Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que, lorsque les marques concernent des articles courants, produits en grande quantité pour l'usage quotidien, que les gens achètent sans y prêter grande attention, les possibilités de confusion doivent être appréciées de façon particulièrement stricte, surtout si ces articles sont absolument du même genre (ATF 95 II 465, JdT 1970 I 619; ATF 95 II 191, JdT 1969 I 627; ATF 88 II 378, JdT 1963 I 607; ATF 82 II 539, JdT 1957 I 552)

En l'espèce, on ne peut nier qu'il existe une ressemblance assez forte entre les marques ROCO et ROKY. Toutes deux sont formées de quatre lettres dont les deux premières sont identiques. Les troisièmes lettres diffèrent mais elles se prononcent de

la même manière dans les trois langues officielles. En allemand et en italien, l'accent est en outre mis sur la première syllabe, en l'espèce «RO» ce qui accentue la similitude auditive dans ces deux langues en tout cas. Par le fait que les deux marques litigieuses désignent des produits fort similaires, le risque de confusion s'en trouve encore accru. La différence entre les dessins qui accompagnent les marques concurrentes, un corbeau stylisé pour ROCO, un lion pour ROKY, n'y change rien car il convient de comparer les marques en faisant abstraction des éléments additionnels (Troller, op. cit., p. 56).

Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, seul le risque de confusion importe; sous l'angle de l'art. 24 litt. a LMF, une confusion effective n'est pas exigée.

7. Bossy Céréales SA estime qu'en tout état de cause Hero SA ne peut attaquer maintenant la marque ROKY car celle-ci a été utilisée durant plus d'une année sans susciter de réaction de la part de la demanderesse, de commerçants ou de clients.

L'ayant droit ne peut plus demander la radiation d'une marque prêtant à confusion s'il a eu connaissance de l'usage de cette dernière, l'a toléré pendant longtemps et que la marque en question a eu le temps de se répandre largement chez les acheteurs (ATF 95 II 361/2).

En l'espèce, la commercialisation du riz croustillant au chocolat ROKY a débuté en automne 1991. Pendant la période d'introduction du produit, qui a duré quatre mois, la défenderesse n'a toutefois pas eu accès aux grands circuits de distribution, ne parvenant à écouler que 800 paquets. La distribution à plus grande échelle du produit ROKY a eu lieu à partir du mois d'avril 1992. Or, la demande a été déposée à la fin du même mois. On ne saurait donc reprocher à Hero SA d'avoir longtemps toléré l'usage de la marque ROKY, laquelle ne s'était en outre pas encore répandue largement sur le marché. Il s'ensuit que le droit d'action de la demanderesse n'est pas périmé.

Art. 6, 24 lettre a et 31 LMF; 3 lettre d LCD – «BUD»

- *L'exception de nullité de la marque du demandeur, fondée sur l'existence d'une marque antérieure similaire d'un tiers, doit être rejetée (c. 5a).*
- *Il existe un risque de confusion entre les marques BUD et BUDDY; la dénomination EURO BEER est dépourvue de force distinctive (c. 5b bb).*
- *La notion de risque de confusion de la LMF n'est pas différente de celle de la LCD (c. 6).*
- *L'usage d'une marque créant un risque de confusion cause un dommage difficile à déterminer et donc à réparer complètement (c. 8).*
- *Die Einrede der Markennichtigkeit, die sich auf den Bestand einer ähnlichen, älteren Drittmarke bezieht, ist nicht zuzulassen. (E. 5a).*
- *Zwischen den Marken BUD und BUDDY besteht Verwechslungsgefahr; der Zusatz EURO BEER entbehrt jeder Kennzeichnungskraft (E. 5b bb).*

- *Der Begriff der Verwechslungsgefahr gemäss MSchG unterscheidet sich nicht von demjenigen gemäss UWG (E. 6).*
- *Der Gebrauch einer verwechselbaren Marke verursacht einen nur schwer feststellbaren Schaden, der daher vollständig zu ersetzen ist (E. 8).*

Ordonnance du tribunal cantonal de Fribourg du 27 octobre 1992 dans la cause Anheuser-Bush Inc. c. C. (publiée in RFJ 1993, 77).

Faits

A. La société Anheuser-Busch, Inc., à St. Louis, Missouri/USA, a été fondée en 1852. Depuis des années, elle est semble-t-il la plus grande brasserie au monde, sa part au marché américain ne représentant, prétendument, pas moins de 40%. «BUD» est l'un de ses produits les plus importants et, semble-t-il, l'une des marques les plus connues aux Etats-Unis.

La société Anheuser-Busch exporte sa bière sous la marque «BUD» en Suisse depuis les années 1960. Le 30 mars 1983, elle a déposé puis obtenu l'enregistrement de la marque no 324'787 «BUD – King of beers» pour la bière, sa fabrication et son commerce. Le 1er mars 1984, elle a de plus déposé et obtenu l'enregistrement de la marque no 331'036 «BUD», relative à la fabrication et au commerce de la bière. Le 1er juin 1988, elle a requis et obtenu l'extension de la protection légale de «BUD» à d'autres marchandises, telle que habillement, radio, téléphone, etc.

B. En 1990, C. a conclu, sous sa raison individuelle, avec la maison Kübli AG, à Zurich, une convention d'exclusivité pour la vente en Suisse romande de la bière tchèque Budweiser. Toutefois, la maison Kübli AG ne respecterait pas cette convention en vendant la bière Budweiser meilleur marché à d'autres distributeurs en Suisse romande. Depuis environ un an, l'intimé vend, également sous sa raison individuelle, la bière «BUD» et s'approvisionne auprès de la société Ausländische Biere AG, à Bâle. A la fin juin 1992, après avoir fait de la publicité six mois durant, il a commencé à vendre, toujours sous sa raison individuelle, la bière «BUDDY», vente qui serait tolérée par la société Kübli AG. Dans la perspective de fonder une société «Boissons Boscar SA» ou «Boscar SA», l'intimé soutient avoir eu l'intention de faire enregistrer la marque «Euro Buddy Beer».

C. La société Anheuser-Busch, Inc., déposa par mémoire du 20 octobre 1992 une requête de mesures provisionnelles contre C.

Droit

5. La requérante soutient qu'il existe un risque de confusion entre les marques «BUD» et «BUDDY». Or, l'intimé conteste non seulement le risque de confusion, mais il soutient que la société tchèque Budjovicky Budvar, titulaire de la marque in-

ternationale «Budweiser», enregistrée le 27 décembre 1950 sous le no 150'933, peut invoquer par rapport à la requérante le monopole ainsi que la priorité du mot «BUD». Il se prévaut dès lors de la nullité de la marque «BUD» de la requérante.

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, critiquée de manière générale par la doctrine (cf. *L. David*, Schweiz. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Basel/Frankfurt a. Main, p. 166 n 641 et citations), toute personne ayant un intérêt digne de protection, et en particulier le titulaire d'une marque postérieure en conflit avec le titulaire d'une marque antérieure peut invoquer (par voie d'action ou d'exception) la nullité d'une marque contraire à l'art. 6 LMF, autant du moins qu'il ne viole pas lui-même le droit d'un tiers (ATF 99 II 112 ss. cons. 5, JT 1973 I 524; ATF 102 II 115, JT 1977 I 510). Il a été décidé que, si les deux marques (antérieure et postérieure) violent une troisième marque plus ancienne et que, partant elles sont nulles, les demandes principale et reconventionnelles en nullité doivent être rejetées (ATF 99 II 115 ss.). Toutefois, si le défendeur se borne à soulever l'exception de nullité et qu'il existe un risque de confusion entre la marque du demandeur et celle d'un tiers, la demande en nullité doit être rejetée, faute d'un intérêt juridique. Dans un tel cas, la question de savoir si la marque du défendeur est compatible ou non avec celle du demandeur peut demeurer indécise (ATF 90 II 47, 50).

Selon l'art. 3 al. 3 du projet de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, «seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs d'exclusion mentionnés au 1er alinéa». Cette disposition prive de tout fondement la thèse défendue de longue date par le Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral, FF 1990, p. 21). Pour tenir compte de la solution envisagée par le législateur, la pratique du Tribunal fédéral ne peut être suivie. En effet, force est de relever surtout ce qui suit: le fait que le tiers a consenti à l'inscription ou renoncé expressément ou implicitement à ouvrir action est un indice important de ce qu'il ne considère pas la marque postérieure comme étant de nature à faire naître une confusion avec la sienne. Il est d'ailleurs étonnant que jusqu'à aujourd'hui des décisions touchant des marques plus anciennes appartenant à des tiers aient été prises sans que ceux-ci aient pu exposer dans une procédure contradictoire de quelle manière ils résoudraient la question de savoir si la marque postérieure était de nature à faire naître une confusion avec la leur. En outre, la renonciation du tiers titulaire de la marque la plus ancienne créée en faveur du titulaire de la marque postérieure un avantage acquis qui, avec le temps, ne saurait être supprimé à la légère.

Finalement, les exceptions et demandes reconventionnelles fondées sur la marque antérieure d'un tiers doivent de leur côté rester dans les limites fixées par le principe de l'interdicton de l'abus de droit. Même si l'on admettait la thèse défendue en principe par le Tribunal fédéral, le consentement de la personne lésée constituerait un motif justificatif qui doit être pris en compte comme dans d'autres domaines du droit (droit de la responsabilité civile, droit pénal). Le consentement du tiers ne doit pas être qualifié de hasardeux et, partant, d'insignifiant. Il est notamment de loin plus hasardeux de faire dépendre la protection d'une marque inscrite de la preuve, par celui qui y porte atteinte, de l'existence d'une marque antérieure appartenant à un tiers (cf. *H. David*, Kommentar zum Schweiz. Markenschutzgesetz mit Supplement, 3ème éd. 1974, p. 48/49 du supplément).

b) Il suit de ce qui précède (cons. 5 a ci-devant) que l'exception de nullité tirée de l'antériorité du signe «Budweiser Budbrau» (Budweiser Budvar) est écartée et que seules les marques «BUD» et «BUDDY» doivent être comparées en l'occurrence.

aa) La marque «BUD» de la requérante, déposée en 1983, 1984 et 1988, a été utilisée à partir des années 1960. L'intimé ne soutient pas que cette marque n'a pas été utilisée conformément à l'art. 9 al. 1 LMF. Dès lors, la requérante n'est pas déchuée du droit à la marque (cf. ATF 62 II 62, cf. aussi ATF 97 II 79, 93 II 50; *H. David / L. David* [op. cit., art. 9 n 9, p. 184] relèvent que le fardeau de la preuve du défaut d'usage incombe à celui qui l'allègue).

bb) Selon l'art. 24 lit. a LMF, le danger d'erreur sur la provenance d'une marchandise existe lorsqu'on peut confondre les deux signes mis en cause. Pour en juger, on tiendra compte de l'impression d'ensemble que les deux signes susciteront dans la mémoire du dernier acquéreur. Etant donné que, la plupart du temps, le dernier acquéreur n'a pas simultanément les deux signes devant lui, on tiendra compte du fait que le souvenir a quelque chose de vague et fournit le plus souvent une image plus ou moins imprécise (ATF 95 II 465). Pour ce qui est des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif et visuel. L'effet auditif dépend du mètre, de la cadence et de la succession des voyelles sonores. L'image graphique, quant à elle, se caractérise par la longueur du mot et par l'identité ou la lisibilité des lettres employées. L'effet auditif a une importance prépondérante, car, en règle générale, c'est ce dernier qui reste dans la mémoire de l'auditeur (*A. Troller*, Précis du droit de la propriété immatérielle, 1978, p. 79). S'agissant d'une marque à la fois verbale et figurative, les éléments figuratifs seront en général prépondérants, car l'acheteur moyen s'en souvient mieux que des mots, surtout de ceux qui désignent le titulaire de la marque. Les acquéreurs d'articles courants, produits en grandes quantités pour l'usage quotidien, les achètent sans y prêter grande attention de sorte que, pour ces articles, surtout s'ils sont du même genre, on appréciera de façon particulièrement stricte les possibilités de confusion (ATF 95 II 465).

En l'espèce, les marchandises (bière) sont identiques si bien que le risque de confusion entre les marques «BUD» et «BUDDY» doit être apprécié de manière particulièrement sévère. Peu importe que seule la première marque soit enregistrée en tant que telle pour déterminer si les marques en cause sont compatibles ou non (ATF 112 II 362). La syllabe «BUD» est l'élément déterminant dans les deux marques, alors que «BUDDY» n'est qu'un diminutif de «BUD». Si quelqu'un se limite, lors du choix d'une marque, à ajouter ou à retrancher quelques lettres au début ou à la fin d'une marque d'autrui, le risque de confusion est particulièrement grand (cf. ATF 98 II 141, 143 ss). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante la différence entre les marques «Tavannes Watch» et «Favret Watch Tavannes» (ATF 59 II 214), «Lady Cora» et «Cora» (ATF 36 II 608 ss.), «Dogma» et «Dog» (ATF 82 II 541 ss.), «Compactus» et «Compact» (ATF 84 II 316 ss.). Or, le consommateur qui n'entend ou ne lit que l'une des deux marques «BUD» et «BUDDY» ne se souvient plus le plus souvent exactement de l'autre. Il risque de les confondre facilement, ce d'autant qu'il s'agit de bière, soit d'un article courant que le grand public achète sans y prêter grande attention. Celui qui jette un coup d'oeil fugace sur les étiquettes est frappé avant tout par les mots «BUD» et «BUDDY» dont les adjonctions «EURO» «BEER», écri-

tes en lettres minuscules, n'ont aucune force distinctive. Il peut penser que les produits dénommés par les deux signes proviennent d'entreprises qui seraient étroitement liées entre elles du point de vue économique (cf. ATF 116 II 468, 102 II 126, 98 II 143 ss.). Il suit de ce qui précède que les marques en cause ne se distinguent pas suffisamment et que le risque de confusion doit être admis.

6. La requête est fondée aussi sur le droit de la concurrence déloyale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut considérer comme usage au sens du droit des marques que l'apposition de la marque sur la marchandise ou son emballage, mais non son utilisation sur le papier d'affaires, dans la publicité, etc. (ATF 116 II 468). Ce dernier emploi ne doit être considéré que du point de vue du droit de la concurrence.

L'article 3 LCD prohibe les mesures propres à faire naître un risque de confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. La notion de risque de confusion de la LMF n'est pas différente de celle de la LCD. Les dispositions de la LCD et de la LMF s'appliquent cumulativement lorsque, comme en l'espèce, le risque de confusion est démontré et que les parties sont des concurrents (cf. ATF 116 II 468, 102 II 127).

7. L'intimé a déclaré que la société *Ausländische Biere AG*, à Bâle, aurait appris que depuis quatre mois il vendait la bière *Buddy*, mais qu'elle tolérerait cette vente. Toutefois, l'entreprise bâloise n'est pas seule à importer de la bière «*BUD*» en Suisse si bien qu'on ne saurait imputer son comportement à la requérante et en déduire qu'elle a implicitement renoncé à se prévaloir du risque de confusion.

8. Les mesures provisionnelles supposent l'existence d'un dommage difficile à réparer. Il en est ainsi lorsque la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse ou que le préjudice se révèle difficile à chiffrer ou à prouver (cf. *L. David*, op. cit., p. 180 ss; *Pellet*, mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal, p. 71 ss). Cette dernière hypothèse est réalisée avant tout en cas de confusion des marques. En principe, les marques sont des biens juridiques dont la force distinctive et le goodwill peuvent aisément être affaiblis, voire détruits par l'apparition de signes semblables ou identiques. L'usage pour les mêmes marchandises d'un signe qui risque d'être confondu avec une marque protégée amène le public à confondre l'origine de la marchandise. Le dommage qui en résulte est difficile à déterminer et, partant, à réparer complètement, même au moyen d'un effort publicitaire important (RSPI 1984, p. 91 ss, 340).

En l'espèce, la vente de la bière «*BUDDY*» par l'intimé est propre, selon la nature des choses et l'expérience de la vie, à provoquer des confusions au sujet des produits des parties, à porter atteinte à la marque de la requérante et à lui causer un dommage difficile à réparer. Seules des mesures provisionnelles, fondées sur la LMF et la LCD, peuvent prévenir un tel dommage.

Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF – «I LOVE YOU»

- *Le mot AMOUR, même exprimé figurativement par le dessin d'un coeur, renvoie à la faveur suscitée par la dégustation du produit et est par conséquent descriptif.*
- *Das Wort LIEBE, selbst wenn es bildlich durch die Zeichnung eines Herzens dargestellt wird, weist auf die nach dem Kosten des Produkts erlebte Empfindung hin und ist daher beschreibend.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 25 février 1992 dans la cause XY S.p.A. c. OFPI (publié in FBDM 1992, 64).

Art. 2 CUP, 1 chiffre 2, 7 et 9 LMF; 8 CC; 55 al. 1 lettre b, 63 al. 1 et 2 et 64 OJF – «MONTRES GUCCI III»

- *Celui qui fait fabriquer et commercialise des montres peut faire enregistrer ses marques pour des montres, même si la fabrication est ultérieurement reprise par un licencié (c. 1).*
- *Portée de l'article 8 CC (c. 3b).*
- *Si l'instance cantonale a procédé à des constatations de fait positives, la question du fardeau de la preuve n'a plus d'objet (c. 4a).*
- *Une marque formée d'un nom et de ses initiales ne peut dégénérer en un signe libre; la fonction d'une marque n'est pas d'indiquer la qualité objective du produit sur lequel elle figure (c. 4b bb).*
- *L'usage d'une marque par le licencié vaut usage par le donneur de licence (c. 4b cc).*
- *Wer Uhren herstellen und vertreiben lässt, kann seine Marken für Uhren eintragen lassen, selbst wenn deren Herstellung schliesslich durch einen Lizenznehmer erfolgt (E. 1).*
- *Tragweite von Art. 8 ZGB (E. 3b).*
- *Wenn die Kantonale Instanz positive Feststellungen zum Sachverhalt gemacht hat, stellt sich die Frage der Beweislast nicht mehr (E. 4a).*
- *Eine aus einem Familiennamen und dessen Initialen bestehende Marke kann nicht zu einem Freizeichen degenerieren; es gehört nicht zur Funktion einer Marke, die objektive Qualität des damit versehenen Produktes zu kennzeichnen (E. 4b bb).*
- *Der Gebrauch einer Marke durch den Lizenznehmer gilt als Gebrauch durch den Lizenzgeber (E. 4b cc).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 1er mars 1993 dans la cause Adel et Laurence Homsy c. Guccio Gucci S.p.A.

Faits

A.— Guccio Gucci S.p.A., dont le siège est à Florence, commercialise des articles de luxe dans les domaines de la maroquinerie, de la parfumerie, de la confection, de l'horlogerie et de la bijouterie notamment. Elle est titulaire, depuis 1977, des marques enregistrées «Gucci» (no 429'833, «GG» (no 431'427) et «GG (inversés)» (no 432'186). Le 10 juin 1987, Guccio Gucci S.p.A. a conclu avec Severin Montres AG, à Zoug, un contrat de licence exclusive pour la fabrication et la vente dans le monde entier de montres-bracelets. La preneuse de licence a confié la fabrication des montres à des sous-traitants indépendants, parmi lesquels figurait la société Interléonard S.A., à Genève, qui était contrôlée par les époux Adel Christian et Laurence Homsy.

B.— Le 1er juillet 1991, Adel Christian et Laurence Homsy ont saisi la Cour de justice civile du canton de Genève d'une action en constatation de la nullité des marques susmentionnées.

Par arrêt du 25 septembre 1992, la Cour de justice a rejeté cette action.

C.— Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour administration de preuves et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La défenderesse conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Considérant en droit

1.— La Cour de justice constate que la défenderesse a fait fabriquer et a commercialisé elle-même des montres-bracelets munies de ses marques jusqu'en 1985, activités qui ont été reprises dès cette époque par la preneuse de licence, la donneuse de licence continuant cependant d'assurer la vente des montres Gucci dans ses propres boutiques en Italie.

Elle souligne que le but social de la défenderesse comprend également le commerce de gros et de détail dans les domaines de l'horlogerie et de la bijouterie, si bien que l'intéressée était autorisée, en vertu de l'art. 7 LMF, à faire enregistrer les marques litigieuses pour des produits en rapport avec ce but (sur ce dernier point, cf. FBDM 1970 I 20).

Au regard de l'art. 9 LMF, la cour cantonale tient pour acquis l'usage effectif desdites marques. Elle relève, à ce sujet, que la défenderesse a commercialisé elle-même les montres portant ses propres marques jusqu'en 1985, alors que les agissements qui ont conduit les demandeurs devant les tribunaux pénaux remontent au printemps 1987. Pour la période subséquente, les premiers juges admettent que l'utilisation des marques incriminées par la preneuse de licence valait usage par la donneuse de licence.

2.— Les demandeurs invoquent uniquement la violation de leur droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC. Ils font valoir, à cet égard, que la cour cantonale n'a ni retenu ni soumis à la preuve une série d'allégations de fait juridiquement pertinentes et de

nature à modifier la conclusion à laquelle elle a abouti. Ces allégations seront examinées plus loin dans la mesure utile.

Formulée dans ce cadre-là, la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale satisfait aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, car le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne pourrait pas procéder lui-même aux constatations de fait nécessaires, mais devrait inviter la Cour de justice à réparer la violation du droit à la preuve des demandeurs (ATF 106 II 203 consid. 1). En revanche, lié qu'il est par les conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral ne pourrait pas constater la nullité des marques incriminées, même s'il l'estimait établie sur le vu des faits déjà constatés par les juges précédents, du moment qu'il est saisi d'une seule conclusion ne visant qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale. Pour cette raison et dans cette mesure, il n'y a exceptionnellement pas matière à appliquer d'office le droit in casu.

3.- a) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Il ne revoit donc pas le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le juge du fait (ATF 117 II 257/258 consid. 2 a, 613 consid. 3 c).

b) L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère, en outre, à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 114 II 290 consid. 2 a). De la même disposition découle, enfin, le droit à la contre-preuve, c'est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d'établir l'existence de faits susceptibles d'infirmer le bien-fondé des allégations formant l'objet de la preuve principale (ATF 115 II 305).

Le juge cantonal enfreint cette règle générale du droit fédéral en matière de preuve s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. L'art. 8 CC est également violé par le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis ni réfutés (ATF 114 II 291), ou qui refuse à la partie libérée du fardeau de la preuve le droit de rapporter une contre-preuve concrète, quand bien même il s'est fondé uniquement sur l'expérience générale de la vie, sur une présomption de fait ou sur des indices pour conclure à l'existence du fait allégué par la partie chargée du fardeau de la preuve (ATF 115 II 305/306). En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 118 II 147 consid. 3 a). Le Tribunal fédéral, statuant dans le cadre de la procédure du recours en réforme, ne peut pas revoir cette ap-

préciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 117 II 613 consid. 3 c). Au demeurant, l'art. 8 CC n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 117 II 393 consid. 2 e, 115 II 305, 114 II 291).

4.– a) La Cour de justice n'a pas rendu un arrêt basé sur l'absence de preuve des faits juridiquement pertinents, mais a procédé à des constatations de fait positives. La question du fardeau de la preuve n'a ainsi plus d'objet et celle – litigieuse – de la répartition de ce fardeau dans les procès touchant l'existence des droits immatériels n'a, dès lors, pas besoin d'être traitée (cf. à ce sujet: ATF 102 II 119/120; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3e éd., vol. II, p. 1054 ss; *David*, Schweiz. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. I/2, p. 152 ss). En revanche, il faut examiner si la garantie fédérale du droit à la preuve, qu'invoquent les demandeurs, a été violée en l'espèce.

b) Sur de nombreux points, le mémoire de recours ne consiste qu'en des critiques de nature appellatoire concernant l'appréciation des preuves, sur laquelle il n'est pas possible de revenir pour les motifs sus-indiqués. Seuls seront donc analysés, ci-après, les moyens par lesquels les demandeurs font valoir, d'une manière compréhensible, que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne prenant pas en considération des allégations de fait déterminantes au regard des problèmes juridiques posés par la présente affaire.

aa) Les demandeurs soutiennent que la défenderesse n'a jamais fabriqué ou commercialisé elle-même des montres portant sa marque. Ils en déduisent la nullité des marques incriminées. Outre le fait que cette allégation se heurte à la constatation inverse et souveraine de la cour cantonale, fondée sur des preuves littérales, les demandeurs passent sous silence l'art. 7 al. 2 LMF qui autorise également les entreprises étrangères à faire enregistrer leurs marques, sous réserve de la réciprocité de traitement qui est acquise entre la Suisse et l'Italie en vertu de l'art. 2 CUP (cf. la liste des Etats accordant cette réciprocité, in: FBDM 1981 I 77/78). Il est pour le reste notoire que la défenderesse fait aussi le commerce de montres en Italie.

bb) En alléguant l'absence d'uniformité dans la qualité et la présentation des montres munies des marques litigieuses, circonstance qu'ils expliquent par le fait que les montres Gucci étaient fabriquées en Suisse par de nombreuses entreprises, les demandeurs entendent prouver que lesdites marques ne possèdent pas un pouvoir d'individualisation suffisant, au sens de l'art. 1er ch. 2 LMF. Etant donné l'impossibilité d'accorder la protection du droit des marques à des signes fonctionnels qui doivent demeurer libres, on peut se demander si le pouvoir d'individualisation a réellement une portée juridique autonome, au point de former une condition à part entière du droit à l'enregistrement (cf. *Irène Jene-Bollag*, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, p. 20 ss). Quoi qu'il en soit, le pouvoir d'individualisation d'une marque formée d'un nom et de ses initiales ne saurait être nié a priori, du moins lorsque tout risque de confusion peut être exclu, et semblable marque ne peut pas non plus dégénérer en un signe dit libre (cf. sur ce point: ATF 114 II 174 consid. 2a; *Jene-Bollag*, op. cit., p. 142). Pour le surplus, la fonction d'une marque n'est pas d'indiquer la qualité objective de la marchandise sur laquelle elle figure. Il est notoire que l'on trouve aujourd'hui sur le marché des

produits revêtus de la même marque mais provenant de différents fabricants ou des produits identiques sur lesquels ont été apposées des marques différentes. Le titulaire de marques peut, en effet, choisir arbitrairement d'apposer telle ou telle marque sur tel ou tel produit, sans avoir à rendre compte des critères qui ont présidé à ce choix (*David*, Die Marke als Kennzeichen, in: Marke und Marketing, p. 19 ss). Il suit de là que les allégations de fait pour lesquelles les demandeurs voudraient faire administrer des preuves ne sont pas pertinentes en droit.

cc) Enfin, les demandeurs entendent faire porter la procédure probatoire sur la nature des liens unissant la défenderesse à la preneuse de licence, afin d'établir le défaut d'usage des marques litigieuses dans le délai de trois ans prévu à l'art. 9 al. 1 LMF.

A cet égard, il convient de souligner d'emblée que, d'après les constatations souveraines de la cour cantonale, la défenderesse a commercialisé elle-même en Suisse, jusqu'en juin 1985, les produits revêtus des marques en cause. Aussi, à l'époque où ont été commis les actes retenus par les juridictions pénales (printemps 1987), les demandeurs n'auraient en tout cas pas pu requérir la radiation de ces marques sur la base de la disposition précitée.

Pour la période postérieure au mois de juin 1987, la Cour de justice a considéré que l'usage effectif des marques par la preneuse de licence valait utilisation par la donneuse de licence, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 116 II 465/466 consid. 2 b/aa et les références). Ce faisant, elle a appliqué correctement le droit fédéral, car les possibilités de contrôle que la défenderesse s'était réservées aux niveaux tant de la conception des modèles que de leur fabrication et de leur commercialisation, de même que la garantie en raison des défauts qu'elle avait accepté d'assumer elle-même, étaient de nature à protéger le public contre les confusions, dans l'intérêt d'une concurrence loyale. Les allégations des demandeurs relatives au manque d'efficacité de ces contrôles n'y changent rien sous cet angle. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour cantonale a constaté l'usage ininterrompu des marques litigieuses en Suisse et en a déduit qu'elles conservaient leur validité à l'époque où elle a rendu son arrêt. Peut, dès lors, demeurer indécise la question de savoir si la fabrication et le marquage en Suisse des montres commercialisées en Italie par la défenderesse ne constituaient pas aussi des actes d'usage des marques incriminées (ATF 115 II 389 consid. 1).

Art. 1 ch. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 29 et 31 LMF; 1, 2, 3 lettre d, 9 al. 1, 12 al. 2 et 14 LCD; 4 al. 1 et 2 et 346 al. 1 et 3 CPC VS; 1 LICU VS – «COMTE VERT»

- *En cas de connexité entre une action civile fondée sur la concurrence déloyale et une contestation civile concernant les marques, la première peut également être portée devant le tribunal cantonal, compétent pour connaître de la seconde en instance cantonale unique; cela vaut aussi pour les mesures provisionnelles (c. 2a).*

- *Même dans le cas où seule la partie intimée oppose aux conclusions de la partie instante, fondée sur la LCD, des arguments tirés du droit des marques, la compétence du juge délégué du tribunal cantonal s'en trouve aussi donnée (c. 2b).*
- *Celui, qui, le premier, a fait enregistrer une marque et l'a utilisée sans interruption, jouit d'un droit préférable, même s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'enregistrement à l'expiration du délai de protection et si, cinq ans plus tard, sa partie adverse a fait enregistrer la même marque (c. 3b à d).*
- *La présomption de l'article 5 LMF peut être renversée: l'usage antérieur d'une marque par une personne prime l'enregistrement et l'usage ultérieurs par un tiers (c. 3e).*
- *Qualité pour agir en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale (c. 4a).*
- *Risque de confusion entre des étiquettes de bouteilles de vin (c. 4b et c).*
- *Steht eine Zivilklage betreffend unlauteren Wettbewerb in Zusammenhang mit einer Zivilstreitigkeit aus Markenrecht, kann auch erstere vor das Kantonsgericht gebracht werden, das für letztere als einzige kantonale Instanz zuständig ist; dies gilt auch für vorsorgliche Massnahmen (E. 2a).*
- *Selbst wenn nur der Gesuchsgegner den sich auf UWG stützenden Anträgen des Gesuchstellers, eigene Argumente gestützt auf Markenrecht entgegensetzt, ist die Zuständigkeit des delegierten Richters des Kantonsgerichtes gegeben (E. 2b).*
- *Wer zuerst eine Marke hinterlegen liess und sie in der Folge ununterbrochen gebrauchte, hat daran das bessere Recht, selbst wenn er nach Ablauf der Schutzfrist keine Erneuerung beantragt und die Gegenpartei, fünf Jahre später, die gleiche Marke hinterlegen lässt (E. 3b bis d).*
- *Die Vermutung gemäss Art. 5 MSchG kann umgestossen werden: Der frühere Gebrauch einer Marke durch den Berechtigten geht der späteren Eintragung und Benutzung durch einen Dritten vor (E. 3e).*
- *Aktivlegitimation im Markenrecht und im Wettbewerbsrecht (E. 4a).*
- *Verwechslungsgefahr zwischen Weinetiketten (E. 4b und c).*

Ordonnance du juge délégué par le tribunal cantonal du Valais du 29 décembre 1992 dans la cause Jean-Jérôme Luyet et Luthéron SA c. Georges Dessimoz et La Colombe SA (publiée in RVJ 1992, 398).

Considérants

2. a) La jurisprudence concernant la compétence, a relevé (cf. ATC du 15 février 1989, Carrupt-Michellod c. Caves Farinet SA, complétant RVJ 1988, p. 233 ss) que les art. 29 al. 1 et 31 LMF imposent aux cantons de désigner un tribunal chargé de juger en unique instance les procès civils auxquels donne lieu l'application du droit des marques, ainsi que de prendre les mesures conservatoires (ou provisionnelles) nécessaires. Le Valais, par la loi du 19 novembre 1902 désignant le Tribunal compétant en

matière de contestations civiles déferées à une instance cantonale unique (LICU), a confié dans ce sens au Tribunal cantonal le soin de «connaître» de ce genre de contestation. La jurisprudence a interprété ce terme comme constituant une dérogation au système de l'art. 4 al. 1 CPC et imposant l'instruction des causes par un juge délégué du Tribunal cantonal (RVJ 1970, p. 21 ss). L'art. 16 al. 3 DELOJ attribue à ce juge les mêmes pouvoirs et compétences que ceux réservés en procédure civile ordinaire au juge-instructeur. Pour les procès pendants devant son tribunal, c'est le juge-instructeur qui, en vertu des art. 4 al. 2 et 346 al. 1 CPC, doit se saisir de mesures provisionnelles requises dans le cadre de ces procès; selon la jurisprudence récente (arrêts du juge délégué du 13 juillet 1987, Landolt AG c. SNC Maye ainsi que du 13 octobre 1988, Wolf AG c. Veuthey), c'est au juge délégué et non au président du Tribunal cantonal qu'il incombe donc aujourd'hui de statuer sur une requête de mesures provisionnelles fondée notamment sur le droit des marques. Il est bien entendu que, sauf le cas où de telles lois seraient manifestement inapplicables à une espèce, l'invocation des dispositions de la LMF comme fondement d'une requête suffit pour justifier la compétence spéciale, à peine de contraindre le juge à trancher des questions de fond à l'occasion de la décision sur compétence, ce qui ne serait pas opportun.

Il en va de même, selon les mêmes arrêts, si certaines conclusions prises par la partie requérante ne peuvent trouver appui en droit des marques, mais bien seulement dans le droit commun de la concurrence déloyale; en effet, selon l'art. 12 al. 2 nLCD, en cas de connexité entre une action civile fondée sur la concurrence déloyale et une contestation civile concernant les marques de fabrique, la première peut également être portée devant le Tribunal cantonal compétent pour connaître de la seconde en instance cantonale unique. Ce qui est dit pour de telles actions et contestations vaut à l'évidence pour les mesures provisionnelles prévues aussi bien à l'art. 14 nLCD qu'à l'art. 31 LMF.

b) En l'espèce, pour la procédure sur requête de mesures provisionnelles dirigée contre La Colombe SA, le droit des marques n'est invoqué que par la partie intimée, faisant valoir l'inscription au registre fédéral des marques, pour ses vins blancs et rouges, des vocables «Réserve du Comte Vert». La jurisprudence précitée doit en conséquence être complétée en posant que, même dans le cas où seule la partie intimée oppose aux conclusions de la partie instante fondées sur la LCD des arguments tirés du droit des marques, la compétence du juge délégué de céans s'en trouve aussi donnée. En effet l'art. 29 LMF prévoit bien la compétence de jugement d'une instance cantonale unique pour les procédures auxquelles donne lieu l'application de cette loi; il n'importe donc pas que cette application, à l'occasion d'une objection, intervienne de façon accessoire par rapport à une requête invoquant exclusivement la LCD, il suffit que, pour faire un sort aux conclusions de la requête, il faille examiner le mérite d'arguments tirés (à tort ou à raison) du droit des marques, pour que l'attraction de compétence en faveur de l'instance cantonale unique, telle que prévue à l'art. 12 al. 2 LCD, produise ses effets.

Quant à Georges Dessimoz, qui n'est personnellement au bénéfice d'aucune inscription au registre fédéral des marques, il a invoqué manifestement à tort, en séances des 29 septembre et 20 octobre 1992, des droits déduits de la LMF. Mais il ressort des positions adoptées par l'intéressé durant les mêmes audiences qu'en pra-

tique, Dessimoz ne distingue aucunement entre les affaires de La Colombe SA, dont il est l'administrateur, et ses affaires personnelles de commerçant en vins. Il en résulte une situation où les actes personnels de Dessimoz et ceux qu'il pose en tant qu'administrateur de La Colombe SA revêtent une telle connexité que la jonction des requêtes de mesures provisionnelles contre Dessimoz et contre La Colombe SA doit être confirmée comme une mesure correspondant à l'esprit de l'art. 12 al. 2 LCD. Renvoyer la requête de Luyet et de Luthéron SA dirigée contre Dessimoz au juge-instructeur, comme objet de sa compétence découlant de l'art. 346 al. 3 CPC en matière de droit commun, pourrait aboutir au résultat très peu conforme au principe d'économie des frais de procès, consistant à ce que, après mesures provisionnelles ordonnées, deux procès doivent être séparément instruits devant ce magistrat et devant le juge délégué de céans, alors que les faits à la base de ces deux actions seraient pour leur plus large part identiques.

c) La compétence *ratione materiae* étant ainsi réglée, il suffit de constater, *ratione loci*, que les instants ont porté à bon droit leurs requêtes devant les autorités judiciaires valaisannes. En effet le siège social de La Colombe SA et le domicile de Dessimoz se trouvent à Conthey; or aussi bien l'art. 12 al. 1 LCD que la doctrine et la jurisprudence concernant le for en matière d'actions ou de requêtes comportant l'application de la LMF (cf. *Troller*, Précis du droit de la propriété immatérielle, p. 191–192, citant l'ATF; 89 II 422) prévoient que ces actions ou requêtes (art. 14 LCD) doivent être portées devant le juge du domicile ou du siège de la partie défenderesse ou intimée.

3. a) Les parties instantes fondent les requêtes jointes sur la LCD, dont il faudra dire, dans un examen *prima facie*, si les conditions d'application sont réalisées en leur faveur. Les termes de l'art. 1er LCD déterminant le but de la loi (garantie d'une concurrence loyale et non faussée), ainsi que de l'art. 2 LCD (posant l'interdiction de tout comportement déloyal et illicite) font apparaître la nécessité de vérifier au premier chef si, pour La Colombe SA, l'enregistrement en 1986/87 de la marque verbale «Réserve du Comte Vert», puis son usage, ont conféré à cette société le droit intégral à la marque. Une réponse positive à cette question empêcherait en effet d'attribuer tout caractère déloyal et illicite aux comportements dont les parties instantes entendent obtenir l'interdiction par mesures provisionnelles.

Aux termes de l'art. 5 LMF, jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit.

b) Les faits pertinents pour la solution de ce premier problème ont été partiellement allégués par les parties instantes dans leurs requêtes. Ces faits n'ont pas été contestés par les parties intimées. En audience du 29 septembre 1992, les parties instantes avaient aussi allégué – sans contestation ultérieure de la part des intimés – que les vocables «Réserve du Comte Vert» avaient été enregistrés comme marque au registre fédéral (dès 1960), mais qu'en 1980 (art. 8 LMF) un renouvellement de la marque n'était pas intervenu, ceci entraînant dès cette époque l'expiration du délai de protection.

Il en résulte, au vu des art. 8 à 11 LMF, que, même si le transfert de la marque avec l'entreprise avait été enregistré et publié dans la FOSC, Luyet n'aurait plus été au

bénéfice, dès la fin 1980, de la protection résultant de l'enregistrement intervenu en 1960, encore moins de la présomption établie à l'art. 5 LMF précité.

Il y a lieu en revanche de tenir pour établie, – vu l'art. 180 CPC à appliquer par analogie – que Luyet dès 1975, puis Luthéron SA en vertu du bail conclu en 1990 avec Luyet, avaient constamment et jusqu'à ce jour servi à la clientèle du restaurant «Comte Vert» des vins blancs et rouges acquis de tiers et mis en bouteilles portant l'étiquette qui figure au dossier sous pièce 3 (vocables «Réserve du Comte Vert» et dessin évoquant le personnage historique du Comte Vert en costume d'époque). En droit, vu l'art. 1er ch. 2 LMF, ces faits correspondaient de façon ininterrompue, à l'usage par Luyet de ces vocables et du dessin, comme marque de commerce mixte (verbale et figurative), de 1975 à ce jour.

c) Il est prouvé par l'extrait du Registre des marques versé en cause que La Colombe SA a déposé le 30 décembre 1986, auprès de la division des marques de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, pour des vins blancs et rouges, la marque verbale «Réserve du Comte Vert», avec publication dans la FOOSC No 84 du 11 avril 1987.

Comme le dépôt de cette marque intervenait à la fin 1986 et qu'il est vraisemblable que, en conformité de l'art. 8 al. 3 LMF, la marque déposée par les prédécesseurs de Luyet comme propriétaires et exploitants du «Comte Vert» avait été radiée au cours de l'année 1980, il y a lieu d'admettre, en procédure sommaire et en l'état, que le dépôt était valable au regard de l'art. 10 LMF.

Malgré les contestations élevées sur ce point par les parties instantes, il faut tenir pour vraisemblable – et ce degré de preuve suffit en procédure de mesures provisionnelles – que La Colombe SA a fait usage comme marque – avant écoulement du délai de trois ans prévu à l'art. 9 al. 1 LMF, des vocables enregistrés à ce titre en 1986/87. En effet, l'intimée a produit en cause une bouteille portant le millésime de 1988 – donc étiquetée au cours de l'année 1989 – et dont l'étiquette utilisait les vocables «Réserve du Comte Vert». Certes, cette bouteille et son étiquette se rapportaient au 25e anniversaire du fils de l'administrateur Dessimoz, mais il reste vraisemblable que des vins sous étiquette «Réserve du Comte Vert» avaient aussi été mis dans le commerce par la Colombe SA durant l'année 1989 (mois et date indéterminés). De plus, Georges Dessimoz a versé en cause, en séance du 20 octobre 1992, une étiquette de La Colombe SA au millésime de 1991, pour du pinot noir, portant les mêmes vocables litigieux; ainsi a été rendu vraisemblable qu'il y eut usage comme marque de ces vocables au cours de l'année 1992. Au vu de la vraisemblance de cette situation de fait, force est d'admettre que, de 1986 à ce jour, La Colombe SA n'a pas laissé s'écouler trois années consécutives sans faire usage de la marque déposée; que, par conséquent, les conditions de l'art. 9 LMF, en l'état, ne paraissent pas *prima facie* réalisées. D'ailleurs, les parties instantes n'ont à ce jour jamais requis une autorité judiciaire d'ordonner la radiation de la marque en question.

d) Des faits déterminés ci-dessus, il résulte que La Colombe SA peut certes être considérée – après expiration du délai de vingt ans prévu à l'art. 8 al. 1 LMF, sans renouvellement de la marque enregistrée en 1960, radiation de celle-ci et écoulement du délai de cinq ans de l'art. 10 – comme ayant eu qualité de première déposante de la marque enregistrée à la fin 1986. Mais cette société n'a certainement pas été la pre-

mière à faire usage des vocables litigieux comme marque: on a dû retenir en faits, sur la base de l'art. 180 CPC, que Luyet s'en était constamment servi comme marque à partir de 1974/75 et donc avant que La Colombe SA ait procédé au nouveau dépôt de ces vocables comme marque, en décembre 1986. C'est le lieu de relever que même si la force dérogoire du droit fédéral contenu dans l'art. 5 LMF devait empêcher d'appliquer la règle cantonale dudit art. 180 CPC (renversement d'une présomption du droit fédéral par l'effet d'une disposition du droit formel cantonal), il n'en faudrait pas moins tenir cet usage antérieur comme marque par Luyet comme suffisamment établi (preuve contraire faite, au sens de l'art. 5 LMF). En effet, Dessimoz, administrateur de cette société, n'a jamais osé prétendre que l'idée d'une marque «Réserve du Comte Vert» était venue à lui seul ou à un autre organe de la société, dans l'ignorance de son usage antérieur et concomitant par Luyet. D'ailleurs, pareille allégation de la part de Dessimoz aurait été parfaitement incroyable parce que, à l'identité des vocables, s'ajoutait, sur les étiquettes fabriquées après leur dépôt comme marque à la fin 1986, la copie servile du personnage historique dessiné dès 1960 par un graphiste au profit des prédécesseurs de Luyet. Ceci procure la certitude qu'avant de procéder au dépôt de la marque litigieuse en 1986, les organes de La Colombe SA avaient d'emblée décidé de reprendre pour les besoins de la société les vocables et le dessin que Luyet faisait figurer à cette même époque sur les étiquettes collées sur les bouteilles de vins choisis et commercialisés par lui auprès de la clientèle du restaurant «Comte Vert».

e) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a rattaché le droit prioritaire au premier usage, considéré par l'art. 1er al. 2 LMF comme élément essentiel de la marque (cf. *Troller*, op. cit., p. 84–85, ainsi que les ATF cités). Cet auteur a spécifié de surcroît que l'enregistrement par un tiers, opéré après premier usage, ne porte pas atteinte à l'acquisition du droit à la marque par le titulaire du droit de priorité (op. cit., p. 137). Autrement dit, l'usage antérieur comme marque par une personne (en l'espèce, Luyet) prime l'enregistrement et l'usage ultérieurs par un tiers (en l'occurrence, La Colombe SA). La présomption de l'art. 5 LMF ayant été renversée soit en vertu de l'art. 180 CPC, soit par preuve faite du contraire, la société précitée, malgré l'enregistrement survenu à fin 1986, n'est pas le véritable ayant droit à la marque litigieuse.

Dans ces conditions, la réponse à la question posée sous lettre a) ci-dessus est négative, La Colombe SA ne jouissant pas du droit à la marque litigieuse. En d'autres termes, les droits revendiqués par les parties instantes, sous réserve de réalisation des autres conditions légales encore à vérifier, trouvent appui dans l'axiome développé par *Martin-Achard* (La Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, CJR Payot-Lausanne 1988, p. 28–29). Selon cet auteur, l'application des dispositions protégeant la concurrence loyale ne dépend pas de formalités d'enregistrement; elle sous-entend une situation dans laquelle un commerçant a acquis, sur la base de ses actions et des circonstances, une position économique qui s'impose au public comme à ses compétiteurs. En général le droit préférable vis-à-vis de la concurrence découle de la priorité dans le temps; le premier à employer une marque, un signe, ou mieux, le premier à les avoir fait connaître comme sa marque, son signe, occupe une position qu'il peut défendre (avec succès, contre tout tiers qui n'a pas cette position).

4. a) Il résulte d'allégations des parties instantes non contestées par les intimés que, dans le cadre du bail en vertu duquel Luthéron SA exploite le restaurant «Comte Vert» dans les locaux propriété de Luyet, celui-ci a conféré au preneur le droit de faire usage, pour des vins servis à la clientèle, de bouteilles munies d'étiquettes portant la marque mixte litigieuse. Il apparaît, *prima facie*, qu'il y a là une sorte de contrat de licence qui, en droit des marques, n'aurait pas conféré à Luthéron SA la qualité pour agir (cf. *Pedrazzini*, Traité de droit privé suisse, vol. VII, t. I, 3, p. 133, 1er par. et note de pied 5, ainsi que p. 136 ch. IV/1; cf. *Troller*, op. cit., p. 189, ch. I in medio). Il n'en va cependant pas de même en matière de concurrence déloyale. L'art. 9 al. 1 LCD définit largement la qualité pour agir en habilitant à ouvrir action, respectivement à requérir des mesures provisionnelles, toute personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, ses affaires ou ses intérêts économiques, ou qui en est menacé. La doctrine et la jurisprudence ne reconnaissent certes la qualité pour agir qu'aux personnes qui agissent de façon indépendante dans la vie économique (cf. *Martin-Achard*, op. cit., p. 92, ch. 5, et ATF 80 IV 33). Mais, en l'espèce, Luthéron SA n'est que preneur du bail et jouit donc, dans l'utilisation de la marque, de l'indépendance requise. Il est au surplus évident que la menace qui pèse sur les intérêts convergents de Luyet et de Luthéron SA, en vertu des agissements de Dessimoz et de La Colombe SA, est que les vocables et le dessin litigieux perdent graduellement leur force distinctive et leur aptitude à caractériser leurs vins mis dans le commerce par l'intermédiaire du restaurant. Les deux parties instantes jouissent donc de la qualité pour agir, au point de vue de l'atteinte aux intérêts.

Il en va de même pour le rapport de concurrence locale et dans la même branche: les activités de commercialisation de vins déployées par les parties instantes peuvent être perturbées par les activités similaires de Dessimoz et de La Colombe SA, sans qu'il importe que La Colombe SA écoule les vins sous étiquettes litigieuses en Suisse alémanique, alors que Luyet et Luthéron SA ne paraissent vendre les leurs qu'au «Comte Vert». Il suffit en effet que les cercles de clientèles se recouvrent partiellement (cf. *Lucas David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2ème éd., 1988, p. 165, No 621 in medio et p. 168 in limine). Or, il est notoire que le «Comte Vert» est un établissement gastronomique réputé et que le Valais central est une région touristique fréquentée par des estivants et skieurs alémaniques. La jurisprudence admet par ailleurs qu'une simple apparence de rapport de concurrence économique suffit (ATF 90 II 323 in medio).

b) Les parties instantes invoquent, pour la protection de leurs droits, l'art. 3 let. d LCD, disposition selon laquelle agit de façon déloyale celui qui prend des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui.

Luyet et Luthéron SA ont par ailleurs pratiquement prouvé que Luyet, depuis 1975 et Luthéron SA à partir de 1990, ont utilisé pour des vins choisis par eux et vendus à la clientèle du restaurant exploité à l'enseigne du Comte Vert, des bouteilles portant une étiquette ayant l'aspect suivant (suit la reproduction de l'étiquette).

Soit, sur fond noir, à gauche le dessin du personnage historique du Comte Vert, portant des vêtements d'époque et le plumet de sa toque coloriés en vert. L'épée dont est muni le personnage, ainsi que ses chaussures, sont colorisées en or, couleur utilisée pour le texte placé à droite «Réserve du Comte Vert».

La force distinctive de cette désignation mixte (verbale et figurative) ne prête pas à discussion: pour caractériser leurs produits, les commerçants en vins ont souvent recours à des personnages historiques, les époques évoquées ayant une réputation de convivialité et de bien-vivre qui convient au produit. La couleur verte, en l'espèce, accentue encore ce caractère joyeux et convivial.

La doctrine requiert aussi que les vocables et dessins caractérisant le produit aient acquis une qualité distinctive en s'imposant durablement dans le commerce (cf. *Martin-Achard*, op. cit., p. 53 in fine). C'est le cas en l'espèce, compte tenu du long et constant usage de l'étiquette reproduite ci-dessus.

c) Or La Colombe SA en 1989 (pour un vin de 1988), et Dessimoz en 1991 (pour un vin de 1990) ont apposé sur leurs bouteilles une étiquette ayant l'aspect suivant: (suit la reproduction de l'étiquette).

Soit la copie, avec simple modification des caractères pour les désignations verbales et de la couleur de fond, des vocables et du dessin utilisés par Luyet depuis plus de quinze ans. Les couleurs du personnage costumé, à d'infimes détails près, étaient les mêmes; l'or du texte de l'étiquette de Luyet se retrouvait dans le cadre dessiné autour de l'étiquette de Dessimoz.

D'autre part, en séance du 20 octobre 1992, Dessimoz a produit, en déclarant sa volonté de l'utiliser, une étiquette ayant l'aspect suivant: (suit la reproduction de l'étiquette).

Autrement dit, les vocables utilisés par Luyet y sont toujours repris intégralement; pour le personnage, l'idée de la toque avec plumet, de la cape, des chaussures en forme d'escarpins étaient maintenues, avec copie inchangée de la position de l'épée en diagonale descendante vers la droite et colorisation en vert du juste-au-corps, de la cape et des vocables «Comte Vert». Seules modifications apportées: le dessin des manches, du juste-au-corps et de la cape; mais la différence est si discrète qu'il subsiste une forte ressemblance entre l'aspect des deux personnages: celui des étiquettes de Luyet et celui des étiquettes de La Colombe SA.

d) Il en résulte que l'identité des textes et des dessins initiaux, ainsi que l'identité des textes et la similitude des dessins pour les produits de 1991 de La Colombe SA, sont éminemment propres à faire naître la confusion entre les produits commercialisés par les parties instantes et les produits des intimés. En d'autres termes, les procédés de Dessimoz et de La Colombe SA constituent des actes de concurrence déloyale décrits à l'art. 1er al. 2 let. d LCD (sic).

Art. 24 altMSchG, Art. 154 StGB – «LEVI'S JEANS»

- *Bereits das Anbieten von Jeans mit gefälschtem Markenetikett erfüllt den Tatbestand des Inverkehrbringens gefälschter Waren gemäss Art. 154 StGB.*
- *Art. 24 altMSchG schützt die Interessen des Markeninhabers; wegen des unterschiedlichen Rechtsgutes besteht Idealkonkurrenz mit Art. 154 StGB.*

- *Eventualvorsatz hinsichtlich einer Markenverletzung liegt vor, wenn weder Nachforschungen im Markenregister noch eine Anfrage bei der Markeninhaberin erfolgt sind.*
- *Zum Inhalt der strafrechtlichen Urteilsveröffentlichung.*
- *Sowohl Ausgleichseinzahlung wie Sicherungseinzahlung erheischen die Konfiskation der instrumenta sceleris; statt Vernichtung kann deren Übergabe an das Rote Kreuz erfolgen.*

- *L'offre de jeans munis d'étiquettes falsifiées réalise les éléments de l'incrimination de la mise en circulation de marchandises falsifiées au sens de l'article 154 CP.*
- *L'article 24 LMF protège les intérêts du titulaire de la marque; les biens juridiques protégés étant différents, il y a concours idéal avec l'article 154 CP.*
- *Il y a dol éventuel en relation avec la violation du droit à la marque, lorsque l'auteur n'a effectué aucune recherche dans le registre des marques et n'a pas non plus interrogé le titulaire de la marque.*
- *Du contenu de la publication du jugement de condamnation en vertu de l'article 154 chiffre 1 al. 2 CP.*
- *Tant la confiscation visant à supprimer une situation illicite que celle qui a pour but la suppression d'objets dangereux aboutissent à la confiscation des instrumenta sceleris; au lieu de leur destruction, on peut prévoir leur remise à la Croix-Rouge.*

OGer ZH I, Strafkammer vom 20. Oktober 1993.

Zwei Händler hatten aus Hongkong rund 32'000 Paar Bluejeans importiert, die in China angefertigt und auf ihre Veranlassung mit gefälschten Markensigneten «Levi's 501» und «Levi's» sowie mit der Wort-/Bildmarke 299'597 versehen worden waren. Sie lagerten diese in den Zollfreilagern Embrach und Cadenazzo zum Zwecke des Vertriebes in der Schweiz. Sie anerkennen zwar den äusseren Sachverhalt, bestreiten indessen jede strafrechtliche Schuld. Das Obergericht Zürich verurteilte sie in Bestätigung eines Urteils des Bezirksgerichtes Bülach zu sieben bzw. elf Monaten Haft bedingt, zu Bussen von je Fr. 3'000.–, zur Einziehung der Hosen und zur Urteilspublikation im Amtsblatt des Kantons Zürich. Zudem entschied das Gericht, dass – falls sich dies als Alternative zur Vernichtung lohne – die Markenzeichen zu entfernen und die beschlagnahmten Jeans dem Roten Kreuz zu übergeben seien.

Das Gericht zieht in Betracht

I. 1. Den Angeklagten wird vorgeworfen, über ihre Firma B., New York, in China hergestellte und auf ihre Veranlassung mit gefälschten Markensigneten «Levi's 501» und «Levi's» versehene Jeanshosen in die Schweiz importiert, hier eingelagert, neutralisiert und zum Verkauf angeboten zu haben. Sie gestehen den äusseren Sachverhalt, bestreiten indessen jede strafrechtliche Schuld.

2. Mit in allen Teilen zutreffenden Erwägungen hat die Vorinstanz sodann die Erfüllung des Tatbestandes des Inverkehrbringens gefälschter Waren begründet, so dass grundsätzlich und weitgehend darauf verwiesen werden kann (§ 161 GVG), um Wiederholungen zu vermeiden.

3. Mit dem Anbieten von in der angeklagten Form nachgemachten «Levi-Jeans» ist die Tathandlung des Feilhaltens im Sinne von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfüllt. Mit dem Verkaufsangebot ist denn auch die Ware schon im Sinne dieser Bestimmung «in Verkehr gebracht» (*Stefan Trechsel*, Schweizerisches Strafgesetzbuch, N. 3 zu Art. 154; *Jörg Rehberg*, Strafrecht III, 5. Aufl., S. 149 und ZR 72, Nr. 71 Erw. 2).

Indessen liegt Vollendung des Deliktes und nicht bloss Versuch vor, wie die Anklage meint. Das hat schon die Vorinstanz richtigerweise festgestellt, dann aber mit Rücksicht auf § 185 Abs. 2 StPO trotzdem Versuch angenommen, weil die Verteidigung zum – strengeren – Vorwurf des vollendeten Deliktes nicht habe Stellung nehmen können.

Dieser Mangel – sofern er überhaupt zu bejahen wäre – ist im Berufungsverfahren geheilt worden, konnte die Verteidigung ihre Stellungnahme doch abgeben. § 185 Abs. 2 StPO steht daher der Verurteilung wegen vollendeter Erfüllung von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 2 StGB nicht mehr entgegen. Auch das Verbot der *reformatio in peius* hindert dieses Vorgehen nicht, solange keine härtere Strafe verhängt wird (*Niklaus Schmid*, Strafprozessrecht, 2. Aufl., 1993, N. 987).

4. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Nachahmung zutreffend damit begründet, dass die Jeans von einer dazu nicht berechtigten Firma in China hergestellt wurden und durch das Anbringen von – wiederum gefälschten – Levi's-Wort- bzw. Wort- und Bildmarken der Anschein geschaffen wurde, es handle sich um echte Levi-Jeans, mithin Hosen anderer Herkunft. Durch diese Veränderungen konnten die Verbraucher in ihrer durch die massgebliche Verkehrsauffassung und besondere Zusicherungen begründeten Erwartungen getäuscht werden. Die Veränderungen waren damit im Sinne von Art. 154 StGB unerlaubt (BGE 98 IV 193 ff., 103 IV 125, *Trechsel*, a.a.O., N. 3 zu Art. 154).

5. Zutreffend sind die Erwägungen im vorinstanzlichen Entscheid zur Differenz des Handelswertes echter und nachgemachter Levi-Jeans. Dass der Gebrauchswert unterschiedlich sein muss, wird weder von der herrschenden Literatur noch der Praxis verlangt (*Trechsel*, a.a.O., N. 4 zu Art. 153; *Rehberg*, a.a.O., S. 147; BGE 98 IV 191). Die Angeklagten haben ihre Jeans angeboten und dabei – wie die Vorinstanz zutreffend festhielt – mindestens in Kauf genommen, dass sie falsch waren. Wer weiss oder annehmen muss, dass die anzubietenden Waren gefälscht sind, und sie dennoch anbietet, erfüllt den Tatbestand von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, es sei denn, er biete sie ausdrücklich als Nachahmungen an. Eine eigentliche Anpreisung als echt ist nicht nötig; es muss reichen, dass der Anschein echter Ware erweckt wird. Dies war vorliegend der Fall. Die Jeans waren unbestrittenermassen von hoher Qualität, waren mit «Levi's»-Markenetiketten, etc. versehen und wurden als normale Levi-Jeans angeboten. Was die Erfüllung des subjektiven Tatbestand von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB betrifft, kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.

Die Behauptungen der Angeklagten, das schweizerische Recht finde auf Ware, die im Zollfreilager lagere, nicht Anwendung, und die Ware sei ja gar nicht für die Schweiz bestimmt gewesen, wurden von der Vorinstanz mit zutreffenden Argumenten entkräftet. Auch darauf kann verwiesen werden.

6. Schliesslich bejaht die Vorinstanz zu Recht die gewerbsmässige Tatbegehung. Es ist keine Frage, dass die Angeklagten im Rahmen ihrer Berufsausübung als Textilhändler handelten, als sie den inkriminierten Sachverhalt verwirklichten. Sie handelten damit berufs- und demgemäss auch im Sinne der neuesten Rechtsprechung gewerbsmässig (BGE 116 IV 329 ff.).

7. Dass nicht bloss A. P. – als eigentlicher Anbieter – sondern auch dessen Sohn B. über die Sache im Bilde war und den deliktischen Erfolg mitwollte, ja bei der Tatausführung mitwirkte, ergibt sich neben den von der Vorinstanz angeführten Gründen auch aus seinen eigenen Aussagen. So hat er für die Jeans auch Interessenten gesucht und die Ware während des Verkaufes besichtigt. Das vorinstanzliche Urteil schliesst daher zu Recht auf seine Mittäterschaft.

8. Zu Recht hält die Vorinstanz schliesslich auch den Verstoss gegen das Markenschutzgesetz als gegeben. Art. 24 altMSchG schützt die Interessen des Fabrikanten bzw. des Markeninhabers (*Trechsel*, a.a.O., N. 7 zu Art. 154; *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II, S. 656 f.; BGE 101 IV 41). Das geschützte Rechtsgut ist daher nicht identisch mit demjenigen von Art. 154 StGB, einem privilegierten betrugsähnlichen Tatbestand. Zwischen den Delikten besteht Idealkonkurrenz (BGE 101 IV 41).

Mit Recht bejahte die Vorinstanz sodann auch hier eventualvorsätzliches Handeln der Angeklagten. Die verwendeten Marken der Firma Levi waren ihnen bestens bekannt. Sie hatten daher die Pflicht, alle zur Klärung der Rechtslage notwendigen Vorkehren zu treffen, als da sind: Nachforschung im Markenregister, Anfrage bei der Markeninhaberin. Nachdem die Angeklagten dieser Pflicht in keiner Weise nachkamen, ist auf Eventualvorsatz zu schliessen (*Troller*, a.a.O., S. 1002).

Im übrigen kann auf die Erwägungen im vorinstanzlichen Entscheid verwiesen werden. Allerdings ist auch hier anzumerken, dass die Tatbegehung nicht bloss versucht, sondern vollendet wurde.

9. Zusammenfassend ist festzuhalten: Das vorinstanzliche Schulddispositiv ist mit der Ausnahme zu bestätigen, dass die Angeklagten nicht der versuchten, sondern der vollendeten Tatbegehung schuldig zu sprechen sind. Sodann handelt es sich angesichts der zeitlichen, räumlichen und sachlichen Zusammenhänge der Tathandlungen nicht um mehrfache gewerbsmässige, sondern um gewerbsmässige Tatbegehung beim Inverkehrbringen von gefälschten Waren. Der Angeklagte B. P., der mit den in Cadenazzo gelagerten Jeans nichts zu tun hatte, ist zudem lediglich der einfachen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz betreffend den Schutz von Fabrik- und Handelsmarken im Sinne von dessen Art. 24 lit. c in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 schuldig zu sprechen.

Mit diesen Korrekturen ist das vorinstanzliche Schulddispositiv zu bestätigen.

II. Die Strafe bemisst sich innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens nach dem Verschulden der Täter. Dabei sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und die Beweggründe der Schuldigen zu berücksichtigen (Art. 63 ff. StGB).

1. Zunächst kann auf die Erwägungen zum Strafmass im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Die Vorinstanz ist vom korrekten Strafrahmen ausgegangen und hat unter Berücksichtigung der massgeblichen Schärfungs- und Milderungsgründe die Strafe im Rahmen ihres Ermessens veranschlagt.

2. Die Vorinstanz hält den Angeklagten leicht strafmindernd zugute, dass sie die ihnen zur Last gelegten Delikte bloss zu begehen versucht hätten. Wie ausgeführt (vorne Ziff. I/3, 9 und 10), liegt indessen bei beiden begangenen Delikten vollendete Tatbegehung vor. Eine entsprechende Strafminderung entfällt daher im vorneher ein.

3. Die Verteidigung macht vor allem geltend, das Verschulden der Angeklagten wiege insbesondere deshalb nicht schwer, weil sie ja keine minderwertige Ware in Umlauf hätten bringen wollen. Die angebotenen Jeans seien von hochwertiger Qualität, die sogenannten Mängel reduzierten sich auf nebensächliche Dinge wie Knöpfe, Taschenformat und Design.

Es mag zutreffen, dass es sich bei den Nachahmungen um Qualitätsware handelt, so dass der Gebrauchswert der Jeans gegenüber echten nicht herabgesetzt ist. Insofern kann den Angeklagten in der Tat nicht vorgeworfen werden, sie hätten eine im Gebrauchswert mindere Qualität angeboten, als vorgegeben. Insoweit tritt das betrügerische Element von Art. 154 StGB in den Hintergrund.

Indessen ist auch der Handelswert der Ware durch Art. 154 StGB geschützt. Dieser wurde durch die Angeklagten «betrügerisch», täuschend erhöht, indem die Jeans als echte Levi's ausgegeben wurden. Man mag diesen Handelswert als weniger schützenswert einstufen als den – hier nicht tangierten – Gebrauchswert. Indessen schützt das Gesetz beide gleichermassen. Die Angeklagten haben den Stellenwert der Marke Levi's nur zu gut gekannt; daher haben sie die Hosen mit Levi's-Etiketten versehen lassen. A. P. war ehrlich, als er in der Untersuchung ausführte, Jeans mit Levi-Namen verkauften sich eben besser, als solche ohne. In diesem Verhalten liegt aber genauso ein betrügerisches Element, wie bei der Vortäuschung eines nicht vorhandenen höheren Gebrauchswertes. Wer Levi-Jeans kauft, hat Anspruch auf Hosen, die offiziell von der Firma Levi stammen. Er wird andernfalls in seinem Vertrauen getäuscht, auch wenn es sich bei der Nachahmung um ein an sich qualitativ hochstehendes – möglicherweise sogar gleichwertiges – Produkt handelt. Die Tat der Angeklagten enthält daher genauso betrügerische Züge, wie wenn sie qualitativ minderwertige Ware feilgehalten hätten. Die Argumentation der Verteidigung ist mit dem Gesetz grundsätzlich nicht vereinbar.

4. Irrelevant ist hier auch das schon zum Schuldpunkt vorgebrachte Argument, die Angeklagten hätten ja gar nicht den Schweizer Markt behelligen wollen, seien die Jeans doch alle zum Endverkauf in Drittländern vorgesehen gewesen.

Sowohl Art. 154 StGB wie Art. 24 altMSchG schützen das schweizerische Gebiet schon vor dem Feilhalten nachgeahmter Ware. Wo diese schliesslich hingelangt, spielt keine Rolle. Das Territorialitätsprinzip der Immaterialgütergesetze wird dadurch nicht verletzt. Es umfasst gerade auch die unerlaubte Verwendung von Marken durch im Ausland befindliche Personen auf Schweizer Gebiet – zu dem auch das Zollfreigebiet gehört (*Troller*, a.a.O., S. 624; BGE 115 II 281) – z.B. mittels Anbietens nachgeahmter Waren (*Troller*, a.a.O., Band I, S. 138).

Das Vorliegen eines Rechtsirrtums – das die Vorinstanz zutreffend verneinte – wurde im Berufungsverfahren vom Verteidiger der Angeklagten ausdrücklich nicht mehr geltend gemacht. Nachdem ganz offensichtlich kein Rechtsirrtum im Sinne von Art. 20 StGB vorliegt, besteht jedoch – entgegen der Ansicht der Verteidigung – auch kein Grund, die angeblich falsche Vorstellung der Angeklagten über die Strafbarkeit ihres Tuns strafmindernd zu berücksichtigen (vgl. *Trechsel*, a.a.O, N. 11 zu Art. 63 StGB).

5. Für die übrigen Strafzumessungsgründe kann auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Die Vorinstanz hat die vom Ankläger geforderten Strafen von 14 Monaten (für A. P.) respektive 12 Monaten (für B. P.) reduziert und den ersteren mit elf Monaten und den letzteren mit sieben Monaten Gefängnis und je Fr. 3'000.– Busse bestraft. Diese Strafen erscheinen in Anbetracht des von den Angeklagten beabsichtigten Handelsvolumens – es ging immerhin um über 20'000 bzw. 30'000 Paar Jeanshosen mit entsprechender Gewinnmöglichkeit – Tat und Verschulden angemessen.

III. 1. Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ist unbestritten und unter Hinweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu bestätigen. Die Probezeit von zwei Jahren ist angemessen.

2. In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Entscheid ist sodann keine Landesverweisung anzuordnen.

3. Die Publikation des Urteils ist nach Art. 154 Ziff. 1 Abs. 2 StGB zwingend. Das von Art. 61 StGB geforderte öffentliche Interesse für die Publikation wird in solchen Fällen de lege vermutet (*Trechsel*, a.a.O., N. 4 zu Art. 61 StGB).

Zum Inhalt der Veröffentlichung gehört – zur Vermeidung von falschen Verdächtigungen – immer der Name des oder der Verurteilten. Sie hat sich sodann auf die Wiedergabe eines knappen Sachverhaltes und der wesentlichen Dispositivziffern des Urteils zu beschränken (vgl. Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 22. Juni 1955, publiziert in SJZ 51/1955, S. 368). Der durch das vorinstanzliche Urteil vorgesehene Publikationstext entspricht diesen Richtlinien und ist – wie im übrigen das Publikationsorgan – zu bestätigen. Eine Veröffentlichung in weiteren Schweizer Zeitungen und Amtsblättern rechtfertigt sich, angesichts der Tatsache, dass die Ware nicht für den Schweizer Markt bestimmt war, nicht. Den Geschädigten ist es jedoch unbenommen, eine weitere Publikation auf eigene Kosten zu veranlassen.

IV. 1. Umstritten ist die Einziehung der beschlagnahmten Jeanshosen. Die Verteidigung verlangt unter Hinweis auf das Prinzip der Verhältnismässigkeit und der Resozialisierung die Herausgabe (zumindest eines Teils) der Jeans und bietet dafür die Übernahme der Lagerkosten und die Zusicherung an, dass die Angeklagten die Hosen entweder wieder neutralisieren oder in ein Land ohne Markenschutz verkaufen. Damit ist nach ihrer Ansicht der Zweck der Einziehungsmassnahme erfüllt.

2. Der zur Begründung dieser Ansicht angerufene Bundesgerichtsentscheid 114 IV 6 ff. betrifft jedoch einen mit dem vorliegenden nicht vergleichbaren Sachverhalt: Dort hatte ein Schweizer im Ausland eine nachgemachte «Rolex-Uhr» für den Eigengebrauch erworben und in die Schweiz eingeführt. Ein deswegen angehobenes Strafverfahren wurde mangels strafbaren Verhaltens eingestellt, die gefälschte Uhr jedoch von den kantonalen Behörden eingezogen. Das Bundesgericht sah in jenem Fall von einer Einziehung ab, weil der Besitzer der Uhr diese behalten und nicht weiterveräussern wollte. Es bestand daher keine Gefahr mehr für eine Tathandlung im Sinne von Art. 154 StGB.

3. Der vorliegende Fall liegt anders: Die Angeklagten werden wegen Inverkehrbringens gefälschter Waren und Verstosses gegen das MSchG verurteilt. Sie haben als Berufsleute – Textilhändler – grosse Mengen Handelswaren eingekauft und damit Straftaten begangen. Bei der beschlagnahmten Ware handelt es sich um Deliktsgut, genauer um Waren, mit denen eine strafbare Handlung begangen wurde (*instrumenta sceleris*). Der Richter ordnet in solchen Fällen die Einziehung der Gegenstände an, wenn dies zur Beseitigung eines unrechtmässigen Vorteils oder Zustandes geboten erscheint (Ausgleichseinziehung), oder wenn die Sachen die öffentliche Ordnung gefährden (Sicherheitseinziehung; Art. 58 Abs. 1 StGB). Die Sicherheitseinziehung ist obligatorisch (*Trechsel*, a.a.O., N. 14 zu Art. 58 StGB).

4. Vorliegend gebieten beide Gesichtspunkte die Einziehung der Ware. Die Angeklagten dürfen aus ihren Straftaten nicht noch Vorteil ziehen. Auch wenn sie die Einziehung der von ihnen bezahlten Jeans finanziell hart treffen mag, so stellt sie eben Konsequenz ihres strafbaren, verpönten Verhaltens dar.

Aber auch der Sicherungszweck verbietet die Rückgabe der Jeans an die Verurteilten, da sie nach dem Vorgefallenen keine Gewähr bieten, dass sie mit den Waren nicht andernorts wieder in verpönte Art und Weise Gewinn zu erzielen versuchen werden. Die finanzielle Konsequenz der Einziehung hat im übrigen dazu geführt, dass die Bussen auf einem für gewerbsmässige Tatbegehung verhältnismässig niedrigen Niveau belassen wurden.

5. Die Einziehung der beschlagnahmten Waren ist daher zu bestätigen. Die Vorinstanz hat angeordnet, die Jeanshosen nicht zu vernichten, sondern nach Neutralisierung dem Schweizerischen Roten Kreuz zur Verfügung zu stellen.

Gemäss Art. 381 Abs. 1 StGB verfügen die Kantone über die eingezogenen Sachen frei (*Trechsel*, a.a.O., N. 1 zu Art. 381). Es handelt sich in casu um über 32'000

Paar «Bluejeans»-Hosen. Wie die Vorinstanz zu Recht anführt, ist es widersinnig, qualitativ hochwertige, durchaus brauchbare Kleidungsstücke in so grosser Zahl zu vernichten. Andererseits verbietet es der Zweck der Sicherungseinziehung, die Jeans mit den falschen Markenzeichen zu verwerten oder abzugeben. Die Kantonspolizei ist daher zu beauftragen, dafür zu sorgen, dass die Jeans neutralisiert werden. Danach sind sie dem Schweizerischen Roten Kreuz zur wohlthätigen Verwendung zu übergeben. Sollte eine Abtrennung der Markenzeichen nicht möglich oder – selbst bei allenfalls denkbarem Beizug freiwilliger Helfer oder von Beiträgen des letztlich bedachten Roten Kreuzes – mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden sein, sind die Hosen zu vernichten.

VI. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Angeklagten auch die Kosten des Berufungsverfahrens – inklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung – zu tragen.

Das vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv ist zu bestätigen.

Die Angeklagten sind zu verpflichten, den Geschädigten für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von insgesamt Fr. 1'500.– zu bezahlen. Eine höhere Entschädigung wäre unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Geschädigten bereits für ihre Umtriebe in der Untersuchung und dem erstinstanzliche Verfahren Fr. 12'000.– zugesprochen erhielten und eine von Grund auf neue Vorbereitung für die Berufungsverhandlung nicht mehr nötig war, nicht gerechtfertigt.

Art. 32 Abs. 2 altMSchG; Art. 15 g Ziff. 2 StGB – «LEVI'S JEANS II»

- *Wer gefälschte Jeans mit genauer Preisangabe im Schaufenster ausstellt, bringt kaum vorsätzlich gefälschte Waren in Verkehr.*
- *Celui qui expose en vitrine des jeans falsifiés au prix des produits originaux ne met pas intentionnellement en circulation des marchandises falsifiées.*

Ausschuss AppGer BS vom 11. Juni 1993.

Der Angeklagte kaufte u.a. ca. 360 Jeans und 50 Jeanshemden mit der gefälschten Marke Levi Strauss und verkaufte 142 Paar Jeans in Basel, der Rest wurde bei ihm durch die Polizei beschlagnahmt. Der Angeklagte wurde deswegen von der Vorinstanz des vorsätzlichen Inverkehrbringens gefälschter Waren, der Widerhandlung gegen das Markenschutzgesetz sowie gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb für schuldig befunden und zu 75 Tagen Gefängnis bedingt verurteilt. Hiegegen richtet sich seine Appellation.

Das Appellationsgericht zieht in Erwägung (Formulierung leicht überarbeitet)

Der Angeklagte bestreitet nicht, gefälschte Levi Strauss Jeans und Jeanshemden als echt feilgehalten und in Verkehr gebracht zu haben, womit er den objektiven Tatbestand von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 24 lit. c altMschG und Art. 3 lit. d UWG offensichtlich erfüllt hat; dagegen macht er in subjektiver Hinsicht geltend, er sei immer von der Echtheit der Ware ausgegangen. Zwar hätte ihn der auffallend günstige Einkaufspreis stutzig machen müssen, doch hat er diesen damit begründet, dass es sich bei den Kleidungsstücken um mit kleinen Fehlern im Stoff oder in der Verarbeitung behaftete Ausschussware gehandelt habe und er das Gegenteil angesichts seiner damaligen Unerfahrenheit in der Bekleidungsbranche nicht habe erkennen können.

Der Umstand, dass der Angeklagte die Jeans mit genauer Preisangabe im Schaufenster ausgestellt und nicht nur unauffällig im Laden verkauft hat, spricht für sein gutes Gewissen. Bei dieser Situation kann der gute Glaube des Angeklagten nicht gänzlich ausgeschlossen werden, weshalb zu seinen Gunsten nur fahrlässiges Handeln anzunehmen ist. Indessen sind die ihm vorgeworfenen Widerhandlungen gegen das Markenschutzgesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gemäss Art. 25 Abs. 3 altMschG und Art 23 UWG bei fahrlässiger Tatbegehung nicht strafbar. Der Angeklagte ist somit lediglich noch des fahrlässigen Inverkehrbringens gefälschter Waren nach Art. 154 Ziff. 2 StGB schuldig zu sprechen und demgemäss mit einer Busse zu bestrafen, wobei eine solche von Fr. 400.– seinem Verschulden als angemessen erscheint.

Da die beschlagnahmten Jeanskleider mit verschiedenen Markenzeichen versehen sind, die nicht ohne weiteres entfernt werden können, sind sie gemäss Art. 154 Ziff. 3 StGB und Art. 32 Abs. 2 altMSchG einzuziehen und zu vernichten. Hinsichtlich der Entschädigungsforderung der Geschädigten ist festzuhalten, dass ein Anspruch auf Herausgabe der unrechtmässig erzielten Gewinns nur zugunsten des Staates besteht (vgl. Art. 58 StGB); allerdings hat die Geschädigte durch den Verkauf der 142 Paar Hosen einen Verlust von mindestens Fr. 20.– pro Hose erlitten, weshalb ihre Entschädigungsforderung von Fr. 3'000.– gerechtfertigt ist.

IV. Modellschutz / Modèles

Art. 2, 12 ch. 1, 24 ch. 1 et 28 al. 1 LDMI – «GROSFILLEX»

- La nouveauté d'un modèle doit s'apprécier à la date de son dépôt (c. 5).
- En application du principe de la territorialité, un document étranger n'a pas à être pris en considération pour trancher la question de la nouveauté d'un modèle suisse (c. 5).
- La réalisation d'un dessin par un bureau d'études ne constitue pas une publication (c. 6).
- Pour trancher la question de l'imitation d'un modèle, il faut comparer le modèle à l'imitation côte à côte (c. 8).
- Die Neuheit eines Modells richtet sich nach den Umständen im Zeitpunkt der Hinterlegung (E. 5).
- Bei Anwendung des Territorialitätsprinzips wird ein ausländisches Dokument nicht zur Beurteilung der Neuheit eines Schweizer Modells berücksichtigt (E. 5).
- Die Ausführung einer Zeichnung durch ein Arbeitsbüro bildet keine Veröffentlichung (E. 6).
- Um die Nachahmung eines Modells beurteilen zu können, müssen die beiden Modelle nebeneinander verglichen werden (E. 8).

Ordonnance du tribunal d'appel du canton du Tessin (2ème chambre civile) du 1er mars 1988 dans la cause Grosfillex S.à r.l. c. Royal Plastic SA (publiée in RGP 1989, 508).

In fatto e in diritto:

1. L'istante Grossfillex è titolare dei seguenti modelli di mobili:

- DM/005816 del 16 settembre 1985 (OMPI) concernente una sedia, realizzata in materiale sintetico, caratterizzata da un sedile rotondo, quattro gambe e schienale costituito di una banda ricurva congiungente due lati del sedile, a forma di lira, in cui la parte mediana superiore è congiunta al bordo posteriore del sedile da tre sbarre piatte verticali;
- DM/004157 del 3 settembre 1984 (OMPI) concernente un tavolo basso, pure realizzato in materiale sintetico, caratterizzato da una parte piatta di 7 bande parallele, poco spaziate l'una dall'altra, sostenute alle loro estremità, su due lati opposti, da due elementi paralleli, ricurvi alle loro estremità e nei quali si inseriscono i piedi del tavolo.

2. L'istante rimprovera alla convenuta Royal Plastic di produrre e mettere sul mercato due oggetti del tutto simili ai propri: in particolare una sedia facente parte del «Resin bistro program» al numero d'articolo A.N. 1651 e un tavolino (o sgabello), corrispondente all'art. A.N. 2415 Arosa.

Entrambi i mobili sono stati prodotti in causa.

In diritto l'istante lamenta una lesione dei surriferiti modelli nonché un atto di concorrenza sleale da parte della convenuta.

A titolo di provvedimento provvisorio chiede la confisca degli stampi di produzione e un divieto di vendita contro la resistente.

3. La resistente si oppone sostenendo la nullità dei modelli. A tal proposito afferma
 - che la sedia «bistrot», cui il modello in questione si ispira, corrisponde a un modello classico, ideato da Thonet;
 - che prima del deposito dei modelli in questione da parte dell'istante, essa già aveva sviluppato il proprio modello di sedia a livello di progettazione.

Inoltre Royal Plastic sostiene che le due sedie sono simili solo

- e per ispirarsi entrambe al modello Thonet
- e perché vi sono condizionate da motivi tecnici ed economici.

La propria sedia tuttavia rivela tutta una serie di differenze da quella dell'istante, descritte partitamente nel doc. 10.

4. «Al fine di assicurare l'assunzione dei mezzi di prova, di conservare lo stato di fatto o di permettere l'esercizio provvisorio di diritti litigiosi concernenti la cessazione di un atto o la soppressione dello stato di fatto che ne risulta, l'autorità competente ordina, a richiesta della persona che ha diritto di promuovere l'azione, provvedimenti d'urgenza: ...» (art. 77 cpv. 1 LBI). Tale regolamentazione è applicabile per analogia agli altri campi del diritto della proprietà intellettuale (cfr. *Troller A.*, *Immaterialgüterrecht*, 3. ed., p. 1064): quindi anche alla protezione dei disegni e modelli industriali, quella legge limitandosi a prevedere (art. 28 LDMI):

«¹ Il Tribunale investito di una procedura civile o penale ordinerà le misure conservative necessarie. Esso potrà segnatamente far procedere ad una descrizione precisa dell'oggetto indicato come contraffatto, degli strumenti ed utensili serventi esclusivamente alla contraffazione ed ordinerà al bisogno il sequestro di questi oggetti.

² In quest'ultimo caso il tribunale potrà imporre all'attore una cauzione che questi dovrà fornire prima che si operi il sequestro.»

Provvedimenti d'urgenza prevede pure la LCS (art. 9).

Sia quest'ultima norma, sia i principi suenunciati impongono all'istante solo di rendere verosimile che la sua controparte ha commesso o sta per commettere un atto contrario alla legge applicabile e che, a dipendenza di tale atto gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, se provvedimenti d'urgenza non venissero ordinati.

Nell'esame del preteso buon diritto il giudice, ancorché chiamato a giudicare in un procedimento d'urgenza non è esonerato da una motivazione approfondita; è tuttavia vincolato all'esigenza di decidere celermente (cfr. *Troller*, op. cit., p. 1069).

5. Nel caso concreto dev'essere anzitutto esaminato questo presupposto alla luce dell'eccezione di nullità dei modelli formulata dalla ditta convenuta. La LDMI (art. 12 cfr. 1) prevede la nullità di un deposito se il disegno o modello non era nuovo

all'atto del deposito, dove nuovo è da considerare un modello finché non è conosciuto né dal pubblico, né dai centri industriali e commerciali interessati. Determinante per la presenza del presupposto in esame è la data del deposito.

La novità di un modello – d'altra parte – dev'essere verificata sulla base del paragone con quanto è proposto dall'eccepiante come già esistente (cfr. *Ritscher M.*, *Der Schutz des Design*, Berna 1986, p. 41 e 42).

Tale diversità – nel senso di novità – dev'essere inoltre formalmente oggettiva e, nel contenuto, qualificata, ossia – secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 87 II 52, 92 II 204, 95 II 472, 104 II 329 e *Mitteilungen* 1987, p. 67 segg.) – dev'essere individuata per un pur minimo carattere di originalità nella creazione (cfr. *Ritscher*, op. cit., p. 43 e p. 54).

La resistente ha prodotto documentazione a sostegno del fatto che il modello di sedia in questione non è nuovo.

In tale incumbente essa non riesce a rendere verosimile la propria tesi. Infatti, mentre i modelli di Thonet e di Kohn si limitano ad offrire spunto di creazione, ovvero presentano solo elementi singoli che è poi possibile ritrovare nella sedia di Grosfillex (bordo dello schienale a lira in taluni modelli Thonet, rispettivamente bande di sostegno verticali e parallele che congiungono la parte superiore centrale dello schienale al sedile in taluni modelli Kohn), un discorso a parte merita la dichiarazione della Mobil Metal S.p.a secondo cui una sedia con tutte le caratteristiche estetiche ricordate veniva da essa prodotta – probabilmente in metallo – già negli anni 1976/1977.

Tale documentazione tuttavia non serve, in questo stadio della lite, per ammettere il verosimile benfondato dell'eccezione di nullità del modello: resta infatti sconosciuto a questo giudice se tale fatto corrisponde alla precedente conoscenza del modello, almeno negli ambienti industriali e commerciali interessati in Svizzera. Nel campo della proprietà intellettuale vige il principio della territorialità, ovvero della protezione limitata geograficamente della produzione intellettuale, onde il documento in questione, riferito alla produzione in Italia di quelle sedie, non ha effetti sulla discussa novità del modello per quanto riguarda il territorio svizzero.

6. La resistente ha reso verosimile di aver fatto elaborare il progetto per la sedia da lei messa in commercio già nel 1984–1985 da uno studio di Brescia.

Anche questo fatto tuttavia non conforta – nemmeno in questo stadio della lite – l'eccezione di nullità del modello di sedia depositato. Non si può infatti presumere che tale progettazione – pur costituendo una concreta rappresentazione grafica dell'oggetto – possa equivalere a una pubblicazione della medesima ai fini di una conoscenza da parte degli ambienti interessati indigeni (cfr. al proposito ancora *Ritscher*, op. cit., p. 42 e 47).

8. In virtù dell'art. 24 cpv. I LDMI l'azione civile può essere intentata «contro chi contraffà un disegno o modello depositato o ne fa un'imitazione illecita per modo che il prodotto originale non possa essere distinto dal prodotto imitato se non dopo un attento esame».

Sia la dottrina (in particolare *Troller*, op. cit., p. 673 segg.), sia la giurisprudenza (DTF 83 II 480 segg. e 104 II 330) sono unanimi nel definire i criteri d'esame nei casi di pretesa imitazione di un modello.

Se da un lato esse insistono perché le identità fra modello e pretesa imitazione risultino dall'impressione complessiva («Gesamteindruck») che se ne ricava, rilevano però anche che nel diritto sui modelli il concetto di imitazione è più limitato che nel diritto sui marchi. Infatti, nel primo campo l'oggetto protetto dev'essere posto a confronto direttamente con l'imitazione («... das hinterlegte und das widerrechtlich hergestellte Modell sind nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten»), mentre nel secondo campo ci si deve limitare a ciò che del marchio resta impresso nella mente («Erinnerungsbild»): cfr. in particolare DTF 104 II 329.

9. Per quanto riguarda la sedia, l'aspetto estetico della stessa (determinante in virtù dell'art. 2 LDMI) è dominato dalla forma e dalla disposizione delle linee relative allo schienale. Poste una accanto all'altra la sedia di Grosfillex e quella di Royal Plastic, appare oggettivamente facile – e senza entrare nell'esame di dettagli e misure – la verifica che i momenti di similitudine sono solo l'arrotondamento della cornice dello schienale (ancorché lo schienale della sedia Royal Plastic appaia più largo e meno curvo nella parte centrale) e la presenza di bande verticali nel mezzo dello schienale. Esse però sono inserite nel complesso del disegno in modo del tutto diverso: le liste della sedia dell'istante sono in numero di tre, hanno larghezza apparentemente uguale e uguale a tale larghezza è l'equidistanza fra loro. In particolare gli spazi tra le liste hanno forma tale nella loro parte superiore da lasciar vivere come linea prevalente il bordo inferiore della cornice dello schienale, parallelo al bordo superiore del medesimo.

Caratterizza per contro lo schienale della sedia della resistente non tanto la serie di quattro liste verticali, ma la forma degli spazi che le dividono (in particolare lo spazio centrale è più sottile degli altri di circa la metà): di misura diversa fra loro e arrotondati nella parte superiore, così come arrotondate verso il centro sono le aperture maggiori dello schienale.

Pertanto: il concetto dei due schienali è simile, ma essi – secondo l'apprezzamento di questo giudice – si distinguono l'uno dall'altro con facilità.

Non vi è pertanto imitazione del modello di sedia di cui è titolare l'istante da parte della ditta convenuta.

12. L'istante invoca anche l'applicabilità della LCS, asserendo che controparte ha realizzato il proprio stampo per la sedia «bistrot» sulla scorta del proprio stampo. Il fatto è rimasto senza prova, né viene indiziato da elementi concreti.

L'istante non si richiama invece alla LCS per quanto riguarda il preteso pericolo di confusione tra i prodotti delle due ditte: opportunamente. Infatti «S'il n'y a pas imitation au sens de la LDMI parce que les éléments esthétiques des produits diffèrent, il ne peut y avoir de confusion, au sens de la LCD, due à la forme et à l'aspect des produits» (cfr. Mitteilungen, cit. p. 7).

V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 2 et 3 lettre a LCD – «PREVENTION ROUTIERE»

- *La LCD est applicable à un litige opposant un vendeur de vélomoteurs à une association organisant une campagne de prévention routière.*
- *Une affiche représentant une adolescente à vélomoteur et tendant à sensibiliser les usagers de la route aux conséquences des accidents de la circulation ne dénigre pas le moyen de transport qu'est le vélomoteur, ni la marque apparaissant sur ce dernier.*
- *Das UWG ist anwendbar auf einen Streit zwischen einem Verkäufer von Motorfahrrädern und einer Vereinigung, die eine Kampagne zur Verkehrssicherheit durchführt.*
- *Ein Plakat, das eine Jugendliche auf einem Motorfahrrad zeigt und die Verkehrsteilnehmer auf Strassenverkehrsunfälle aufmerksam machen soll, setzt weder das betreffende Transportmittel, nämlich das Motorfahrrad, noch die darauf angebrachte Marke herab.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 9 octobre 1991 dans la cause F. AG c. X.

Faits

A. Sous le titre «Le 24 juin à 17 h. Sylvie a changé de moyen de locomotion!», deux photographies ont paru dans la Tribune de Genève du 2 septembre 1991. Sur la première image, une adolescente circule à vélomoteur; sur la seconde, la jeune fille se déplace en fauteuil roulant. Le slogan «Aidez-nous dans la prévention routière!» est imprimé sous les deux images. On peut lire, sur le vélomoteur en question, la marque «X.».

Quelque 200 affiches, reproduisant la même illustration que celle décrite ci-dessus, ont été placardées dans la ville de Genève.

B. Le 6 septembre 1991, F. AG, distributeur en Suisse des vélomoteurs de marque «X.», a déposé une requête de mesures provisionnelles. Invoquant les articles 2 et 3 LCD, la requérante soutenait que la campagne de prévention induisait une partie de la population à croire que les vélomoteurs de marque «X.» n'étaient pas fiables et étaient plus dangereux que ceux d'autres marques.

Droit

3. La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 n'exige pas que les antagonistes soient dans un rapport de concurrence. «Parmi les "tiers" qui peuvent être soumis aux règles de la LCD, on peut citer les collaborateurs des con-

currents, les publicitaires, mandataires, représentants, les rédacteurs des médias, de test, etc.» (*Martin-Achard*, La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, p. 41).

Contrairement à ce qu'elle affirme, une association qui organise une campagne de prévention routière peut donc être soumise, en l'espèce, aux règles de la LCD, quand bien même elle ne vend pas de cyclomoteurs.

Selon la requérante, qui invoque les articles 2 et 3, lettre a, LCD, les images litigieuses ont pour effet de discréditer le moyen de transport qu'est le vélomoteur par rapport aux autres moyens de transport et, en outre, de faire croire au public que les vélomoteurs de marque «X.» ne sont pas fiables.

Ce point de vue n'apparaît pas soutenable.

La requérante ne saurait se fonder sur la réaction de l'Association des marchands de cycles et motos pour prétendre que la campagne litigieuse a bien été ressentie dans le public comme un dénigrement du moyen de transport qu'est le vélomoteur. Deux articles rédactionnels de quotidiens genevois révèlent d'ailleurs un tout autre sentiment.

Les photographies, accompagnées de la légende «Aidez-nous dans la prévention routière!», tendent manifestement à sensibiliser les usagers de la route aux conséquences des accidents de la circulation. Le fait que la conductrice du vélomoteur respecte les règles de la circulation routière est à cet égard significatif: ce sont les dangers de la route en général qui sont mis en évidence et tous les usagers, bons ou mauvais, sont exposés à ces dangers. Le choix d'une adolescente à vélomoteur permet de dire que l'on a voulu toucher plus particulièrement les jeunes. Le moyen de locomotion comme tel n'est pas mis en cause, mais c'est celui qu'utilisent le plus souvent les jeunes. D'autre part, il semble évident que les images incriminées s'adressent à tous les usagers de la route, soit aussi, notamment, aux automobilistes.

En conséquence, on ne constate pas de comportement ou de pratique commerciale contraire à la bonne foi qui serait propre à influencer la relation entre concurrents ou celle entre fournisseur et client.

On comprend mal, enfin, que la requérante puisse soutenir que la marque «X.» a été dénigrée. De toute évidence, l'affiche querellée ne peut en aucune façon faire croire au public que les vélomoteurs «X.» ne sont pas fiables ou moins fiables que d'autres. Il est inutile d'épiloguer à ce sujet, tant il est clair que ladite affiche n'a pas le moindre rapport avec une marque ou une autre. Il s'agit uniquement de prévention routière en général, comme l'indique clairement le texte qui soutient le message photographique.

Art. 2, 3 lettre d et 5 lettres a et c LCD – «OASIS»

- *L'apposition sur des catalogues de la raison sociale de l'entreprise dont ils proviennent exclut tout risque de confusion (c. 4).*
- *Le fait que des entreprises offrent des prestations similaires, en utilisant pour leurs catalogues une présentation analogue, n'est pas déloyal (c. 5).*

- *Die Anbringung der Geschäftsfirma auf Katalogen schliesst jede Verwechslungsgefahr über deren Herkunft aus (E. 4).*
- *Der Umstand, dass zwei Unternehmen ähnliche Leistungen anbieten und hierfür ähnlich aufgemachte Kataloge verwenden, ist nicht unlauter (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 10 décembre 1993 dans la cause RT Royal Tours SA c. Oasis Vacances SA.

Faits

A. RT ROYAL TOURS SA, dont le but consiste dans l'organisation de voyages, dans la vente et l'émission de billets de transport, dans l'exploitation d'agences de voyages et dans le transport de personnes, a été inscrite dans le registre du commerce de Genève, le 9 juillet 1987.

La société a eu notamment pour administrateur, du 23 septembre 1987 au 11 août 1989, Khaled Mir, lequel était l'un des actionnaires.

RT ROYAL TOURS SA était implantée, au 5 août 1993, dans les villes de Genève, Bâle et Zurich comme premier «tour opérateur» sur le Maroc.

B. Dans le cadre de ses activités, RT ROYAL TOURS SA a édité une brochure publicitaire format A4 concernant l'organisation de voyages au Maroc.

La page de garde de cette publication comportait en haut de celle-ci pour les années 1988 et 1989 l'indication «ROYAL TOURS» précédée d'une couronne, le tout souligné de deux traits, l'un étant de couleur or, l'autre bleu, le titre «LE MAROC» et une photographie en couleurs présentant en enfilade plusieurs pièces d'un palais marocain.

Relativement à la période 1990 et 1991, la présentation était la même, si ce n'est que la photographie servant de page de garde se rapportait à une salle d'un palais et qu'il avait été ajouté, au bas de cette page, les mentions «LE MAROC PAR LA GRANDE PORTE».

La brochure 1992–1993 présentait une photographie de deux autres salles d'un palais marocain prises d'enfilade avec, en premier plan, les battants décorés de la porte de la première pièce. Le titre comportait en plus de l'indication «ROYAL TOURS», un sigle représentant une colombe stylisée avec les termes «membre de la Fédération suisse des agences de voyages» en petits caractères. Le titre «LE MAROC» était écrit en plus grands caractères que les années précédentes et il était suivi des mentions «par la grande porte», également en plus gros caractères que pour la période précédente.

Avec une page de garde de couleur orange et noire, comportant une présentation similaire, RT ROYAL TOURS SA a également fait éditer un cahier des prix 1993.

C. La société OASIS VACANCES SA, dont le but est identique à celui de RT ROYAL TOURS SA, a été inscrite dans le registre du commerce de Genève, en date du 6 juillet 1989.

Elle a pour administrateur unique Khaled Mir.

D. En 1989, OASIS VACANCES SA a, de son côté, édité une brochure publicitaire d'un format A4, dont la page de garde comportait la reproduction d'un dessin en couleurs représentant une oasis, dans laquelle avait été édifié un palais. Le titre en haut de page était intitulé «MAROKKO» en grands caractères. Au bas de celle-ci figurait, en caractères plus petits, l'indication «OASIS VACANCES», précédée d'un dessin représentant un dromadaire couché au pied de deux palmiers avec, en arrière-plan, un soleil de couleur rouge.

Pour l'année 1992, OASIS VACANCES SA a conçu une nouvelle brochure dont la page de garde comportait une photographie en couleurs représentant la salle à manger d'un hôtel luxueux. Était pris en premier plan la paroi extérieure décorée de cette pièce, un tapis et une mandoline se trouvant sur celui-ci.

Cette photographie a d'ailleurs servi de carte de vœux à OASIS VACANCES SA pour Noël 1990 et l'année 1991. La publication considérée avait pour titre «LE MAROC» en grands caractères.

Un cahier des prix a également été édité pour le même exercice; sa page de garde comportait la même photographie en couleurs bleu et noir.

Le cahier des prix 1993–1994 comportait, en page de garde, une photographie représentant le grand escalier d'un palais ou d'un hôtel et réalisée au moyen d'un objectif sphérique donnant l'impression d'une construction en arrondi.

F. Par acte du 16 août 1993, RT ROYAL TOURS SA, laquelle invoquait exclusivement les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale par rapport au catalogue incriminé de 1992, a intenté action en dommages et intérêts et en cessation de trouble à l'encontre d'OASIS VACANCES SA à qui elle a réclamé en particulier Fr. 200'000.– avec intérêts de 6% dès le 14 août 1993 et suite de dépens.

Droit

4. Agit de façon déloyale au sens de l'article 3 lettre d LCD, celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

Le risque de confusion est une notion de droit dont il faut juger selon la manière dont le public en général perçoit les prestations litigieuses (ATF 117 II 199 = JdT 1992 I 376 No 8 consid. a).

Dans ce contexte, les attestations que RT ROYAL TOURS SA a produites quant à des confusions qui seraient susceptibles de se produire ne sont pas déterminantes, surtout que les documents produits présentent une teneur identique et qu'ils émanent vraisemblablement de la demanderesse qui les a libellés.

D'après la jurisprudence, qui a trait aux marchandises et à leur forme, mais qui est applicable en l'espèce mutatis mutandis, les marchandises étant remplacées par les prestations et leur forme par la présentation publicitaire des secondes, cette disposition, à l'exemple de l'article 1er alinéa 2 lettre d LCD, s'applique en particulier si les prestations d'un concurrent peuvent être confondues avec celles d'une entreprise déjà existante sur le marché, notamment en raison de leur présentation publicitaire sous une forme ou une autre.

Dans cette perspective, peut donc être illicite l'imitation de la forme publicitaire relative à ces prestations, si celle-ci porte sur une forme dotée d'une certaine force distinctive.

A cet égard, il n'est pas nécessaire que la confusion concerne les prestations mêmes; il suffit qu'elle ait pour objet l'entreprise en tant que telle. Peut donc être constitutif d'un acte de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion, même indirect, par lequel le public aurait l'impression que ces prestations dont la présentation prête à confusion proviennent d'entreprises étroitement liées entre elles (cf. ATF 116 II 365 = JdT 1991 I 613 No 8, not. 614 consid. 3a et les références citées).

Dans le cas particulier et par rapport aux considérations qui précèdent, les catalogues incriminés comportent l'un et l'autre sur leur couverture la raison sociale de l'entreprise qui en est l'auteur ainsi que le sigle qui la représente, sous forme d'une couronne pour l'une et d'un dromadaire au pied de deux palmiers sous un soleil rouge pour l'autre.

De plus, la page de garde du catalogue de la demanderesse indique que celle-ci est membre de la Fédération suisse des agences de voyage, ce qui n'est pas le cas de la défenderesse.

Ainsi, même si la conception et la présentation des deux catalogues est similaire, ce qui paraît inévitable dans le cas de telles brochures, tout risque de confusion entre les parties est exclu, le public sachant quelle est la société qui offre les prestations considérées. Il est donc protégé de toute erreur sur la qualité de celui qui est l'auteur du catalogue, même s'il compulse en même temps l'un et l'autre de ces deux opuscules.

Par ailleurs, il faut relever que l'impression d'ensemble que laissent les catalogues en présence permet de les distinguer suffisamment l'un de l'autre.

En conséquence, il est possible de dénier en l'occurrence l'existence d'un risque de confusion quelconque entre les deux catalogues et leurs auteurs respectifs (voir dans le même sens ATF 108 II 327 = JdT 1983 I 368 No 10, not. 370 consid. 4).

5. Il faut encore déterminer si le comportement imputé à OASIS VACANCES SA tombe sous le coup de l'article 2 LCD.

Aux termes de celui-ci, 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.

a) Dans la présente espèce, il est manifeste que les prestations offertes par chacune des parties sont similaires, s'agissant de voyages organisés au Maroc, mais il ne peut en être tiré argument, étant donné que les prestations des agences de voyages sont toutes comparables, notamment du point de vue des prix proposés, chacune voulant offrir les meilleures prestations au prix le plus bas possible.

Ainsi, la problématique d'un acte de concurrence déloyale ne peut se poser par hypothèse que par rapport aux méthodes qu'utilisent de tels partenaires commerciaux pour exercer leurs activités, notamment du point de vue de la publicité à laquelle ils se livrent à cette fin.

b) Selon une jurisprudence constante qui a trait aux marchandises et à leur forme, mais qui est valable mutatis mutandis in casu, ces deux notions étant remplacées par

celles de prestations et de leur présentation publicitaire, la simple imitation de la présentation des prestations d'autrui ne prête en elle-même pas le flanc à la critique du point de vue du droit de la concurrence.

Ce qui précède vaut dans la mesure où la forme publicitaire utilisée ne possède aucune force distinctive qui soit susceptible de différencier sa provenance d'avec celle de prestations similaires émanant d'autres concurrents, ce qui est le cas, un catalogue de voyages à destination d'un même pays étant similaire à un autre.

En particulier, l'imitation d'une présentation publicitaire peut être techniquement dictée par la nature des prestations auxquelles elle se rapporte et leur destination; elle sera alors justifiée pour ce motif déjà.

Il n'en va autrement que lorsque des circonstances particulières font apparaître un tel mode de procéder comme étant déloyal et justifiant de ce fait l'application de la clause générale (ATF 116 II 365 = JdT 1991 I 613 No 8, not. 614 consid. 3d; ATF 108 II 327 = JdT 1983 I 368 No 10, not. 371 consid. 4).

De même, le Tribunal fédéral a encore rappelé qu'en matière de concurrence, il n'existait pas une interdiction générale d'imiter les produits d'autrui.

L'imitation est même permise en principe, dans la mesure où elle n'est pas prohibée par des lois spéciales de propriété intellectuelle, ce qui est le cas dans la présente cause.

En soi, l'utilisation de l'idée technique ou esthétique d'autrui ne suffit donc pas pour qu'il y ait violation des règles à la concurrence, mais il faut encore que le concurrent utilise la prestation d'autrui d'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi.

Ainsi, à l'imitation doivent s'ajouter d'autres circonstances faisant apparaître le comportement de l'imitateur comme étant déloyal (ATF 116 II 471 = JdT 1991 I 594 No 2, not. 596 consid. 3)

Parmi ces circonstances particulières ou supplémentaires, figure le comportement incorrect ou astucieux par lequel l'imitateur est parvenu à ses fins, dans l'intention systématique et raffinée de tirer profit de la bonne réputation d'un concurrent ou par l'exploitation parasitaire de cette réputation.

Il en est également ainsi, lorsque l'on aurait pu exiger de l'imitateur qu'il donne à sa publication une autre forme sans qu'il en résulte une modification dans sa réalisation technique et une atteinte à la destination du produit.

Un comportement systématique et partant déloyal existe en particulier lorsqu'un concurrent cherche à imiter un grand nombre de modèles ou une ligne entière de produits ou une quantité de détails faisant naître un risque de confusion, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, sauf si l'imitateur prend des mesures pour éviter ce danger.

Enfin, tel est également le cas si le public est trompé sur la provenance du produit considéré (ATF 116 II 471 = JdT 1991 I 594 No 2, not. 596 consid. 3; ATF 116 II 365 = JdT 1991 I 613 No 8, not. 614 consid. 3b et les arrêts cités).

De même, il n'apparaît pas que la défenderesse aurait cherché à tirer profit de la bonne réputation de la demanderesse ou à l'exploiter de manière parasitaire.

Sans être démentie sur ce point, la défenderesse a fait valoir que les photographies identiques à celles que sa partie adverse avait publiées avaient été fournies par les hôtels concernés, ce qui paraît logique.

Quant aux prises de vue des monuments, elles se trouvaient dans le commerce; à cet égard, on peut encore relever que, les photographes professionnels recherchant l'angle de vue le plus favorable, des similitudes sont inévitables.

D'ailleurs, la demanderesse n'a pas prétendu que Khaled Mir lui aurait dérobé les clichés considérés, qui sont peu nombreux, ou qu'il se les serait appropriés d'une manière indue.

D'autre part, tous les catalogues de voyages partant de prémisses similaires et comportant une présentation analogue de leurs prestations, on ne pouvait exiger d'OASIS VACANCES SA qu'elle conçoive une autre publication que celle qui est incriminée.

On ne peut donc parler d'un comportement systématique de la part de la défenderesse en vue d'imiter les prestations de RT ROYAL TOURS SA. D'ailleurs, il est fréquent que des agences de voyages différentes recourent aux services des mêmes hôtels. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux divers catalogues produits par les parties.

Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, tout risque de confusion est exclu, les catalogues indiquant qui est l'auteur des prestations offertes, et cela même de la part d'un lecteur qui compulserait en même temps les deux publications, ce qui est déterminant au regard de la jurisprudence (ATF 116 II 471 = JdT 1991 I 594 No 2, not. 597 consid. 3 in fine; ATF 116 II 365 = JdT 1991 613 No 8, not. 615/616 consid. 3b in fine; ATF 108 II 327 = JdT 1983 I 368 No 10, not. 371/372 consid. 5 in fine).

Dès lors, la demanderesse ne peut invoquer à son profit l'article 2 LCD.

6. Pour le surplus, l'article 5 LCD n'est pas non plus opposable à la défenderesse.

D'une part, il n'apparaît pas que OASIS VACANCES SA ait violé, à l'époque des faits, au sens de l'article 5 lettre a LCD, une relation de confiance préalable lui permettant d'exploiter de manière indue le résultat du travail se rapportant à la réalisation d'un catalogue.

D'autre part, l'article 5 lettre c LCD n'entre pas en ligne de compte, en ce sens que la défenderesse n'a pas profité d'un tel comportement imputable à un tiers qui aurait abusé d'un tel rapport de confiance.

Enfin, les deux catalogues présentant des différences, on n'est pas en présence d'une copie servile mécanique selon l'article 5 lettre c LCD (cf. *Dessemontet*, op. cit., p. 380 et 381).

7. En conclusion, dépourvue de fondement dans son principe, la demande doit être rejetée.

Art. 18 lettre c et 24 al. 1 lettre c LCD; 15, 16 et 17 OIP – «50% GÜNSTIGER»

– *Celui qui utilise dans sa publicité des prix comparatifs doit fournir des indications précises et chiffrées des prix servant à la comparaison et une description exacte de la marchandise offerte; une publicité offrant la marchandise*

«au prix de fabrique, dans certains cas inférieur de 50% au prix de détail» est trop vague et risque d'induire le public en erreur.

- *Wer in seiner Werbung Vergleichspreise nennt, hat exakte und bezifferte Preisangaben zu den Vergleichsgütern und eine genaue Beschreibung der eigenen Waren zu geben; die Werbung mit der Angabe «zum Fabrikpreis, in bestimmten Fällen 50% unter dem Detailpreis» ist zu unbestimmt und kann das Publikum irreführen.*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 1er mai 1992 dans la cause X. c. département de l'économie publique du canton du Valais (publié in ATF 118 IV 184).

Art. 2 et 4 lettre a LCD – «TRANSFERT D'AVOIRS»

- *Le transfert par des clients d'une banque à une autre de leurs avoirs, consécutivement au départ du gestionnaire chargé de gérer leurs comptes, ne suffit pas à rendre vraisemblable que ce dernier a incité ces clients à rompre le contrat les liant à la banque.*
- *Le fait que des lettres de clients demandant le transfert de leurs avoirs aient été rédigées par le gestionnaire n'implique pas que celui-ci ait révélé les noms de ces clients à d'autres banques avant la conclusion des nouveaux contrats.*
- *Die Übertragung der Bankguthaben von Kunden an eine andere Bank im Anschluss des Austrittes des bisherigen Vermögensverwalters genügt nicht zur Glaubhaftmachung, dass dieser die Kunden zum Bruch ihrer vertraglichen Beziehungen mit der Bank veranlasst hat.*
- *Der Umstand, dass die Auftragschreiben zur Überweisung der Bankguthaben vom bisherigen Vermögensverwalter redigiert worden sind, besagt nicht, dass dieser die Namen seiner Kunden anderen Banken verraten hätte, bevor mit diesen neue Verwaltungsverträge geschlossen worden sind.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 20 août 1992 dans la cause X. Bank SA c. Z.

Z. a été directeur de la succursale à Genève de la X. BANK SA de 1972 à 1989, l'année de sa retraite.

Par la suite, il a travaillé en tant que «consultant» de la banque, pour présenter les clients dont il avait assumé la responsabilité auprès des autres gestionnaires de la banque. Toutefois, Z. aurait refusé de faire connaître ses successeurs à «ses» clients, ce qui aurait donné lieu à certaines tensions entre la banque et son «consultant».

Après la résiliation de son contrat de travail de «consultant», pour fin juin 1992, Z. aurait continué à recevoir des clients de la banque en dehors des locaux de celle-

ci, tout en persistant dans son refus de les présenter aux autres gestionnaires de la banque.

Pendant le mois de juillet 1992, une quinzaine de clients de la succursale genevoise de la X. BANK SA ont demandé le transfert de leurs avoirs soit à la Y. à Lausanne, soit à la banque W. à Genève (qui serait détenue à titre majoritaire par la Y.), soit encore à d'autres banques à Genève. De cette façon, les actifs gérés par la X. BANK SA, à Genève, ont diminué de plus de Fr. 65 millions.

Depuis le début du mois de juillet 1992, Z. collaborerait, en tant que consultant, avec W.

Par courrier du 6 août 1992, la requérante a remis à la Cour un rapport d'analyse de K., assistant-diplômé de l'Institut de police scientifique et criminelle de l'Université de Lausanne, dont il ressort que huit lettres de transfert de clients de la X. BANK SA, à Genève, ont été établies sur un papier similaire, par une imprimante laser de même type et avec la même police de caractères. La X. BANK SA en déduit que Z. a dû rédiger lui-même ces lettres de transfert.

Puis, par courrier du 7 août 1992, la requérante a soumis à la Cour deux autres lettres de clients dont Z. avait eu la responsabilité, demandant le transfert de leurs avoirs chez W.

B. Lors de la comparaison personnelle du 12 août 1992, Z. a affirmé n'avoir demandé à aucun client de la X. BANK SA de continuer à lui confier une gestion de fortune, mais environ un cinquième des clients dont il s'était occupé lui ont demandé d'eux-mêmes et en toute liberté de décision, de continuer à gérer leurs biens. Par ailleurs, il a confirmé être «consultant» chez W. et avoir rédigé certaines lettres de transfert de fonds, à la demande expresse des clients concernés de la X. BANK SA.

Droit

2. Aux termes des articles 9, 14 LCD, 28 c alinéa 1 CC, la X. BANK SA devrait rendre vraisemblable qu'elle est l'objet d'une atteinte illicite dans sa clientèle, par un acte de concurrence déloyale du cité Z., et que cette atteinte risque de lui causer un dommage difficilement réparable.

En l'espèce, la requérante a rendu vraisemblable une diminution de sa clientèle et un dommage difficilement réparable qui en résulte.

Il reste à déterminer, selon le critère de la vraisemblance, si Z. a commis un acte de concurrence déloyale, illicite selon la LCD.

Selon l'article 4 lit. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, invite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui.

Dans le cas d'espèce, des clients de la X. BANK SA ont transféré leurs fonds soit à la Y. à Lausanne, soit chez W., soit à d'autres banques encore. Aucun ancien client de la requérante n'a conclu un nouveau contrat de gestion de fortune avec le cité Z. en personne.

Il est vrai que Z. peut avoir agi en tant qu'auxiliaire d'autres banques, dans le but d'en tirer des avantages personnels, par le biais de sa rémunération en tant que «con-

sultant». Néanmoins, la question de la qualité pour défendre, dans le cadre de l'application de l'article 4 lit. a LCD, peut rester ouverte.

En effet, la requérante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que Z. a activement incité des clients de la X. BANK SA à quitter cette banque pour confier des mandats de gestion à d'autres banques.

Certes, plusieurs clients ont quitté la X. BANK SA suite au départ de Z., et il est vrai que Z. a rédigé, dans certains cas, les lettres de transfert de ces clients.

Toutefois, il est courant de voir des clients quitter une banque de leur propre gré suite au départ de «leur» gestionnaire, lorsque, comme c'était le cas dans la présente cause, ce gestionnaire s'est occupé de la gestion de leur fortune pendant de nombreuses années et qu'un rapport de confiance particulier, souvent doublé d'un rapport d'amitié, s'est établi.

Le départ de plusieurs clients de la X. BANK SA suite au départ de Z. ne rend donc pas à lui seul suffisamment vraisemblable que ce dernier a incité ces clients, par un comportement actif, à transférer leurs avoirs ailleurs.

La rédaction de certaines demandes de transfert et leur expédition de Genève par les soins de Z. n'ont rien d'insolite pour des clients domiciliés à l'étranger qui tiennent à une grande discrétion, et, en tous les cas, on ne peut pas en déduire, avec une vraisemblance suffisante, une incitation des clients, par Z., de quitter la X. BANK SA.

L'application de l'article 2 LCD à la résiliation des mandats de gestion, sous l'aspect d'une violation du devoir de secret découlant du contrat de travail de Z., est également exclue d'emblée, puisque la requérante n'a pas rendu vraisemblable la prétendue violation du devoir de secret.

En effet, le départ de certains clients de la X. BANK SA et la rédaction de certaines lettres de transfert par Z. n'indiquent nullement que le cité a révélé les noms de ces clients à d'autres banques, avant la conclusion de nouveaux contrats de gestion entre les clients et les autres banques en question.

Une concurrence déloyale de la part de Z. n'a donc pas été rendue suffisamment vraisemblable.

3. En conclusion, les mesures provisionnelles sollicitées par X. BANK SA, à l'encontre de Z., doivent être rejetées.

Art. 2 LCD – «MARTINELLI»

- *L'enseignant qui, suivi de quelques élèves, quitte l'école qui était son précédent employeur et se met à son compte n'agit pas déloyalement.*
- *Der Lehrer, der zusammen mit einigen Schülern die Schule seines früheren Arbeitgebers verlässt und sich selbstständig macht, handelt nicht unlauter.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 23 avril 1993 dans la cause C.M.B. Jean Martinelli SA c. Elisabeth Mondino.

Art. 3 lit. b UWG, Art. 19 IKV-Regulativ – «AKTIV-KAPSELN»

- *Heilmittelbezeichnungen sind einzig dann unzulässig, wenn sie irreführend sind (E. 4).*
- *Die Bezeichnung «Aktiv-Kapseln» ist angesichts der Zulassung anderer Präparate mit dem Zusatz oder Namensbestandteil «Aktiv» für ein Mittel, das der Verbesserung der geistigen Aktivitäten von Patienten dient, nicht irreführend (E. 5 u. 6).*
- *Des dénominations de médicaments sont illicites seulement lorsqu'elles sont déceptives (c. 4).*
- *La dénomination «capsules actives» pour un médicament servant à améliorer les fonctions intellectuelles des patients n'est pas déceptive vu l'admission d'autres préparations dont les dénominations comportent l'adjonction ou l'élément «actives» (c. 5 et 6).*

Entscheid der IKV-Rekurskommission vom 13. Januar 1993.

Das Präparat Dr. Doerenkamps Aktiv-Kapseln (IKS-Nr. 23'081) ist bei der IKS seit dem Jahre 1957 unter dieser Bezeichnung registriert. Letztmals wurde die Registrierung am 20. Januar 1988 mit Gültigkeit bis zum 31. Dezember 1991 erneuert. Das Präparat ist zugelassen für die Indikation «Beschwerdelinderung bei Arteriosklerose, wie ständiges Müdesein, Gedächtnisschwäche, Schwindelgefühl, Absinken der Leistungsfähigkeit und andere unerwünschte Begleiterscheinungen».

Am 3. Mai 1990 teilte die IKS der Rekurrentin mit, dass der in der bisherigen Produktebezeichnung enthaltene Zusatz «Aktiv» nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Registrierung nicht mehr bewilligt werden könne; mit Schreiben vom 30. Juli 1991 wurde die Rekurrentin sodann aufgefordert, einen neuen Namen für das Präparat vorzuschlagen. In ihrem Befund vom 29. Oktober 1991 teilte die IKS der Rekurrentin schliesslich mit, der Zusatz «Aktiv» in der Bezeichnung des Präparates werde nach Ablauf der Registrierungsdauer (31. Dezember 1991) nicht mehr zugelassen und die Registrierung des Präparates werde gelöscht, falls die Rekurrentin nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Gesuch um Namensänderung einreiche. Zugleich wurde der Rekurrentin eine Abverkaufsfrist für das Präparat unter der bisherigen Bezeichnung bis zum 31. Dezember 1992 gewährt. Gegen diesen Befund reichte die Rekurrentin am 28. November 1991 bei der IKV-Rekurskommission einen Rekurs ein und beantragte sinngemäss, den angefochtenen Befund aufzuheben und das Präparat unter der Bezeichnung «Dr. Doerenkamps Aktiv-Kapseln» zuzulassen. Mit Verfügung vom 14. Januar 1992 hat der Präsident der Rekurskommission dem Rekurs die aufschiebende Wirkung erteilt.

Die IKV-Rekurskommission zieht in Erwägung

3. Im Revisionsverfahren sind die Vorschriften von Art. 11 bis 19 und 21 bis 24 IKV-Regulativ und der Richtlinien der IKS vom 16. Dezember 1977 betreffend An-

forderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungsrichtlinien) sinngemäss anwendbar (Art. 26 Abs. 2 und 11 ff. IKV-Regulativ). Im vorliegenden Verfahren ist einzig strittig, ob für das zu beurteilende Präparat die Bezeichnung «Dr. Doerenkamps Aktiv-Kapseln» weiterhin zugelassen werden kann. Die weiteren Registrierungsvoraussetzungen gemäss Art. 11 ff. IKV-Regulativ, insbesondere der Nachweis eines günstigen Nutzen-/Risiko-Verhältnisses, sind daher nicht zu prüfen. Beweisthema ist damit einzig die Berechtigung der Produktebezeichnung, insbesondere des Zusatzes «aktiv».

Es ist grundsätzlich Sache der IKS, den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Die Vertriebsfirmen sind aber verpflichtet, im Sinne einer ausgedehnten Mitwirkungspflicht die erforderlichen Unterlagen und weiteren Beweismittel beizubringen (Ziff. 8 Registrierungs-Richtlinien und Art. 13 VwVG; dazu *F. Gygi*, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 209).

4. a) Die Herstellung und der Verkauf von Heilmitteln geniessen – mit Ausnahme der reinen Wirtschaftlichkeitsprüfung von Arzneimitteln (BGE 109 V 212) – den Schutz der in Art. 31 BV garantierten Handels- und Gewerbefreiheit (HGF; vgl. Entscheide der IKV-Rekurskommission vom 21. April 1989 i.S. R. GmbH und vom 6. Dezember 1990 i.S. D. AG; vgl. auch BGE 111 Ia 184 ff.).

Dieser Schutz erstreckt sich insbesondere auch auf das Recht, Präparate unter einer bestimmten, allenfalls markenrechtlich geschützten Bezeichnung zu vertreiben, welche – gleich einer Reklame – der Anpreisung beim Publikum dient (vgl. BGE 104 Ia 475).

Die Kantone können die HGF einschränken, wenn ein ausreichendes öffentliches Interesse dies gebietet, denn Art. 31 Abs. 2 BV behält «kantonale Bestimmungen über die Ausübung von Handel und Gewerbe» vor. Nicht erlaubt sind Massnahmen, mit denen in den freien Wettbewerb eingegriffen wird, um einzelne Gewerbetreibenden oder Unternehmensformen zu bevorzugen oder das Wirtschaftsleben nach einem festen Plan zu lenken (wirtschaftspolitische Massnahmen). Zulässig sind dagegen andere im öffentlichen Interesse begründete Massnahmen wie polizeilich motivierte Eingriffe zum Schutze von Ruhe und Ordnung, der öffentlichen Gesundheit, Sittlichkeit und Sicherheit sowie von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (wirtschaftspolizeiliche Massnahmen), sowie sozialpolitisch begründete Eingriffe (vgl. BGE 99 Ia 373; 111 Ia 186). Kantonale Beschränkungen der HGF sind zudem nur aufgrund einer genügenden gesetzlichen Grundlage zulässig und müssen verhältnismässig sein (vgl. *U. Hafelin/W. Haller*, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 434 ff.).

b) Die Rekurrentin bestreitet zu Recht weder das Vorliegen einer genügenden gesetzlichen Grundlage (mit Ausnahme der bereits erwähnten Rüge der ungenügenden Publikation des IKV-Regulativs, vgl. Ziff. 1 hievore) noch eines ausreichenden öffentlichen Interesses an der Überprüfung von Produktebezeichnungen durch die IKS.

Gemäss Art. 15 IKV-Regulativ werden pharmazeutische Spezialitäten von der IKS bezüglich ihrer Zusammensetzung, Wirksamkeit, Gesundheitsschädlichkeit, Verkaufsart, *Reklame* und des Detailpreises begutachtet. Als unzulässige Publikumsre-

klame gilt gemäss Art. 7 IKV-Regulativ jede irreführende, unwahre oder der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten widersprechende *Anpreisung oder Bezeichnung* sowie die Reklame, welche zu einem übermässigen oder missbräuchlichen Konsum von Heilmitteln verleiten kann. Die Registrierung von Heilmitteln ist (u.a.) dann zu verweigern, wenn die *Anpreisung* eines Präparates unzulässig ist (Art. 19 Lemma 4 IKV-Regulativ) oder die *Bezeichnung* (Marke) eines Präparates in bezug auf Herkunft, Zusammensetzung oder therapeutische Wirksamkeit irreführend sein kann (Art. 19 Lemma 5 IKV-Regulativ).

Nach dem Konkordatsrecht fällt somit die blossе Bezeichnung von Heilmitteln unter die Publikumsreklame, welche Gegenstand der Begutachtung im Rahmen eines Revisionsverfahrens sein kann. Es ist allerdings festzuhalten, dass die Vorschriften von Art. 7 und 19 IKV-Regulativ nicht ganz widerspruchsfrei sind. Während Art. 7 jede irreführende, unwahre oder der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten widersprechende Bezeichnung eines Produktes für unzulässig erklärt, erlaubt Art. 19 Lemma 5 die Abweisung eines Präparates nur bei irreführender Bezeichnung. Da Art. 19 IKV-Regulativ eindeutig zwischen Anpreisung (Lemma 4) und Bezeichnung (Lemma 5) unterscheidet und damit die in der Generalklausel von Art. 7 IKV-Regulativ erwähnten Arten der Publikumsreklame je speziell behandelt, ist nach Ansicht der IKV-Rekurskommission davon auszugehen, dass eine Abweisung der Registrierung eines Präparates aufgrund seiner Bezeichnung nur dann möglich ist, wenn diese *irreführend* ist.

c) Das zu beurteilende Präparat ist in die Verkaufskategorie D (Verkauf in Apotheken und Drogerien) eingeteilt. Bei derartigen Heilmitteln, die ohne ärztliches Rezept abgegeben werden und für welche Publikumsreklame betrieben werden darf, muss eine Produktebezeichnung gewählt werden, die eine Irreführung des medizinisch ungeschulten *Verbrauchers* verhindert. Die Bezeichnung ist daher am umgangssprachlichen Wortsinn zu messen (vgl. Entscheid der IKV-Rekurskommission vom 29. August 1990 i.S. A. AG).

5. Die Rekurrentin macht geltend, die bisherige Produktebezeichnung sei allein schon deshalb weiterhin zuzulassen, weil die IKS ihr Präparat seit dem Jahre 1957 immer unter diesem Namen registriert habe.

Wie die IKS zu Recht ausführt, bildet die lange Dauer der Registrierung eines Präparates grundsätzlich keinen Hinderungsgrund für eine Neuüberprüfung der Produktebezeichnung im Rahmen eines Revisionsverfahrens. Einzig dann, wenn die IKS die ausdrückliche und verbindliche Zusicherung abgegeben hätte, die bisherige Bezeichnung könne weiterhin beibehalten werden, könnte sich die Rekurrentin mit Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben einer Löschung der Registrierung widersetzen. Im vorliegenden Fall wurde aber eine derartige Zusicherung nicht abgegeben, so dass die Rekurrentin aus der bisherigen Registrierung des Präparates unter der Bezeichnung «Dr. Doerenkamps Aktiv-Kapseln» keinen Anspruch auf die weitere Registrierung ableiten kann.

6. a) Die IKS begründet die angedrohte Löschung der Registrierung des zu beurteilenden Präparates im wesentlichen damit, dass der Zusatz «aktiv» in der bisheri-

gen Praxis nur in wenigen Fällen, insbesondere bei Roboranzien zur Steigerung der körperlichen Aktivität, nie jedoch bei Heilmitteln zur Steigerung der geistigen Aktivität registriert worden sei. Zudem sei dieser Zusatz nur zulässig, wenn er in engem Zusammenhang mit Symptom-, Wirkungs-, Organ- oder Wirkstoffbezeichnungen verwendet werde.

b) Der IKS ist es weder im Revisionsverfahren noch in ihrer Rekursvernehmlassung gelungen, eine konstante Praxis bezüglich der Zulassung des Bezeichnungszusatzes «aktiv» zu belegen. In ihrem Schreiben an die Rekurrentin vom 5. September 1989 hielt sie noch fest, dass dieser Zusatz «*ausschliesslich*» im Zusammenhang mit Präparaten für die körperliche Aktivitätssteigerung zugelassen werde. In der Begründung des angefochtenen Befundes wird diese Aussage relativiert und eingeräumt, der Zusatz werde nur in wenigen Fällen, «*insbesondere im Zusammenhang mit Roboranzien und mit der Anpreisung für körperliche Aktivität*» registriert. In der Rekursvernehmlassung schliesslich führt die IKS einige registrierte Präparate auf, die den Zusatz «aktiv» tragen und bei denen es sich ohne Zweifel nicht um Präparate für die körperliche Aktivitätssteigerung handelt (z.B. Cosano aktiv).

Angesichts der Uneinheitlichkeit der Praxis der IKS ist davon auszugehen, dass der Bezeichnungszusatz «aktiv» zwar nur in relativ wenig Fällen und hauptsächlich für Roboranzien, jedoch durchaus auch für andere Präparate zugelassen wurde. Der Umstand, dass nur wenige Präparate mit diesem Zusatz registriert sind, vermag eine Löschung der Registrierung des zu beurteilenden Präparates aber nicht zu rechtfertigen; entscheidend ist vielmehr, ob der Zusatz im vorliegenden Fall im Sinne von Art. 19 IKV-Regulativ irreführend wirken kann.

c) Die Gefahr einer Irreführung kann nach Ansicht der IKV-Rekurskommission nicht daraus abgeleitet werden, dass der Zusatz «aktiv» hauptsächlich bei Roboranzien verwendet wird. Eine Beschränkung des Zusatzes «aktiv» auf Präparate für die körperliche Aktivitätssteigerung ist überaus fragwürdig. Nach umgangssprachlichem Verständnis ist der Begriff «aktiv» relativ offen. So wird von einem aktiven Menschen nicht nur erwartet, dass er körperlich leistungsfähig, sondern auch geistig rege ist. Die menschliche Aktivität beschränkt sich nach allgemeiner Auffassung keineswegs nur auf physische Tätigkeiten, sie umfasst vielmehr auch psychische Elemente («aktiver Geist»). Aus Sicht des Konsumenten kann daher nicht vorausgesetzt werden, dass der Ausdruck «Aktiv-Kapseln» nur oder doch vor allem körperliche Aktivitätssteigerung verspreche. Auch die Aussicht auf eine Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit verbindet sich nach verbreitetem Sprachverständnis mit dieser Bezeichnung.

Aus medizinischer Sicht ist die von der IKS getroffene Unterscheidung körperlicher und geistiger Aktivitätssteigerung ebenfalls nicht ohne weiteres verständlich. Die physische und die psychische Entwicklung eines Menschen stehen nach herrschender Auffassung in engem Zusammenhang. Regelmässig versprechen daher Roboranzien und ähnliche Präparate in körperlicher und in geistiger Hinsicht Stärkung (z.B. Activanad). Dies trifft auch auf das hier zu beurteilende Präparat zu, das zumindest in bezug auf die Indikationen «Absinken der Leistungsfähigkeit» und «ständiges Müdesein» sowohl die physische als auch die psychische Aktivität steigern soll.

d) Es trifft zu, dass bei Bezeichnungszusätzen in Form eines Adjektivs in der Regel ein enger und unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Symptom-, Wirkungs-, Organ- oder Wirkstoffbezeichnung und dem beschreibenden Zusatz besteht (insbesondere bei Retard-Tabletten). Der Zusatz «aktiv» in der hier zu beurteilenden Produktebezeichnung bezieht sich auf den Begriff «Kapseln». Wie die IKS zu Recht ausführt, kann die allgemeine Wirkung eines Präparates, welche eine Registrierungs-voraussetzung darstellt, keinesfalls den Zusatz «aktiv» rechtfertigen.

Nach umgangssprachlichem Verständnis kann aber der Begriff «aktiv» durchaus auch im Sinne von «aktivierend» verstanden werden, sich also auf die Indikationen eines Präparates beziehen. Wie bereits ausgeführt wurde (vgl. Erw. 6 Bst. c hievov), verspricht das zu beurteilende Präparat derartige Wirkungen sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die IKS auch bereits andere Präparate mit dem Zusatz oder Namensbestandteil «aktiv» zugelassen hat, bei denen der geforderte enge Zusammenhang nicht gegeben ist (z.B. Cosano aktiv, Aktivana). Nach Ansicht der IKV-Rekurskommission kann aus diesem Grunde keine Gefahr der Irreführung der Konsumenten durch die gewählte Produktebezeichnung angenommen werden, die grösser wäre als bei anderen Präparaten mit dem selben Bezeichnungszusatz.

e) Die IKS hat sich im vorliegenden Verfahren mehrmals auf den Standpunkt gestellt, sie wolle wegen der Gefahr der Irreführung den Bezeichnungszusatz «aktiv» künftig generell eliminieren, und sie habe daher bereits seit einiger Zeit keine Neuanmeldungen mit diesem Zusatz mehr zugelassen.

Die IKV-Rekurskommission teilt die Ansicht der IKS, dass der hier zu beurteilende Zusatz und ähnliche Zusätze grundsätzlich geeignet sind, dem Publikum eine besonders vorteilhafte Wirkung von Präparaten zu suggerieren, die in der Regel nicht belegbar sein dürfte. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Zusatz «aktiv» eine Irreführung des Publikums verursachen könnte.

Im vorliegenden Verfahren ist allerdings ein Präparat zu beurteilen, das seit langer Zeit mit dem Zusatz «aktiv» registriert ist und das sich bezüglich der Indikationen nicht wesentlich von Roboranzien unterscheidet, welche ebenfalls mit diesem Bezeichnungszusatz oder -bestandteil zugelassen sind.

Die IKS hat nach eigenen Angaben bisher nur Neuanmeldungen mit dem fraglichen Zusatz abgewiesen, ausser beim hier zu beurteilenden Präparat aber noch keine Registrierungen revisionsweise gelöscht. Da nach Ansicht der IKV-Rekurskommission die Gefahr einer Irreführung bei Dr. Doerenkamps Aktiv-Kapseln keineswegs grösser ist als bei anderen Präparaten mit ähnlichen Bezeichnungen, erscheint es als *unverhältnismässig und rechtsungleich*, die Registrierung des zu beurteilenden Präparates (unter der bisherigen Bezeichnung) zu löschen. Es sind keine genügenden sachlichen Gründe ersichtlich, welche (mit Blick auf andere Präparate) eine unzulässige Irreführung des Publikums zu begründen vermöchten, und die tatsächlichen Unterschiede zu anderen Präparaten, insbesondere Roboranzien, sind derart unbedeutend, dass sich eine unterschiedliche rechtliche Behandlung nicht rechtfertigt (vgl. etwa J. P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, S. 219 ff.)

Die nach Ansicht der IKV-Rekurskommission berechtigten Bedenken der IKS gegenüber dem Zusatz «aktiv» betreffen nicht nur das im vorliegenden Verfahren zu

beurteilende Präparat, sondern eine Reihe anderer Präparate. Angesichts der mit der Revision des IKV-Regulativs vom 17. Mai 1990 geschaffenen Möglichkeit der gruppenweisen Revision (Art. 26 IKV-Regulativ) ist es der IKS anheimgestellt, in derartigen Fällen im gegebenen Zeitpunkt eine Gesamtlösung anzustreben. Die einzelfallweise strengere Beurteilung eines einzelnen Präparates hält vor dem Gebot der Rechtsgleichheit (Art. 4 BV) nicht stand.

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch den Zusatz «aktiv» in der Bezeichnung des zu beurteilenden Präparates keine Irreführung des Publikums herbeigeführt wird, die grösser wäre als bei anderen vergleichbaren Produkten. Ohne Verletzung der Rechtsgleichheit durfte die IKS im vorliegenden Fall nicht gestützt auf Art. 19 Lemma 5 IKV-Regulativ die Löschung der Registrierung anordnen. In Gutheissung des Rekurses ist daher der angefochtene Befund aufzuheben.

Art. 8 LCD – «PARKING CORNAVIN»

- *La clause selon laquelle l'usager qui perd son ticket d'enregistrement est tenu de payer la taxe correspondant à un parcage d'une durée fixée uniformément (en l'espèce, depuis 7h.00 du matin) doit être tenue pour équitable et logique dans son contenu, dans la mesure où elle tend à prévenir des fraudes qu'il n'y aurait guère moyen de combattre autrement, sans frais excessifs; sous réserve des cas où l'usager serait en mesure de prouver de manière certaine la durée exacte de son stationnement effectif, une telle clause peut donc être opposée à l'usager, sans violation des principes découlant des articles 1 CO ou 8 LCD.*
- *Die Bestimmung, wonach derjenige, der seinen Parkierungsschein verliert, Parkgebühren für eine bestimmte pauschale Mindestzeit bezahlen muss (z.B. ab 7.00 Uhr morgens), ist verhältnismässig und so lange logisch, als sie Betrügereien vorbeugt, die anderswie kaum ohne übermässige Kosten bekämpft werden könnten; unter dem Vorbehalt, dass der Benutzer die exakte Parkierungsdauer beweisen kann, kann eine solche Bestimmung dem Benutzer ohne Verletzung von Art. 1 OR und Art. 8 UWG entgegengehalten werden.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 20 décembre 1991 dans la cause B. c. Société du parking de la place de Cornavin S.A. (publié in SJ 1992, 170).

Faits

A.– Le dimanche 12 août 1990, Dame B. a garé son véhicule automobile au rez-de-chaussée du parking payant de Cornavin exploité par la Société Parking de la Place de Cornavin S.A. Vers 19 heures 25, alors qu'elle désirait repartir, l'intéressée n'a plus retrouvé le ticket qui lui a été délivré par la machine automatique du parking au

moment de son arrivée. La caisse de l'établissement lui a alors facturé un prix de stationnement de Fr. 65.— conformément à l'article 6 du règlement du parking qui dispose ce qui suit:

«En cas de perte du ticket d'entrée ou de sortie, s'adresser au centre de contrôle du parking. Le montant du parage sera calculé sur la base d'une entrée à 7 heures du matin, plus une surtaxe de Fr. 5.—.»

En règlement de la somme, l'intéressée a remis un chèque à due concurrence. Le lendemain, elle a toutefois fait opposition auprès de sa banque et l'effet n'a pas été honoré.

B.— Par acte d'assignation déposé en conciliation le 20 février 1991, la Société Parking de la Place de Cornavin S.A. a ouvert action devant le Tribunal de première instance contre Dame B. en paiement de la somme de Fr. 65.— plus intérêts et frais.

La défenderesse s'est opposée à la demande en exposant qu'elle n'avait pas remarqué ni accepté l'article 6 du règlement du parking, quand bien même le texte était affiché sur les lieux. Elle a ajouté que cette clause était inusuelle, qu'elle ne lui était, partant, pas opposable, en application des articles 1 CO et 8 LCD, et que sa partie adverse n'avait pas apporté la preuve que son véhicule avait été stationné à 7 heures du matin. Elle a enfin objecté que la taxe prévue par l'article 6 du règlement devait être assimilée à une sanction, de nature civile ou pénale, exagérée dans sa quotité.

C.— Par jugement du 30 août 1991, le Tribunal a admis la demande en considération que le principe posé à l'article 6 du règlement du parking n'avait aucun caractère illicite ou immoral. Il a observé que la défenderesse n'avait pas offert de prouver avoir stationné son véhicule après 7 heures du matin.

D.— Dame B. appelle de ce jugement en persistant dans son argumentation de première instance. Elle relève, dans son écriture, avoir stationné son véhicule peu avant 19 h., le 12 août 1990, mais ne pas s'être appesantie sur la question devant le Tribunal car elle ne disposait d'aucun moyen propre à démontrer l'exactitude de son assertion.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Droit (extraits)

2.— a) Le Tribunal a considéré que les parties avaient conclu entre elles un contrat de dépôt au sens de l'article 472 CO. Pareille qualification, que conteste l'appelante, apparaît erronée.

Il y a contrat de dépôt lorsque le propriétaire d'une automobile laisse son véhicule dans un garage, sur une des places de parc communes de l'établissement, dans le dessein de le protéger contre le danger de vol, de soustraction ou de dégâts de tiers (ATF 76 II 156¹ = JdT 1951 I 172, cons. 1). En pareille hypothèse, l'élément tenant

¹ SJ 1951, p 319.

à la conservation de la chose en un lieu consacré comme sûr revêt un caractère essentiel.

En revanche, dans le cas de l'usage d'un parking automobile collectif, comme il en existe dans toutes les agglomérations urbaines importantes, le but de l'opération est différent. L'utilisateur cherche avant tout un endroit où garer son véhicule, compte tenu du manque de places le long des voies publiques. L'élément tenant à la disponibilité de la surface de stationnement devient alors prépondérant; les cartes délivrées à l'entrée de l'établissement n'ont de surcroît pas pour utilité d'assurer une meilleure garde des véhicules, mais sont destinées au contrôle des temps de parking. Il y a alors bail et non pas contrat de dépôt (*Schmid*, Commentaire zurichois, Vorbem. zu Art. 253–274 n. 71).

Cette conclusion s'impose a fortiori lorsque, comme on l'espère (art. 11 du règlement de l'intimée), le parking décline toute responsabilité pour les suites de vols au préjudice des utilisateurs.

Les plaideurs ont en conséquence passé entre eux un contrat de bail à loyer.

b) Le litige trouve son origine dans des événements qui se sont produits le 12 août 1990. Partant, le nouveau droit du bail, entré en vigueur le 1er juillet 1990, est applicable.

c) Conformément à l'article 274 a alinéa 1 CO, les différends relatifs à des baux de choses immobilières doivent être portés au préalable devant l'autorité de conciliation (à Genève la Commission de conciliation instituée par la loi du 4. 12. 1977; RSLG E.2.2,5) compétente pour connaître de cette matière. En outre, selon l'article 56 A litt. a LOJ, les procédures en question («relatives au bail à loyer ... portant sur une chose immobilière») sont ensuite soumises au Tribunal des baux et loyers.

En vertu de l'art. 98 LPC, les problèmes de compétence «ratione materiae» doivent être examinés d'office par le juge, y compris dans le cadre d'un appel en violation de la loi. Selon la jurisprudence, le principe vaut notamment pour les causes relevant de la juridiction des baux et loyers (SJ 1983, p. 93; *Bertossa/Gaillard/Guyet*, Commentaire de la LPC, ad art. 98 n. 3, 7). Cette dernière conclusion mériterait peut-être d'être quelque peu nuancée. Quoiqu'il en soit, il convient de se demander si, dans le cas d'espèce, l'action ouverte devant le Tribunal de première instance n'aurait pas plutôt dû être soumise aux juridictions des baux et loyers.

d) Une interprétation littérale des art. 274 a CO et 56 A LOJ conduirait certes à retenir que les plaideurs ont conclu un bail portant sur une chose immobilière (la place de parking) et que, partant, la procédure a été irrégulière. Le recours à la seule interprétation littérale des normes légales précitées ne saurait toutefois suffire.

S'agissant de l'art. 274 a CO, il sera tout d'abord souligné que la systématique du nouveau droit du bail, quant à la distinction entre les meubles et les immeubles, n'est pas toujours d'une parfaite cohérence (*Lachat/Micheli*, Le nouveau droit du bail, p. 55 note 11). En outre, les travaux préparatoires relatifs à l'article 274 a CO sont quasiment inexistantes, si ce n'est que la généralisation de la fonction des commissions de conciliation dérive du régime précédemment institué par l'AMSL (FF 1985 I 1447–1448, no 421.3). Or, cette réglementation visait les logements, les locaux commerciaux et leurs accessoires, parmi lesquels les places de parc prises à bail de ma-

nière permanente, à l'exclusion en tous les cas d'emplacements loués (séparément) pour quelques heures, voire quelques jours (art. 1 al. 2 OSL).

En relation avec les articles 266 b et 266 e CO – qui traitent aussi de la location d'immeubles, respectivement de places de stationnement – la première Commission d'experts chargée de la révision du droit du bail (Commission Soliva) a eu l'occasion de rappeler qu'il existait des catégories de baux de nature essentiellement passagère, par exemple la location d'un casier à bagages, pour lesquels les règles sur les baux immobiliers étaient probablement inapplicables; en ce qui les concernait, il incombait donc à la jurisprudence d'établir des critères de distinction fondés sur la nécessité ou au contraire l'inutilité, dans chaque cas d'espèce, d'une protection sociale renforcée (pv de la Commission, p. 739, 741, 862, 1331). La lecture des travaux de la seconde Commission d'experts (Interdepartementale Arbeitsgruppe Revision des Mietrechts) fait aussi ressortir que les 266 b et 266 e CO ne devaient viser que des baux ayant, pour le preneur, un certain caractère permanent (pv de la Commission, p. 202).

En ce qui concerne l'article 56 A litt. a LOJ, dont l'introduction remonte pour l'essentiel à 1977 (Recueil des lois genevoises 1977, p. 682), les travaux préparatoires sur la notion de «choses immobilières» sont tout aussi imprécis: ils indiquent simplement que les nouvelles fonctions dévolues au Tribunal des baux s'inscrivent dans le souci d'une protection renforcée des locataires, parallèle au régime de l'AMSL (Mémorial 1976, p. 2458, 2466; 1977, p. 2108, 4540).

e) Compte tenu des remarques qui précèdent, la Cour estime que des litiges relatifs à des baux immobiliers de nature purement passagère – c'est-à-dire conclus pour quelques heures, voire quelques jours – sans réservation à l'avance d'un emplacement déterminé, peuvent être valablement soumis au Tribunal de première instance, sans qu'il y ait violation des articles 274 a CO et 56 A LOJ. En la matière, il n'existe en effet aucune nécessité d'une protection sociale spéciale. On peut du reste se demander si, pour de tels accords de nature très particulière, il n'y a pas une compétence alternative des juridictions civiles ordinaires et des juridictions spéciales, au choix de la partie demanderesse. Il n'apparaît en effet excessif de dire que, sur le sujet, les règles de compétence «ratione materiae» relèvent de l'ordre public (SJ 1944, p. 349).

f) En l'occurrence, l'appelante, assistée d'un avocat, n'a d'ailleurs jamais prétendu que la cause aurait dû être transmise aux juridictions des baux et loyers, ce qui vient encore conforter la conclusion qui précède. La Cour estime ainsi que l'intimée a agi de manière régulière en saisissant le Tribunal de première instance.

3.– L'argumentation présentée par Dame B., tenant au fait que l'article 6 du règlement du parking ne lui serait pas opposable au regard des articles 1 CO et 8 LCD, s'avère mal fondée.

a) Selon la théorie développée à partir de l'article 1 CO, les clauses «inhabituelles» de conditions générales ne peuvent valablement être invoquées à l'encontre d'utilisateurs qui ne les ont pas expressément acceptées (*Kramer/Schmidlin*, Commentaire bernois, ad art. 1 n. 204 et suiv.). Dans le cas d'espèce, même s'il vise l'éventualité peu fréquente du client qui perd son ticket de stationnement, l'art. 6 du règlement du parking ne saurait cependant être considéré comme inusuel *dans son*

contenu, en ce sens qu'il dérogerait de manière sensible et inéquitable à des règles de droit supplétif. La règle instituée, suivant laquelle le stationnement est censé avoir débuté à 7 heures du matin en cas de perte du ticket délivré par la machine automatique, apparaît au contraire logique et équitable; elle tend à prévenir des fraudes qu'il n'y aurait guère moyen de combattre autrement, sans frais excessifs.

La mise en œuvre de l'article 8 LCD suppose elle aussi qu'on se trouve en présence d'une clause qui, soit «déroge notablement au régime légal applicable directement ou par analogie», soit «prévoit une répartition des droits et obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat» (FF 1983 II 1084, 1107; BO/CN 1985, p. 843). Pour les mêmes raisons, la norme est donc inapplicable en l'espèce.

c) Tout au plus pourrait-on se demander si le prélèvement de la taxe réglementaire se justifie aussi lorsque l'utilisateur est en mesure de prouver, par exemple par des témoignages, qu'il a garé son véhicule après 7 heures du matin. La question ne se pose cependant pas ici, puisque Dame B. a reconnu qu'elle était incapable de faire une telle démonstration.

4.— Les griefs de l'appelante, consistant à prétendre que la somme qui lui est réclamée constitue une sanction pénale ou civile illicite, respectivement inéquitable, doivent également être écartés. Le montant de la demande ne correspond en effet pas à une clause pénale ou à une amende, mais à un loyer sur la base d'un temps de location présumé. La taxe supplémentaire de Fr. 5.—, destinée à couvrir les prestations administratives spéciales résultant de la perte du ticket n'apparaît, quant à elle, nullement exagérée dans sa quotité.

Pour les mêmes motifs, l'argumentation développée par Dame B. sous l'angle de la LCR, de l'OCR et de l'OSR manque de pertinence.

5.— L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de seconde instance.

VII. Medienrecht / Droit des médias

Art. 28 und 28 b ZGB – «TRUMPF BUUR»

- Die Behauptung, eine bestimmte Körperschaft sei kein nach unternehmerischen Grundsätzen ausgestaltetes Gebilde, lässt diese Körperschaft als unmittelbar betroffen im Sinne von Art. 28 g ZGB erscheinen; dagegen löst eine falsche Behauptung bezüglich der rechtlichen Organisationsform keine Betroffenheit aus (E. 3).
- Die Behauptung «nationale Monopolanstalt» erweckt den nachteiligen Anschein, die Betreffende missbrauche ihre Marktmacht (E. 4).
- Der Redaktionsschwanz «Der Trumpf Buur wird sich mit einer eidgenössischen Volksinitiative für eine freiheitliche Medienordnung ohne Medienmonopol einsetzen» ist eine unzulässige Gegendarstellung und ruft nach einer neuerlichen Gegendarstellung (E. 5).
- *Prétendre qu'une personne morale n'est pas organisée conformément aux principes applicables aux entreprises fait apparaître celle-ci comme directement touchée au sens de l'article 28 g CC; il n'en va pas de même si l'allégation erronée vise la forme d'organisation juridique (c. 3).*
- *L'expression «établissement national de monopole» éveille l'impression défavorable que l'entité visée abuse de sa position sur le marché (c. 4).*
- *L'adjonction rédactionnelle «le Trumpf Buur soutiendra une initiative populaire fédérale pour un ordre libéral des médias sans monopole» constitue une réponse illicite et appelle une nouvelle réponse (c. 5).*

BGer II. Zivilabt. vom 25. März 1993 i.S. SRG ca. Trumpf Buur.

Am 11. April 1992 erschien in der Tageszeitung «Der Bund» unter dem Titel «SRG – quo vadis?» ein Inserat des «Trumpf Buur», das unter anderem folgenden Text enthielt:

«Nun ist sie also reformiert, unsere nationale Monopolanstalt ... Doch hat sich die SRG wirklich von der Anstalt zum Unternehmen gemauert?»
 «Bleibt damit die Frage, ob die vielgepriesene Strukturreform unserer Monopolanstalt wenigstens dem Zuschauer etwas bringt.»
 «Die SRG bleibt ein überholtes Monopol, welches journalistisches Ungenügen deckt, politische Einseitigkeit toleriert, zu teure Betriebsabläufe provoziert und zu hohe Personalbestände institutionalisiert.»

Das gleiche Inserat ist auch in verschiedenen anderen Zeitungen erschienen.

Mit Schreiben vom 16. April 1992 ersuchte die SRG, Schweiz. Radio- und Fernsehgesellschaft (im folgenden: SRG), den Trumpf Buur, Verein für freie Meinungsbildung (im folgenden: Trumpf Buur) um eine Gegendarstellung, deren Publikation

dieser indessen ablehnte. Auf ein entsprechendes Gesuch der SRG hin ordnete das Richteramt III Bern mit Entscheid vom 22. Mai 1992 eine Gegendarstellung teilweise an. Gegen diesen Entscheid appellierten beide Parteien an den Appellationshof des Kantons Bern. Mit Eingabe vom 30. Juli 1992 wandte sich der Rechtsvertreter der SRG erneut an den Appellationshof und machte geltend, der Trumpf Buur habe die vom Richteramt angeordnete Gegendarstellung inzwischen veröffentlicht; diese Publikation sei aber nicht gesetzeskonform erfolgt.

Mit Entscheid vom 7. August 1992 verurteilte der Appellationshof den Trumpf Buur unter Strafandrohung dazu, folgenden Gegendarstellungstext zu veröffentlichen:

«Trumpf Buur sagt, die SRG sei eine Anstalt. Das ist falsch. Richtig ist, dass die SRG ein Medienunternehmen in der Rechtsform eines privaten Vereins nach Art. 60 ff. ZGB ist.

Trumpf Buur sagt, die SRG habe ein Monopol. Das ist rechtlich und faktisch falsch. Rechtlich falsch, weil die Konkurrenzveranstalter seit dem Inkrafttreten der Verordnung über lokale Rundfunkversuche im Jahre 1982 und des Bundesbeschlusses über den Satellitenfunk im Jahre 1988 zugelassen sind. Faktisch falsch, weil die SRG-Programme durch in- und ausländische Radio- und Fernsehveranstalter direkt konkurrenziert werden.»

Gegen das Urteil des Appellationshofes vom 7. August 1992 gelangt der Trumpf Buur mit Berufung an das Bundesgericht und stellt den Antrag, die verlangte Veröffentlichung der Gegendarstellung abzulehnen. Die SRG beantragt die Abweisung der Berufung und die Bestätigung des angefochtenen Urteils. Der Appellationshof hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1. Der Appellationshof hat die Gegendarstellung in zwei Punkten bewilligt. Zum einen liege in der Bezeichnung als Anstalt eine die Persönlichkeit unmittelbar betreffende Tatsachendarstellung, zum andern treffe dies auch für die Behauptung, die Gesuchstellerin habe ein Monopol, zu. Der Gesuchsgegner sieht darin eine Verletzung des Bundesprivatrechts.

2. a) Nach ständiger Rechtsprechung ist davon auszugehen, wie der durchschnittliche Leser den Ausdruck «Anstalt» im Artikel des Beklagten hat verstehen dürfen und müssen. Der Text des Artikels stellt, wie dies auch der Appellationshof ausführt, die Begriffe «Anstalt» und «Monopolanstalt» dem Begriff «Unternehmen» gegenüber («Doch hat sich die SRG wirklich von der Anstalt zum Unternehmen gemauert?»). Damit wird diesen Begriffen eine bestimmte Färbung gegeben, nämlich dass es sich bei der Gesuchstellerin nicht um ein nach unternehmerischen Grundsätzen und auf privater Verantwortung gründendes Gebilde handelt, sondern um einen zwar selbständigen, aber nach den Grundsätzen der staatlichen Verwaltung funktionierenden Betrieb, bei dem niemand die unternehmerische Verantwortung trägt. Es liegt demgegenüber für den durchschnittlichen Leser keine Aussage über die Rechtsform der Klägerin vor. Das Wort «Anstalt» wäre auch gar nicht geeignet, über die

Rechtsform etwas auszusagen. Das ZGB verwendet diesen Ausdruck sowohl für öffentlich-rechtliche (nicht-körperschaftliche) juristische Personen (Art. 52 Abs. 2 und 59 Abs. 1 ZGB) als auch für privat-rechtliche Stiftungen (Art. 52 Abs. 1 ZGB), während es im juristischen Alltag seit jeher auch bei privat-rechtlichen Körperschaften Verwendung findet (vgl. etwa die Bezeichnung «Schweizerische Kreditanstalt» bei einer AG oder «Schweiz. Anstalt für Epileptische» bei einem Verein in BGE 71 II 62).

b) Gegendarstellungsfähig sind ausschliesslich Tatsachendarstellungen, nicht aber Meinungsäusserungen. Die Abgrenzung kann Schwierigkeiten bereiten (vgl. *Tercier, Le nouveau droit de la personnalité*, Zürich 1984, Rz 1409). Es könnte auch vorliegend als fraglich angesehen werden, ob die Aussage, die Gesuchstellerin sei nicht nach unternehmerischen Grundsätzen organisiert, als Tatsachenbehauptung anzusehen ist oder ob darin nicht vielmehr eine blossе Meinungsäusserung im Sinne einer Folgerung zu erblicken ist. Die Frage kann indessen offen bleiben, weil – wie noch zu zeigen ist – die Berufung sich in diesem Punkt selbst dann als begründet erweist, wenn eine Tatsachendarstellung angenommen wird.

c) Der Gegendarstellungsanspruch setzt voraus, dass die Tatsachendarstellung die Gesuchstellerin in ihrer Persönlichkeit unmittelbar betroffen hat.

Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts genügt es nicht, dass jemand in einer Pressemitteilung erwähnt wird. Er muss vielmehr in seiner Persönlichkeit betroffen sein. Die Tatsachenbehauptung muss in einem geschützten Bereich erfolgen, wobei weder zu prüfen ist, ob sie bis zur Verletzung reicht, noch, ob Rechtfertigungsgründe vorliegen (vgl. BGE 114 II 390 ff.). Entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin in ihrer Berufungsantwort ist das Bundesgericht von dieser Rechtsprechung auch in neuester Zeit nicht abgewichen und hat als Voraussetzung beibehalten, dass die den Gegendarstellungsanspruch auslösende Tatsachenbehauptung einen «nachteiligen Anschein» erwecken muss (vgl. den von der Gesuchstellerin erwähnten Entscheid vom 29. Oktober 1992, C.J.B. AG c. B.). Auch im zu beurteilenden Fall ist eine Betroffenheit in der Persönlichkeit nur gegeben, soweit «Anstalt» als negative Wertung verstanden werden muss.

Was negativ zu bewerten ist und was eine wertneutrale oder positive Tatsachenbehauptung darstellt und damit nicht die *Persönlichkeit* unmittelbar betrifft, bestimmt sich grundsätzlich nach objektiven Kriterien. Als negativ bewertet kann vorliegend nur die in der Bezeichnung als Anstalt mitschwingende und sich aus dem gesamten Zusammenhang ergebende Aussage betrachtet werden, die Gesuchstellerin trage kein unternehmerisches Risiko bzw. sie sei nicht nach unternehmerischen Grundsätzen geführt (vgl. vorn E. 3a).

Damit wird aber nur die Aussage, die Gesuchstellerin trage keine unternehmerische Verantwortung, zu einer die Persönlichkeit betreffenden, jedoch nicht auch eine möglicherweise bloss ungenaue Aussage über deren rechtliche Organisationsform.

d) Die Gesuchstellerin wird somit durch die Behauptung, sie sei kein nach unternehmerischen Grundsätzen ausgestaltetes Gebilde, in ihrer Persönlichkeit unmittelbar betroffen. Sie hat damit einen Anspruch darauf, dieser Tatsachendarstellung ihre eigene Sicht dieses Sachverhaltes entgegenzuhalten. Der Text, den sie als Ge-

gendarstellung veröffentlicht haben will, zielt aber in eine andere Richtung. Er betrifft ihre rechtliche Organisationsform («... in der Rechtsform eines privaten Vereins nach Art. 60 ff. ZGB ...»). Wohl verwendet die Gesuchstellerin auch den Ausdruck «Medienunternehmen». Der Ausdruck «Unternehmen» erscheint indessen hier nur nebensächlich. Er hat die juristische Bedeutung, die ihm auch in Art. 28 i ZGB zukommt, bezeichnet den für eine Veröffentlichung verantwortlichen Medienträger (vgl. Botschaft des Bundesrates über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Persönlichkeitsschutz: Art. 28 ZGB und 49 OR], BB1 1982, Bd. II, S. 676; BGE 113 II 215 ff.; vgl. auch BGE 113 II 369 ff.) und besagt nichts über die organisatorische Ausgestaltung der Gesuchstellerin. Der Text entspricht somit nicht den an eine Gegendarstellung zu stellenden Anforderungen, sondern geht an der Sache vorbei. Der Appellationshof hat seine Veröffentlichung zu unrecht angeordnet.

e) Wohl kann das Gericht – auch das Bundesgericht im Berufungsverfahren – einen nicht vollständig gesetzeskonformen Text den gesetzlichen Anforderungen anpassen (BGE 117 II 4 E. bb). Solche Kürzungen oder Ergänzungen sind allerdings nur zulässig, soweit dadurch nicht inhaltlich über die Aussagen hinausgegangen wird, die bereits im Text enthalten waren, der dem Medienunternehmen zur Gegendarstellung vorgelegt worden ist (BGE 117 II 5 E. cc). Zudem ist dem Gericht nicht zuzumuten, den Text einer eigentlichen redaktionellen Überarbeitung zu unterziehen (BGE 117 II 121). Es geht somit auch im vorliegenden Fall nicht an, den Text in einer Weise umzugestalten, die über die ursprüngliche, bloss auf die Rechtsform bezogene Aussage hinaus geht.

Die Berufung ist in diesem Punkt somit gutzuheissen.

4. Im weiteren lehnt der Gesuchsgegner einen Gegendarstellungsanspruch der Gesuchstellerin auch bezüglich der Aussage ab, diese habe ein Monopol.

a) Ob ein Unternehmen Monopolstellung hat oder nicht, ist eine dem Beweis zugängliche Frage. Dass es sich in diesem Punkt im Artikel der Gesuchsgegnerin um eine Tatsachenbehauptung handelt, steht damit ausser Zweifel. Die Behauptung betrifft die Persönlichkeit der Gesuchstellerin zudem unmittelbar. Wer über ein Monopol verfügt, steht im Verdacht, über Marktmacht zu verfügen und sieht sich damit in der Öffentlichkeit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs ausgesetzt. Die Behauptung, die Gesuchstellerin verfüge über ein Monopol, erweckt somit einen nachteiligen Anschein. Ein Gegendarstellungsanspruch ist deshalb in diesem Punkt gegeben.

b) Der Gesuchsgegner sieht indessen Art. 28 h Abs. 1 und 2 ZGB verletzt. Mit seinem Artikel habe er nur behauptet, die Gesuchstellerin besitze auf der nationalen, gesamtschweizerischen Ebene ein Monopol. Dies sei aber zutreffend, und der von der Gesuchstellerin unterbreitete Text betreffe nur die lokale und die internationale Ebene. Soweit der Text auch mit Bezug auf die nationale Ebene als Entgegnung aufgefasst werden könne, sei er offensichtlich unrichtig.

Aus dem Ausdruck «nationale Monopolanstalt» kann der Leser nicht schliessen, die Gesuchsgegnerin habe nur sagen wollen, dass es auf nationaler Ebene kein anderes Rundfunkunternehmen gäbe. Von einem Monopol kann nämlich nur gesprochen

werden, wenn auf dem massgebenden Markt keine Konkurrenz herrscht. Ob sich auf dem massgebenden Markt mehrere inländische Unternehmen betätigen oder nur ein einziges auftritt, ist für die Frage, ob ein Monopol vorliegt, solange ohne jede Bedeutung, wie ausländische Unternehmen auf diesem Markt in relevantem Ausmass das schweizerische konkurrenzieren. Dass die Gesuchstellerin durch die Lokalradios auf lokaler Ebene und durch den Satellitenrundfunk auch auf dem gesamtschweizerischen Markt konkurrenziert wird, hat der Gesuchsgegner nicht widerlegt. Nach Art. 28 h Abs. 2 ZGB kann eine Gegendarstellung aber nur verweigert werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist, was der Gesuchsgegner zu beweisen hätte, aber nicht bewiesen hat.

Der von der Gesuchstellerin unterbreitete Text trifft zudem genau die von der Gesuchsgegnerin aufgestellte Tatsachenbehauptung: Diese legt dar, dass sie generell in einem Konkurrenzverhältnis stehe. Damit wird auch die gesamtschweizerische Ebene erfasst.

Die Berufung erweist sich in diesem Punkt somit als unbegründet.

5. a) Angesichts des Zusammenhangs der beanstandeten Tatsachenbehauptungen hat die Vorinstanz nicht nur die Gegendarstellung, die Gesuchstellerin sei eine Anstalt, angeordnet, sie hat darüber hinaus verfügt, auch die Aussage, die Gesuchstellerin habe ein Monopol, sei zu wiederholen. Nachdem – wie dargelegt (vorn E. 3d, e) – die Bezeichnung als Anstalt nicht zu einer Gegendarstellung führt, entfällt jede Möglichkeit einer Wiederholung der in den Inseraten bereits erfolgten Gegendarstellung. Die diesbezüglichen Vorbringen des Gesuchsgegners sind damit gegenstandslos geworden.

b) Die Wiederholung der Gegendarstellung in der «Trumpf Buur Zitig» ordnete der Appellationshof demgegenüber auch deshalb an, weil der Gesuchsgegner dort einen unzulässigen sogenannten «Redaktionsschwanz» beigefügt hatte. Der Gesuchsgegner bestreitet, dass die Veröffentlichung gesetzeswidrig gewesen sei.

Das Bundesgericht hat mit Bezug auf den Sachverhalt von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz auszugehen. Eine gegen diese gerichtete staatsrechtliche Beschwerde ist mit Entscheid vom 16. Februar 1992 abgewiesen worden.

In seiner eigenen Zeitung hat sich der Gesuchsgegner nicht – wie bei anderen Zeitungen – mit dem zulässigen Satz begnügt, «Der Trumpf Buur hält an seiner Darstellung fest», sondern die Wendung beigefügt, «und wird sich mit einer eidgenössischen Volksinitiative für eine freiheitliche Medienordnung ohne Medienmonopol einsetzen». Damit hat er aber die Gesuchstellerin gerade mit dem Wort «Monopol», das ihr Anlass zur Gegendarstellung gegeben hatte, erneut in Verbindung gebracht. Dies stellt eine unzulässige «Gegengegendarstellung», einen unzulässigen «Redaktionsschwanz» dar (vgl. BGE 112 II 196 ff.; *Tercier*, Rz 1590 ff.; *Karl Matthias Hotz*, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, Bern 1987, S. 94 ff.; *Riemer/Riemer-Kafka*, Persönlichkeitsrechte und Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 27/28–281 ZGB, SJK Nr. 1165, S. 21; *Olivier Rodondi*, Le droit de réponse dans les médias, Diss. Lausanne 1991, S. 265 ff.). Der Gesuchsgegner ist daher zu verpflichten, die Gegendarstellung bezüglich des zweiten Punktes (Monopol) in der «Trumpf Buur Zitig» erneut zu publizieren, wobei der Text in der Aufmachung dem beanstandeten

Text entsprechen muss (Art. 28 k Abs. 1 ZGB; vgl. BGE 115 II 5). Eine allfällige beigefügte Erklärung hat sich an die Vorgaben von Art. 28 k Abs. 2 ZGB zu halten. Diese Anordnung ist mit der Androhung von Ungehorsamsstrafe zu verbinden (Art. 292 StGB).

VIII. Veranstaltung / Réunion

Association Suisse d'Etude de la Concurrence
Schweizerische Vereinigung zum Studium des Wettbewerbes

Jeudi 15 septembre 1994 / Donnerstag, 15. September 1994
Restaurant Schiedestube Bern / Salon Furka

11.30 ASSEMBLEE GENERALE / GENERALVERSAMMLUNG
14.00 Salon Albula

Bundesrichter Hans Peter Walter (deutsch)

Prof. Dr. Denis Barrelet (Universität Fribourg) (français)

- Zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung über die Anwendbarkeit des UWG auf die Medienberichterstattung
- De la jurisprudence du Tribunal Fédéral sur l'application de la loi contre la concurrence déloyale aux informations diffusées par les médias

Auch Nichtmitglieder werden zur Anhörung der beiden Referate herzlich eingeladen.
Cette invitation s'adresse aussi aux non membres de l'Association.

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Aufsätze / Articles

- La protégéabilité juridique des terminologies* 269
 PAUL BRÜGGER, Dr. en droit, avocat, Berne

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

- «ARCHPLAN». Firmenverwechselbarkeit. 279
 BGer vom 9. Juni 1993
- «RUSTICA». Verwechslungsgefahr Phantasiebezeichnung. 281
 KGer VS vom 26. März 1992
- «ASSURA». Firmenverwechselbarkeit. 286
 HGer SG vom 9. November 1993

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

- «FLORENCE HENRI». Wissenschaftliche Werke. 292
 Justizkommission LU vom 13. August 1992
- «TRACHTENMEDAILLEN». Verletzung des Urheberrechts durch die
 Prägung von Medaillen in anderen Grössen. 295
 OGer LU vom 9. November 1992
- «LIZENTIATSARBEIT». Wissenschaftliche Werke. 297
 OGer ZH, II. Str.K., vom 14. Dezember 1993

- «LE CORBUSIER II». Angebot und Vertrieb von Kopien von Le Corbusier-Möbeln in der Schweiz. 302
 OGer vom 30. Dezember 1993
- «COUNTRY- AND TRUCKERPARTY». Strafbarkeit öffentlicher Musikdarbietungen ohne SUIISA-Erlaubnis. 306
 Statthalteramt Zürich vom 21. März 1993
- «PORTRAITAUFNAHME». Fehlende Strafbarkeit der unerlaubten Wiedergabe bestellter Personenbildnisse nach neuem Recht. 307
 Statthalteramt Zürich vom 15. September 1993

III. Markenrecht / Marques

- «CERBERUS». Markenverwechselbarkeit. 308
 HGer ZH vom 13. Januar 1994
- «RADION / RADOMAT». Keine Verwechslungsgefahr. 310
 BGer, I. Zivilabt., vom 21. Dezember 1993
- «EAU SAUVAGE IV». Schützenswertes Interesse an Feststellung der Rechtslage an Unterlassungsbegehren 313
 OGer LU vom 18. Mai 1992
- «LOUIS VUITTON III». Gewinnherausgabe. Bereicherung des Verletzers. Urteilsveröffentlichung unverhältnismässig. 318
 OGer LU, I. Kammer, vom 15. April 1992
- «PROZESSUALE VERWIRKUNG». Verwirkung des Rechts auf vorsorgliche Massnahmen. 322
 KGer ZG vom 16. Dezember 1992
 Mit Anmerkung von L. D.
- «CHECKER». Registersperrung als vorsorgliche Massnahme. 326
 HGer SG vom 23. November 1992

IV. Patentrecht / Brevets

- «SLIM CIGARETTE». Application répétée du procédé. Activité inventive. Revision des faits d'ordre technique. 328
 ATF du 11 mai 1994

- «WEGWERFWINDEL». Erfinderische Tätigkeit. 335
 HGer BE vom 1. Dezember 1992; BGer, I. Zivilabt. vom 8. Februar 1994
 (staatsrechtliche Beschwerde und Berufung)

V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

- «VERKAUFSDREHSTÄNDER». Verwendung fremder Verkaufsständer 353
 für eigene Produkte.
 HGer SG vom 13. April 1993
- «SCHWERWIEGENDE GRÜNDE». Mitteilung an Kunden. 355
 HGer AG vom 10. Dezember 1993
- «L'ORAGE D'ÉTÉ». Abgabe von Geschenkuhren ohne Markenbezeichnung. 360
 BGer, I. Zivilabt., vom 7. Dezember 1992
- «GETROCKNETE LUFT». Alleinstellungswerbung für Trocknungsanlagen. 362
 OGer LU vom 16. September 1992
- «RICHTIGSTELLUNG». Richtigstellung von herabsetzenden Äusserungen, 364
 die in einem Merkblatt enthalten sind.
 HGer SG vom 16. November 1993
- «SPRACHSCHULE». Alleinstellungswerbung für eine Sprachschule. 369
 HGer SG vom 7. April 1993

VI. Medienrecht / Droit des médias

- «VERZERRTER ENERGIEMARKT». Gegendarstellungsrecht. 372
 BGer, II. Zivilabt., vom 25. November 1993;
 OGer ZH, II. Ziv.K., vom 4. Mai 1994

La protégeabilité juridique des terminologies *

Paul Brügger, Dr en droit, avocat, Berne

1. Situation de la problématique

Une terminologie est un recueil de termes particuliers, de définitions d'un domaine spécifique soit technique, soit artistique, soit juridique ou autre, pour une ou plusieurs langues. Les terminologies sont donc des instruments de plus en plus indispensables pour rendre possible la communication internationale et pour améliorer l'entente mutuelle, instruments pour éviter l'embrouillement babylonien des langues. Elles apparaissent sous différentes formes, comme fichier, livres imprimés, enregistrées sur bandes magnétiques, sur disquette électronique. Une banque de donnée terminologique représente le fruit d'un travail intellectuel ayant une valeur d'information d'une part et – sans aucun doute – une valeur économique considérable, d'autre part. Il se pose la question s'il lui incombe aussi une place spécifique dans l'ordre juridique comme objet spécialement protégé. A l'approche phénoménologique, une terminologie est un produit linguistique et il faut se demander si nous découvrons un besoin évident, une opinion de nécessité pour un règlement juridique des terminologies. Le conflit des intérêts est pertinent parce que les terminologies appartiennent à la sphère du libre échange des informations et elles sont en même temps des produits intellectuels et commerciaux dont l'usage peut être recommencé. Cela aboutit à la constatation qu'elles entrent dans le domaine de la propriété intellectuelle qui offre pour toute une gamme de créations un système de protection spécifique. En même temps des règles du marché, comme l'interdiction de la concurrence déloyale et le droit contractuel, peuvent entrer en cause.

2. Droit d'auteur

Sur le plan international, la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971 (CBrev) est le berceau d'une protection efficace des droits d'auteur des «oeuvres littéraires et artistiques» tout en assurant un niveau minimal de protection et contenant un certain nombre de règles de droit matériel, directement applicables dans les Etats contractants. Ainsi la CBrev détermine comme ligne de conduite les genres d'oeuvres protégées comprenant

* Exposé pour le séminaire des services linguistiques et de terminologies de l'ONU, des organisations internationales et des administrations publiques (16/17 mai 1994 à Genève).

«toutes les productions de domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits» (art. 2 al. 2 CBrév). Ainsi sont protégés les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques «tels que les encyclopédies et anthologies qui par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles», indépendamment des oeuvres qui font parti de ces recueils (art. 2 al. 5 CB). Quelque peu troublant est que cette disposition se prononce dans sa version française pour l'alternative, alors que le texte anglais comporte la conjonction «and».¹

Mais ce ciel de la Convention de Berne ne suffit pas pour garantir aux terminologies dans les États-membres l'abri du droit d'auteur. Le terme-clé, c'est «l'oeuvre». La CBrév ne donnant pas de définition, il appartient aux États-membres de statuer les critères de l'oeuvre protégée. Tout en simplifiant la complexité du problème, je constate qu'il y a dans la famille des États-membres de la CBrév accord que l'objet du droit d'auteur ne peut être qu'une création d'une personnalité qui porte un caractère individuel ou, en d'autres termes, qu'un produit doit avoir une apparence originale pour pouvoir être qualifiée d'oeuvre protégée par le droit d'auteur.

Je veux éclaircir un peu cette notion de l'originalité dans la lumière du droit suisse, non par chauvinisme, mais parce que la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, datant du 9 octobre 1992 (LDA; en vigueur dès le 1er juillet 1993) est la plus jeune en Europe et elle a pris en considération les discussions internationales des dernières années. Une approche très pragmatique à la notion d'originalité s'est développée, ce qui est crucial pour la question si une terminologie peut réclamer la protection du droit d'auteur.

La LDA comprend toute création de l'esprit, «qui a un caractère individuel, quelles qu'en soient la valeur ou la destination» comme oeuvre protégée, notamment aussi «les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres» (art. 2 al. 1 et 2 let. a LDA). Aussi les recueils sont protégés pour eux-mêmes, «s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu» (art. 4 al. 1 LDA). L'ancienne loi sur le droit d'auteur de 1922 avait statué qu'une oeuvre est protégée quand elle constitue «une création originale». La jurisprudence et la juridiction du Tribunal Fédéral (TF) ont développé l'originalité avec souplesse. Dans des arrêts plus anciens, le TF avait demandé qu'une oeuvre manifeste des traits individuels et qu'il n'est pas à confondre (ATF 88 II 126; 77 II 379; 75 II 359), et il s'est approché ces dernières années de plus en plus de la théorie développée par Kummer² qui réduit l'individualité à la singularité statistique. Une prestation serait donc protégée par le droit d'auteur quand l'auteur a trouvé une solution qui est unique en vertu de sa prestation personnelle, et que chaque auteur différent aurait atteint, en exécutant la même tâche, un résultat différent. Des créations développées par l'auteur qui sont reprises d'un fond inconnu,

¹ La convention universelle sur le droit d'auteur (CUA, conclue à Paris le 24 juillet 1971) ne contenant toutefois pas des dispositions directement applicables et manque de définition précise des oeuvres protégées, ne s'opposerait pas aux États-membres qui protégeraient des terminologies par le droit d'auteur.

² MAX KUMMER, *Das urheberrechtlich schützbares Werk*, Berne, 1968.

mais qui sont quand même tellement proches à des phénomènes connus qu'une autre personne aurait été capable de créer la même forme manquant d'originalité et d'individualité. L'individualité dépend de la relation des éléments créés dans l'esprit de l'auteur et ceux ressortissant du bien commun³.

Le Conseil fédéral avait précisé le critère de l'originalité dans la peau nouvelle du «caractère individuel» comme suit: «Le caractère individuel, c'est-à-dire les caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations, existantes ou possibles, ne doit se retrouver que dans l'oeuvre elle-même. En outre, la restriction au domaine littéraire et artistique exclut d'emblée les simples idées, les prestations, les concepts et les méthodes. Cette restriction *réserve la protection aux formes d'expression de l'esprit humain et en exclut les idées elles-mêmes*. Enfin, en ne considérant pas la valeur et la destination comme des critères d'appréciation, on renonce à tenir compte de la qualité, du coût et de l'emploi prévu pour déterminer si l'oeuvre est protégée ou non par le droit d'auteur»⁴.

Quelles en sont les conséquences pour les terminologies enregistrées dans des banques de données électroniques?

Dans l'énumération des oeuvres protégées à l'art. 2 LDA, on ne trouve ni la terminologie ni les bases ou banques de données. Mais il n'est pas question qu'elles sont attribuables à la création littéraire ayant un caractère individuel et, plus précisément, à la définition des recueils protégés selon l'art. 4 al. 1 LDA précité. Le choix des termes ou des données, la structuration, la disposition ou/et la réunion des informations singulières en paquets d'informations, le choix de mots-clés ou d'un abstract ou d'un résumé parmi d'autres possibilités sont des éléments susceptibles de donner à une terminologie une physionomie individuelle, ce qui permet de lui conférer dans l'ensemble la protection du droit d'auteur. Par ailleurs je dois avouer qu'une simple composition alphabétisée de données ne suffirait pas pour atteindre des critères demandés pour la protection par le droit d'auteur. Le seul critère du choix ou de la sélection de données conduit à écarter du bénéfice de la protection toutes les terminologies exhaustives, conséquence paradoxale au but recherché qui est de permettre la rémunération des investissements des producteurs.

Au moins dans les pays d'Europe continentale, la ligne de démarcation pour la classification des recueils et banques de terminologies sous les oeuvres protégées par le droit d'auteur me semble plus ou moins semblable à celle en Suisse. Les exigences pour les recueils sont quasi identiques en Allemagne et en Suisse, tandis qu'en France le législateur pose deux exigences «le choix et la disposition des matières» (Art L. 112.310, Loi sur la Propriété intellectuelle). Les réserves envers une minimalisation des échelles pour arriver à une protection des bases de données sous le régime du droit d'auteur, sont donc considérables, comme le diagnostic de Lucas & Lucas le démontre: «Fonder la protection sur le travail d'organisation de la base ou sur l'arrangement des données, c'est, quelles que soient les précautions de langage, permettre de monopoliser un savoirfaire»⁵.

³ voir ALOIS TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Bd 1 (3è édition), Bâle, 1983, p. 362 s, 373.

⁴ Message du 19 Juin 1989, no 84.064, p. 43.

⁵ A. LUCAS & H.-J. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Paris, 1994, p. 122.

En ce qui concerne les Etats-Unis, le vieux principe britannique étant pendant longtemps prévalant, selon lequel le droit d'auteur protège «le travail, le talent et le capital», nous pouvons aujourd'hui constater un rapprochement à la notion européenne continentale de l'originalité. C'est dans la décision de la Cour suprême des Etats-Unis du 27 mars 1991 dans l'affaire *Feist Publications contre Rural Téléphone Service* que le changement fut instauré. Il s'agissait de savoir si la liste d'un annuaire de téléphone pouvait être protégée par le droit d'auteur. La Cour suprême a jugé que la condition d'originalité inscrite dans la constitution prévoyant un degré minimal de créativité, n'était pas remplie. Elle a conclu que les tribunaux qui invoquaient la théorie de l'effort intellectuel «ne tenaient pas compte du principe le plus fondamental du droit d'auteur selon lequel personne ne peut accorder une protection pour le droit d'auteur aux faits ou aux idées»⁶.

Perspectives

Une terminologie, soit sous forme de livre ou de lexique électronique, n'est pas «per se» objet du droit d'auteur. Mais jugeant cas par cas elle peut être qualifiée de recueil protégé s'il atteint un caractère individuel dont les critères peuvent être précisés dans les législations nationales. Si l'on accepte qu'une terminologie soit protégée par le droit d'auteur, il en suit que l'entreprise privée ou l'entité publique qui l'ont produite n'est pas originellement titulaire du droit d'auteur. Ces droits appartiennent d'origine à l'individu ou aux groupes des individus qui ont créé la terminologie. Seulement si ces droits ont été transférés par contrat ou un transfert peut être interprété de la situation d'emploi ou de mandat, le mandataire ou l'employeur peut exploiter ces droits. Les droits d'exploitation à une terminologie, par exemple appartiennent à l'employeur, s'il fait partie du cahier de charge du traducteur employé d'élaborer des terminologies, tandis que la terminologie que celui-ci a développée comme outil de travail restera – sauf stipulation contraire – la propriété du traducteur employé ou mandaté. L'élargissement d'une terminologie protégée par le droit d'auteur par une langue supplémentaire constitue une oeuvre dérivée; pour la création de celle-ci il faut avoir le consentement du titulaire du droit de la terminologie de base.

Indépendamment du fait qu'une terminologie peut être dans l'ensemble objet du droit d'auteur, la question se pose dans le cas concret si les termes singuliers ou des «abstracts» ou résumés peuvent être qualifiés d'oeuvres par leur propre originalité. Quant à l'état de droit en France, par exemple, Lucas & Lucas jugent la situation comme suit: «La gestion est plus ouverte (par rapport aux index) pour les abstracts utilisés en informatique documentaire. A l'instar des résumés, ils peuvent se concrétiser par une expression personnelle séparable de la fonction. On ne peut donc pas exclure leur originalité. Encore ne faut-il pas verser dans l'excès inverse en raisonnant en terme de genre»⁷. La grande partie des termes d'une terminologie ne remplit certainement pas cette condition d'originalité ou d'individualité. Ils deviennent mê-

⁶ Cour suprême des USA 1991, U.S. Lexis 1856, 27 mars 1991.

⁷ voir chiff. 5, *ibid.*, p. 125.

me des biens communs⁸. Ainsi, leur usage est libre et licite, et le droit de citations comme il est réglé dans les lois sur le droit d'auteur n'est pas applicable. C'est-à-dire l'utilisation des termes, abstracts ou résumés qui ne sont pas pour eux-mêmes des oeuvres protégées, mais font partie d'un recueil ou d'une banque de données par leurs structures protégées par le droit d'auteur, peut être réalisée sans indication de la source et sans mentionner l'auteur. Par contre la reproduction de la disposition et de la structure du recueil ou de la banque des données sans le consentement du titulaire du droit d'auteur constituerait une violation de droit avec des conséquences civiles ou pénales.

Il semble que les conflits des intérêts entre les producteurs des fonds documentaires informatisés et les concurrents et les utilisateurs se produisent moins à la question de la qualification (oeuvre: oui ou non) que plutôt sur le plan de l'accès aux banques de données et du mode d'utilisation des bases, qui sont dirigés par les logiciels comme clés pour travailler sur ces fonds documentaires. A la condition qu'on accepte que des structures statiques d'information soient jugées comme parties de programmes protégés par le droit d'auteur, on atteint le but de la protection de ces trésors plus directement. Il fallait définir les structures d'une banque de données par recours à des langages spécialisés (langage objet) pour recevoir des composantes de programme protégé et – ce qui est essentiel – qui se laissent commercialiser en relation avec des banques de données ou des systèmes de gestion intégrés des données.

3. Règles sur la concurrence

En tout cas nous devons être conscients du fait qu'une protection des terminologies par la voie du droit d'auteur est un acte de balance sur une ligne de démarcation. Les développements rapides dans le domaine technologique et commercial exigent avec une certaine légitimation la création ou l'extension des droits de propriété intellectuelle ou d'autres instruments du droit destinés à protéger les investissements nécessaires pour l'introduction des nouvelles méthodes ou de nouveaux produits, comme le sont les terminologies informatisées. Mais il serait fatal de dénaturer de plus en plus le droit dans un moyen de protection de l'utilité et des investissements en genre de droit commun de la propriété intellectuelle. Comme l'Association Littéraire et Artistique Internationale (fondée par Victor Hugo 1878) l'a affirmé dans sa résolution du 5/6 octobre 1991 «Le droit d'auteur doit garder son caractère de système de protection, par un droit exclusif, de l'expression personnelle originale réalisée par des oeuvres littéraires et artistiques». Aussi les Etats-Unis s'approchent de cette position, dont fait bon témoignage l'extrait suivant d'une décision de justice cité chez M. & D. Nimmer. «Les fruits de ces recherches peuvent, dans certains cas, bénéficier d'une protection au titre de la théorie de la concurrence déloyale. Mais accorder une protection par le droit d'auteur sur cette base uniquement, c'est dénaturer les principes fondamentaux du droit d'auteur car cela revient à créer un monopole sur des documents relevant du domaine public qui ne vi-

⁸ voir ALOIS TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Bd. I, p. 55 ss.

se pas comme il conviendrait à pratiquer et à encourager la création d'oeuvres» écrites «par des auteurs». ⁹

En effet le piratage d'une terminologie, n'importe si elle se présente comme une édition électronique ou une édition papier, est en général l'acte d'un concurrent sur le marché. En Suisse ce vol pourrait être persécuté par la voie de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et être basé sur l'art. 5 let. c LCD qui dispose que celui agit «de façon déloyale qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur la marché et l'exploite comme tel.» En utilisant cet instrument de défense, le problème primordial peut être la charge de preuve que la copie est réalisée «par moyens techniques de reproduction». D'autres Etats connaissent des dispositions semblables. Si celles-ci sont accompagnées de dispositions procédurales efficaces, elles représentent les instruments adéquats pour garantir que des prestations d'autrui qui sont souvent liées à des investissements précieux ne peuvent pas être exploitées d'une façon parasitaire et que le profit est assuré à celui qui le mérite par son effort intellectuel et matériel. Cette notion de concurrence déloyale s'est développée avec la préoccupation de ne pas en faire un droit exclusif déguisé ou artificiellement prolongé.

4. Protection «sui generis»

Aussi sur le plan international de législation, on peut trouver la tendance qu'il vaut mieux chercher, pour de nouveaux produits comme les topographies de circuits intégrés, et les bases de données en global, des prestations intellectuelles et des investissements énormes des systèmes de protection spécifique. C'est-à-dire on n'essaye pas d'élargir la notion de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur au-delà des oeuvres avec une expression personnelle, mais plutôt de créer des droits voisins ou hybrides. Ils sont caractérisés par une durée de protection plus courte et pas chargés avec la position économique et morale d'un créateur individuel. Même si l'on concédait à une terminologie la protection du droit d'auteur, des frontières immanentes se manifestent. Lorsqu'on se trouve face à un ensemble de termes qui sont constamment mis à jour par un gros de salariés dont les contributions ont vite fait de s'entremêler au point de se confondre, on ne peut plus parler ni d'oeuvre distincte ni d'auteurs identifiables. Il n'est pas possible de calculer la durée de protection ou de dégager d'autres caractéristiques importantes du droit d'auteur, entre autres les aspects du droit moral.

Témoin exemplaire de cette tendance est un projet de loi en France concernant des «créations réservées». Sans demander une «originalité» on veut donner protection aux logiciels, aux bases de données, aux calculs statistiques e.a., s'ils portent un sceau «CR» (pour Création Réservee) et si le producteur est en mesure de prouver la prestation de travail et des investissements avec le but d'une exploitation lucrative. Un dépôt obligatoire ne serait pas prévu, mais volontairement possible, et la durée de protection se terminera après 10 ans.

⁹ M. & D. NIMMER, Nimmer on Copyright (rev. ad 1990), § 3.04, 3-23.

La Proposition modifiée de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données présentée par la Commission de l'Union Européenne (UE) le 4 octobre 1993¹⁰ prévoit d'une part une protection des bases de données électroniques sous le régime du droit d'auteur pour le cas que le choix et la disposition du contenu représentent une propre création intellectuelle. D'autre part, les bases de données n'arrivant pas à cette échelle de création seront protégées par «un droit d'interdire l'extraction non autorisée du contenu de la base de données». Par ce droit «sui generis» sera protégée la collection électronique des données n'étant pas des oeuvres, n'importe si elle est originale ou créative quant à sa sélection ou son arrangement. Donc une collection électronique des drames de Corneille pourrait faire appel à cette protection. Par contre une collection électronique des «abstracts» qui seraient tous des oeuvres protégées par le droit d'auteur en serait exclue. Le titulaire de ce droit d'extraction peut être un auteur ou un mandataire de celui-ci, mais aussi le producteur d'une banque de données, tandis que celui-ci ne peut jamais être titulaire d'un droit d'auteur concernant une base de données. Quant à l'objet de la protection «les Etats membres prévoient que le titulaire des droits sur une base de données peut interdire l'extraction et la réutilisation non autorisées du contenu de cette base, en tout ou en partie, à des fins commerciales. Ce droit d'interdire l'extraction non autorisée du contenu d'une base de données s'applique indépendamment de la possibilité pour cette base d'être protégée par le droit d'auteur. Il ne s'applique pas au contenu d'une base de données composée d'oeuvres déjà protégées par un droit d'auteur ou par un droit voisin» (art. 10.2).

Partant de la conviction que la plupart des terminologies peuvent réclamer ce droit «sui generis», il vaut la peine de se rendre compte des exceptions. Des licences obligatoires doivent être accordées à des conditions équitables et non discriminatoires si le contenu d'une base de données ne peut être créé, collectionné ou reçu par une autre source, ou si la base de données a été rendue accessible au public par une entité publique qui est chargée du rassemblement et de la diffusion d'information ou par une entreprise privée jouissant d'un monopole en vertu d'une concession exclusive accordée par un organisme public (voir art. 11.1, 11.2 et 11.3). Selon les articles 11.5/6, l'utilisateur légitime d'une terminologie sous forme de base de données électronique peut extraire et «réutiliser des parties non substantielles» (ça veut dire – selon l'art. 11.8 – ne portant pas préjudice aux droits exclusifs d'exploitation du titulaire des droits), mais avec l'obligation d'indiquer la source. Mais si cette utilisation dans le cadre mentionné est à titre privé, personnel et dans un but non lucratif, la source ne doit pas être indiquée (art.11.5/6). La durée d'une telle protection sera de quinze ans à partir de la première mise à disposition au public ou de toute modification substantielle de la base de données.

Sans entrer plus dans les détails de ce projet de directives, je le juge dans l'ensemble comme une bonne solution de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes du public à une libre circulation des trésors linguistiques et des producteurs de cette «matière grise» intéressés par des récompenses équitables pour leurs investissements de travail et de finances. Mais, les critiques bien fondées ne manquent pas. Ainsi les éminents auteurs A. et H.-J. Lucas expriment leurs soucis quant à une inflation des

¹⁰ Journal Officiel (JO) 93/C 308/01.

droits voisins et ils blâment le projet de directives de «conjuguer deux logiques différentes». Cependant ils concèdent que cette solution visée est adaptée sans menacer la cohérence du droit de la propriété littéraire et artistique¹¹. Aussi Cherpillod avertit qu'avec l'introduction de nouveaux régimes de protection comme ils sont en train de naître pour les bases de données, de nouvelles catégories de monopole sont créées et par cela l'équilibre nécessaire entre la propriété intellectuelle et le libre espace étant dans l'intérêt du public se perdra¹².

5. Protection par contrats

Après ce tour d'horizon sur les possibilités d'une protection juridique des terminologies par la voie des conventions internationales ou des actes législatifs nationaux ou supranationaux, il ne faut pas oublier les instruments contractuels qui sont souvent les plus efficaces pour protéger les intérêts sur le marché. Même si l'on pouvait réclamer pour une grande partie des terminologies une protection par le droit d'auteur, les titulaires des droits seraient bien avertis de chercher à régler leurs relations avec les utilisateurs dans des contrats individuels. Les terminologies peuvent sans autre être objet d'un contrat de licence. Le producteur et marchand des bases de données terminologiques est en mesure de s'appuyer sur les contrats dits «online» usuellement conclus facilitant la concession des utilisations limitées dont la validité dépend des conditions généralement applicables en droit civil.

6. Synthèse

1. Dans les Etats-membres de la CBrév il est possible qu'une terminologie aussi électronique jouisse de la protection par le droit d'auteur si elle atteint les critères demandés pour la protection d'un recueil par le droit d'auteur. De suite, c'est le titulaire de ce droit d'auteur – en général l'éditeur – ayant la compétence de décider de l'utilisation et de l'exploitation de la terminologie, et d'en gérer les droits patrimoniaux et moraux.
Mais le droit d'auteur est restreint à la terminologie comme telle, tandis que les termes individuels, une fois accessibles au public, ne sont pas protégés, à l'exception qu'ils ne représentent – jugés cas par cas – une originalité permettant de les qualifier d'oeuvres dans le sens du droit d'auteur.
2. La reproduction non autorisée d'une terminologie comme telle – sans égard à sa nature juridique – effectuée par l'intermédiaire des moyens techniques par un concurrent serait, dans la plupart des pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada, jugée comme acte déloyal et persécutable selon les législations sur la concurrence.

¹¹ voir chiff. 5, *ibid.*, p. 123.

¹² IVAN CHERPILLOD, *Der Schutz der Computerprogramme*, UFITA, Bd 124/1994, p. 150.

3. Le projet de «Directive concernant la protection juridique des bases de données», une fois adopté et promulgué par le Conseil de l'Union Européenne (UE) et transformé par les Etats-membres dans la législation nationale, la plupart des terminologies électroniques pourront jouir dans les pays de l'UE pendant 15 ans d'une protection «sui generis» voisine au droit d'auteur.

La directive incitera les Etats-membres à accorder aux bases de données, «en tant que collections au sens de l'art 2, 5 CBrév», la protection du droit d'auteur, sous la condition d'originalité au sens entendu dans la directive du 14 mai 1991 concernant les logiciels.

4. Pour arriver à une exploitation efficace d'une terminologie, son titulaire de droits se servira des outils contractuels, surtout dans le domaine des contrats de licence. Il serait opportun d'y englober les logiciels procurant l'accès aux bases de données terminologiques en tant que clés du genre de l'utilisation demandée.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 956 Abs. 2 OR – «ARCHPLAN»

- *Die Gefahr der Verwechslung der Firmen «Archplan AG» und «Archplan Willisau AG» ist geradezu offenkundig.*
- *Le risque de confusion entre les raisons sociales «Archplan AG» et «Archplan Willisau AG» est évident.*

BGer, I. Zivilabt., vom 9. Juni 1993 i.S. Archplan AG, Herisau, ca. Archplan Willisau AG, Willisau (im Verfahren nach Art. 36a OG).

Am 13. März 1987 wurde im Handelsregister des Kantons Appenzell A.Rh. die Archplan AG mit Sitz in Herisau eingetragen. Laut Registereintrag bezweckt sie den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros für Neu- und Umbauten, Gestaltungen, Expertisen und Forschungsarbeiten. Zudem kann sie sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzgeschäfte ausüben sowie Liegenschaften erstellen, verwalten, kaufen und verkaufen. Im Handelsregister des Kantons Luzern wurde am 12. Februar 1991 die Archplan Willisau AG mit Sitz in Willisau-Stadt eingetragen. Ihr Zweck besteht darin, ein Architekturbüro zu führen sowie Grundeigentum zu kaufen und zu verkaufen.

Die Archplan AG erhob anfangs Juli 1992 gegen die Archplan Willisau AG Klage mit dem Antrag, dieser unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, die Bezeichnung «Archplan» als Bestandteil ihrer Firma, als Geschäftsbezeichnung oder sonstwie zur Kennzeichnung ihres Unternehmens oder ihrer Dienstleistungen zu verwenden. Sie begehrte ausserdem, die Beklagte unter der gleichen Strafandrohung für deren Organe zu verpflichten, binnen 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils das zuständige Handelsregisteramt um Entfernung des Wortes «Archplan» aus ihrer Firma zu ersuchen. Das Obergericht des Kantons Luzern hiess die Klage am 29. Januar 1993 gestützt auf Art. 951 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR bzw. gestützt auf Art. 3 lit. d UWG vollumfänglich gut. Die Beklagte führt Berufung mit dem Antrag, das obergerichtliche Urteil aufzuheben.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2. Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht im Berufungsverfahren frei prüft (BGE 95 II 458). Folgende vom Gesetz bzw. von der Rechtsprechung aufgestellte Grundsätze sind dabei massgebend. Nach Art. 951 Abs. 2 OR muss sich die Firma einer Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Andernfalls kann die ältere Gesellschaft gegen die jüngere wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des weiteren Gebrauchs der Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Weil Aktiengesellschaften in der Wahl ihrer Firma unter Vorbehalt der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung gemäss Art. 950 Abs. 1 OR frei sind, werden an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenge Anforderungen gestellt, und zwar besonders dann, wenn die Gesellschaften miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus einem andern Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGE 97 II 235, 92 II 97 E. 2 mit Hinweisen). Ob zwei Firmen genügend unterscheidbar sind oder ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt in erster Linie von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Unternehmen geschäftlich verkehren (BGE 114 II 433). Verwechslungsgefahr ist dabei nicht erst dann anzunehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann; es genügt die Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (BGE 109 II 489, 90 II 202). Die firmenrechtlich gebotene Unterscheidbarkeit dient jedoch nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs; sie schützt den Träger der älteren Firma vielmehr umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen. Ganz allgemein soll dieses Erfordernis schliesslich verhindern, dass das Publikum, zu dem neben Kunden insbesondere auch Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehören, getäuscht wird (BGE 118 II 323 E. 1, 100 II 226 mit Hinweisen).

3. Im Lichte dieser Ausführungen kann nicht zweifelhaft sein, dass die Klägerin an der Beurteilung der gestellten Rechtsbegehren ein legitimes Rechtsschutzinteresse besitzt und dass die Firma der Beklagten die Voraussetzung der deutlichen Unterscheidbarkeit nicht erfüllt. Dies ist denn auch von der Vorinstanz mit zutreffenden, einlässlichen Erwägungen erkannt worden. Was die Beklagte dagegen vorbringt, ist, wie nachstehend kurz darzulegen sein wird, offensichtlich unbegründet.

a) Da in einem firmenrechtlichen Verletzungsprozess nicht geltend gemacht werden kann, die prioritätsältere Firma sei nichtig (BGE 101 Ib 364), ist nicht zu prüfen, ob die Bezeichnung «Archplan» als, wie von der Beklagten behauptet, freizuhaltende, rein beschreibende Bezeichnung rechtmässig Firmenschutz erlangt hat. Desgleichen ist die Einrede ausgeschlossen, der Bestandteil «Archplan» erscheine in gleicher oder ähnlicher Form auch in anderen Firmen. Dass sich die Klägerin der Verwendung dieses Firmenbestandteils durch andere Firmen nicht widersetzt habe, wäre höchstens dann zu beachten, wenn die Beklagte in diesem Verhalten einen Verzicht auf die Durchsetzung des Firmenschutzes ihr gegenüber hätte erblicken dürfen und durch den Gebrauch des Kennzeichens ausserdem ein wertvoller Besitzstand erwor-

ben worden wäre (BGE 109 II 340 E. 2a mit Hinweisen). Vorliegend fehlt es jedoch an Anhaltspunkten dafür, dass diese Voraussetzungen gegeben wären.

b) Die Gefahr der Verwechslung der Firmen Archplan AG und Archplan Willisau AG ist geradezu offenkundig. Der einprägsame Bestandteil «Archplan» ist nicht nur ähnlich, sondern identisch. Der Ortsangabe «Willisau» kommt dagegen, auch wenn es sich nicht um einen angehängten Zusatz, sondern um einen Einschub handelt, keine oder nur wenig kennzeichnende Kraft zu. Inwiefern es sich beim Wort «Archplan» um eine reine Phantasiebezeichnung handelt oder, wie die Beklagte meint, um einen Bestandteil, der aus zwei Sachbegriffen mit assoziativem Charakter zusammengesetzt ist, braucht nicht abschliessend entschieden zu werden. Denn auch für Firmenbestandteile, die als Sachbezeichnungen Art und Tätigkeit eines Unternehmens beschreiben oder wenigstens darauf hinweisen, indem sie Gedankenassoziationen wecken, gilt, dass sie zu keinen Täuschungen Anlass geben dürfen (Art. 944 Abs. 1 OR) und den Ausschliesslichkeitsanspruch der älteren Firma (Art. 951 Abs. 2 und 956 OR) zu beachten haben. Erforderlich ist daher auch bei Firmen, die aus Sach- oder Gattungsbegriffen mit assoziativem Charakter zusammengesetzt sind, dass der Nachbenützer für eine deutliche Abhebung von älteren Firmen sorgt, indem er seine Firma eigenständig ausgestaltet oder im Falle reiner und damit gemeinfreier Sachbezeichnungen der Verwechslungsgefahr mit individualisierenden Zusätzen begegnet (BGE 118 II 325 mit Hinweisen). Allein mit dem zusätzlichen Bestandteil «Willisau» vermag die Beklagte dieser Voraussetzung offensichtlich nicht zu genügen. Die Verwechslungsgefahr ist vorliegend um so grösser, als gemäss verbindlicher Feststellung der Vorinstanz das Betätigungsfeld der Beklagten sachlich mit jenem der Klägerin nahezu übereinstimmt und sich dieses auch geographisch überschneidet.

Art. 946, 951 Abs. 1 und 956 OR; Art. 3 lit. d UWG – «RUSTICA»

- *Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für den Bereich des gesamten Kennzeichnungsrechts einheitlich (E. b/aa).*
- *«Rustica» ist keine Phantasiebezeichnung, sondern ein dem sprachlichen Gemeingut angehörender Begriff, dessen Verwendung grundsätzlich jedem Wettbewerbsteilnehmer offensteht (E. b/bb).*
- *Es besteht keine Wechselbarkeit zwischen der zu einem Hotel Aristella gehörenden, hotelinternen Bar «Rustica» und dem Restaurationsbetrieb «Casa Rustica» (E. b/cc).*
- *La notion de risque de confusion est identique dans tout le droit des signes distinctifs (c. b/aa).*
- *«Rustica» n'est pas une dénomination de fantaisie mais un concept que tout concurrent doit en principe pouvoir utiliser librement (c. b/bb).*
- *Il n'existe pas de risque de confusion entre un bar «Rustica», sis à l'intérieur d'un hôtel «Aristella», et un restaurant «Casa Rustica» (c. b/cc).*

KGer VS vom 26. März 1992 i.S. Hotel Aristella, Restaurant Spycher, Scotch Corner Bar und Bar Rustica, Manfred Perren & Co., Zermatt, vs. Restaurant Casa Rustica, Tony Bayard, Zermatt (publ. in ZWR 1993, S. 196 ff.)

Aus den Erwägungen:

Die Familie Manfred Perren ist Inhaberin einer Kommanditgesellschaft mit Sitz in Zermatt, die seit dem 14. Dezember 1987 mit der Firma «Hotel Aristella, Restaurant Spycher, Scotch Corner Bar und Bar Rustica, Manfred Perren & Co.» im Handelsregister eingetragen ist. Gemäss Handelsregisterauszug übernahm die Kommanditgesellschaft die Aktiven und Passiven der gelöschten Einzelfirma «Hotel Aristella, Restaurant "Spycher", Manfred Perren», mit Sitz in Zermatt. Anton Bayard seinerseits ist Inhaber einer Einzelfirma mit Sitz in Zermatt, die seit 17. Dezember 1987 mit der Firma «Restaurant Casa Rustica, Tony Bayard» im Handelsregister eingetragen ist. Die jeweilige Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgte am 24. Dezember bzw. am 31. Dezember 1987. Beide Firmen führen ihren Betrieb in Zermatt. Gemäss den Darlegungen der Klägerin führte die Firmenwahl des Beklagten immer wieder zu Verwechslungen zwischen der «Bar Rustica» und dem Restaurant «Casa Rustica», was der Beklagte bestreitet, der überdies den Standpunkt vertritt, dass es sich bei «Rustica» nicht um einen Phantasienamen, sondern um eine allgemein verkehrsbliche Bezeichnung handle, welche die Klägerin nicht als Monopol beanspruchen könne.

a) Die Klägerin stützt ihre Begehren vorab auf Firmenrecht, wonach die im Handelsregister eingetragene und im SHAB veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zusteht (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Die erwähnte Ausschliesslichkeit ist in bezug auf die Einzelfirma in Art. 946 OR näher umschrieben, welche Vorschriften gemäss Art. 951 Abs. 1 OR u.a. auch für die Firma der Kommanditgesellschaften gelten. Danach ist der Schutzraum der Firma der Eintragungsort, was nicht bloss die betreffende politische Gemeinde umfasst, sondern den unmittelbar dazugehörenden Wirtschaftsraum miteinschliesst. Innerhalb dieses örtlichen Rahmens muss sich jede spätere Firma von der älteren hinreichend unterscheiden (*Guhl/Kummer/Druey*, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. A. 1991, S. 785). Ebenso wie nach Art. 3 lit. d des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 19. Dezember 1986 (in Kraft seit 1. März 1988) sollen mithin Verwechslungen vermieden werden (vgl. ZWR 1988, S. 240 ff.). Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist denn auch zum firmenrechtlichen Schutz kumulativ ein wettbewerbsrechtlicher gegeben (BGE 100 II 397, 114 II 109; ZWR 1988, S. 245), und zwar nach dem neuen UWG auch dann, wenn kein Wettbewerbsverhältnis besteht (BBi 1983 II 1060; *Meier-Hayoz/Forstmoser*, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 6. A. 1989, S. 126). Die Voraussetzungen des Anspruchs aus UWG unterscheiden sich nicht wesentlich von denen des firmenrecht-

lichen Ausschliesslichkeitsanspruchs; letzterer ist insofern enger ausgestaltet, als der Handelsregistereintrag des Berechtigten notwendig ist, nach welchem sich gegebenenfalls die Priorität zwischen den beiden Parteien bestimmt, während in Anwendung des Wettbewerbsrechts hierfür der tatsächliche längere Gebrauch massgebend ist (*Meier-Hayoz/Forstmoser*, a.a.O.).

Vorliegend ist zunächst festzuhalten, dass bei der klägerischen Kommanditgesellschaft die umschriebenen Voraussetzungen (Art. 946 i.V.m. Art. 951 Abs. 1 und Art. 956 OR) in räumlicher (Eintragungsort) und zeitlicher (früherer Handelsregistereintrag und Publikation im SHAB) Hinsicht erfüllt sind. Aus den Akten erhellt überdies, dass die Klägerin bereits einige Zeit die Bezeichnung «Bar Rustica» gebraucht hatte, bevor sie den umstrittenen Bestandteil in ihre Firma aufnahm. Dass die Klägerin gegenüber dem Beklagten die Alterspriorität besitzt, ist denn auch unbestritten.

b) Es ist somit zu prüfen, ob der Beklagte den Anspruch der Klägerin auf ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma verletzt hat. Es genügt eine Verwechslungsgefahr, so dass die Klägerin nicht den Nachweis tatsächlicher Verwechslungen erbringen muss, sondern nur glaubhaft zu machen hat, dass solche wahrscheinlich sind (*Guhl/Kummer/Druey*, a.a.O., S. 786; *Meier-Hayoz/Forstmoser*, a.a.O., S. 138; *Patry*, in SPR VIII/I, S. 165; ZWR 1986, S. 360). Ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, beurteilt der Richter nach seinem Ermessen (Art. 4 ZGB; ZWR 1986, S. 360 f. mit Hinweisen).

aa) Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die auch Art. 3 lit. d UWG voraussetzt (BGE 116 II 370 E. 4a) und die begrifflich für den Bereich des gesamten Kennzeichnungsrechts einheitlich ist (BGE 117 II 201 E. 2a), ist vorab der Gesamteindruck, den der Vergleich der beiden Firmen hinterlässt, massgebend. Grundsätzlich ist die ganze Firma zu berücksichtigen, doch kommt Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im schriftlichen und mündlichen Verkehr vom Firmainhaber selber oder von Dritten oft allein verwendet werden (BGE 98 II 68; 97 II 155 f.). Der Grad der Aufmerksamkeit, mit dem bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gerechnet werden darf, richtet sich nach dem objektivierten Unterscheidungsvermögen der üblichen Geschäftspartner, das um so geringer ist, je grösser der Adressatenkreis ist. Überschneiden sich die Kundenkreise aufgrund der örtlichen Nähe und der gleichen oder ähnlichen Geschäftsbranche und stehen die Unternehmen sogar in einem Wettbewerbsverhältnis, sind besonders hohe Anforderungen an das Unterscheidungsvermögen gestellt (*Meier-Hayoz/Forstmoser*, a.a.O., S. 139; ZWR 1986, S. 361 ff.). Dies gilt namentlich auch dann, wenn Phantasiebezeichnungen in Frage stehen (*Altherr/Brem/Bühlmann*, Schweizerisches Obligationenrecht, S. 629 mit Hinweisen). Wer nämlich einen Phantasienamen erfunden und in seine Geschäftsfirma aufgenommen hat, besitzt praktisch ein absolutes Monopol (*Patry*, a.a.O., S. 170).

Anders verhält es sich hingegen mit Sachbezeichnungen, die von niemandem zum alleinigen persönlichen Gebrauch angeeignet werden können, sondern als sprachliches Gemeingut grundsätzlich jedermann verfügbar bleiben (BGE 117 II 201 mit Hinweis auf BGE 96 II 261; 94 II 46). Schranken bestehen einerseits darin, dass durch gleichartige Weise begegnet werden muss, andererseits darin, dass eine Sachbe-

zeichnung, welche durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, nicht als charakteristischer Bestandteil in einer Konkurrenzbezeichnung übernommen werden darf (BGE 117 II 201 f. mit Hinweis auf BGE 98 II 63; vgl. auch BGE 114 II 372; 109 II 488; *Altherr/Brem/Bühlmann*, a.a.O., S. 630; *Patry*, a.a.O., S. 170). Der jüngeren Unternehmung ist nach Patry nicht untersagt, die zum Gemeingut gehörenden Gattungsbegriffe oder allgemeine Ausdrücke in ihre Firma aufzunehmen, «sofern sie ihnen nur ein oder mehrere weitere Bestandteile mit deutlicher Unterscheidungskraft hinzufügen» (a.a.O., S. 170).

bb) Unter dem hier zur Diskussion stehenden Ausdruck «Rustika» versteht man in der bildenden Kunst ein «Mauerwerk aus rohen, nur an den Rändern gleichmässig behauenen Quadern», und das Adjektiv «rustikal» bedeutet: «ländlich-schlicht, bäuerlich; eine ländlich-gediegene Note habend» und beschreibt mithin einen bestimmten Stil bzw. die Art eines Betriebes, einer Einrichtung, etc. sowie eine bestimmte Wesensart (vgl. Duden, *Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache* in 6 Bänden, S. 2199). «Rustika» ist also kein Phantasienamen, sondern ein Allgemeinbegriff, der als solcher dem sprachlichen Gemeingut angehört und sich denn auch nicht durch eine besondere Originalität auszeichnet. Als gemeinfreie Bezeichnung lässt sie sich folglich nicht von vornherein monopolisieren und kann daher grundsätzlich auch vom Beklagten in seine Firma aufgenommen werden.

cc) Die Firma der Klägerin lautet: «Hotel Aristella, Restaurant Spycher, Scotch Corner Bar und Bar Rustica, Manfred Perren Co.», jene des Beklagten: «Restaurant Casa Rustica, Toni Bayard». Geht man vom Gesamteindruck aus, den die beiden Firmen hinterlassen, so besteht zwischen den beiden Firmen ein so klarer Unterschied, dass von einer möglichen und rechtlich relevanten Verwechslung im Ernst nicht gesprochen werden kann. Identisch ist allein der gemeinfreie Begriff «Rustica». Dieser Begriff kann indessen nicht als charakteristischer Bestandteil der klägerischen Firma betrachtet werden, der im Geschäftsverkehr die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf die Klägerin und ihre Unternehmung erlangt hätte. Die Unternehmung der Klägerin umfasst nämlich ein Hotel und ein Restaurant sowie zwei Bars. Es erscheint nun wenig glaubhaft, dass gerade die Bezeichnung der Bar «Rustica» das kennzeichnende Merkmal zur Identifizierung des Betriebskomplexes der Klägerin geworden ist, wie dies behauptet wird, zumal es sich bei besagter Bar unbestrittenermassen primär nur um eine hotelinterne Bar handelt, die im Informationsblatt «Prato Borni» für die Sommersaison 1989 noch nicht unter «Hotelbars» aufgeführt ist, sondern erst in jenem für die Wintersaison 1989/90; als öffentliche Bar figuriert sie im betreffenden Blatt erst ab Sommersaison 1990, also nach Einleitung dieses Verfahrens.

Abgesehen davon, dass die beiden Bars gemäss offiziellem Telefonbuch der PTT – anders als Hotel und Restaurant – nicht über einen eigenen Anschluss verfügen, betrachtet die Klägerin selbst in ihrem Prospekt «Hotel Aristella» und in ihrer Werbung im «Prato Borni» für das Restaurant «Spycher» und das Hotel «Aristella», die «Scotch Corner»-Stube mit Bar als zu jenem und die Bar «Rustica» als zu diesem Betrieb gehörend, die mithin lediglich Nebenbetriebe sind, deren Namen auch in der Firma hinter jenen des Hotels und des Restaurants plaziert sind. Dass im Geschäftsverkehr nach aussen die Bezeichnungen Hotel «Aristella» und Restaurant «Spycher»

für die Unternehmung der Klägerin gebraucht werden und Hauptbestandteile der Firma sind, erhellt auch der Umstand, dass die Klägerin in ihrem Prospekt und in ihren Inseraten für Hotel und Restaurant das Hotel «Aristella» und das Restaurant «Spycher» in Bild und Schrift hervorhebt, während die Bars nur in den jeweiligen Texten als zum einen bzw. zum anderen Betrieb gehörend erwähnt werden. Kommt hinzu, dass zugegebenermassen die Postanschrift der Klägerin auf den Namen «Hotel Aristella» lautet, und es bei der Post nie zu Verwechslungen gekommen ist, und wie Elisabeth Perren bei ihrer Einvernahme erklärte, ist «Hotel Aristella» auch «der Hauptname von all diesen Betrieben».

Beklagtenseits steht neben der Klassifizierung Restaurant im Firmennamen an erster Stelle der Begriff «Casa», dem «Rustica» beigefügt ist, wobei ersterer zweifellos schon durch seine Platzierung hervorsticht und mithin als Hauptbestandteil der beklagtischen Firma betrachtet werden kann, welcher Begriff sich auch wegen seines Sinns und Klangs als Kurzbezeichnung eignet und beim Publikum einprägt, wie auch eine Zeugenaussage belegt. Durch diesen Bestandteil, dem das Wort «Rustica» lediglich beigegeben ist, unterscheidet sich die beklagtische Firma deutlich von jener der Klägerin, und der Beklagte gebraucht denn auch nach aussen die Bezeichnung «Casa Rustica» und nicht allein das Wort «Rustica». Richtig ist, dass beide Parteien gastgewerbliche Betriebe führen, die aber doch unterschiedliche Dienstleistungen erbringen. Während der Beklagte ausschliesslich einen Restaurationsbetrieb führt, betreibt die Klägerin nebst dem Hotel mit den damit verbundenen Leistungen zusätzlich ein Restaurant und zwei Bars. Für den Restaurationsbetrieb wirbt die Klägerin aber, wie dargelegt, mit der Bezeichnung «Spycher», während der Beklagte seine Leistung mit der Firma «Casa Rustica» anpreist, so dass in bezug auf die angesprochene und angeworbene Kundschaft keine Verwechslungsgefahr besteht.

Die Klägerin bringt zwar vor, dass sie in ihrer Bar «Rustica» ebenfalls kleinere Imbisse und zweimal wöchentlich Abendbuffets serviere, doch da es sich bei der fraglichen Bar um eine hotelinterne handelt, wendet sie sich mit diesen Leistungen primär auch an ihre Hotelgäste, wie es einer entsprechenden Bar eigen ist, und nicht an ein breiteres Publikum, wie dies beim Betrieb des Beklagten der Fall ist. Es mag wohl zutreffen, dass Hotelgäste während ihres Urlaubs Bekanntschaften schliessen und sich dann mit diesen hotelexternen Leuten in der Bar «Rustica» verabreden, wie die Klägerin vorbringt. Es erscheint indessen wenig glaubhaft, dass gerade dieser Umstand zu Verwechslungen geführt haben soll, zumal es sich um eine hotelinterne Bar handelt und es demgemäss auch naheliegt und durchaus üblich ist, dass der Gast solchen Bekannten zunächst auch das Hotel bekanntgibt – in casu «Aristella» –, in dem er sich aufhält, und erst dann als Treffpunkt die hotelinterne Bar nennt. Dass in der Vergangenheit Gastbetriebe auf die Führung des Begriffs «Rustica» oder ähnlich zugunsten der Klägerin verzichtet haben, ist für den hier zur Beurteilung stehenden Fall irrelevant. Aus dem Dargelegten folgt, dass es dem Beklagten nicht untersagt sein kann, die gemeinfreie Bezeichnung «Rustica» in seiner Firma zu gebrauchen, da sich diese durch den Bestandteil «Casa» deutlich und genügend von der Firma der Klägerin unterscheidet und eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Die firmen- und wettbewerbsrechtliche Klage erweist mithin als unbegründet und ist abzuweisen.

Art. 3 lit. d, 13 UWG; Art. 2 ZGB – «ASSURA»

- *Auch bloss negatorische Wettbewerbsklagen haben einen Streitwert, der zu schätzen oder nach freiem Ermessen zu ermitteln ist (E. 1).*
- *Die Priorität eines Namens beurteilt sich nach dem Zeitpunkt seines Gebrauches (E. 2).*
- *Die Behauptungs- und Beweispflicht, dass wegen widerspruchsloser Duldung des Gebrauchs eines verletzenden Kennzeichens ein wertvoller Besitzstand entstanden ist, trägt der Verletzer (E. 3).*
- *Même des actions purement négatoires fondées sur la LCD ont une valeur litigieuse, qui doit être évaluée ou fixée de façon discrétionnaire (c. 1).*
- *La priorité relative à un nom découle du moment où il a été utilisé pour la première fois (c. 2).*
- *Il appartient au défendeur d'alléguer et de prouver que, consécutivement à la tolérance de l'usage d'une dénomination, cette dernière a acquis une valeur patrimoniale (c. 3).*

HGer SG vom 9. November 1993 i.S. Assura Caisse Maladie et Accident, Lausanne, ca. Assura Consulting AG, Rapperswil.

Die Klägerin wurde am 14. März 1978 durch das Bundesamt für Sozialversicherungswesen als Stiftung anerkannt; eines Eintrages in das Handelsregister bedarf sie nach Art. 1 Abs. 1 lit. c KrankenkassenV nicht. Sie tritt seither als anerkannte Krankenkasse auf und firmiert auf allen Schriftstücken mit ihrem Namen. Die Beklagte wurde am 10. Februar 1986 gegründet und im Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt die Versicherungsberatung, die Portefeuille- und Pensionskassenverwaltung sowie Maklergeschäfte im Bereich des Versicherungswesens.

Bereits am 21. Mai 1987 beanstandete die Klägerin den Firmenbestandteil «Assura» der Beklagten. In der Folge ergab sich eine rege Korrespondenz zwischen den beiden Unternehmen, wobei sogar auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit diskutiert wurde. In der Folge zerschlugen sich jedoch die Verständigungsbemühungen, weshalb die Klägerin am 14. Januar 1993 eine Unterlassungsklage einreichte.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

1. Die Zuständigkeit des Handelsgerichts ist von Amtes wegen zu prüfen. Nach Art. 15 Abs. 1 lit. d ZPO ist das Handelsgericht für Streitigkeiten über unlauteren Wettbewerb zuständig, sofern nicht das Bundesrecht ein einfaches und rasches Verfahren vorschreibt. Aufgrund von Art. 13 UWG haben die Kantone für Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs bis zu einem vom Bundesrat zu bestimmenden Streitwert und bei Streitigkeiten ohne Streitwert ein Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und rasches Prozessverfahren zu schaffen. Ein solches kommt hier aber nicht zur Anwendung: Es liegt kein Verfahren ohne Streitwert vor (s. *Pedrazzini*,

Unlauterer Wettbewerb, Bern 1992, 245; der Streit über die Verwendung einer Geschäftsbezeichnung/Firma ist auch bei bloss negatorischem Begehren vermögensrechtlicher Natur [BGE 82 II 78, 100 II 397], und der Streitwert ist zu schätzen bzw. nach freiem Ermessen zu ermitteln [Art. 75 und 196 lit. a ZPO]. Der in Art. 1 der Streitwertgrenzen des Bundesrates bei Verfahren des UWG (SR 944.8) genannte Streitwert von Fr. 8'000.– wird gemäss den Parteivorbringen überschritten (vgl. BGE 82 II 79 f.; Art. 73 Abs. 2 lit. a ZPO).

2. Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Diese Bestimmung hat den sogenannten Kennzeichnungsschutz im Auge und will verhindern, dass jemand zur Individualisierung seiner Leistung ein Kennzeichen verwendet, welches mit dem vorbenutzten Kennzeichen des Mitbewerbers verwechslungsfähig ist (*Pedrazzini*, a.a.O., 96).

a) Die Berechtigung zur Klage nach UWG hängt im vorliegenden Fall davon ab, ob die beiden Parteien miteinander im Wettbewerb stehen. Das Erfordernis des Wettbewerbes besteht auch im neuen Recht insofern, als das rechtlich schützbares Interesse eines Klägers an einer Wettbewerbsklage zu beurteilen ist (*David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, 165; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl., Basel 1985, 315 f.). Wettbewerb besteht, wenn die Parteien mit gleichartigen Waren oder Leistungen gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen und sich wenigstens teilweise an den gleichen Abnehmerkreis wenden oder wenn die Gefahr besteht, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen Unternehmen bedienen lasse (BGE 114 II 109; 108 II 329; 98 II 60). Der Wettbewerbsbegriff ist weit auszulegen: Wesentlich ist, dass die Massnahmen das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Kunden beeinflussen können (Art. 2 UWG; BGE 114 II 109). Keine Klageberechtigung besteht daher, wenn weder ein sachliches noch ein örtliches Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien besteht (*David*, a.a.O. 165 ff.). Zu beachten ist nicht nur der schon bestehende, sondern auch der nach der Art des Geschäftsbetriebs in unmittelbarer Zukunft zu erwartende Kundenkreis. Seine Ausdehnung soll nicht dadurch behindert sein, dass ein anderer durch unlauteren Wettbewerb die Aufnahmebereitschaft der möglichen Kunden stört. Das Vorhandensein eines Wettbewerbsverhältnisses beurteilt sich nach dem, was die Gesellschaft gemäss dem statutarischen Geschäftszweck tun kann, wenn immer sie es will (*Troller*, a.a.O., 916, Fn 131; BGE vom 21.9.1971, in SemJud 1973, 248 f.).

Der Zweck der klägerischen Stiftung ist die Führung einer Kranken- sowie einer Unfallversicherungskasse, wobei ihr Tätigkeitsgebiet die ganze Schweiz sowie das Fürstentum Liechtenstein umfasst. Der Zweck der Beklagten ist die Versicherungsberatung, die Portfeuille- und Pensionskassen-Verwaltung sowie Maklergeschäfte im Bereich des Versicherungswesens. Es ist in Betracht zu ziehen, dass sich die Klägerin als Versicherungskasse vorwiegend an ein Individualpublikum, an den einzelnen Bürger richtet, währenddem die Beklagte als Versicherungsberaterin hauptsächlich Unternehmungen anspricht. Die spezialisierte Versicherungsberatung des einzelnen Bürgers ist zwar heute noch selten. Insofern sind wichtige Tätigkeitsgebiete

der Parteien verschieden. Dennoch besteht eine – zumindest virtuelle – Schnittfläche. Zu denken ist etwa an die Kollektiv-Unfalltaggeldversicherung. Nicht übersehen werden darf aber auch der Umstand der zeitweiligen Vergleichsgespräche über eine Zusammenarbeit; Kleingeschäfte waren somit keineswegs auszuschliessen. Gegen den Wettbewerb könnte sprechen, dass die Beklagte keine Versicherungsverträge im eigenen Namen anbietet. Es ist aber durchaus denkbar, dass ein Versicherungsschutz suchender Kunde sich für eine Versicherungsberatung oder den Abschluss einer Versicherung an die Beklagte wendet und dass die Beklagte diesem Kunden in der Folge Versicherungen bei einer Drittkasse vorschlägt, womit der Klägerin ein Kunde entgehen kann. Dass sich die Klägerin nicht nur auf die Region um Lausanne beschränken wollte, ergibt sich bereits aus den Statuten, wonach das (gesamtschweizerische) Tätigkeitsgebiet vom Stiftungsrat in bestimmte Regionen unterteilt wird; es lässt sich aber auch aus dem Briefverkehr der Parteien erkennen, dass die Klägerin an einer Intensivierung ihrer Tätigkeit in der Ostschweiz interessiert war.

Im übrigen kommt es nicht notwendigerweise darauf an, ob die Klägerin tatsächlich im deutschsprachigen Raum Versicherungsgeschäfte tätigte bzw. Kundenkontakte besass. Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr stehen vielmehr die statutarischen Ziele der Parteien im Vordergrund, und auch nach allgemeiner Lebenserfahrung hätte bereits 1986 eine Möglichkeit bestanden, dass Kunden sich statt an die Klägerin an die Beklagten gewandt hätten. Die beantragten Zeugen zum tatsächlichen Kundenkontakt sind deshalb nicht zu vernehmen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Klägerin mit der Beklagten zum massgeblichen Zeitpunkt im Wettbewerb stand und heute noch steht.

b) Die Benutzung des Zeichens muss zu einer Verwechslungsgefahr führen. Diese liegt vor, wenn die fragliche Benutzung die Gefahr aufkommen lassen kann, dass der Durchschnittsabnehmer Leistungen des Mitbewerbers mit solchen des Dritten verwechsle bzw. eine besondere wirtschaftliche Verbindung zwischen beiden Anbietern annehme oder dass die Abnehmer glauben, der Inhaber des Zeichens sei auch auf anderen Gebieten tätig (*Pedrazzini*, a.a.O., 102; BGE 116 II 368). Verwechslungsfälle müssen noch nicht eingetreten sein; es genügt die begründete Wahrscheinlichkeit, dass dies vorkommen kann. Massgebend ist das Erinnerungsbild sowie der Gesamteindruck, wobei auf die auffälligen Elemente abzustellen ist. Je stärker sich die Kundenkreise der betreffenden Unternehmungen überschneiden und je enger die räumliche Nahebeziehung ist, um so grösser ist die Verwechslungsgefahr und um so strenger ist sie zu prüfen.

Hauptbestandteil beider Firmen bzw. Namen ist das Wort «Assura». Als sogenannter starker Bestandteil (*Kramer*, «Starke» und «Schwache» Firmenbestandteile, in Festschrift *Pedrazzini*, Bern 1990, 611; BGE 118 II 326) prägt es die Erinnerung. Die vorhandenen Zusätze «Consulting AG» bzw. «Kranken- und Unfallversicherung» werden im hier massgeblichen alltäglichen Gebrauch, namentlich im mündlichen/telefonischen Verkehr, erfahrungsgemäss weggelassen, so dass sich im Erinnerungsbild der Kunden zwei sozusagen gleichlautende und deshalb kaum unterscheidbare Bezeichnungen gegenüberstehen (vgl. HGer BE in SMI 1991, 382; *Ledermann AG Bern/Ledermann AG Personalberatung, Zweigniederlassung Bern*).

Dies wird besonders durch das auf dem Briefpapier der Unternehmungen verwendete Schriftbild verdeutlicht, indem die Klägerin nur noch das Wort «assura» erscheinen lässt und die Beklagte den Bestandteil «Assura» drucktechnisch in den Vordergrund hebt.

c) Das Wort «Assura» weckt im schweizerischen, namentlich im französischen Sprachgebrauch Assoziationen mit dem Begriff Versicherung (Assurance) und gleicht die beiden Kennzeichen damit nicht nur vom Klangbild, sondern auch vom Wortsinn her an. Selbst wenn man dem Wort «Assura» gemeinfreien Charakter zuordnen wollte, was aber nicht zu überzeugen vermag, müsste der Klägerin ein Schutz nicht versagt werden, vermag sich doch die jüngere Bezeichnung nicht durch einprägsame Zusätze deutlich von der älteren Bezeichnung zu unterscheiden (s. BGE 118 II 326: Fertrans AG/Ferosped AG; weniger streng dagegen noch das HGer BE am 9. März 1989, in SMI 1991, 45 ff.: Promotessa AG/Promodin AG; s. auch BGE 117 II 202 Touring; 98 II 63: Standard Commerz Bank/Commerzbank Aktiengesellschaft; BGE in SemJud 1973, 247 f.: Fidele Financiere SA/Fides Union Financiere SA). Die beiden Zusätze «Consulting AG» bzw. «Kranken- und Unfallversicherung» vermögen gegen die bereits genannte Verwechslungsgefahr nicht aufzukommen. Sie sind als Hinweise auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens schwache Bestandteile (*Kramer*, a.a.O., 612) und erreichen trotz verschiedenem Klangbild die notwendige Einprägsamkeit für die Verhinderung der Verwechselbarkeit keineswegs. Zudem ist zu bedenken, dass die beiden Unternehmen nicht mit branchenkundigen Geschäftskreisen verkehren, sondern sich an das allgemeine Publikum wenden und im täglichen Gebrauch vorwiegend das prägnante erste Wort verwendet wird; auch eine firmenrechtlich nicht zu beanstandende Kennzeichnung kann sich in dieser Hinsicht als unlauter erweisen (HGer BE in SMI 1991, 382). Die Bezeichnung «Consulting» könnte zusammen mit dem Hauptbestandteil «Assura» zumindest den Eindruck erwecken, diese Gesellschaft stehe mit der gleichlautenden Kranken- und Unfallversicherung in (engen) wirtschaftlichen Beziehungen.

d) Sind die beiden Kennzeichen damit verwechselbar, so handelt derjenige unlauter, der das jüngere Zeichen verwendet. Fehlt wie im vorliegenden Fall ein Registereintrag der Klägerin, so ist auf den prioritätsbegründenden Gebrauch abzustellen (BGE 114 II 108). Diese verwendet ihren Namen seit ihrer Entstehung 1978 und genießt damit das Prioritätsrecht gegenüber der beklagten Firma, welche erst seit 1986 besteht.

3. Die Beklagte wendet allerdings ein, die Klägerin habe ihre Rechte wegen verspäteter Geltendmachung verwirkt. Gleich anderen Rechten können auch Abwehransprüche aus Wettbewerbsrecht untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Dies ist aber nicht leichthin anzunehmen, da gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnliches Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hin nimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berech-

tigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 577 f.). Die Behauptungs- und Beweispflicht sowohl für die berechnigte Annahme des widerspruchslosen Duldens begründenden Tatsachen als auch für das Entstehen eines wertvollen Besitzstandes trägt die beklagte Verletzerin, die aus der Behauptung des rechtsmissbräuchlichen Zuwartens durch die Klägerin Rechte ableitet (Art. 8 ZGB; BGE 117 II 580).

a) Für den Besitzstand ist zunächst entscheidend, dass sich die Firma des Verletzers als Folge des ungestörten längeren Gebrauchs beim Publikum als Zeichen des Unternehmens durchgesetzt und diesem dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschaffen hat. Damit der Besitzstand ausserdem wertvoll ist, genügt nicht irgendeine Wettbewerbsstellung des Verletzers, die vom verletzten Zeichen herrührt und durch das vom Berechtigten angestrebte Verbot, es zu gebrauchen, beeinträchtigt würde. Es muss sich vielmehr um eine so starke Wettbewerbsstellung handeln, dass es die Nachteile deren Preisgabe für den Verletzer rechtfertigen, dem Berechtigten den Nachteil zuzumuten, dass er sich gegenüber dem Verletzer nicht mehr auf sein ausschliessliches Recht berufen darf (BGE 117 II 584; *Pedrazzini*, Die Verwirkung im schweizerischen Kennzeichnungsrecht, GRUR Int. 1984, 505).

Die Beklagte hat aber weder bewiesen noch behauptet, dass ihr durch unangefochtenen Gebrauch der Firma «Assura Consulting AG» ein wertvoller Besitz entstanden sei. Damit fehlt eine Voraussetzung für die Verwirkung und die Einrede ist aus diesem Grund abzuweisen.

b) Die Missbrauchseinrede führt aber auch deshalb nicht zum Erfolg, weil die Klägerin nicht während genügend langer Zeit den Mitgebrauch widerspruchslos geduldet hat.

Zwischen der Eintragung der Beklagten in einem öffentlichen Register (am 10. Februar 1986) und dem ersten Protest der Klägerin (am 21. Mai 1987) ist etwas mehr als ein Jahr vergangen (Phase 1). Allerdings beginnt das für die Verwirkung erhebliche Zuwarten der Klägerin nicht bereits mit dem Handelsregistereintrag (BGE 117 II 581), und die fehlende Beanstandung durch das Handelsregisteramt darf von der Beklagten nicht als Zusicherung der Rechtmässigkeit aufgefasst werden (BGE 117 II 582). Der Ablauf eines Jahres führt im vorliegenden Fall deshalb aus folgenden Gründen nicht zur Verwirkung der Abwehransprüche: Der Eintrag in einem Register mit positiver Publizitätswirkung musste der Klägerin von Gesetzes wegen bekannt sein, sie durfte allerdings ohne Rechtsnachteile so lange untätig bleiben, als erforderlich ist, um darüber zu entscheiden, ob das Gegenzeichen unzulässig ist und ob die wirtschaftlichen Auswirkungen der Verletzung ein Vorgehen nötig und zweckmässig machen (BGE 117 II 582); es muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Klägerin bis kurz vor ihrem Protest von der Verletzung ihrer Rechte tatsächlich keine Kenntnis hatte.

Nicht zu überzeugen vermag auch die Auffassung, die Klägerin habe trotz Protest nach einem Jahr ihre Rechte verwirkt, indem sie mit der Einreichung der Klage zugewartet habe bzw. sich vom 1. Januar 1989 bis zum 5. Januar 1990 (1 Jahr) und von Mitte Mai 1990 bis zum 16. Juni 1992 (2 Jahre) nicht mehr hören liess. Im ersten, sogenannten «Verhandlungs-Abschnitt», wo sogar auch von Zusammenarbeit gesprochen wurde (Phase 2), konnte die Beklagte gewiss nicht von einer Duldung ausge-

hen, waren die Verwarnungen doch deutlich genug und das Zuwarten bloss bedingt. Als problematisch erweist sich höchstens das Verhalten der Klägerin nach Ablauf der angesetzten Frist am 1. Januar 1989 (Phase 3). Weder die zweimaligen Protestpausen, noch der Umstand des bloss gelegentlichen Verwarnens über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren (Anbegehren des Vermittlungsvorstandes am 20. August 1992; vgl. BGE 100 II 399 f.) vermögen aber die strengen Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 2 ZBG zu erfüllen.

4. Die Beklagte wendet zudem ein, die Klägerin verhalte sich widersprüchlich, wenn sie zwar der Beklagten das Führen des Firmenbestandteils «Assura» verbieten will, die Verwendung der gleichen oder ähnlichen Bezeichnung «durch mehr als ein Dutzend Dritte toleriert». In diesem Zusammenhang hat die Beklagte zudem nachträglich zwei Fotokopien aus dem schweizerischen Handelsamtsblatt eingereicht, die als gerichtsnotorische Tatsachen keines Beweises bedürfen und nicht als nachträgliche Eingabe im Sinne von Art. 164 ZPO gelten (BGer in SemJud 1973, 249 f.; Art. 90 Abs. 3 ZPO). Die Klägerin behauptet dagegen, sie habe einerseits von der Assura AG, Genf, eine Bewilligung zur Verwendung des Wortes «Assura» und die übrigen Phantasienamen seien nicht mit diesem Wort vergleichbar. Wie es damit steht, muss nicht abschliessend geklärt werden, denn es ist nicht Aufgabe des Gerichts zu überprüfen, ob die Klägerin die Verwendung auch anderer Firmen mit Erfolg hätte untersagen können und, gegebenenfalls, warum sie dies nicht gemacht habe. Es ist weder bewiesen noch behauptet, dass die Klägerin durch ihre Passivität einen generellen Willen kundgetan hätte, jegliches ähnliches Kennzeichen zu tolerieren (s. BGer in SemJud 1973, 250).

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 1 URG, Art. 28 ZGB – «FLORENCE HENRI»

- *Wissenschaftliche Werke unterscheiden sich von anderen Werken der Literatur hinsichtlich der Bedeutung ihrer Gliederung; deren Schutzfähigkeit hängt von ihrer Individualität ab (E. 4).*
- *Eine massiv gekürzte, aber unter dem Namen des ursprünglichen Autors publizierte Biografie ist geeignet, dem Ruf und Ansehen des Autors zu schaden (E. 5).*
- *Les oeuvres scientifiques se distinguent d'autres oeuvres littéraires par l'importance de leur structure; leur individualité détermine la possibilité de les protéger (c. 4).*
- *Une biographie fortement abrégée, mais publiée sous le nom de son auteur, peut porter atteinte à la renommée et à la considération dont ce dernier jouit (c. 5).*

Justizkommission LU vom 13. August 1992.

Die Gesuchsteller führen seit ca. 20 Jahren eine Kunstgalerie in Genua und pflegten mit der 1982 verstorbenen Fotografin Florence Henri eine erspriessliche Zusammenarbeit. Aus Anlass einer Ausstellung in Lugano erstellten sie einen 142 Seiten umfassenden Ausstellungskatalog, der eine Biografie und ein Werkverzeichnis, bestehend aus Bild-, Ausstellungs- und Bibliografieverzeichnis enthielt. Auf Anfrage des Gesuchgegners erklärten sich die Gesuchsteller bereit, die Bilder und die Artikel des Ausstellungskataloges für eine Ausstellung im Museum in Bellpark unter der Bedingung zur Verfügung zu stellen, dass die Artikel vollständig übernommen und von einem Fachmann ins Deutsche übersetzt würden. Sie werfen dem Gesuchsgegnern indessen vor, in der Folge den Katalog in einer abgekürzten bzw. veränderten Form wiedergegeben zu haben, und durch die unzulässige und zudem höchst unprofessionelle Veränderung der ursprünglichen Texte die internationale Reputation der Gesuchsteller als Kunstsachverständige beeinträchtigt zu haben. Mit Entscheid vom 17. Juli 1992 verbot die Justizkommission superprovisorisch den weiteren Vertrieb des Katalogs zur Ausstellung «Florence Henri» im Museum im Bellpark in Kriens sowie die Weitergabe der diesbezüglichen Druckvorlagen. Nach Eingang der Stellungnahme des Gesuchsgegners bestätigt die Justizkommission die superprovisorische Anordnung.

Aus den Erwägungen der Justizkommission:

4.– a) Literarische Arbeiten fallen unter den Begriff des geschützten Werkes im Sinne von Art. 1 URG, wenn die konkrete Darstellung nicht bloss Gemeingut enthält, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder

als Ausdruck einer neuen originellen Idee zu werten ist; Originalität und Individualität gelten denn auch als Wesensmerkmale des geschützten Werkes. Auch das wissenschaftliche Werk wird vom gesetzlichen Begriff erfasst, wenn es ein Mindestmass von schöpferischer Leistung aufweist. Die wissenschaftliche Idee als solche fällt dabei aber ausser Betracht. Was ein Wissenschaftler über Zustände, Vorgänge oder andere Tatsachen aussagt, wird mit der Veröffentlichung dem Gehalt nach frei und ist, selbst wenn er neue Erkenntnisse vermittelt oder sie mit Mühe erarbeitet hat, urheberrechtlich nicht geschützt. Der Gehalt der wissenschaftlichen Idee ist nicht sein Geisteswerk, sondern besteht darin, dass er bisher nicht oder wenig bekannte Tatsachen aufdeckt. Sein Arbeitsergebnis ist daher dem Zweck der wissenschaftlichen Forschung entsprechend, die auf freien Zugang ausgerichtet ist, im Gehalt frei benützbar. Vorbehalten bleiben bloss wissenschaftliche Erkenntnisse im technischen Bereich, die gegebenenfalls Gegenstand des Patentrechtes oder des Geheimnisschutzes sein können (vgl. BGE 113 II 308 f. mit Hinweisen).

Wesentlich für wissenschaftliche Werke ist jedoch nicht nur der Wissensgehalt, sondern auch ihre systematische Gliederung. Der Wissenschaftler findet sie nicht vor; sie ist, wenn sie nicht vorher von andern geschaffen wurde, sein Geisteswerk (BGE 113 II 309). Die Bedeutung der Einteilung des Stoffes unterscheidet die wissenschaftlichen Werke von den andern Kategorien der Werke der Literatur und Kunst. Ob diese allein urheberrechtlich schutzfähig ist, hängt von ihrer Individualität ab. Auch durchgearbeitete Sachregister sind Geisteswerke. Der Urheber wählt die nach seiner Beurteilung wesentlichen Begriffe aus und weist auf die Verbindungen hin (vgl. *Alois Troller/Patrick Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl. 1989, S. 86; Troller, a.a.O., S. 356)

b) Die von den Gesuchstellern verfasste Biographie, das Bild-, Ausstellungs- und Bibliographieverzeichnis erfüllen nach diesen Kriterien die Voraussetzungen für urheberrechtlichen Schutz. Aus dem Luganeser Katalog ergibt sich, dass vor allem Biographie und Bildverzeichnis mit ausführlichen Einleitungen versehen sind, dass überall ebenso ausführliche Hinweise, Anmerkungen und Dokumentationen enthalten sind und dass sich beim Bildverzeichnis zahlreiche zusätzliche Erläuterungen über Entstehung, Ausstellungsorte, verwandte Aufnahmen, Korrekturen bezüglich des Aufnahmejahres, etc. zu den einzelnen Fotografien finden. Es erscheint ohne weiteres glaubhaft, dass in diesen Arbeiten zum grossen Teil die Ergebnisse persönlicher Kontakte zwischen den auf diesem Gebiet als Experten anerkannten Gesuchstellern und der Künstlerin Florence Henri verwertet wurden. Unverkennbar tragen die Werke den Stempel der Persönlichkeit der Verfasser. Entgegen den Behauptungen der Gesuchsgegner zeichnen sich diese Texte auch durch ein klares individuelles Gepräge auf; den Autoren stand denn auch ein grosser Spielraum freier Variationen zu. Die Individualität setzt dort ein, wo jede Wahrscheinlichkeit sich verliert, ein anderer könnte durch Zufall auf Gleiches geraten (*Max Kummer*, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, S. 111). Letzteres kann vorliegend ausgeschlossen werden. Die fraglichen Texte der Gesuchsteller sind somit urheberrechtlich geschützt.

c) Der Vergleich der beiden Kataloge zeigt, dass der Gesuchsgegner die fraglichen Texte der Gesuchsteller (Biographie; das Werkverzeichnis, bestehend aus Bild-, Ausstellungs- und Bibliographie-Verzeichnis) verkürzt und verändert und unter dem Na-

men der Gesuchsteller publiziert hat. Verkürzung, Verzicht auf «ausführliche Wiederholung», «Aktualisierung» und Abweichungen werden von den Gesuchsgegnern sogar ausdrücklich eingestanden. Fraglos wurden die Urheberrechte der Gesuchsteller durch die Wiedergabe der verkürzten und veränderten Texte unter gleichzeitiger Angabe der Gesuchsteller als deren Verfasser verletzt. Einerseits hat Markus Britschgi zu wenig getan, indem er die geschützten Texte nicht wörtlich übersetzt und übernommen hat, was die Gesuchsteller grundsätzlich erlaubt hatten. Andererseits hat er zu viel getan, indem er unter die an sich auch ohne Einwilligung der Gesuchsgegner zulässigen Kürzungen und Änderungen den Namen der Gesuchsteller gesetzt hat. Dass letztere jedoch zu einer solchen Wiedergabe ihrer geschützten Texte eingewilligt hätten, konnten die Gesuchsgegner nicht dartun. Im Gegenteil erscheint aufgrund der geführten Korrespondenz glaubhaft, dass die Gesuchsteller von Anfang an auf der unveränderten Wiedergabe bestanden haben. Ohnehin wird im Zweifelsfall von Gesetzes wegen vermutet, dass nur eine unveränderte Wiedergabe gestattet ist (Art. 9 Abs. 2 URG).

d) Damit ist die von den Gesuchstellern geltend gemachte Verletzung ihrer Urheberrechte glaubhaft.

5.– Die Gesuchsteller werfen den Gesuchsgegner zudem vor, ihr Persönlichkeitsrecht verletzt zu haben, da die vorliegende Entstellung der Artikel ihrem Ruf nachteilig sei.

a) Nach schweizerischer Rechtsauffassung und Gesetzgebung ist der Urheber nicht nur in seinen vermögensrechtlichen Befugnissen am Werk, sondern auch in seinen persönlichen Beziehungen zum Werk, d.h. in seinem Urheberpersönlichkeitsrecht geschützt, das als Teil oder besondere Seite des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes aufgefasst wird. Der Schutz dieses besonderen Persönlichkeitsrechtes ergibt sich teils aus Vorschriften des URG, wie z.B. Art. 43 Ziff. 1 und 2, vor allem aber aus Art. 28 ZGB und Art. 49 OR, die in Art. 44 URG denn auch ausdrücklich vorbehalten werden. Er ergibt sich ferner aus Art. 6bis der Berner Übereinkunft (RBUE). Ansprüche aus Persönlichkeitsrecht setzen gemäss Art. 28 ZGB einen widerrechtlichen Eingriff in persönliche Verhältnisse voraus, womit namentlich die Privat- und Geheimsphäre sowie das berufliche und private Ansehen gemeint sind. Das heisst nicht, dass irgendeine Beziehung des Urhebers zum Werk genüge, um einen angeblichen Eingriff als Verletzung eines Persönlichkeitsrechtes auszugeben; denn die allgemeine Norm gibt keinen Anspruch auf ein ausschliessliches Verfügungsrecht, wenn das Ansehen des Urhebers nicht betroffen ist, liefe eine solche Betrachtungsweise doch darauf hinaus, nach Art. 28 ZGB auch das zu monopolisieren, was nach dem Spezialgesetz als gemeinfrei zu bezeichnen ist. Dieses Gesetz geht der allgemeinen Bestimmung des ZGB vor und regelt den von ihm erfassten Bereich abschliessend. Unter Art. 28 ZGB fallen im Bereich des Urheberrechts bloss Ansprüche, die nicht Gegenstand der spezialgesetzlichen Regelung sind, wie etwa der Anspruch des Urhebers, dass seine wissenschaftliche Leistung anerkannt, sein Werk gegen Entstellungen geschützt oder dass er zugelassen wird zu Forschungsunterlagen. Dies entspricht Art. 6bis Abs. 1 RBUE, wonach dem Urheber unabhängig von seinen vermögensrechtlichen Befugnissen und selbst nach deren Abtretung insbesondere das

Recht gewahrt bleibt, sich jeder Entstellung, Verstümmelung oder sonstigen Änderung des Werkes zu widersetzen, die seiner Ehre oder seinem Ruf nachteilig sein könnten; nach der Fassung von 1948 erfasst die Bestimmung auch jede andere Beeinträchtigung. Dabei genügt, dass die Änderung oder Beeinträchtigung geeignet ist, seinem Ruf oder seiner Ehre zu schaden (vgl. BGE 113 II 311 f. mit Hinweisen).

b) Wie bereits oben festgestellt, hat der Gesuchsgegner die fraglichen Texte der Gesuchsteller zum Teil massiv gekürzt (Biographie) und auch anderweitig verändert (Werkverzeichnis), trotzdem aber sämtliche Texte mit dem Namen der Gesuchsteller versehen (Kurzbiographie, Katalog S. 9; Bildverzeichnis, Katalog S. 77–88; Ausstellungsverzeichnis, Katalog S. 81–83; Bibliographie, Katalog S. 85). Es erscheint glaubhaft, dass vor allem die massiv gekürzte, ohne jegliche Dokumentation versehene «Kurzbiographie» unter dem Namen der Gesuchsteller geeignet ist, deren Ruf und Ansehen zu schaden. Das Vorgehen des Gesuchsgegners erweist sich mithin als widerrechtlich. Ein Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor.

c) Damit stehen den Gesuchstellern auch die Rechtsbehelfe aus Persönlichkeitschutz zu.

Art. 12 altURG – «TRACHTENMEDAILLEN»

- *Der Verkauf von Prägestöcken zur Herstellung von Medaillen mit einem Durchmesser von 33 mm berechtigt nicht, analoge Medaillen mit einem Durchmesser von 20 mm herzustellen (E. 3a).*
- *Zur Geltendmachung von Urheber-Persönlichkeitsrechten ist nur der Urheber selbst, nicht aber der Zessionar der Urheber-Vermögensrechte berechtigt (E. 3b).*
- *La vente de coins destinés à la fabrication de médailles d'un diamètre de 33 mm ne donne pas le droit de fabriquer des médailles analogues d'un diamètre de 20 mm (c. 3 a).*
- *Seul l'auteur peut faire valoir les droits attachés à sa personnalité; le cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur n'y est pas habilité (c. 3 b).*

Justizkommission LU vom 9. November 1992.

Die Gesuchstellerin ist auf dem Gebiet der Numismatik tätig. Sie liess im Jahre 1977 vom Grafiker Louis Nicollier 20 Medaillen schaffen, die auf der Vorderseite die Trachten der 26 Schweizer Kantone darstellten. Im Oktober 1985 verkaufte die Gesuchstellerin dem Gesuchsgegner die 26 Prägestöcke zur Prägung der Medaillen mit einem Durchmesser von 33 mm zum Preis von Fr. 55'000.–. Seit dem Jahre 1987 verkaufte der Gesuchsgegner jedoch auch Medaillen mit denselben Motiven im

Durchmesser von 20 mm und kündete dies in Inseraten an, wovon die Gesuchstellerin jedoch erst im Jahre 1991 Kenntnis genommen haben will. Nachdem der Gesuchsgegner trotz Vorhaltungen der Gesuchstellerin weitere Inserate für die 20 mm-Medaillen erscheinen liess, verlangte die Gesuchstellerin am 8. Oktober 1992 die Beschlagnahme der beanstandeten Medaillen mit Durchmesser von 20 mm. Nach Anhörung des Gesuchsgegners bestätigte die Justizkommission im wesentlichen die superprovisorische Verfügung.

Aus den Erwägungen der Justizkommission:

3.– Wer eine Verletzung seiner Rechte durch eine Übertretung des Urheberrechtsgesetzes als eingetreten oder bevorstehend erachtet, kann gemäss Art. 52 URG bei der zuständigen Behörde den Erlass einer vorsorglichen Verfügung beantragen. Nach Art. 53 Ziff. 1 URG hat der Antragsteller glaubhaft zu machen, dass eine Verletzung seiner Rechte eingetreten ist oder bevorsteht und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorläufige Anordnung der Behörde abgewendet werden kann. Die Kantone haben die für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständigen Behörden sowie das Verfahren zu bestimmen, wobei die bundesrechtlichen Vorschriften (Art. 53 Ziff. 1–4 URG) zu berücksichtigen sind.

a) Die Gesuchstellerin macht vorab geltend, der Gesuchsgegner habe die Urheberrechte verletzt, indem er eine verkleinerte Ausführung der Medaillen auf den Markt gebracht habe, ohne dafür die vorherige Zustimmung der Gesuchstellerin erhalten zu haben, d.h. indem er das geschützte Werk in abgeänderter Form in Umlauf setze. Der Gesuchsgegner bestreitet das.

aa) Fest steht, dass die Gesuchstellerin im Jahre 1977 26 Medaillen mit einem Durchmesser von 33 mm geschaffen hat, die auf der Vorderseite die Trachten der 26 Schweizer Kantone darstellen und auf der Rückseite die Kantonswappen tragen.

Diese Medaillen, deren Schöpferin die Gesuchstellerin ist, stellen offensichtlich ein eigenständiges Kunstwerk dar, dessen Wiedergabe nur im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes erlaubt ist. Entgegen der Auffassung des Gesuchsgegners steht bei dieser Sachlage der Klägerin als Urheberin die Sachlegitimation zu (vgl. *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1985, S. 1014). Ob daneben auch die Zeichnungen der Trachten und die Darstellung der Kantonswappen, die der Grafiker Louis F. Niccolier im Auftrag der Gesuchstellerin gefertigt hat, als eigenständiges Werk geschützt ist, kann offen bleiben.

bb) Die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechtes schliesst die Übertragung anderer Teilrechte nicht in sich, wenn nichts Gegenteiliges vereinbart ist. Insbesondere gilt in diesem Falle die Übertragung des Wiedergaberechtes nur für unveränderte Wiedergabe (Art. 9 Abs. 2 URG). Vorbehältlich abweichender Vereinbarung schliesst die Übertragung des Eigentums an einem Werkexemplar diejenige des Urheberrechtes auch dann nicht in sich, wenn sie das Originalexemplar des Werkes zum Gegenstand hat (Art. 9 Abs. 3 URG).

Gemäss dem von beiden Prozessparteien unterzeichneten Vertrag zederte die Gesuchstellerin dem Gesuchsgegner zum Preis von Fr. 55'000.– 26 Werkzeuge, dar-

stellend 26 Trachten der Schweizer Kantone zur Prägung von Medaillen mit einem Durchmesser von 33 mm. Eine Vereinbarung, dass das Werk der Gesuchstellerin auch zur Herstellung von 20 mm-Münzen verwendet werden kann, ist aus diesem Wortlaut nicht ersichtlich. Im Gegenteil erscheint aufgrund des Textes und aus der nachfolgend mit der Herstellerfirma Huguenin in Le Locle geführten Korrespondenz sogar glaubhaft, dass die Gesuchstellerin von Anfang an nur die Rechte für die Herstellung von 33 mm-Medaillen abgetreten hat.

cc) Trotz dieser Sachlage hat der Gesuchsgegner 20 mm-Medaillen mit dem Trachtenmotiv hergestellt und auf den Markt gebracht. Durch diese Wiedergabe ohne Einwilligung der Gegenpartei verletzte er Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG (vgl. *Troller*, a.a.O., S. 683 f.). Die Gesuchstellerin vermochte somit glaubhaft darzutun, dass sie dadurch in ihren Urheberrechten verletzt wurde.

b) Der Gesuchsgegner bietet 33 mm- und 20 mm-Medaillen zum Verkauf an und behauptet von beiden Medaillenserien, die künstlerische Gestaltung stamme von Louis F. Nicollier. Die Gesuchstellerin sieht darin eine Verletzung von Art. 43 Ziff. 1 URG. Gemäss dieser Bestimmung ist zivil- und strafrechtlich verfolgbar, wer in zu Täuschung geeigneter Weise den bürgerlichen Namen, das Kennzeichen oder das Pseudonym des Urhebers eines Werkes auf Exemplaren einer nicht vom Urheber des Originals herrührenden Wiedergabe oder auf Exemplaren eines von einem andern herrührenden Werkes anbringt. Ziel dieser Bestimmung ist, Eingriffe in die vorwiegend ideellen Interessen des Urhebers zu verhindern (*Troller*, a.a.O., S. 906). Solche ideellen Interessen sind vorliegend bei der Gesuchstellerin nicht ersichtlich. Diese wird als Urheberin gar nicht genannt. Die gerügte URG-Verletzung des Gesuchsgegners ihr gegenüber scheidet damit zum vorne herein aus. Ob allenfalls Louis F. Nicollier verletzt wäre, braucht nicht weiter geprüft zu werden, da er nicht Prozesspartei ist.

Art. 22, 42 Ziff. 1 lit. a und b, 50 altURG – «LIZENZIATSARBEIT»

- *Die urheberrechtliche Individualität wissenschaftlicher Werke kann entweder in der Art und Weise der Mitteilung, vorab dem Wortlaut liegen, der «wie überall so auch hier beliebig wandelbar ist und nach kurzer Wegstrecke in die Individualität hineinwächst», oder in der «inneren Formn», also dem Sammeln, Einteilen oder in der «Anordnung des Stoffes», letztere liegt vor, wenn – wie im vorliegenden Fall – eine Arbeit eine zum Teil dicht verästelte Systematik aufweist, die auf einem in sich geschlossenen gedanklichen Konzept und auf entsprechenden empirischen Auswertungen beruht.*
- *Auch eine nur leihweise Überlassung von urheberrechtlich geschützten Werken kann eine urheberrechtlich verbotene Verbreitung darstellen.*
- *Die unaufgeforderte Versendung von Kopien eines urheberrechtlich geschützten Werkes an religiöse Vereinigungen mit einer Vielzahl von unbekanntem Mitgliedern sprengt den engen Bereich des Eigengebrauchs gemäss Art. 22 altURG.*

- *L'individualité, au sens du droit d'auteur, d'oeuvres scientifiques peut découler de la façon dont elles sont rendues accessibles, en particulier de leur énoncé, qui, «ici comme partout, peut être modifié à volonté et parvenir aisément à présenter une certaine individualité», ou de la «forme intérieure, soit de la manière dont la matière a été recueillie, répartie et disposée»; ce dernier cas se produit lorsque, comme ici, un travail présente une systématique pour partie fortement ramifiée, qui repose sur un concept d'idées autonome et complet et sur des analyses empiriques en découlant.*
- *Même le prêt d'oeuvres protégées par le droit d'auteur peut constituer une diffusion prohibée par le droit d'auteur.*
- *L'envoi spontané de copies d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur à des associations religieuses comptant un grand nombre de membres non identifiés individuellement dépasse les limites étroites de l'usage privé prévu à l'article 22 aLDA.*

OGer ZH, II. Str.K., vom 14. Dez. 1993 (vom BGer bestätigt am 21. Juli 1994).

Der Verein für psychologische Menschenkenntnis (VPM) hatte ein Exemplar einer von der Geschädigten geschriebenen, aber noch nicht genehmigten und unveröffentlichten Lizenziatsarbeit mit dem Titel «Zur Verbreitung von Problemfällen im Zusammenhang mit religiösen Vereinigungen und "pseudoreligiösen", autoritativ-totalitären Gruppierungen und Bewegungen im Kanton Zürich» erhalten. Hievon fertigten die Einsprecher einige Kopien an und stellten diese einigen anderen Vereinigungen zu mit der Aufforderung, das ihnen mögliche zu unternehmen, damit die Arbeit vom zuständigen Professor nicht angenommen werde. Die Geschädigte stellte in der Folge Strafantrag wegen Urheberrechtsverletzung, worauf das Statthalteramt mit Strafverfügung vom 16. September 1992 die Verzeigten wegen Urheberrechtsverletzung mit einer Busse von je Fr. 400.– bestrafte. Auf Einsprache der Verzeigten hin erhöhte das Bezirksgericht die Busse auf je Fr. 800.–; gleichzeitig wurde verfügt, die bei den Akten liegende Lizenziatsarbeit der Geschädigten zu unbeschwertem Eigentum zurückzugeben. Die Einsprecher erhoben Berufung an das Obergericht mit dem Antrag auf Freispruch.

Das Obergericht zieht in Betracht:

2. Am 1. Juli 1993 trat das neue Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in Kraft. Damit stellt sich die Frage nach dem anwendbaren Recht. Das alte Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst stellte die Werke der Literatur und Kunst, worunter auch wissenschaftliche Werke zu zählen sind, unter den Schutz dieses Gesetzes (Art. 1). Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b altURG erklärte denjenigen als zivil- und strafrechtlich verfolgbar, der ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt bzw. Exemplare eines Werkes verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt. Nach Art. 50 altURG wird mit Busse bis zu Fr. 5'000.– bestraft, wer eine der in Art. 42 genannten Übertretungen begeht. Gegen-

stand des neuen Rechtes ist ebenfalls der Schutz der Urheber und Urheberinnen von Werken der Literatur und Kunst, worunter insbesondere literarische, wissenschaftliche und andere Sprachwerke gehören (Art. 1 und 2 revURG). Art. 67 revURG sieht u.a. vor, dass derjenige, der vorsätzlich und unrechtmässig auf irgendeine Weise Werkexemplare herstellt bzw. Werkexemplare anbietet, veräussert oder sonstwie verbreitet, auf Antrag der in ihren Rechten verletzten Person mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bestraft wird. Hinsichtlich des hier interessierenden Schutzgegenstandes und der materiellen Reichweite des gesetzlichen Schutzes sind beide Gesetze deckungsgleich. Indessen sieht das neue Gesetz eine weit schärfere Strafandrohung vor. Verletzungen des Urheberrechtes sind nunmehr nicht mehr Übertretungen, sondern Vergehen. Das mildere Recht ist somit das alte URG, weshalb es nach wie vor auf den vorliegenden Fall zur Anwendung zu gelangen hat.

3. Die Einsprecher anerkennen – wie erwähnt – die ihnen anonym zugestellte Lizentiatsarbeit der Geschädigten vervielfältigt, somit durch irgendein Verfahren wiedergegeben und zudem Kopien dieser Arbeit drei anderen Vereinigungen zugestellt bzw. überbracht zu haben. Sie bestreiten jedoch eine widerrechtliche Verletzung des Urheberrechtsgesetzes mit einer ganzen Reihe von Einwendungen. Der Einzelrichter hat diese Einwendungen sorgfältig und umfassend überprüft und sie mit zutreffender Begründung, auf die vorab vollumfänglich verwiesen werden kann, verworfen (§ 161 GVG). Lediglich zusammenfassend und teilweise ergänzend ist noch einmal auf folgende Schwerpunkte zurückzukommen.

b) Die Verteidigung bestreitet sodann die Wissenschaftlichkeit der Lizentiatsarbeit, womit auch ein urheberrechtlicher Schutz entfällt. Unbestritten ist allerdings, dass auch das wissenschaftliche Werk geschützt ist, soweit es Individuelles aufweist, was regelmässig schon zutrifft für die Art und Weise der Mitteilung, vorab für den Wortlaut, der wie überall so auch hier beliebig wandelbar ist und nach kurzer Wegstrecke in die Individualität hineinwächst (vgl. *Max Kummer*, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Abhandlungen zum schweizerischen Recht, 1968, S. 105). Dass die Arbeit der Geschädigten zumindest in diesem Sinne individuell gestaltet ist, kann nicht in Abrede gestellt werden. Bei wissenschaftlichen Werken kann die schöpferische Leistung im übrigen schon in der inneren Form, also dem Sammeln, Einteilen oder in der Anordnung des Stoffes gesehen werden. Auf die sprachliche Gestaltung kommt es dann nicht an (*Manfred Rehbinder*, Schweizerisches Urheberrecht, Bern, 1993, S. 61). Auch in dieser Hinsicht wird die Arbeit der Geschädigten wissenschaftlichen Ansprüchen durchaus gerecht. Der Begriffserklärung folgen Ausführungen über Merkmale von Gruppierungen mit autoritativ-totalitärem Charakter und die (möglichen) Folgen einer Zugehörigkeit, Erklärungsansätze zur «Attraktivität» von religiösen Gemeinschaften, etc. Sodann werden Zielsetzung und Fragebogen erläutert, Daten erhoben, die Anfrage- und Fallbelastung der verschiedenen Stellenkategorien durchleuchtet, die Fallzahlen auch statistisch dargestellt und gedankliche Schlüsse daraus gezogen. Schliesslich wird die Art der Fälle illustrativ dargestellt, die Intensität der Betreuung, die Verteilung auf die Personengruppen untersucht und Möglichkeiten der Hilfeleistung aufgezeigt. Die Arbeit enthält somit durchaus eine individuelle, z.T. dicht verästelte Systematik, die auf einem in sich geschlossenen ge-

danklichen Konzept und auf entsprechenden empirischen Auswertungen beruht, wobei auch die Fragebogen selbst wiederum eine individuelle Leistung darstellen. Damit handelt es sich aber um ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Zu Recht verweist die Vorinstanz auch darauf, dass die Lizentiatsarbeit von Prof. H. G. angenommen und mit der Note 5–6 bewertet wurde, womit deren Wissenschaftlichkeit wohl kaum mehr in Zweifel gezogen werden kann (§ 161 GVG). Im übrigen kann es nicht darum gehen, abzuklären, ob die Arbeit nun einen hohen oder einen eher bescheidenen wissenschaftlichen Wert aufweist. Die Wissenschaftlichkeit als solche kann ihr jedenfalls nicht abgesprochen werden.

c) Richtig ist, dass – wie die Verteidigung weiter geltend macht – der Gehalt an wissenschaftlicher Idee frei benützbar und durch das URG nicht geschützt ist. Allerdings haben die Einsprecher nicht die wissenschaftliche Idee als solche benützt, sondern einen in eine bestimmte Form gegossenen, materialisierten gedanklich-wissenschaftlichen und daher urheberrechtlich geschützten Vorgang kopiert.

d) Fehl geht die Auffassung der Verteidigung, wonach die nur leihweise Überlassung eines urheberrechtlich geschützten Werkes nicht unter dem Strafschutz des URG stehe. Zu den ausschliesslichen Befugnissen des Urhebers gehört auch das Recht, Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu verbreiten, wodurch das Werk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (in Verkehr bringen). Eine solche Verbreitung (an die Öffentlichkeit) ist z.B. in der Übereignung, aber auch im Verleih oder im Vermieten von Originalen oder Vervielfältigungsstücken zu sehen (vgl. *Manfred Rebinder*, a.a.O., S. 102). Im übrigen hat die Vorinstanz zu diesem Einwand das Nötige gesagt. Darauf kann verwiesen werden (§ 161 GVG). Die Verteidigung kritisiert sodann, die Vorinstanz habe vernachlässigt, dass zwischen Werk und Werkexemplar eine Unterscheidung zu treffen sei. Zu prüfen ist einzig, ob sich die Einsprecher tatbestandsmässig im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b altURG verhalten haben. Die Vorinstanz hat den unmissverständlichen Wortlaut des betreffenden Artikels festgehalten, worauf verwiesen werden kann.

e) Die Verteidigung will ihren Freispruch auch auf Art. 22 altURG abstützen. Das Recht der Wiedergabe nach Art. 22 altURG beziehe sich auf die Herstellung im privaten Kreis. Als solcher gälten Personen, auch juristische Personen, die unter sich persönlich eng verbunden seien. Vorliegend liege ein privater Kreis vor und demzufolge privater Gebrauch. Die Berufung auf Art. 22 altURG sei auch deshalb gerechtfertigt, weil die Vereinigungen, denen eine Kopie zugestellt worden sei, in der Schrift der Geschädigten bearbeitet, erwähnt und betroffen seien. Die Geschädigte habe sie damit zu einem privaten Kreis miteinander Betroffener gemacht. Sie seien dadurch gemeinsam mit dem VPM zu einer Interessengemeinschaft geworden.

Art. 22 altURG hält fest, dass die Wiedergabe eines Werkes zulässig ist, wenn sie ausschliesslich zu eigenem, privaten Gebrauch erfolgt. Mit der Wiedergabe darf kein Gewinnzweck verfolgt werden. Schon Art. 29 Abs. 2 des Vorentwurfes zum URG II, der die nach altURG bestehende, aber darin nicht ausdrücklich formulierte Rechtslage beschrieb, beschränkte den privaten Kreis auf «Personen, welche unter sich oder mit dem Veranstalter persönlich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde, nicht aber Angehörige von religiösen oder weltlichen Gemeinschaften wie Kirche,

Armee, Vereinen oder Betrieben». *A. Troller* verweist zu Recht darauf, dass die Abgrenzung überzeugend sei. Der Ausschluss der Vereine besage, dass der Begriff «Freunde» im Sinne der wirklichen Freundschaft mit enger persönlicher Verbundenheit und nicht der unter Mitgliedern von kleineren Vereinen üblichen sogenannten Freundschaft, mit dem Dusagen als Kennzeichen zu verstehen sei (*A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Auflage, S. 702*). Art. 19 Abs. 1 lit. a revURG, mit dem die schon zuvor bestehende Rechtslage klar formuliert wird, schränkt den Bereich des Eigengebrauches denn auch ein auf die Verwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde. Daraus wird klar, dass die unaufgeforderte Versendung von Kopien eines geschützten Werkes an religiöse Vereinigungen mit einer Vielzahl von dem VPM unbekanntem Mitgliedern den engen Bereich des Eigengebrauchs bei weitem sprengt. Aus dem gleichen Grunde ist auch der Hinweis auf die Interessengemeinschaft unbehelflich. Abgesehen davon ist es schon deshalb fragwürdig, von einer Interessengemeinschaft zu sprechen, weil sich die Baptistengemeinde Zürich schriftlich, unverzüglich und unmissverständlich vom Vorgehen des VPM distanzierte. Im übrigen kann auch hier auf die umfassenden und zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (§ 161 GVG).

f) Die Einsprecher bestreiten im weiteren, rechtswidrig gehandelt zu haben. Sie machen geltend, die Lizentiatsarbeit sei ihnen von der Geschädigten zugestellt worden, was nichts anderes als das Einverständnis der Geschädigten zu dem bedeute, was tatbeständlich getan worden sei: Erstellen von hauseigenen fünf Kopien, von denen schliesslich drei an nahestehende Vereinigungen zugestellt worden seien. Als Zeugin hat die Geschädigte klar in Abrede gestellt, dem VPM ein Exemplar ihrer Lizentiatsarbeit zugestellt zu haben. Auch habe sie das Buch dem VPM nicht auf irgendeine andere Art zukommen lassen. Sie sei auch nie damit einverstanden gewesen, dass der VPM Kopien ihrer Arbeit herstelle. Diese Aussagen sind durchaus glaubhaft. In der Tat ist nicht einzusehen, welches Interesse die Geschädigte hätte haben sollen, gerade dem von ihr kritisierten VPM ein Exemplar ihrer noch nicht genehmigten Lizentiatsarbeit zuzustellen, um so allenfalls eine Intervention dieses Vereins vor der Genehmigung der Arbeit zu provozieren und damit u.U. die Genehmigung zu gefährden. Unrichtig ist auch die Auffassung der Verteidigung, die Aussage der Geschädigten über die Frage des Abhandenkommens des Exemplars ihrer Schrift sei völlig unbestimmt. Die Zeugin hat die Frage, ob sie wisse, wie das Buch zum VPM gelangt sei, klar verneint. Ihre Aussage, wonach das Buch für kurze Zeit entwendet worden sei und wonach darnach Kopien angefertigt worden seien, hat sie ebenso klar als Vermutung bezeichnet. Dass daneben noch andere, von der Zeugin nicht erwähnte Möglichkeiten bestehen, wie die Schrift in den Besitz des VPM hätte gelangen können, mindert die Überzeugungskraft ihrer Kernaussagen nicht. Mit der Vorinstanz, auf deren Ausführungen im übrigen verwiesen werden kann, ist die Rechtswidrigkeit zu bejahen.

Die Vorinstanz hat auch die Frage geprüft, ob die Einsprecher in ihrer Vorstellung davon ausgegangen seien, die Geschädigte habe ihnen das Exemplar zugestellt und damit in die Erstellung von Kopien und deren Versand eingewilligt (Sachverhaltsirrtum) und hat diese Frage mit zutreffender Begründung, auf die verwiesen werden

kann, verneint. Die Verteidigung macht ausserdem geltend, die Geschädigte habe die Lizentiatsarbeit absichtlich den Einsprechern zugestellt, mit dem einzigen Ziel und Zweck, diese zu provozieren. Die Provokation habe von den Einsprechern als derart schwerwiegend verstanden werden müssen, dass diese (anschliessend an die Zustellung) mit gleicher Münze zurückbezahlt worden sei. Diese Argumentation erscheint völlig lebensfremd, denn es erscheint abwegig anzunehmen, dass die Geschädigte, die als Beraterin bei der Infosekta tätig ist – durch eine derartige Provokation ihre eigene (noch nicht genehmigte) Lizentiatsarbeit torpedieren wollte. Ein Sachverhaltsirrtum im Sinne von Art. 19 StGB ist auszuschliessen.

g) Schliesslich bestreitet die Verteidigung, dass seitens der Einsprecher Vorsatz vorliege. Sie hätten nicht wissen können, dass ihre Handlungen strafwürdig seien. Sie vermengt damit die tatbestandsmässigen Voraussetzungen des Vorsatzes mit denjenigen des Rechtsirrtums. Das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit gehört nicht zum Vorsatz (*Trechsel*, Schweizerisches Strafgesetzbuch zu Art. 18, N. 7). Die Einsprecher liessen Kopien der Lizentiatsarbeit erstellen und versandten drei Kopien an Drittvereinigungen. Sie handelten damit wissentlich und willentlich, somit vorsätzlich.

Die Einsprecher sind daher der Widerhandlung gegen Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b altURG in Verbindung mit Art. 50 Ziff. 1 altURG schuldig zu sprechen.

4. Die bei den Akten liegende Lizentiatsarbeit ist der Geschädigten zu unbeschwertem Eigentum aushinzugeben.

Art. 22, 56 altURG – «LE CORBUSIER II»

- *Verkauft eine Firma ein Möbelstück, das urheberrechtlich geschützt ist, zu ganz normalen Konditionen, so verfolgt sie damit die Erzielung eines Gewinns und handelt nicht für den Privatgebrauch. Zu welchem Zweck der Käufer das Möbel erwirbt, ist ohne Bedeutung.*
- *Herrscht über die Inhaberschaft eines exklusiven Vertriebsrechts Unklarheit, ist eine Veröffentlichung des Urteilsdispositivs angezeigt (in casu: halbseitig, je einmal in vier schweizerischen Zeitungen oder Zeitschriften nach Wahl der Klägerin).*
- *Lorsqu'une entreprise vend un meuble, protégé par le droit d'auteur, à des conditions tout à fait normales, elle cherche à réaliser un bénéfice et n'agit pas pour son usage privé. Il est sans pertinence de savoir dans quel but l'acheteur acquiert le meuble.*
- *Si la titularité d'un droit de diffusion exclusive est incertaine, la publication du dispositif du jugement se justifie (in casu: sur une demi-page, une fois dans quatre journaux ou revues suisses au choix de la demanderesse).*

OGer ZH, I. Ziv.K., vom 30. Dezember 1993.

Die Parteien sind Gesellschaften des italienischen Rechts, die sogenannte Möbel-Klassiker produzieren und vertreiben. Die Klägerin ist aufgrund eines Lizenzvertrages ermächtigt, die urheberrechtlich geschützten «Le Corbusier-Möbel», welche die Kurzbezeichnung LC-1 bis LC-10 und LC-20 tragen, herzustellen und zu verkaufen.

Die Beklagte vertreibt Nachahmungen von Le Corbusier-Möbeln, was sie in Italien rechtmässig tun darf. Indessen ist sie sich bewusst, dass sie unter keinem Titel berechtigt ist, solche Nachahmungen in die Schweiz zu exportieren, und sie hat denn auch strikte Weisung gegeben, keine Le Corbusier-Möbel aus ihrer Produktion in die Schweiz und insbesondere nicht an deren hiesige Vertreterin, die C. AG in Zürich zu liefern. Dennoch wurde im Jahre 1989 eine Imitation des von der Klägerin vertriebenen Originals LC-2 durch Vermittlung von H., Verwaltungsratspräsident der C. AG, an den schweizerischen Käufer B. ausgeliefert. Bei der C. AG war denn auch ein Posterprospekt der Beklagten aufgehängt mit der Überschrift «The Classics of Modern Furniture». Auf diesem Poster befinden sich auch Abbildungen von Le Corbusier-Möbeln, die den von der Klägerin exklusiv vertriebenen Modellen LC-1 bis LC-4 sowie LC-6 und LC-8 entsprechen; immerhin wurde auf dem Poster ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er nicht als Angebot verstanden werden dürfe («not an offering»). Die Klage, mit welcher die Klägerin u.a. ein Verbot der Abgabe des fraglichen Posters in der Schweiz (Rechtsbegehren 4) und des Feilhaltens und Vertriebs von nach Modellen von Le Corbusier gefertigten Möbeln (Rechtsbegehren 1), sowie Rechnungslegung und Bezahlung von Schadenersatz (Rechtsbegehren 3) und eine Urteilspublikation (Rechtsbegehren 5) verlangte, hat weitgehend Erfolg.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

3. Zur Werkqualität der LC-Kreationen, die von der Beklagten in ihrem Posterprospekt enthalten sind (vgl. Rechtsbegehren 1)

Die Beklagte hat immer wieder betont, und es wurde auch durch das Ergebnis des Beweisverfahrens bestätigt, dass sie strikte Weisung gegeben hat, keine Le Corbusier-Möbel aus ihrer Produktion in die Schweiz zu exportieren. Sie geht offenbar selbst davon aus, dass sie unter keinem Titel berechtigt ist, Le Corbusier-Nachahmungen, wie sie von ihr produziert werden, in die Schweiz zu exportieren. Sie hat die Werkqualität der im Rechtsbegehren 1 aufgelisteten LC-Modelle somit nicht bestritten, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sämtliche LC-Modelle unter dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes stehen.

4. Zur Verletzung der Rechte der Klägerin durch die Beklagte durch die Auflage des Posterprospektes «THE CLASSICS OF MODERN FURNITURE» und durch die Lieferung des Sofas Nr. 232 an die C. AG in der Schweiz (vgl. Rechtsbegehren 3)

Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, dass es im Juni 1989 zur Gründung einer Firma mit Namen C. AG in der Schweiz kam. Die Firma eröffnete einen Showroom in Zürich. In diesem Lokal war ein Posterprospekt aufgehängt und wurde auch an Interessenten abgegeben, der die von der Beklagten geführten Möbel-Modelle,

darunter auch Le Corbusier-Modelle enthielt. Unbestritten ist auch, dass der Käufer B. am 5. Juli 1989 den Artikel Nr. 232 käuflich erwarb und am 4. August 1989 ausgeliefert erhielt. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Imitation des von der Klägerin vertriebenen Originals LC-2.

Die Beklagte macht geltend, das Sofa sei nur in die Schweiz geliefert worden, weil der Präsident des Verwaltungsrates der Firma C. AG, H., erklärt habe, er kaufe dieses Möbel für sich privat. Offenbar geht die Beklagte davon aus, es handle sich in diesem Fall um eine erlaubte Ausnahme vom Urheberrecht im Sinne von Art. 22 des URG in der Fassung vom 7. Dezember 1922.

Diese Auffassung trifft nicht zu. Dies ergibt sich schon aus dem letzten Satz dieser Bestimmung, wonach diese Ausnahme nur gelte, wenn mit der Wiedergabe kein Gewinnzweck verfolgt werde. Verkauft eine Firma ein Möbelstück, das urheberrechtlich geschützt ist, zu ganz normalen Konditionen, so verfolgt sie damit die Erzielung eines Gewinns. Zu welchem Zweck der Käufer das Möbel erwirbt, ist ohne Bedeutung. Es dürfte geradezu der Normalfall sein, dass ein Käufer Möbel erwirbt, um sich privat damit einzurichten; dass er damit einen öffentlichen Raum, etwa ein Theater oder ein Kino ausstattet, ist wohl eher die Ausnahme. Es ist daher ohne Belang, ob die Beklagte das Sofa für H. persönlich oder für einen Kunden der C. AG lieferte. Es ist aus diesem Grunde auch unerheblich, ob H. zusicherte, er brauche das Sofa für sich privat oder ob er für die Bestellung keine nähere Begründung lieferte. Wie ein Zeuge zu Protokoll gab, ist die Bestellung des Sofas jedenfalls ganz normal, d.h. per Telefon oder Fax gelaufen, doch konnte er sich nicht mehr erinnern, ob ein spezieller Grund habe genannt werden müssen, damit das Möbelstück geliefert wurde. Der Beklagten hilft unter diesen Umständen auch nicht, dass sie, wie das Beweisverfahren ergeben hat, intern klar die Weisung erteilt hatte, dass keine der von ihr hergestellten Le Corbusier-Möbel in die Schweiz geliefert werden dürften. Es würde ihr auch nichts helfen, wenn es zutreffen sollte, dass H. insistiert und ihr unzutreffende Angaben gemacht hat. Tatsache ist, dass sie zu üblichen Konditionen ein Möbelstück verkauft und an die Schweizer Firma geliefert hat. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Hans Peter Rachad auf eigene Verantwortung handelte, d.h. gewissermassen hinter dem Rücken der Beklagten die Bestellung ausführte. Wie H. aussagte, wurde die Bestellung ganz normal getätigt, musste also in der Firma der Beklagten auch ganz normal bearbeitet worden sein. Das ergibt sich auch aus der Rechnung und den Preislisten, welche die Beklagte der C. AG zugestellt hat. Die Beklagte hat somit, entgegen der intern bestehenden Weisung, in unzulässiger Weise eine LC-Nachahmung in die Schweiz geliefert.

War die Beklagte aber bereit, unter Umständen doch «ihre» Le Corbusier-Möbel an die C. AG in der Schweiz zu liefern, kann sie sich auch nicht damit entlasten, dass für die auf dem Poster abgebildeten Möbel keine Preise genannt worden seien und dass der Poster nicht als Angebot oder Offerte zu verstehen gewesen und dies auch ausdrücklich vermerkt worden sei. Indem sie den Poster aufhängen und auflegen liess, hat sie das Interesse der potentiellen Käufer geweckt (dazu auch die Zeugen aussage H., der bestätigte, dass auf Grund des Posterprospektes Kunden gekommen seien, die Le Corbusier-Möbel hätten bestellen wollen) und damit diese Artikel in der Schweiz feilgehalten. Ihr Einwand, auf dem Poster seien auch Modelle abgebildet, die sie in die Schweiz zu liefern berechtigt sei bzw. sie verwende diesen Poster

weltweit, hilft ihr nicht. Sollte die Beklagte in zulässiger Weise Geschäfte im Sektor Möbel-Klassiker in der Schweiz tätigen wollen, müsste sie sich die Mühe machen, einen Poster oder einen Prospekt herzustellen, der sich auch auf das zulässige Angebot beschränkt. Interne Weisungen oder der Vermerk, der Posterprospekt sei kein Angebot oder fehlende Preisangaben genügen offensichtlich zur Verhinderung von Verletzungen der Rechte der Klägerin nicht. Die Rechtsbegehren 1 und 4 sind daher ohne weiteres gutzuheissen. Das Rechtsbegehren 2 wird im Hinblick auf die mit Rechtsbegehren 5 beantragte Veröffentlichung gestellt; es ist daher beim Entscheid über das Rechtsbegehren 5 auch über das Rechtsbegehren 2 zu entscheiden.

5. Zum Rechtsbegehren 3 (Rechnungslegung)

a) Wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, wurde in der Zeit, als die C. AG in der Schweiz mit Möbel-Klassikern handelte, nur ein einziges Sofa in die Schweiz geliefert. Ein allfälliger Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabeanspruch der Klägerin kann sich daher nur auf diese eine Lieferung beziehen. Im Rechtsbegehren 3 geht jedoch die Klägerin davon aus, dass die Beklagte weitere Lieferungen von LC-Nachahmungen in die Schweiz getätigt hat. Die Klägerin spricht damit denjenigen Sachverhalt an, den sie mit ihrer Replik geltend macht. Sie führt aus, die Beklagte habe im Zusammenwirken mit der Firma B. und S. – sie bezeichnet dieses Zusammenwirken als N/B/S-Connection – weitere Lieferungen von LC-Nachahmungen in die Schweiz getätigt. Weitere Lieferungen sind nach ihrer Darstellung mit Hilfe der Firma H. erfolgt. Zu den klägerischen Behauptungen wurde ein Beweisverfahren durchgeführt. (Es folgt die Würdigung des Beweisergebnisses).

Nachdem bis auf das Feilhalten von LC-Imitationen im Showroom der C. AG und den Verkauf des Modells LC-2 an diese Firma durch die Beklagte keine Rechtsverletzungen der Beklagten nachgewiesen sind, kann die Klägerin mit ihrem Rechtsbegehren 3 nicht durchdringen, soweit sie damit die Offenlegung weiterer Verkäufe von LC-Imitationen verlangt. Hingegen hat sie der Klägerin den Gewinn herauszugeben, den sie mit dem rechtswidrigen Verkauf der LC-2-Imitation an die C. AG in der Schweiz erzielt hat. Dieser Gewinn entspricht dem Preis, den die Beklagte der C. AG bzw. der S. AG, über welche H., Inhaber beider Firmen, den Import in die Schweiz abwickelte, verrechnet hat. Es handelt sich um 1'666'700 Lire. Da der Kaufpreis in Lire bezahlt wurde und die Beklagte ihren Gewinn in Lire erzielte, hat die Beklagte der Klägerin diesen Betrag auch in Lire zu ersetzen. Die Klägerin verlangt auf dem vom Gericht festzusetzenden Betrag 7% Zins, was von der Beklagten nicht substantiiert bestritten wird.

6. Zu den Rechtsbegehren 5 und 2 (Urteilspublikation und Feststzellung)

Wie die Klägerin zutreffend ausführt, ist es offensichtlich, dass über das exklusive Recht der Klägerin, LC-Originale zu vertreiben, Unklarheit herrscht; das hat der Fall der C. AG bzw. das Verhalten des Firmeninhabers H. deutlich gezeigt. Sowohl nach dem geltenden als auch nach dem früheren Urheberrecht ist für solche Fälle eine Veröffentlichung des Urteilsdispositives vorgesehen (Art. 56 altURG bzw. 66 rev URG), wobei das Gericht Art und Umfang der Veröffentlichung bestimmt. In Anbetracht des Umfangs des Urteilsdispositives erscheint die von der Klägerin beantrag-

te halbseitige Publikation, je einmal in vier schweizerischen Zeitungen oder Zeitschriften ihrer Wahl als angemessen. Das führt zur Gutheissung auch des Rechtsbegehrens 2, das eine Feststellungsklage zum Inhalt hat und neben den Unterlassungsbegehren nur gerechtfertigt ist, wenn eine Publikation in Frage kommt.

Art. 42 Ziff. 1 lit. c, 50 Abs. 1 Ziff. 1 altURG – «COUNTRY- UND TRUCKER-PARTY»

- *Wer um die Bewilligungspflicht öffentlich veranstalteter musikalischer Darbietungen weiss, aber die Erlaubnis der SUISA weder vorher noch nachträglich einholt, handelt vorsätzlich.*
- *Celui qui sait qu'il doit obtenir une autorisation pour des représentations musicales publiques agit intentionnellement s'il ne demande pas cette autorisation à la SUISA avant ni même après les représentations.*

Statthalteramt Zürich vom 21. März 1993.

Die Verzeigte hatte – zusammen mit ihrem Ehemann – in den Jahren 1991 und 1992 je drei Country- und Truckertreffen organisiert, ohne eine Erlaubnis für die musikalischen Darbietungen einzuholen. Das Statthalteramt Zürich bestrafte sie wegen Mithilfe bei mehrfacher Urheberrechtsverletzung mit einer Busse von Fr. 1'000.–.

Aus der Begründung des Statthalteramtes:

Nach Art. 47 URG tritt die Strafverfolgung nur auf Antrag ein. Das URG enthält keine besondere Antragsfrist, so dass die dreimonatige Frist gemäss Art. 29 StGB gilt. Die SUISA stellte mit Schreiben vom 2. Juli 1992 Strafantrag, so dass die Verzeigte für die Veranstaltungen aus dem Jahre 1991 strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.

Die Verzeigte hat jedoch auch 1992 zusammen mit ihrem Mann drei Veranstaltungen organisiert, bei welchen diverse musikalische Darbietungen stattgefunden hatten. Für diese wäre eine urheberrechtliche Bewilligung erforderlich gewesen. Im Zusammenhang mit den Veranstaltungen aus dem Jahre 1991 war die Verzeigte hinreichend auf die Bewilligungspflicht hingewiesen worden, so dass sie in bezug auf die drei Anlässe aus dem Jahre 1992 vorsätzlich gehandelt hatte. Für diese Mitorganisation der drei Veranstaltungen im Jahre 1993 ist die Verzeigte gestützt auf Art. 50 Abs. 1 Ziff. 1 URG zu bestrafen. Bei der Strafzumessung ist zu berücksichtigen, dass die Verzeigte zwar mit ihrem Mann tätig gewesen war, dass aber angesichts ihrer mehr in Form von Mithilfe geleisteten Tätigkeit das Verschulden doch geringer wiegt. Eine Busse von Fr. 1'000.– erscheint somit angemessen.

Art. 43 Ziff. 3, 50 Ziff. 3 altURG – «PORTRAITAUFNAHME»

- *Die Wiedergabe bestellter Personenbildnisse ohne Einwilligung des Abgebildeten ist nach neuem Recht nicht mehr strafbar.*
- *Selon le nouveau droit, la reproduction de portraits d'une personne, exécutés sur commande, sans l'autorisation de l'intéressé, n'est plus punissable.*

Statthalteramt Zürich vom 15. September 1993.

Das Statthalteramt Zürich hatte den für die unerlaubte Wiedergabe einer Portraitaufnahme einer bekannten Persönlichkeit Verantwortlichen mit einer Busse von Fr. 300.– bestraft; die Wiedergabe war im Zusammenhang mit einem Jahresrückblick im Wirtschaftsteil einer Zeitung erfolgt. Der Gebüsste, der geltend machte, bei der abgebildeten Person handle es sich um eine Person des öffentlichen Interesses, verlangte rechtzeitig gerichtliche Beurteilung. In der Folge hob das Statthalteramt die Strafverfügung wieder auf.

Aus der Begründung:

Nach den Bestimmungen des neuen, seit 1. Juli 1993 in Kraft getretenen Urheberrechtes ist der dem Verzeigten vorgeworfene Tatbestand nicht mehr unter Strafe gestellt. Unter diesen Umständen ist die ausgesprochene Busse aufzuheben, wobei die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen sind. Mangels erheblicher Umtriebe ist dem Verzeigten keine Entschädigung zuzusprechen.

III. Markenrecht / Marques

Art. 2 lit. a, 3 Abs. 1 lit. c MSchG, Art. 3 lit. d und e UWG – «CERBERUS»

- Die Bezeichnung «Cerberus» ist nicht gemeinfrei.
- Zwischen den Marken «Cerberus» und «pc-cerberus» für Software im Sicherheitsbereich besteht markenrechtliche Verwechslungsgefahr.
- Bei einem hohen Bekanntheitsgrad des älteren Zeichens und Konkurrenz liegt im Falle der Verwechslungsgefahr auch unlautere Anlehnung gemäss Art. 3 lit. d und e UWG vor.
- La dénomination «Cerberus» n'appartient pas au domaine public.
- Il existe un risque de confusion entre les marques «Cerberus» et «pc-cerberus» pour un logiciel dans le domaine de la sécurité.
- Lorsque la dénomination antérieure est très connue et que les parties se font concurrence, il y a non seulement risque de confusion mais aussi comparaison parasitaire au sens de l'article 3 lettres d et e LCD.

ER am HGer ZH vom 13. Januar 1994.

Die Klägerin hat den Begriff CERBERUS vor Jahren als Marke hinterlegt, zum Teil in Verbindung mit einem Bild. Die reine Wortmarke wird gemäss Registereintrag insbesondere für elektrische Apparate aller Art beansprucht, die Wort-/Bildmarke bezieht sich darüber hinaus auch auf Computer-Software. Die Klägerin ist allgemein bekannt als Anbieterin im Bereich Sicherheitstechnik.

Die Beklagte wurde am 21. Mai 1991 gegründet. Gemäss eingetragendem Zweck betrifft ihr Tätigkeitsfeld den Handel mit Hard- und Softwareprodukten sowie umfassende Beratung im Softwarebereich. Seit Mitte 1993 bietet sie Sicherheitssoftware gegen «Daten- und Programmklau» an, und zwar unter der Bezeichnung «pc-cerberus». Dagegen verwahrt(e) sich die Klägerin. Sie machte am 19. November 1993 ein Befehls- und Massnahmebegehren anhängig, mit welchem ein Verbot der Verwendung der Bezeichnungen «pc-cerberus» oder «cerberus» im Sinne eines Befehls als auch/evtl. einer vorsorglichen Massnahme verlangt wurde.

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

Die Klägerin vertreibt unbestrittenermassen Software unter den geschützten Marken. Sie kann anderen verbieten (lassen), ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Es besteht offensichtlich eine sehr grosse Übereinstimmung zwischen den klägerischen Wort-/Bildmarken CERBERUS und der am 1. April 1993 von der Beklagten hinterlegten Wortmarke pc-cerberus. Der Zeichenbestandteil «pc» ist völlig

vernachlässigbar, da er – wie allgemein bekannt – weltweit von unzähligen Anbietern in diversen Weisen als Abkürzung für «personal computer» gebraucht wird, was jegliche Prägnanz ausschliesst. Hingegen kommt einem Namen aus der griechischen Mythologie selbstverständlich für die Bezeichnung von Produkten eine unterscheidungskräftige Bedeutung zu. Davon, der Begriff «Cerberus» sei allgemein Synonym für Wächter und Sicherheitsanlagen, kann keine Rede sein. Die Marke CERBERUS ist weder zum Freizeichen verkommen (vgl. dazu u.a. *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 302 f.), noch stellt sie eine Sachbezeichnung dar, da im Publikum kein unmittelbarer Bezug zwischen ihr und irgendwelchen Sachen hergestellt wird, höchstens zur Klägerin als bekannter Firma, woraus die Beklagten aber nichts ableiten kann (vgl. dazu u.a. *Troller*, a.a.O., S. 293). CERBERUS ist mit anderen Worten kein Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG.

Da die Beklagte auch Software vertreibt, besteht Warengleichheit. Wie weit sich der Inhalt ihrer Software von demjenigen der klägerischen unterscheidet, ist irrelevant. Verwechslungs- und damit Täuschungsgefahr wäre wegen der Produktnähe in jedem Fall gegeben (vgl. u.a. *Troller*, a.a.O., S. 259, sowie ZR 88 Nr. 100, Erw. 4., mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur). Markenschutz hängt im weiteren nicht davon ab, ob sich diese Gefahr schon realisiert hat (Art. 3 lit. c MSchG). Die seitens der Beklagten vorgenommene Markeneintragung bindet im übrigen den Richter nicht (vgl. u.a. *Troller*, a.a.O., S. 458). Angesichts der dargelegten tatsächlichen Verhältnisse, welche sich ohne weiteres unter die genannten gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 3 lit. c MSchG) subsumieren lassen, ist die Klägerin gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a und § 222 Ziff. 2 ZPO durch einen Unterlassungsbefehl in ihren Rechten zu schützen. Der klägerische Hauptantrag ist gutzuheissen; da die Beklagte bisher ihr Produkt jeweils nur unter der Bezeichnung «pc-cerberus» anbot, ist das Verbot allerdings auf die Verwendung selbiger zu beschränken. Am inhaltlich gänzlichen Obsiegen der Klägerin ändert dies nichts. Die gleiche Anordnung kann schliesslich auch auf Art. 3 lit. d und e UWG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG gestützt werden. Wie erwähnt, geniesst die Klägerin als Anbieterin von Sicherheitstechnik einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad. Bietet nun ein Konkurrent unter markenmässiger Benutzung der klägerischen Firma «Sicherheitssoftware», an, so ist wegen der Koinzidenz von Bezeichnung und genereller Produkteigenschaft sowohl die Verwechslungsgefahr als auch die unlautere Anlehnung evident.

Könnte die Beklagte mit ihrem Tun fortfahren, drohte eine nicht leicht wieder-gutzumachende Marktverwirrung, sei dies, indem Dritte auf den Gedanken kommen könnten, das Zeichen CERBERUS sei spezialrechtlich nicht geschützt, sei dies, indem Dritte allfällige negative Erfahrungen mit der Beklagten der Klägerin zurechnen könnten. Solches Ungemach kann in der Regel nur schwer bewiesen werden, erst recht ist ein dadurch bewirkter Schaden kaum je nachweisbar. Somit rechtfertigt sich auch die schon vorsorgliche Anordnung des Verbots, den Zeitraum bis zur rechtskräftigen Erledigung dieses Verfahrens beschlagend (Art. 59 MSchG, Art. 14 UWG i.V. mit Art. 28 c ZGB).

Art. 3, Abs. 1 lit. c. MSchG – «RADION / RADOMAT»

- Die Marken «Radion» und «Radomat» sind für Waschmittel angesichts des recht guten Erinnerungsvermögens der schweizerischen Durchschnittskäuferinnen nicht verwechselbar.
- *L'acheteuse moyenne suisse possédant une bonne faculté de mémorisation, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques «Radion» et «Radomat» pour des produits à lessive.*

BGer, I. Zivilabt., vom 21. Dezember 1993 i.S. Lever AG ca. Rösch Waschmittel AG (publ. in BGE 119 II 473).

Die Klägerin ist Inhaberin der erstmals am 6. April 1935 für Waschmittel hinterlegten Marke «RADION». Die Beklagte produziert und verkauft in der Schweiz ihrerseits verschiedene Waschmittel, wobei sie eines davon unter der Bezeichnung «RADOMAT» vertreibt; sie hinterlegte diese als Wortmarke am 8. Juli 1987.

Nachdem die Klägerin die Beklagte vergeblich aufgefordert hatte, die Marke «RADOMAT» in Zukunft nicht mehr zu verwenden, erhob die Klägerin Unterlassungs- und Nichtigkeitsklage beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen, das sie mit Urteil vom 6. April 1993 schützte. Die Beklagte hat dieses Urteil mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht gutgeheissen wird.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2.– Die Beklagte wirft dem Handelsgericht in zweifacher Hinsicht eine Verletzung von Bundesrecht vor. Zum einen, macht sie geltend, habe das Gericht unzutreffenderweise die von ihr erhobene Verwirkungseinrede abgewiesen. Zum andern habe die Vorinstanz in Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. c und Art. 13 MSchG entschieden, die beiden Marken «Radomat» und «Radion» seien verwechselbar, d.h. zu wenig unterscheidungskräftig. Wie es sich mit dem ersten Vorbringen verhält, kann offenbleiben, da sich – wie zu zeigen sein wird – der zweite Einwand als begründet erweist und die Klage aus diesem Grund in Gutheissung der Berufung abzuweisen ist.

a) Das neue Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, AS 1993, 274 ff.) ist mit Ausnahme von Art. 36 am 1. April 1993 in Kraft getreten. Nach Art. 76 Abs. 1 MSchG unterstehen die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes hinterlegten oder eingetragenen Marken – abgesehen von hier nicht interessierenden Ausnahmen – von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht. Mit dem Handelsgericht ist somit vom neuen Gesetz auszugehen. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz ausgenommen Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, hält diese Bestimmung einen markenrechtlichen Grund-

satz fest, der, allerdings in anderer Formulierung, schon in Art. 6 aMSchG enthalten war. Ein Zeichen ist demnach dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn wegen seiner Ähnlichkeit mit einer älteren Marke für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, wobei es auch nach neuem Recht dem Richter obliegt, anhand allgemeiner und objektiver Kriterien zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht (Botschaft des Bundesrates zum MSchG, BBl 1991 I 21). Da das MSchG in diesem Punkt materiell keine neue Regelung enthält, können weiterhin zum alten Recht ergangene Entscheide beigezogen werden.

b) Unbestritten ist, dass zwischen den durch die beiden Zeichen gekennzeichneten Waren vorliegend Warengleichartigkeit besteht, da sowohl «Radion» wie «Radomat» als Bezeichnung für Waschmittel benützt werden. Zu Recht nicht angefochten wird ausserdem die Auffassung des Handelsgerichts, für die Frage der genügenden Unterscheidbarkeit seien die beiden Marken als solche, wie sie eingetragen sind, unabhängig von der jeweiligen Ausstattung, zu vergleichen.

c) Die Verwechslungsgefahr wird als Rechtsfrage vom Bundesgericht frei geprüft. Dies gilt auch insoweit, als sie sich nach dem Verständnis des allgemeinen Publikums, welches die streitigen Leistungen in Anspruch nimmt, beurteilt. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist dabei für den Bereich des gesamten Kennzeichnungsrechts ein einheitlicher (BGE 117 II 199 E. 2a, S. 201, 116 II 365 E. 4a, S. 370, je mit weiteren Hinweisen).

Grundfunktion bzw. Zweck der Marke ist, die gekennzeichneten Waren von ähnlichen oder gleichartigen Waren zu unterscheiden, um eine Individualisierung der Waren oder auch des Herstellers durch die Verbraucher zu ermöglichen, die so in die Lage versetzt werden sollen, ein einmal geschätztes Produkt aus der Menge gleichartigen Angebots wiederzufinden (*Carl-Stephan Schweer*, Die erste Markenrechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken, Diss. Freiburg im Breisgau, 1992, S. 31 mit Hinweisen). Dabei hat der angerufene Richter die Unterscheidbarkeit zweier Marken gemäss ständiger Rechtsprechung nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie insbesondere beim kaufenden Publikum hinterlassen, der jedoch auch durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden kann (BGE 112 II 362 E. 2, S. 364 mit Hinweisen; *Kamen Troller*, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Band I, S. 147 f. mit weiteren Hinweisen). Ein strenger Massstab ist insbesondere anzulegen, wenn die Waren weitgehend identisch sind und wenn es sich um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt (BGE 117 II 321 E. 4, S. 326 mit Hinweisen). Bei Marken, die nur aus einem Wort bestehen, wird der Gesamteindruck durch deren Klang und Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits ist bedingt durch das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und durch die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 102 II 122 E. 2, S. 126, 90 II 43 E. 5, S. 48, 88 II 378 E. 2).

d) Wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, besteht in bezug auf die Aufeinanderfolge der Vokale insofern ein Unterschied, als sie bei «Radion» «A-I-O» und bei «Radomat» «A-O-A» lautet. Ebenfalls richtig ist, dass beide Marken an sich dreisil-

big sind, wobei freilich in «Radion» die beiden letzten Silben («dion») infolge der Verbindung des «i» mit dem «o» gewöhnlicherweise als nur eine Silbe gehört werden. Bei den zwei Zeichen stimmt lediglich die erste Silbe, nämlich das «Ra», überein. Die weiteren Silben «di» und «do» können deutlich unterschieden werden; bei «di» in «Radion» ist der helle Vokal «i» vorhanden, während in «Radomat» das klar unterscheidbare, dunklere «o» enthalten ist. Völlig verschieden lauten mit «on» bzw. «mat» die dritten Silben. Mit Recht wendet die Beklagte ein, die Übereinstimmung lediglich einer Silbe in zwei dreisilbigen Marken könne nicht zu einem übereinstimmenden Gesamteindruck führen. Dies selbst dann nicht, wenn mit dem Handelsgericht davon ausgegangen wird, dass nicht nur «Radion», sondern auch «Radomat» wohl üblicherweise auf der ersten und nicht auf der letzten Silbe betont wird. Die von der Vorinstanz ebenfalls vorgenommene Aufteilung der Vergleichszeichen in die Bestandteile «Rad-ion» und «Rad-omat» ergibt kein anderes Ergebnis. Wohl stimmen die ersten drei Buchstaben («Rad») überein, doch sind die restlichen deutlich verschieden; den drei Buchstaben «I-O-N» stehen die vier Buchstaben «O-M-A-T» gegenüber.

Abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob es sich bei den Bestandteilen «ion» bzw. «(o)mat» um eigentliche Endungen handelt, kann jedenfalls nicht gesagt werden, der Gesamteindruck werde entscheidend durch den Bestandteil «Rad» geprägt. Dass, wie die Vorinstanz ausführt, «Radion» und «Radomat» aufgrund ihres Wortklanges schliesslich gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, reicht nicht aus, um bei einer Beurteilung nach dem Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Verwechslungsgefahr bedeutet nicht schon die blosse, entfernte Möglichkeit einer Verwechslung, sondern sie setzt voraus, dass der Durchschnittsverbraucher wahrscheinlich einer Verwechslung unterliegt (*Brunner/Hunziker*, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in *Marke und Marketing*, Bern 1990, S. 330). Dies ist hier entgegen der Ansicht des Handelsgerichts zu verneinen, und zwar auch bei Anlegung des bei Identität der Waren sowie bei Massenartikeln des täglichen Gebrauchs verlangten strengen Massstabes. Denn einerseits ist davon auszugehen, dass die schweizerische Durchschnittskäuferin – nicht zuletzt aufgrund der intensiven Werbung – bezüglich Waschmittel über ein recht gutes Erinnerungsvermögen verfügt und zwischen dem seit langem bekannten «Radion» und der neuen Marke «Radomat» sehr wohl zu unterscheiden vermag. Andererseits genügt die Gemeinsamkeit der ersten drei Buchstaben («Rad») nicht für die Annahme, «Radion» und «Radomat» seien Serienmarken bzw. der Verkehr würde deswegen zur Annahme verleitet, die mit dem zweiten Zeichen versehene Ware sei von derselben kommerziellen Herkunft wie die mit dem ersten Zeichen versehene Ware. Dies träfe nur zu, wenn der Verkehr aufgrund des Gesamteindruckes in der jüngeren Marke das Originalzeichen zu erkennen vermöchte oder wenn der gleiche Wortstamm in den beiden Zeichen nach Auffassung der Verbraucher auf ein bestimmtes Unternehmen hinwiese (*Brunner/Hunziker*, a.a.O., S. 332 f.). Beides ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Sowohl das Schriftbild wie vor allem auch der Wortklang schliessen bei einem Vergleich zwischen «Radion» und «Radomat» die Verwechslungsgefahr aus, der Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bzw. Art. 6 Abs. 1 aMSchG begegnen soll (vgl. BGE 112 II 362 E. 2, S. 364).

Art. 24 altMSchG – «EAU SAUVAGE II»

- *Ein schützenswertes Interesse an der Feststellung der Rechtslage besteht auch dann, wenn das Urteil zwar nicht publiziert wird, aber von den Parteien gegenüber Dritten zur Bestätigung von Angaben über die Rechtssituation dienen soll (E. 6).*
- *Ein Interesse an einem Unterlassungsbegehren besteht auch dann, wenn der Beklagte die verletzenden Produkte an den Lieferanten zurückgesandt hat, so lange kein definitiver Verzicht auf den Verkauf weiterer solcher Produkte vorliegt (E. 7).*
- *Eine Rufschädigung wegen ungenügender Qualität ist auszuschliessen, wenn die Qualitätsunterschiede im wesentlichen nur im Labor feststellbar sind (E. 8.1).*
- *Ein Detaillist muss nicht wissen, ob die ihm vom Grossisten angebotene Ware rechtmässig produziert worden ist (E. 8.2).*
- *Ein vor über drei Jahren zurückliegender Verkauf von 120 widerrechtlich gekennzeichneten Fläschchen «Eau Sauvage» rechtfertigt keine Urteilsveröffentlichung (E. 9)*
- *Il existe un intérêt digne de protection à la constatation de la situation juridique lorsque le jugement, même s'il n'est pas publié, doit permettre aux parties de confirmer à des tiers les indications qu'elles avaient données sur la situation en droit (c. 6).*
- *Lorsque le défendeur a renvoyé les produits litigieux à ses fournisseurs, le demandeur possède néanmoins un intérêt à conclure à la cessation aussi longtemps que le défendeur n'a pas définitivement renoncé à vendre de tels produits (c. 7).*
- *Il ne saurait y avoir atteinte à la renommée consécutive à une qualité insuffisante lorsque, pour l'essentiel, les différences de qualité ne peuvent être constatées qu'en laboratoire (c. 8.1).*
- *Un détaillant n'a pas à savoir si la marchandise qui lui est offerte par un grossiste a été produite licitement (c. 8.2).*
- *La vente, effectuée plus de trois ans auparavant, de 120 flacons d'«Eau sauvage» marqués illicitement ne justifie pas la publication du jugement (c. 9).*

OGER LU vom 18. Mai 1992.

Die Beklagte verkaufte rund 120 Fläschchen «Eau Sauvage», welche sie von der Firma Import Parfumerien AG, Zürich, bezogen hatte. Dieses war ohne Ermächtigung der Markeninhaberin Dior von einer türkischen Firma produziert worden. Dabei dürfte es sich um ein verdünntes Dior-Konzentrat minderer Alkoholqualität handeln, dessen Aufmachung und Verpackung zahlreiche Unterschiede zu den «echten» Eaux Sauvages aufweist. Bereits vor Klageeinleitung gab die Beklagte den Rest der beanstandeten Parfums an die Firma Rapag AG weiter. Auf Klage stellte das Obergericht des Kantons Luzern als einzige Instanz nach § 7 Ziff. 1 ZPO fest, dass die Be-

klagte unerlaubterweise Parfum-Artikel unter dem Kennzeichen «Dior», «Christian Dior», «Eau Sauvage» und «CD fig.» angeboten, verkauft und in Verkehr gebracht habe, und dass die Beklagte dadurch Markenrechte der Klägerin verletzt und zugleich unlauteren Wettbewerb begangen habe; es verbot der Beklagten entsprechende Handlungen.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

5.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beklagte durch das Angebot und den Verkauf von «Eau Sauvage»-Fläschchen, die ohne Ermächtigung von Dior erstmals in Verkehr gesetzt wurden, Markenrechte von Dior verletzt hat. Die Klägerinnen behaupten, die Beklagte habe die Marken «DIOR», «CHRISTIAN DIOR», «EAU SAUVAGE» und «CD fig.» verletzt. Zum Beweis legen sie verschiedene Fläschchen auf. Die Verpackungen tragen u.a. die Schriftzüge «EAU SAUVAGE» und «Christian Dior» und eine Etikette «CD». Auf dem Fläschchen selber steht neben anderem auch «EAU SAUVAGE» und «Christian Dior». Den Klägerinnen gelingt damit der Nachweis, dass die Beklagte nicht nur das Kennzeichen «EAU SAUVAGE», sondern auch die anderen drei Marken widerrechtlich verwendet hat. Die Beklagte versties damit gleichzeitig gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Art. 3 lit. b und d UWG).

6. Zum Feststellungsbegehren

6.1. Voraussetzung für die Gutheissung einer Feststellungsklage ist ein entsprechendes rechtliches Interesse des Antragstellers. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird die Feststellungsklage im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vor allem dann zugelassen, wenn die Urteils publikation angeordnet wird. Die ausdrückliche Feststellung (z.B. einer Markenrechtsverletzung durch den Prozessgegner) soll die Rechtslage deutlich machen. Ein schützenswertes Interesse an der Feststellung der Rechtslage besteht aber auch dann, wenn das Urteil zwar nicht publiziert wird, aber von den Parteien gegenüber Dritten «zur Bestätigung von Angaben über die Rechtssituation vorgewiesen werden kann» (Troller, a.a.O., S. 967; vgl. Alfred Briner, Der Rechtsschutz der Marke aus dem Markenschutzgesetz, in: Marke und Marketing, Bern 1990, S. 302).

6.2. Wie bereits erwähnt, haben die Klägerinnen ein Interesse daran, Markenrechtsverletzungen, und zwar auch solche geringfügiger Art, feststellen zu lassen. Ihr Antrag auf Feststellung, dass die Beklagte durch unerlaubtes Anbieten, Verkaufen und Inverkehrsetzen von Parfumartikeln unter den Kennzeichen «DIOR», «CHRISTIAN DIOR», «EAU SAUVAGE» und «CD fig.» Markenrechte von Dior verletzt und zugleich unlauteren Wettbewerb begangen hat, erweist sich demzufolge als begründet.

7. Zum Unterlassungsbegehren

7.1. Voraussetzung für die Gutheissung einer Unterlassungsklage ist die Gefahr der Wiederholung weiterer Markenrechtsverletzungen. Die Wiederholungsgefahr ist insbesondere dann gegeben, wenn der Verletzer sein Handeln zu rechtfertigen sucht (*Briner*, a.a.O., S. 302 mit Hinweisen; *Sträuli/Messmer*, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., N 3 zu § 51 ZPO).

7.2. Die Beklagte hat – nach eigenen Angaben – die «Eau Sauvage»-Produkte bereits vor Klageeinleitung durch die Klägerinnen aus ihrem Verkaufssortiment zurückgezogen. Gleichzeitig hat sie aber daran festgehalten, zum Verkauf von Dior-Produkten berechtigt zu sein bzw. keine Markenrechtsverletzung begangen zu haben. Schon deshalb erwiese sich die Gutheissung des Unterlassungsbegehrens als gerechtfertigt.

Die Beklagte stützt ihren Antrag auf Abweisung der Unterlassungsklage weiter auf die Tatsache, dass ihre Filialen «Neustadt» in Zug und «Löwen-Center» in Luzern die fraglichen Dior-Produkte «an den Lieferanten» zurückgesandt hätten. Damit vermag die Beklagte indes nicht rechtsgenügend darzutun, dass eine die klägerischen Markenrechte verletzende Wiederholung des Verkaufs von Dior-Produkten schlechthin gebannt sei. Ein definitiver Verzicht der Beklagten auf den Verkauf weiterer Dior-Produkte liegt nämlich nicht vor. Vielmehr besteht ein solcher – laut eigenen Angaben der Beklagten – lediglich für «Coop Aarau», und auch da nur «zumindest einstweilen».

Bei Ablehnung des Unterlassungsbegehrens bestünde zumindest die Gefahr, dass die Beklagte – ungeachtet der festgestellten Markenrechtsverletzungen – über die Rapag AG die fraglichen Produkte wieder in den Verkehr brächte, womit sich die Klägerinnen wohl erneut zu prozessualen Handlungen veranlasst sähen. Ein klares Verbot an die Beklagte, die fraglichen Dior-Produkte erneut anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen, dient dazu, möglichen Missverständnissen entgegenzutreten und Klarheit zu schaffen. Das Verbot ist letztlich nichts mehr als die logische Folge der Feststellung, dass die Beklagte die Markenrechte von Dior verletzt und damit unlauteren Wettbewerb begangen hat. Das Unterlassungsbegehren ist demzufolge gutzuheissen.

8. Zum Schadenersatzbegehren

Das MSchG enthält keine Bestimmungen über die Ansprüche auf Schadenersatz; es sind daher die allgemeinen Bestimmungen des OR anzuwenden (*Briner*, a.a.O., S. 304 mit Hinweisen). Die Klägerinnen müssen nachweisen, dass ihnen ein Schaden entstanden ist und dass die Beklagte daran ein Verschulden trifft.

8.1. Die Klägerinnen bringen vor, der durch die Markenrechtsverletzungen erlittene Schaden sei zwar «schwer nachweisbar, aber mit Sicherheit gegeben».

8.1.1. Sie machen zunächst geltend, durch den Verkauf von Dior-Produkten in beklagten Filialen sei ihnen selber Gewinn entgangen. Sie gehen davon aus, dass

die Mehrzahl jener Käufer, welche die von der Beklagten geführten Dior-Produkte erwarben, auch ein «echtes» (und damit wohl teureres) gekauft hätten.

Es entspricht allgemeiner Lebenserfahrung, dass sich die Käuferschaft in den Filialen der Beklagten nicht mit derjenigen in sog. Fachgeschäften deckt, die sich an gebundene Preise halten. Insbesondere sprechen die Fachgeschäfte, z.B. Parfumerien, einen kleineren Kundenkreis an als Grossdetaillisten. Soweit Käufer von EAU SAUVAGE tatsächlich auf dieses Produkt und die damit verbundene Marke fixiert sind, werden sie zum Kauf in der Regel ein Fachgeschäft aufsuchen. Umgekehrt führt die Beklagte Produkte aller Art (Lebensmittel, Papeterieartikel, Parfumeriewaren, Spielsachen, etc.), woraus sich der Kauf eines Markenartikels auch «zufällig» ergeben kann, ohne dass der Käufer die betreffende Filiale in dieser Absicht aufgesucht hätte. Aufgrund der erwähnten, unterschiedlichen Kundensegmente ergibt sich weiter, dass nicht jeder Warenhauskunde bereit ist, Fachgeschäftspreise zu bezahlen.

Die Klägerinnen vermögen über den entgangenen Gewinn zwar keine konkreten Angaben zu machen. Es ist aber davon auszugehen, dass den Klägerinnen durch den Verkauf von «Eau Sauvage» in den beklagten Filialen ein, wenn auch sehr geringer, Schaden entstanden ist.

8.1.2. Die Klägerinnen machen weiter einen Schaden aus Rufschädigung geltend. Sie bringen insbesondere vor, bei den von der Beklagten verkauften «Eaux Sauvages» handle es sich um «völlig minderwertige Fälschungen».

Eine Rufschädigung kann nur eintreten, wenn die behauptete schlechte Qualität von den Kunden bemerkt wird. Laut eigenen Angaben der Klägerinnen, ist die angebliche Fälschung im wesentlichen nur im Labor feststellbar. Einen Nachweis, dass die behaupteten Konzentrations- und Geruchsunterschiede von einem Kunden bemerkt worden wären, erbringen die Klägerinnen nicht. Ebensowenig machen sie geltend, es lägen irgendwelche diesbezüglichen Kundenreklamationen vor. Eine Rufschädigung ist deshalb auszuschliessen.

8.1.3. Schliesslich behaupten die Klägerinnen sinngemäss, es sei ihnen ein sog. Marktverwirrungsschaden entstanden, weil die Käufer von einem «Markenprodukt» enttäuscht worden seien, das sie irrtümlicherweise den Klägerinnen zugerechnet hätten.

Zwar ist davon auszugehen, dass die Käufer des fraglichen Produktes tatsächlich der Meinung waren, ein Dior-Produkt zu kaufen. Allerdings geben sich die Kunden in der Regel kaum Rechenschaft darüber, wer dieses Produkt wo und allenfalls unter welchen vertraglichen Ermächtigungen hergestellt hat. Eine für den Laien feststellbare Qualitätsabweichung ist, wie erwähnt, nicht erstellt, womit letztlich unerheblich ist, ob der Kunde dieses Produkt nun zu Recht oder zu Unrecht den Klägerinnen zu-rechnet.

8.1.4. Zusammenfassend ergibt sich, dass sich ein Schadenersatzanspruch der Klägerinnen nur auf den entgangenen Gewinn beziehen kann.

8.2. Der Anspruch auf Schadenersatz setzt ein Verschulden des Verletzers voraus. Schuldhaftes Verhalten liegt vor, wenn der Verletzer aus Absicht oder Fahrlässigkeit handelt. Der Massstab, der mit Bezug auf die Fahrlässigkeit anzuwenden ist, richtet

sich nach der Stellung des Verletzers. Dabei sind z.B. an den Grossunternehmer grössere Anforderungen zu stellen als an den Laien (*David*, a.a.O., N 9 zu Art. 25 MSchG).

8.2.1. Die Beklagte bringt vor, sie habe keinen Anlass gehabt, die chemische Zusammensetzung des Produkts zu prüfen. Überdies könnten die Klägerinnen aus dem blossen Graumarktbezug nichts zu ihren Gunsten ableiten. Zwar erscheint es in der Tat unmöglich, in all jenen Fällen, da die Beklagte in Lizenz ernerstellte Ware von irgendwelchen Lieferanten bezieht, abzuklären, ob die Warenherstellung unter gültigen Lizenzverträgen erfolgt sei.

Festzuhalten ist zudem, dass der Beklagten nicht schon der blosse Bezug der Ware auf dem Graumarkt als Fahrlässigkeit angelastet werden kann. Sobald die Beklagte aber begründeten Verdacht auf rechtliche Unregelmässigkeiten schöpft, ist sie von der Pflicht, sich über die Herkunft der Ware Rechenschaft zu geben, nicht befreit. Als Grossunternehmung ist ihr zuzumuten, die dazu notwendige Infrastruktur bereitzustellen.

8.2.2. Der Beweis der konkreten Umstände, welche zur Schadenersatzpflicht führen, obliegt den Klägerinnen (Art. 8 ZGB). Bezüglich der schuldhaften Inverkehrsetzung von «Eau Sauvage»-Fläschchen durch die Beklagte ist zwischen dem Verkauf in ihren Filialen und der «Rückgabe» der Fläschchen an die Rapag AG zu unterscheiden.

Die Beklagte bezog nach eigenen Angaben die Fläschchen von der Firma Import Parfumerien AG in Zürich. Die Klägerinnen bringen mit keinem Wort vor, weshalb die Beklagte hätte wissen müssen oder können, dass zur Zeit des Bezuges der Ware von der Impo AG der Lizenzvertrag zwischen Dior und Saray bereits aufgelöst war, dass Saray die fragliche Ware erst nach Auflösung des Lizenzvertrages erstmals in Verkehr gesetzt hatte und dass schliesslich der Lizenzvertrag die Klausel enthielt, Saray müsse nach dessen Auflösung nicht nur die Herstellung, sondern auch den Verkauf schon produzierter Dior-Produkte einstellen. Unbehelflich ist das Argument der Klägerinnen, die Beklagte hätte «selbst nach Zustellung des Gesuches» (im Massnahmeverfahren) die fraglichen Produkte weiterhin verkauft. Vor Erlass eines rechtskräftigen Entscheides musste es der Beklagten nämlich unbenommen sein, diese Produkte weiterhin anzubieten, zumal sie ja gerade bestritt, dazu nicht berechtigt zu sein. Schon gar kein Anlass bestand für die Beklagte, den fraglichen Flascheninhalt auf seine angebliche «Fälschung» zu untersuchen, wäre doch eine solche nach eigenen Aussagen der Klägerinnen ohnehin nur im Labor feststellbar gewesen.

Ein Verschulden kann der Beklagten aber insofern angelastet werden, als sie nach Rechtskraft des Massnahmeentscheides vom 20. Februar 1989 die ihr verbliebenen Fläschchen nicht etwa an die Lieferantin Impo AG, sondern an eine Dritte, die Rapag AG, verkauft hat, obwohl sie wusste, zur Inverkehrsetzung, etc. nicht berechtigt zu sein. Allein dieses Verschulden der Beklagten hilft den Klägerinnen nichts. Sie vermögen nämlich nicht darzutun, dass ihnen durch die erwähnte «Rückgabe» der fraglichen Produkte an die Rapag AG ein Schaden entstanden wäre.

8.3. Zusammenfassend erweist sich die Schadenersatzklage als unbegründet.

9. Zum Antrag auf Urteilspublikation

Nach Art. 9 Abs. 2 UWG kann der (z.B. in seinen Markenrechten) Verletzte verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird. Dies setzt indessen ein rechtlich schützenswertes Interesse der Klägerinnen voraus.

9.1. Die Klägerinnen bringen zur Begründung ihres Publikationsantrages insbesondere vor, die im Markt entstandene Verwirrung müsse geklärt werden. Mit Sicherheit sei ein Grossteil der Abnehmer der (angeblich) gefälschten Produkte über die Qualität des vermeintlichen Dior'schen «Eau Sauvage» enttäuscht worden. Eine Urteilsveröffentlichung würde dazu dienen, die Gründe für die Enttäuschung aufzuzeigen und verlorenen Goodwill teilweise wiedergutzumachen.

9.2. Wie bereits dargetan, vermögen die Klägerinnen keinen einzigen Kunden zu nennen, der vom fraglichen Produkt tatsächlich enttäuscht worden wäre. Ebensov wenig kann angesichts von 120 verkauften Fläschchen von einer derart grossen «Marktverwirrung» gesprochen werden, die eine Urteilspublikation und damit die «Aufklärung des Publikums» rechtfertigen würde. Es ist zudem unwahrscheinlich, dass der Verkauf dieser geringen Anzahl von angeblich gefälschtem «Eau Sauvage» zum von den Klägerinnen behaupteten «Goodwill-Verlust» geführt hat. Schliesslich liegen die Verfehlungen der Beklagten schon mehrere Jahre zurück.

Andererseits sind die Interessen der Beklagten zu berücksichtigen. Sie bestreitet zwar nicht, 120 Fläschchen «Eau Sauvage» verkauft zu haben. Es ist aber nicht anzunehmen, dass diese Tatsache einem breiten Publikum bekannt geworden wäre. Vielmehr würde erst die Urteilspublikation weite Kreise darauf aufmerksam machen und die Beklagte in ein schlechteres Licht stellen, als sie es verdiente. Die beantragte Publikation des Urteilsdispositivs würde beim Publikum nämlich den (falschen) Eindruck erwecken, die Beklagte (bzw. ihre Organe) träge durch den widerrechtlichen Verkauf von «Eau Sauvage»-Fläschchen in ihren Filialen rechtliches Verschulden, was, wie erwähnt (oben Ziff. 8.2.2.) gerade nicht der Fall ist.

Der Antrag auf Publikation des Urteilsdispositivs ist deshalb abzulehnen.

Art. 24 lit. c MSchG, Art. 9 Abs. 3 UWG – «LOUIS VUITTON III»

- *Weder das alte Lauterkeitsrecht noch das alte Markenrecht kennen einen Gewinnherausgabeanspruch.*
- *Wer zu sehr tief liegenden Einkaufspreisen Fälschungen erwirbt, die ohne weiteres erkennbar sind, und diese weiter vertreibt, handelt schuldhaft.*
- *Die Bereicherung des Verletzers kann als Indiz für den dem Verletzten entstandenen Schaden herangezogen werden.*
- *Eine Urteilsveröffentlichung, die für den Betroffenen mit unverhältnismässig grossen Nachteilen verbunden wäre, ist unverhältnismässig.*

- *Le droit d'exiger la remise du gain était inconnue tant de l'ancienne LCD que de la LMF.*
- *Celui qui acquiert à des prix très bas des contrefaçons, facilement reconnaissables comme telles, et les revend agit avec faute.*
- *L'enrichissement de l'auteur peut servir d'indice pour le calcul du dommage subi par le lésé.*
- *La publication du jugement est disproportionnée lorsqu'elle implique pour celui qu'elle vise des inconvénients disproportionnés.*

OGer LU, I. Kammer, vom 15. April 1992.

Die Klägerinnen (Inhaberin von Louis Vuitton-Marken und Verkäuferin von Louis Vuitton-Taschen und -Reiseartikeln) werfen dem Beklagten vor, seit mindestens 1984 bis Ende 1987 gefälschte bzw. nachgeahmte oder nachgemachte Louis Vuitton-Markenartikel in Verkehr gebracht zu haben. Das Beweisverfahren hat ergeben, dass der Beklagte bzw. sein Verkaufspersonal zu wiederholten Malen mit dem Signet von Louis Vuitton versehene Artikel von der italienischen Firma F. bezogen und hier verkauft hat, die vom gerichtlich bestellten Fachexperten eindeutig als Fälschungen erkannt worden sind. Eine Buchexpertise ergab, dass der Beklagte damit einen Bruttogewinn von ca. Fr. 14'300.–, bzw. einen Unternehmensgewinn von ca. Fr. 2'900.– erzielte. Zu der von den Klägerinnen neben der gutgeheissenen Unterlassungsklage geltend gemachten Forderungsklage von Fr. 20'000.– und zur geforderten Urteilsveröffentlichung äusserte sich das Gericht in folgenden

Erwägungen:

b) Die Klägerinnen verlangen vom Beklagten «je nach dem Ergebnis des Beweisverfahrens a) Schadenersatz, b) Gewinnherausgabe, mindestens aber Fr. 20'000.–». Sie hätten erheblichen Vermögensschaden erlitten, weil Konsumenten beim Beklagten im Irrtum über die Tatsache der Fälschung Louis Vuitton-Artikel gekauft hätten. Durch den Verkauf minderwertiger Ware und die dadurch bedingte Beeinträchtigung ihres hervorragenden Weltrufes sei ihnen ausserdem immaterieller Schaden erwachsen. Zu Recht berufen sich die Klägerinnen in erster Linie auf Art. 2 lit. d aUWG, wurden doch – wie bereits dargelegt – die inkriminierten Handlungen samt und sonders unter der Herrschaft des alten Rechts gesetzt und ist ein allfälliger Schaden der Klägerinnen vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (1. März 1988) eingetreten. Unter Hinweis auf das zwischenzeitlich publizierte Urteil des Bundesgerichts vom 24. März 1988 (BGE 114 II 94) rufen sie indessen auch Art. 9 Abs. 3 UWG an, der ihnen einen Anspruch auf Schadenersatz und auf die Herausgabe des Gewinns verschaffen würde.

c) Voraussetzung dafür, dass der Beklagte den Klägerinnen Schaden zu ersetzen hat, ist – sowohl nach Art. 25 MSchG wie auch nach Art. 2 lit. d aUWG und Art. 9 Abs. 3 UWG – ein Verschulden des Beklagten (*David*, Kommentar zum schweize-

rischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., S. 293 N 8; *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., S. 177 N 651); nicht so beim Gewinnherausgabeanspruch. Dieser, im neuen Wettbewerbsgesetz vorgesehene und den bekannten Beweisschwierigkeiten bei der Schadenersatzklage Rechnung tragende Anspruch, ist unabhängig vom Verschulden und kann daher auch bei schuldloser Verletzung zugesprochen werden (*David*, Wettbewerbsrecht, S. 178 N 653). Von daher und aus den nachfolgend aufzuzeigenden Gründen ist das Ansinnen der Klägerinnen, das neue Recht ins Spiel zu bringen, verständlich. Sowohl die Klippen des Verschuldensnachweises als auch die des Schadenbeweises wären leicht zu umschiffen. Zur Bedeutung des neuen Rechts hat das Bundesgericht tatsächlich in dem von den Klägerinnen genannten Urteil bezüglich altrechtlicher Tatbestände ausgeführt, dies heisse nicht, dass das neue Recht unbeachtlich sei; es könne durchaus für die Auslegung des alten Rechts von Bedeutung sein, zumal wenn neue Kriterien oder neu umschriebene Sondertatbestände geeignet seien, dem Richter die Abgrenzung des lautereren vom unlauteren Wettbewerb zu erleichtern, insbesondere die Schranken der Generalklausel gemäss Art. 1 Abs. 1 aUWG leichter zu erkennen (BGE 114 II 94). Soweit aber zu gehen, neue, im alten Recht nicht vorgesehene Sanktionen (hier die Gewinnherausgabe) auf altrechtliche Sachverhalte anzuwenden, dürfte das Bundesgericht indes kaum gewollt haben. Dies würde denn auch Art. 1 SchlT ZGB zuwiderlaufen.

Ein Gewinnherausgabeanspruch auf der Grundlage des MSchG andererseits ist – soweit ersichtlich – noch heute zumindest umstritten (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl., S. 997 Anm. 118). Das Bundesgericht lehnte in alten Entscheiden einen solchen bei Verletzungen des Rechts an einer Marke ab (BGE 36 II 601 f., 25 II 298, 140, zitiert bei *Troller*, a.a.O., II, S. 997). *Troller* (a.a.O., II, S. 997) selbst differenziert: nach seiner Auffassung besteht wohl ein Unterschied zur Benützung von Erfindungen, Werken der Literatur und Kunst und Mustern und Modellen. Die nach der patentierten technischen Regel hergestellten Erzeugnisse und die objektivierten ästhetischen Schöpfungen seien unmittelbare Objekte der Geschäftsführung ohne Auftrag. Sie würden die gleichen Objekte des Berechtigten vertreten. Die Marken hingegen kennzeichneten Waren oder Leistungen, seien aber nicht als Immaterialgut Objekt des Warenumsatzes. Doch könne dieser Unterschied ausser acht bleiben, wenn die mit der Marke versehenen Waren oder gekennzeichneten Leistungen wegen der Verwechslung als jene des Berechtigten angenommen würden, so dass deren Benützung im Wettbewerb als Führung von dessen Geschäften gelten könne.

Troller/Troller (Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl., S. 208) mutmassen, dass das Bundesgericht heute in Anlehnung an die Praxis in den anderen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes den Herausgabeanspruch auch für das Markenrecht zulassen würde. Die Frage, ob ein Gewinnherausgabeanspruch der Klägerinnen gestützt auf aUWG (in Heranziehung des neuen Rechts) oder gestützt auf MSchG zu schützen sei, mag vorliegend indes offen bleiben, da auf anderem Weg (Schadenersatz) zu einem entsprechenden Resultat gelangt wird. Zu prüfen ist daher vorab, ob dem Beklagten ein Verschulden nachgewiesen werden kann. Die Klägerinnen halten ein solches für gegeben; der Beklagte bestreitet dies nachhaltig, indem er in seinen Rechtsschriften stets seine Gutgläubigkeit beteuert.

d) Der Schuldbegriff ist derselbe wie im Obligationenrecht. Sowohl nach altem wie auch nach neuem Wettbewerbsrecht ist schuldhaftes Handeln sowohl bei Vorsatz als auch bei Fahrlässigkeit gegeben (*von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, S. 171 N 19 unter Hinweis auf BGE 72 II 399 und 60 II 131; *David*, Wettbewerbsrecht, S. 177 N 651). Bezüglich der Ausnützung einer Markenrechtsverletzung nach Art. 24 lit. c MSchG verlangt *David* (Kommentar, S. 282 N 34 und S. 294 N 11) – unter Hinweis auf das gesetzliche Tatbestandsmerkmal der Wissentlichkeit – Vorsatz, wobei das Wissen auch das Wissenollen jedoch nicht das Wissenkönnen umfasse.

f) Die Klägerinnen haben erst gar nicht versucht, den geltend gemachten Schaden ziffernmässig nachzuweisen. Dies ist jedoch nicht weiter aussergewöhnlich, gelingt in Prozessen wie dem vorliegenden in der Regel ein solcher Nachweis nicht (*David*, Wettbewerbsrecht, S. 177 N 651). Deshalb ist denn auch nach konstanter Rechtsprechung und Lehre der Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen, wenn der Nachweis dem Kläger trotz pflichtgemässen Bemühungen nicht möglich ist. In diesem Falle ist die Zusprechung eines gewissen Betrages *exaequo et bono*, das heisst nach der gerechten und billigen Überzeugung des Richters möglich (*David*, Wettbewerbsrecht, S. 178 N 652).

Namentlich ist erlaubt, die Bereicherung des Verletzers als Indiz für den dem Verletzten entstandenen Schaden heranzuziehen (*David*, Kommentar, S. 296 f. N 15). Allerdings sind die in letzter Zeit zugesprochenen Entschädigungen ausgesprochen bescheiden und halten sich in der Regel im Rahmen eines Betrages zwischen Fr. 1'000.– und Fr. 10'000.– (*David*, Wettbewerbsrecht, S. 178 f. N 652 mit zahlreichen Beispielen aus der Rechtsprechung). Im Rahmen der gerichtlichen Buchexpertise wurde der Versuch unternommen, möglichst annähernd den vom Beklagten durch den Verkauf nachgemachter Louis Vuitton-Produkte erzielten Bruttogewinn zu eruiieren. Jedoch schon die Ermittlung des effektiven (und offenbar variierenden) Verkaufspreises war mit Schwierigkeiten verbunden, konnten diese doch nicht der Buchhaltung entnommen werden und musste der Experte von Handnotizen des Beklagten ausgehen. Weiter konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob alle in die Hochrechnung einbezogenen Artikel tatsächlich gefälschte Louis Vuitton-Modelle waren. Unter Hinweis auf die besagten Unzulänglichkeiten und Variablen kam der Buchexperte zu einem vom Beklagten erzielten Bruttogewinn von gerundet Fr. 14'300.– bzw. einem Unternehmungsgewinn von ca. Fr. 2'900.–.

g) In Anbetracht der vorliegenden Begebenheiten und in Berücksichtigung der Rechtsprechung erweist sich die Gutheissung einer Schadenersatzforderung im Betrag von Fr. 5'000.– als gerechtfertigt und angemessen.

4. Die Klägerinnen beantragen schliesslich die Ermächtigung zur Publikation des Urteilsdispositivs in der Luzerner Tagespresse.

Die Anordnung der Urteilspublikation steht im Ermessen des Gerichts (Art. 32 MSchG, Art. 6 altUWG). Sie trägt zur Beseitigung der Störung bei, die der Beklagte im Interessenskreis des Klägers durch seine rechtswidrige Handlung angerichtet hat (*Troller*, a.a.O. II, S. 977). Sie kann vom Richter sowohl zur Wiedergutmachung eines Schadens als auch zur Beseitigung eingetretener Störungen in den Wettbewerbsverhältnissen vom Richter angeordnet werden. Ausserdem kann die Veröffentli-

chung im Sinne einer Aufklärung des Publikums der Erhaltung oder Wiedergewinnung der Kundschaft dienen (*P. Troller*, Kollision zwischen Firmen, Handelsmarken und Marken, S. 147 unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Ein Verschulden des Störers wird nicht vorausgesetzt. Das Gericht hat die Umstände, welche für und gegen eine Veröffentlichung sprechen, sorgfältig zu prüfen (*David*, Kommentar, S. 343 N 5). Dies bedeutet eine Interessenabwägung unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit. Den Klägerinnen ist zweifelsohne ein grosses Interesse an der Urteils publikation zuzubilligen.

Wie *P. Troller* (a.a.O., S. 147) ausführt, liegt dem Geschädigten häufig mehr an einer Urteilsveröffentlichung als an der Zusprechung einer Schadenersatzsumme. Neben einem Werbeeffect für den Beeinträchtigten liegt darin eine nicht unempfindliche Sanktion gegen den Störer, ausserdem mag sie generalpräventiv wirken, indem potentielle Eindringlinge in den Interessenskreis des Berechtigten vor dessen Gegenmassnahmen gewarnt werden. Auch ist das Schutzbedürfnis der Inhaber grosser Marken vor Piraten, Trittbrettfahrern und Profiteuren hinlänglich bekannt. Andererseits ist vorliegend auf beklagter Seite zu berücksichtigen, dass es sich ganz offensichtlich nicht um einen raffinierten, skrupellosen Ausnützer fremder Rechte handelt. Der Beklagte tätigte bei der Firma F., die ihn offensichtlich auch mit nicht zu beanstandenden Artikeln belieferte, Gelegenheitskäufe in geringem Ausmass. Einkauf wie Umsatz an gefälschten Louis Vuitton-Artikeln blieb stückzahlmässig tief. Von einem systematischen Vorgehen kann nicht die Rede sein. Zu berücksichtigen ist ausserdem, dass die Publikation für den nur im Raum der Stadt Luzern wirtschaftlich tätigen Betroffenen mit unverhältnismässig grossen Nachteilen verbunden wäre (vgl. auch *David*, Kommentar, S. 343 N 5). Massgebend in die Entscheidungsfindung einzubeziehen ist schliesslich der grosse Zeitraum zwischen der letzten Störung der klägerischen Interessen (23. Dezember 1987) und der urteilsmässigen Erledigung der Streit-sache. Aufgrund all dieser Tatsachen würde sich eine Veröffentlichung des Urteils im heutigen Zeitpunkt als unverhältnismässig erweisen, weshalb der diesbezügliche klägerische Antrag abzuweisen ist.

Art. 29 altMSchG – «PROZESSUALE VERWIRKUNG»

- *Wer trotz Kenntnis von Verletzungshandlungen mehr Zeit verstreichen lässt, als zur Vorbereitung eines Massnahmeantrages notwendig ist, verwirkt sein Recht auf vorsorgliche Massnahmen (E. 2).*
- *Beziehen sich die beantragten Massnahmen auf Handlungen im Ausland, so hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, dass das einschlägige ausländische Recht ein dem schweizerischen Recht vergleichbarer vorsorglicher Rechtsschutz kennt (E. 4).*
- *Celui qui connaît l'atteinte portée à ses droits et qui laisse s'écouler un temps supérieur à celui nécessaire à la préparation d'une requête voit son droit à l'obtention de mesures provisionnelles se périmier (c. 2).*

- *Si les mesures requises visent des actes commis à l'étranger, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit étranger y relatif connaît une protection provisionnelle comparable à celle du droit suisse (c. 4).*

Kantonsgerichtspräsidium ZG, ER i.S.V. vom 16. Dezember 1992.

Die Parteien handeln mit Tabakwaren. Am 4. März 1992 reichte die Gesuchstellerin am Kantonsgericht Zug Unterlassungsklage ein mit dem Antrag, der Gesuchsgegnerin zu verbieten, bestimmte Zigaretten in Polen, Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien zu vertreiben; dieses Verbot solle auch als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Prozesses angeordnet werden. Nach Eingang der Klage teilte der Kantonsgerichtspräsident dem Verteter der Klägerin mit, das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei separat beim Kantonsgerichtspräsidium einzureichen. Dies erfolgte erst am 2. April 1992. Das Gerichtspräsidium Zug wies das Gesuch in der Folge ab.

Aus den Erwägungen des Einzelrichters im summarischen Verfahren:

2. Auch im internationalen Verhältnis sind die besonderen Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen, die nicht bloss der Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes dienen, nach der *lex fori* zu beurteilen, d.h. vorliegend nach Massgabe von §§ 129 ff. ZPO (vgl. *Walder*, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zürich 1989, S. 232; vgl. auch unten, Ziff. 4). Gemäss § 129 Ziff. 3 ZPO, auf welche Bestimmung sich die Gesuchstellerin in prozessualer Hinsicht stützt, kann das Kantonsgerichtspräsidium auf Begehren einer Partei und sofern die Berechtigung der Verfügung glaubhaft gemacht wird, Verfügungen treffen, die dazu dienen, andere als auf Geld oder Sicherheitsleistung gerichtete fällige Rechtsansprüche zu schützen, wenn bei nicht sofortiger Erfüllung ihre Vereitelung oder eine wesentliche Erschwerung ihrer Befriedigung zu befürchten ist oder dem Berechtigten ein erheblicher, nicht leicht zu ersetzender Schaden oder Nachteil droht. Glaubhaft zu machen sind der Anspruch, dem durch eine vorsorgliche Massnahme einstweiliger Rechtsschutz gewährt werden soll, und der Verfügungsgrund, d.h. die Gefährdung dieses Anspruches bei nicht sofortigem, vorsorglichem Eingreifen des Richters (*Isaak Meier*, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zürich 1982, S. 13 ff.).

Aus dem Erfordernis des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils leiten Lehre und Rechtsprechung ab, dass die Dringlichkeit Voraussetzung einer beantragten vorsorglichen Massnahme bildet. Lässt der Antragsteller trotz Kenntnis der Verletzungshandlung mehr Zeit verstreichen, als zur Vorbereitung des Massnahmeantrags notwendig ist, so hat er sein Recht auf eine vorsorgliche Massnahme grundsätzlich verwirkt, ohne dass die Frage der objektiven Dringlichkeit noch geprüft und eine Interessenabwägung durchgeführt werden müsste. In diesem Sinne stellt das Erfordernis der Dringlichkeit eine besondere «prozessrechtliche Verwirkung» dar (*Schenker*, Die vorsorglichen Massnahmen im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss. Zürich 1985, S. 86 f.). Dabei verliert der Gesuchsteller nicht seinen materiell-rechtlichen

Anspruch, wohl aber sein Recht, diesen Anspruch in dem für die dringlichen Fälle vorgesehenen Massnahmeverfahren durchzusetzen. Wie lange der Gesuchsteller mit der Vorbereitung des Massnahmeantrages zuwarten darf, ist aufgrund aller Umstände zu beurteilen, wobei eine Frist von einem bis drei Monaten als Regel betrachtet wird (*Schenker*, a.a.O., S. 87 mit Hinweisen; SMI 1988, S. 163). Für die Bestimmung der maximal zulässigen Zeit ist vor allem die Komplexität des einzelnen Falles massgebend. Entsprechend ist in einfachen Angelegenheiten eine Verwirkung bereits nach einem Monat anzunehmen, während bei Vorliegen eines sehr komplizierten Streitfalles mit entsprechend aufwendiger Vorbereitung des Massnahmebegehrens (z.B. durch Gutachten) auch ein Zuwarten von drei Monaten noch tolerierbar sein kann (*Ernst*, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Diss. Zürich 1992, S. 57 mit Hinweisen).

3. Wie bereits erwähnt, unterbreitete die Gesuchstellerin dem Friedensrichteramt der Stadt Zug am 4. März 1992 das Begehren um Anordnung eines Vermittlungsvorstandes. Zugleich reichte sie beim Kantonsgericht Zug eine Klage ein, welche der Kantonsgerichtspräsident indessen mit der Begründung zurückwies, der in der Klageschrift enthaltene Antrag betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen sei in einer separaten Eingabe beim Kantonsgerichtspräsidium anzubringen. Den Akten ist mithin zu entnehmen, dass die Gesuchstellerin den Massnahmeantrag bereits am 4. März 1992 fertiggestellt hatte. Mit der Einreichung des Begehrens vom 4. März 1992 betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen beim Kantonsgericht brachte sie überdies zum Ausdruck, dass sie die gerichtliche Geltendmachung ihrer Ansprüche nunmehr als dringend erachtete. Unter diesen Umständen hätte es der Gesuchstellerin obgelegen, ihren Massnahmeantrag binnen weniger Tage nach Rückweisung der Eingabe vom 4. März 1992 rechtshängig zu machen, und zwar in Form einer separaten, verbesserten Eingabe an das Kantonsgerichtspräsidium Zug. Stattdessen begnügte sich die Gesuchstellerin damit, das Vermittlungsverfahren zu durchlaufen, welches am 1. April 1992 mit der Ausstellung der Weisung endete. Bei Erlass vorsorglicher Massnahmen ist aber die Anrufung des Friedensrichters weder vorgesehen noch statthaft (vgl. §§ 126 ff. ZPO gegenüber §§ 69 ff. ZPO). Auch in der Hauptsache war der Friedensrichtervorstand vorliegend entbehrlich (vgl. § 9 Abs. 2 GOG in Verbindung mit Art. 29 MSchG; vgl. auch *Schnyder*, Der Friedensrichter im schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich 1985, S. 78). Demnach war die Einleitung des Sühneverfahrens nicht geeignet, die unmittelbar drohende Verwirkung hinauszuschieben. Würde man gegenteilig entscheiden, so wäre es dem Antragsteller unbenommen, mit einer unzulässigen Rechtsvorkehr auf Kosten des Antragsgegners Zeit zu gewinnen, was mit dem Institut der prozessualen Verwirkung unvereinbar wäre (vgl. *Schenker*, a.a.O., S. 86 unten). Da die Gesuchstellerin – wie bereits erwähnt – in der Lage gewesen wäre, ihren Massnahmeantrag vom 4. März 1992 binnen weniger Tage in verbesserter Form beim Kantonsgerichtspräsidium einzureichen, ist mit Bezug auf die gesuchstellerischen Anträge vom 2. April 1992 Verwirkung anzunehmen. Verwirkt ist aber auch das ergänzende Begehren der Gesuchstellerin vom 16. Juli 1992.

Spätestens mit Zustellung der Eingabe der Gesuchsgegnerin vom 11. Mai 1992 erhielt die Gesuchstellerin nämlich davon Kenntnis, dass die Gesuchsgegnerin mittlerweile modifizierte Zigarettenverpackungen verwendete, wogegen sie sich indes-

sen erst mit Eingabe vom 16. Juli 1992 wehrte. Da es für die – geringfügige – Ergänzung des Massnahmeantrages aufgrund des Eingeständnisses der Gesuchsgegnerin keiner Erhebungen mehr bedurfte, wäre es der Gesuchstellerin zuzumuten gewesen, die Erweiterung ihres Gesuchs binnen Monatsfrist, d.h. spätestens bis Mitte Juni 1992, vorzunehmen. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, wann die Gesuchstellerin erstmals von den behaupteten Verletzungshandlungen seitens der Gesuchsgegnerin Kenntnis erhalten hat. Angemerkt sei immerhin, dass die Gesuchstellerin spätestens am 17. Dezember 1991 darum wusste, dass Zigaretten unter der Bezeichnung «AMERICAN COAST» von einer niederländischen Fabrik nach Polen transportiert und von dort aus weiterveräussert wurden. Und spätestens Mitte Januar 1992 war die Gesuchstellerin überdies im Besitz von Urkunden, welche auch die weiteren behaupteten Verletzungshandlungen der Gesuchsgegnerin belegen.

4. Selbst wenn die gesuchstellerischen Anträge vom 2. April 1992 bzw. 16. Juli 1992 nicht als verwirkt betrachtet werden müssten, würde dies zu keinem andern Ergebnis führen:

In der Literatur wird vereinzelt die Meinung vertreten, auf vorsorgliche Massnahmen sei dasselbe Recht anzuwenden, welches dem Haupturteil zugrunde liegen wird (vgl. *Schwander*, Einführung in das Internationale Privatrecht, 2. A., St. Gallen 1990, N 667). Danach müsste der Antragsteller bei vermögensrechtlichen Ansprüchen – wie sie vorliegend zur Diskussion stehen – die Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung nach dem jeweils anwendbaren Recht umfassend glaubhaft machen (vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 3 IPRG). Eine derart umfassende Glaubhaftmachung ausländischen Rechts würde indessen der Dringlichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes nicht gerecht. Immerhin kann und muss vom Gesuchsteller aber eine Glaubhaftmachung des Inhalts verlangt werden, dass das Institut des einstweiligen Rechtsschutzes im jeweils anwendbaren Recht für Fälle der zur Diskussion stehenden Art überhaupt vorgesehen ist. Denn nach der massgebenden schweizerischen Rechtsauffassung wurzelt das Institut des einstweiligen Rechtsschutzes im materiellen Recht (vgl. *Ernst*, a.a.O., S. 30; *Walder*, a.a.O., S. 232), das zusammen mit dem Verfügungsgrund glaubhaft zu machen ist. Insoweit ist bei der Anwendung der *lex fori* die jeweils anwendbare Rechtsordnung zu berücksichtigen (vgl. *Walder*, a.a.O., S. 232; weitergehend: *Schwander*, a.a.O., N 667). Entsprechend hätte die Gesuchstellerin glaubhaft machen müssen, dass die einschlägigen Markenrechts- bzw. Wettbewerbsgesetze von Polen, der Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien einen dem schweizerischen Recht vergleichbaren vorsorglichen Rechtsschutz kennen, was sie indessen nicht getan hat (vgl. Art. 110 Abs. 1 und Art. 136 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Satz 3 IPRG). Auch unter diesem Gesichtspunkt kann den gesuchstellerischen Anträgen nicht stattgegeben werden.

Anmerkung:

Spätestens seit Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes am 1. April 1993 dürfte sich die Rechtslage bei der prozessualen Verwirkung der Ansprüche auf vorsorglichen Rechtsschutz geändert haben. Für die vorsorglichen Massnahmen ver-

weist das neue Markenschutzgesetz (Art. 59 Abs. 4) ausdrücklich auf Art. 28 c–f ZGB. Art. 28 d ZGB weist nun den Richter an, im Falle offensichtlicher Hinauszögerung eines Gesuches einzig die superprovisorische Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zu verweigern; für die Abweisung eines Massnahmegesuches nach Anhörung der Gegenpartei wegen Rechtsverzögerung besteht somit keine Rechtsgrundlage. In der Tat hat denn auch das Bundesgericht bereits im Jahre 1981 entschieden, ein Verletzter könne vorsorgliche Massnahmen immer schon dann in Anspruch nehmen, wenn er sonst riskieren müsste, einen weiteren und nur schwer ersetzbaren Schaden zu erleiden (Mitt. 1983 II 151: Urgence).

L. D.

Art. 31 altMSchG – «CHECKER»

- *Zur Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes kann nicht nur die Beschlagnahme von Gegenständen, sondern auch die Sperrung öffentlicher Register verfügt werden.*
- *Non seulement la saisie d'objets mais aussi une interdiction à un registre public peuvent être ordonnées pour assurer le maintien de l'état de l'objet litigieux.*

Präsidium HGer SG vom 23. November 1992.

Der Beklagte, Inhaber der schweizerischen und internationalen Wort-/Bildmarke «Checker Pig», hat sich mit Vertrag vom 29. Mai 1992 gegenüber der Klägerin verpflichtet, ihr diese Marken unentgeltlich zu übertragen und die für die Übertragung erforderlichen Rechtshandlungen durchzuführen. Dieser Pflicht ist er bis Mitte Oktober 1992 nicht nachgekommen und es besteht offenbar die Gefahr, dass er die erwähnten Marken auf einen Dritten überträgt. Die Klägerin beantragte daher, dass das Bundesamt für geistiges Eigentum richterlich angewiesen werde, bis auf weiteres keine Übertragung der fraglichen schweizerischen Marke auf einen Dritten zuzulassen bzw. im Register einzutragen und ebenso keine entsprechende Übertragung der internationalen Marken zu veranlassen.

Aus den Erwägungen des Präsidiums des Handelsgerichtes:

4. Nach Art. 31 MSchG kann das Gericht die als nötig erachteten vorsorglichen Bestimmungen treffen, wobei das Gesetz als Beispiele von vorsorglichen Massnahmen die Beschlagnahme von Werkzeugen oder Waren erwähnt. Nach Art. 198 lit. a ZPO verfügt der Richter vorsorgliche Massnahmen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass sie zur Abwehr eines drohenden, nicht wiedergutmachenden Nachteils, na-

mentlich zur Erhaltung eines tatsächlichen Zustandes, vor Beginn oder während des Prozesses notwendig sind. Er kann dabei insbesondere die Beschränkung der Verfügungsfreiheit, namentlich durch Beschlagnahme von Gegenständen oder Sperrung öffentlicher Register, verfügen (Art. 208 lit. b ZPO).

Vorliegend scheint der Erlass einer vorsorglichen Massnahme ausgewiesen, nachdem die Klägerin glaubhaft dargelegt hat, dass der Beklagte Anstalten trifft, die erwähnte Marke auf einen Dritten zu übertragen. Der Klägerin würde durch eine solche Übertragung der Marke ein nicht wieder gutzumachender Nachteil entstehen. In Bestätigung der dringlichen Verfügung vom 22. Oktober 1992 ist deshalb das Bundesamt für geistiges Eigentum anzuweisen, für die Dauer des vor Handelsgericht St. Gallen hängigen Prozesses betreffend Übertragung einer Marke die erwähnte Marke nicht auf einen Dritten zu übertragen.

IV. Patentrecht / Brevets

Art. 1 al. 2, 26 al. 1 ch. 1 et 3 LBI, 55 al. 1 lettre c, 67 ch. 1 et 2 al. 2 OJF – «SLIM CIGARETTE»

- Si, au moyen du procédé proposé, la possibilité d'atteindre le même résultat de manière certaine et, donc, de façon répétée n'est pas établie avec un haut degré de vraisemblance, la relation causale entre l'emploi des forces naturelles et le résultat souhaité dépend du hasard et l'invention n'est pas brevetable (c. 2).
- Celui qui a renoncé à demander un complément d'expertise devant l'instance cantonale ne peut le faire dans la procédure de recours en réforme (c. 3a).
- Si les pièces du dossier permettent de comprendre tous les faits présentés et si les constatations des juges précédents se révèlent exhaustives et évidentes pour la résolution des questions juridiques pertinentes, le tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, sans revoir les constatations de nature technique contenues dans l'arrêt entrepris (c. 3b).
- Dans le cas de la combinaison de plusieurs éléments connus, il n'y a pas d'invention brevetable lorsque l'homme du métier moyennement compétent parvient à réaliser cet amalgame sur la base de ses seules connaissances (c. 4a).
- Un développement ordinaire à la portée de tout homme du métier moyennement formé, soit découlant manifestement ou logiquement de l'état de la technique et ne dépassant pas l'évolution technologique ordinaire, ne constitue pas une invention brevetable; pour les inventions de combinaison, ces exigences ne doivent être ni plus élevées ni moins strictes (c. 4b).
- Une solution peut découler d'une manière évidente de l'état de la technique, même si ce n'est pas de façon certaine ou de manière particulièrement évidente (c. 4c).
- Les indices d'une activité inventive, tels que le succès commercial, la victoire sur un préjugé ou des tentatives antérieures infructueuses des spécialistes d'atteindre un résultat équivalent, doivent également être examinés en rapport avec l'état connu de la technique au moment de la demande de brevet (c. 4c).
- Wenn mit dem offenbarten Verfahren dasselbe Ergebnis nicht mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad ohne weiteres und folglich wiederholbar erzielt werden kann, hängt der kausale Zusammenhang zwischen der Anwendung von Naturkräften und dem gewünschten Ergebnis vom Zufall ab und die Erfindung ist nicht patentfähig (E. 2).
- Wer vor der kantonalen Instanz auf den Antrag zur Einholung eines Ergänzungsgutachtens verzichtet hat, kann diesen im Berufungsverfahren nicht mehr stellen (E. 3a).
- Gestatten die Akten, den dargelegten Sachverhalt vollständig zu erfassen und erscheinen die Feststellungen der Vorinstanz für die Beantwortung der massgebenden Rechtsfragen vollständig und einleuchtend, so stützt das Bundesge-

richt sein Urteil auf die von der kantonalen Vorinstanz festgestellten Tatsachen, ohne die im angefochtenen Urteil enthaltenen Feststellungen zum technischen Sachverhalt erneut zu prüfen (E. 3b).

- *Bei einer Kombination aus bekannten Merkmalen ist die erfinderische Tätigkeit zu verneinen, falls der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachkönnens die bekannten Merkmale zu der Kombination vereinigen kann (E. 4a).*
- *Eine von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbrachte Leistung, die sich ohne weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt und nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, stellt keine patentfähige Erfindung dar; bei Kombinationserfindungen dürfen diese Anforderungen weder höher noch weniger streng sein (E. 4b).*
- *Eine Lösung kann sich auch dann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, wenn sie sich nicht ohne weiteres oder in besonders naheliegender Weise aufdrängt (E. 4c).*
- *Die Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit wie wirtschaftlicher Erfolg, Überwindung eines Vorurteils oder vergebliche frühere Versuche von Fachleuten, ein gleichwertiges Ergebnis zu erzielen, müssen im Zusammenhang mit dem im Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten Stand der Technik geprüft werden (E. 4c).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 10 mai 1994 dans la cause Fabriques de Tabac Réunies S.A. c. British American Tobacco Company Ltd.

Faits:

A.– British American Tobacco Company Ltd (ci-après: BATC), de siège social à Londres (Grande-Bretagne), bénéficie d'un brevet d'invention suisse, pour une cigarette, délivré le 15 avril 1988 (CH 664'876 A5), avec droit de priorité depuis le 24 mai 1985 (GB 8'513'233); d'un diamètre inférieur à celui des modèles traditionnels, ladite cigarette, bien qu'elle contienne moins de tabac, permettrait au consommateur de tirer autant de bouffées que les cigarettes ordinaires. Cette qualité identique – nonobstant la quantité moindre de matière première utilisée – s'explique, selon BATC, par le fait que la vitesse de combustion libre de la cigarette inventée (mesurée en $\text{mm}/\text{min}^{-1}$; on parle aujourd'hui plus couramment, en application des normes ISO, d'indice de combustibilité, exprimé en $\text{mg}/\text{min}^{-1}$) est inférieure à celle des produits concurrents; en d'autres termes, cette cigarette se consume plus lentement lorsque le fumeur ne tire aucune bouffée.

Le 29 juillet 1988, BATC a déposé une déclaration de renonciation partielle au brevet accordé. Complétée par huit revendications subordonnées, sa revendication principale est actuellement libellée de la manière suivante:

«Cigarette comprenant une tige de tabac, laquelle présente une charge de tabac et une enveloppe en papier, caractérisée en ce que la circonférence de ladite tige est comprise entre 10 et 19 mm, en ce que la vitesse de combustion libre de la tige est comprise entre 25 et 50 $\text{mg}/\text{min}^{-1}$ et en ce que la densité de remplissage de ladite charge de tabac est comprise entre 150 et 350 mg/cm^3 .»

B.– Par demande du 17 novembre 1988, la société Fabriques de Tabac Réunies S.A. (ci-après: FTR) a requis la Cour de justice du canton de Genève – tribunal suisse du siège commercial du représentant inscrit au registre (art. 109 al. 3 LDIP) – de constater la nullité du brevet octroyé.

Dans son arrêt du 24 septembre 1993, la cour cantonale concernée a admis l'action, constaté la nullité du brevet CH 664'876 A5 et ordonné sa radiation.

C.– BATC interjette un recours en réforme contre cet arrêt; elle conclut, à titre principal, à l'annulation dudit arrêt et à ce que le Tribunal fédéral constate la validité du brevet litigieux. Sur la base de l'art. 67 OJ, elle demande, à titre préalable, la mise en oeuvre de nouvelles mesures probatoires, en particulier une surexpertise et l'audition de témoins.

FTR propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris.

Considérant en droit:

2.– La Cour de justice estime que le brevet litigieux est nul pour différentes raisons. Alors qu'elle semble laisser ouverte en définitive la question de l'existence d'une invention de combinaison et celle de la nouveauté de ladite invention, elle nie qu'il y ait eu activité créatrice suffisante pour justifier l'octroi d'un brevet; de plus, selon elle, le procédé n'est pas exposé, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme du métier puisse la réaliser et la fabriquer de manière répétitive.

Dans son écriture de recours, la défenderesse examine les notions d'invention de combinaison, de nouveauté, d'activité créatrice et de réalisation de l'invention, mais laisse de côté la question de l'application répétée du procédé présenté. La demanderesse considère ainsi que la partie adverse admet implicitement le bien-fondé de ce motif de nullité et elle conclut, pour cette raison notamment, au rejet du recours.

Le fait que la défenderesse n'a pas contesté ce point de la motivation ne signifie nullement qu'elle admet la solution de la cour cantonale. Par contre, on peut se demander si, en raison de cette omission, le recours interjeté est recevable, puisque, selon la jurisprudence, toutes les motivations indépendantes à l'appui d'une décision doivent être attaquées sous peine d'irrecevabilité du recours en réforme (ATF 117 II 432 consid. 2a et les arrêts cités).

Si, au moyen du procédé proposé, la possibilité d'atteindre le même résultat de manière certaine et, donc, de façon répétée n'est pas établie avec un haut degré de vraisemblance, la relation causale entre l'emploi des forces naturelles et le résultat souhaité ne peut être mise en évidence, car elle dépend du hasard; partant, l'inventeur n'arrive en définitive pas à exprimer ce procédé de manière claire et il n'est pas habilité à le révéler. Ainsi, une invention de nature technique est brevetable uniquement si son auteur maîtrise la question de la causalité et si celle-ci n'est pas le fruit du hasard. La question s'est surtout posée en relation avec l'octroi de brevets en matière d'horticulture et d'élevage d'animaux; dans ces domaines, les aléas de la génétique exercent une influence sensible sur les résultats obtenus (BGHZ 52, 74, 84 s., «Rote Taube»; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, 3ème éd., T. I, p. 151 s.; *Benkard/Bruchhausen*, *Kurz-Kommentar*, 9ème éd., Munich 1993, n. 72 ad § 1 DPatG).

Selon les explications de la défenderesse relatives au caractère réalisable de l'invention, l'aboutissement de ses recherches repose exclusivement sur des paramètres ayant une efficacité constante à l'intérieur de marges de tolérance données et qu'elle estime avoir exposés de manière satisfaisante, à l'attention des spécialistes, dans le fascicule du brevet. Ainsi, elle soutient d'une certaine manière que le procédé développé est susceptible d'être appliqué de manière répétitive. De la sorte, son recours satisfait, pour le moins, aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

3.- a) En vertu de l'art. 67 ch. 2 al. 2 OJ, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles n'avaient aucune raison de le faire. La jurisprudence interprète strictement ces conditions, au motif que cette disposition n'est pas destinée à faciliter la tâche des plaideurs qui n'ont pas fait preuve de toute la diligence requise dans l'instance cantonale.

La défenderesse ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de requérir des témoignages relatifs à des questions d'ordre technique devant la juridiction cantonale ou de n'avoir eu aucune raison de le faire. De plus, selon ses propres explications, elle a renoncé à demander que l'expertise administrée soit complétée. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête en complément de preuves contenue dans le recours en réforme (*Poudret*, COJ II, n. 6.2 ad art. 67 OJ).

b) Reste à analyser s'il existe un motif d'examiner d'office les faits d'ordre technique et d'ordonner à cet effet d'éventuelles mesures probatoires sur la base de l'art. 67 ch. 1 OJ.

Selon cette disposition, le Tribunal fédéral a la possibilité, sur requête ou d'office, de reconsidérer les constatations de nature technique faites par la juridiction cantonale et d'administrer de nouvelles preuves. Il ne fait usage de cette possibilité qu'avec réserve car ladite règle légale n'a pas pour but de transformer les recours en réforme, en matière de brevets, en appel pur et simple. En effet, il n'est pas obligé de revoir systématiquement les faits de nature technique. Cette disposition doit simplement lui permettre d'obtenir des éclaircissements dans les cas où le traitement juridique de la cause l'exige parce qu'il éprouve des doutes quant à l'exactitude ou à la pertinence de certaines constatations du juge du fond relatives à des questions de nature technique ou parce qu'il lui est nécessaire de disposer d'informations supplémentaires pour maîtriser un état de fait d'ordre technique. Toutefois, si les pièces du dossier permettent de comprendre tous les faits présentés et si les constatations des juges précédents se révèlent exhaustives et évidentes pour la résolution des questions juridiques pertinentes, le Tribunal fédéral se doit d'appliquer, également dans les causes en matière de brevets, la prescription générale de l'art. 63 al. 2 OJ. En d'autres termes, le Tribunal fédéral considère que l'art. 67 ch. 1 OJ ne lui confère pas un plein pouvoir d'examen dans ce type de litiges; cette disposition lui attribue seulement la faculté de réexaminer les faits de nature technique déterminés par la cour cantonale lorsque ceux-ci méritent d'être complétés ou rectifiés (sur l'ensemble de la question, cf. *Walter*, Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess, in RSPI 1993, p. 1/9 ss, 20 s.). Il y a lieu de s'en tenir à cette jurisprudence malgré les critiques dont elle fait depuis longtemps l'objet (cf. *David*, Der Rechts-

schutz im Immaterialgüterrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, T. I/2, p. 204 s.).

La Cour civile a mandaté trois experts pour élucider les questions de nature technique. Ceux-ci ont déposé un rapport commun, comportant un exposé des faits clair, complet et dénué de contradictions, établi sur la base des questions des parties. Le contenu de ce rapport – sur lequel se fonde l'arrêt attaqué – permet d'apporter une réponse à toutes les questions juridiques qui se posent en l'espèce. Il comporte certes des opinions divergentes; celles-ci s'expliquent toutefois en raison des notions juridiques indéterminées employées: par exemple, les notions d'évidence et d'homme du métier de compétence moyenne; le juge est seul habilité à en déterminer la portée juridique (ATF 118 Ia 144 consid. la, p. 146). Partant, il n'existe aucun motif de revoir les constatations de nature technique contenues dans l'arrêt entrepris.

4.– a) La défenderesse estime que la découverte pour laquelle elle réclame la protection du brevet constitue une invention de combinaison, distincte de la simple juxtaposition. Depuis de nombreuses années, la jurisprudence a relativisé la distinction – déjà ancienne – opérée entre la combinaison, fusion fonctionnelle d'éléments distinctifs connus, et la juxtaposition (cf. ATF 69 II 180 consid. 4), par l'abandon de la théorie dite de la somme («Summentheorie»; ATF 69 II 421 consid. I/2). L'invention de combinaison – qui, selon le Tribunal fédéral, ne constitue pas une catégorie spéciale d'invention (ATF 82 II 238 consid. 3d) – se singularise, dans la conception actuelle, en raison de sa situation particulière sous l'angle du critère de l'évidence; en effet, l'activité inventive se caractérise alors par la conjonction de plusieurs éléments qui, pris isolément, ne constituent pas nécessairement une invention (*Troller*, op. cit., p. 186 ss).

Sont protégées la réunion inédite des différents éléments et l'affectation technique, c'est-à-dire fonctionnelle, de ces éléments dans la combinaison finale et leur utilisation à cette fin (*Benkard/Bruchhausen*, n. 78 ad § 1 DPatG). Lorsque les éléments combinés sont connus, l'activité inventive consiste en leur amalgame. Celui-ci doit comporter une nouveauté et contribuer au progrès de la technique. On ne peut parler d'innovation si l'homme du métier moyennement compétent arrive à réaliser cet amalgame sur la base de ses seules connaissances (*Benkard/Bruchhausen*, n. 34 s. ad 5 4 DPatG): en pareil cas, la combinaison ne constitue pas une chose nouvelle; les techniciens ont la possibilité d'appliquer le procédé librement et l'octroi d'un brevet ne se justifie pas. Dans le cas contraire, l'invention est susceptible de protection. Par conséquent, le critère de l'évidence constitue également, dans le domaine de l'invention par combinaison, une caractéristique de l'activité créatrice, sans que les moyens combinés soient nécessairement modifiés dans leur fonction ou que l'amalgame produise un effet de synergie (cf. *Chavanne/Burst*, Droit de la propriété industrielle, 4ème éd., Paris 1993, p. 88, no 105).

b) Le domaine des inventions brevetables s'étend au-delà de la zone qui se situe entre l'état connu de la technique et les connaissances et facultés de développement de l'homme du métier normalement compétent dans sa spécialité. Pour mériter la protection d'un brevet, la solution proposée doit témoigner d'un effort créatif: un développement ordinaire à la portée de tout homme du métier moyennement formé

ne suffit pas (ATF 114 II 82 consid. 2a, 102 II 370 consid. 1, p. 372; ATF in RSPI 1989, p. 255 consid. 3 et 1990, p. 133 consid. 2b). Ces exigences relatives à l'activité inventive, exprimée dans la loi au moyen du concept de la non-évidence (art. 1 al. 2 LBI), correspondent en principe, si l'on se fonde sur la jurisprudence, avec celles qui étaient rattachées sous l'ancien droit à la notion de niveau d'invention (ATF in RSPI 1993, p. 144 consid. 2a et 1990, p. 133 consid. 2b; cf., également, *Ritscher/Ritscher*, Der fiktive Fachmann als Massstab des Nichtnaheliegens, in Kernprobleme des Patentrechts, p. 263/265). L'expression allemande «naheliegend» (cf. art. 1 al. 2 LBI) exprime d'ailleurs de manière plus claire que les termes français («évident»), italien («evidente») ou que le terme anglais «obvious» [cf. art. 56 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (CBE); RS 0.232.142.2] ce que l'on entend par invention non comprise dans l'état de la technique (cf. *Singer/Singer*, Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz, n. 4 ad art. 56 CBE; *Pagenberg*, Münchner Gemeinschaftskommentar, n. 53 et 72 ad art. 56 CBE). Ainsi, une découverte est brevetable seulement si l'homme de l'art ne peut la réaliser par des expérimentations simples dans le domaine de recherche de la branche considérée; le fait qu'elle n'est pas patente ou qu'elle ne «saute pas aux yeux» ne suffit pas à cet égard (*Pagenberg*, n. 53 ad art. 56 CBE).

La notion d'évidence permet de délimiter la zone qui s'étend entre l'état – déjà connu – de la technique et le domaine de l'innovation. Cette zone appartient encore à la technique; on la détermine par référence à la connaissance et au savoir-faire de l'homme du métier normalement compétent dans le domaine concerné. Ce personnage fictif est doté de facultés logiques et non pas d'intuition ou de capacité associative (*Ritscher/Ritscher*, op. cit., p. 272 et 275). Comme les Directives européennes le précisent (C-IV, 9.3; cf. *Singer/Singer*, n. 4 ad art. 56 CBE), l'amélioration est «évidente» si elle découle manifestement ou logiquement de l'état de la technique et ne dépasse pas l'évolution technologique ordinaire (*Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, p. 126 in initio); ne doit pas être prise comme critère, à cet égard, l'ingéniosité particulière d'un homme de l'art particulièrement compétent. En matière d'inventions de combinaison pour lesquelles tous les moyens ou plusieurs d'entre eux sont connus, l'évidence résulte de ce que la technique inspire logiquement à l'homme du métier l'idée de les assembler (*Pagenberg*, n. 76 ad art. 56 CBE; *Mathély*, op. cit., p. 132). Il faut donc examiner si l'état de la technique a suggéré la combinaison de tous les éléments, compte tenu de leur fonction au sein de l'ensemble, ou a fourni des informations à cet égard (*Benkard/Bruchhausen*, n. 33 ad § 4 DPatG). Si tous les moyens combinés sont connus, la question de l'activité inventive doit être examinée avec une attention toute particulière. Une activité peut être taxée d'inventive lorsque les éléments réunis réalisent un résultat d'ensemble inédit et fournit à la technique une application nouvelle.

Elle doit être niée si l'homme du métier est en mesure de découvrir la combinaison grâce à une simple mise en oeuvre de ses compétences (*Benkard/Bruchhausen*, n. 34 ad § 4 DPatG). Il ne se justifie pas, en matière de combinaisons nouvelles – domaine actuellement le plus important des inventions examinées – d'exiger, à côté de la question des capacités déductives de l'homme du métier, la réalisation de conditions différentes de celles prises en compte pour les autres types d'invention: ces exigences ne doivent être ni plus élevées, comme le prévoit le droit américain (*Pagen-*

berg, n. 135 ad art. 56 CBE, spécialement la note 311), ni moins strictes, dans ce sens que seules les combinaisons non patentes constitueraient le résultat d'une activité inventive – dans la mesure du moins où la notion de caractère patent diffère de la notion d'évidence (*Pagenberg*, n. 135 s. ad art. 56 CBE).

c) La défenderesse réclame la protection d'un brevet pour sa cigarette, résultat de la combinaison des trois éléments que sont le diamètre, la densité de remplissage et la vitesse de combustion libre. Elle ne critique pas les constatations de fait de l'instance cantonale selon lesquelles ces trois éléments, pris séparément, et la combinaison des deux premiers étaient déjà connus au moment du dépôt de la demande de brevet. Elle est toutefois d'avis que leurs effets combinés n'étaient nullement évidents pour l'homme du métier, compte tenu des chiffres de référence proposés.

Dans leur rapport, les experts ont constaté que le diamètre et la densité de remplissage de la cigarette, mentionnés dans le fascicule du brevet, ne présentaient pas un aspect de nouveauté puisque le fabricant de la cigarette TEN CENT avait déjà combiné ces deux moyens dans les mêmes proportions. Par contre, ils n'ont pas été capables de déterminer si cette cigarette – qui n'est plus fabriquée actuellement – présentait une vitesse de combustion libre semblable à celle figurant dans le fascicule du brevet, à savoir une vitesse oscillant entre 25 et 50 mg/min⁻¹. Selon les explications convaincantes des experts, cette vitesse de combustion dépend essentiellement du diamètre et de la densité de remplissage de la cigarette, mais également de la qualité du papier – en particulier de sa porosité – et du tabac – notamment de sa composition et de sa teneur en humidité; la vitesse de combustion est ainsi dépendante de paramètres qu'il n'est plus possible de déterminer, en raison de l'ancienneté des échantillons de cigarettes TEN CENT en main des experts.

Selon les conclusions pertinentes de ceux-ci, l'homme du métier, en 1985, savait que, pour rester allumée, la cigarette doit se consumer à raison de 5 à 6 mm/min⁻¹, lorsque le fumeur ne tire pas de bouffée. Grâce à l'article de Resnik, il connaissait également la relation mathématique existant entre cette vitesse de combustion linéaire et la vitesse de combustion libre, exprimée en mg/min⁻¹. En conclusion, les experts estiment qu'à la date de priorité du brevet l'homme de l'art maîtrisait la combinaison proposée, même si, en raison de l'état de la technique, la solution préconisée ne s'imposait pas à lui «de façon certaine» ou d'une «manière particulièrement évidente». La Cour de justice se rallie à cet avis et considère ainsi, sur un plan juridique, que la combinaison décrite dans le fascicule du brevet ne constitue pas le résultat d'une activité inventive.

La conception des juges cantonaux est conforme au droit fédéral. Si, à l'époque déterminante, l'homme du métier connaissait, d'une part, les éléments de l'ensemble que sont le diamètre et la densité de remplissage et, d'autre part, la vitesse de combustion libre minimale pour éviter que la cigarette ne s'éteigne en l'absence de tirage de bouffée, la constitution de l'amalgame dans un but d'exploitation commerciale devait lui apparaître évidente. La défenderesse objecte, dans ce contexte, que le calcul de la vitesse de combustion nécessaire, effectué dans l'article de Resnik, concernait une cigarette de dimension ordinaire; il lui échappe toutefois que les experts ont précisé dans leur rapport qu'en l'état de la technique, l'homme du métier aurait pu, par extrapolation, déterminer ce paramètre pour une cigarette de plus petite di-

mension. De plus, ils ont spécifié que si l'homme de l'art n'était pas en mesure de chiffrer, sur la base de l'article de Resnik, quelle était la vitesse de combustion libre d'une cigarette de la dimension proposée, il ne pouvait ignorer que celle-ci devait être inférieure à 60 mg/min⁻¹. Ainsi, il ressort de ces constatations que l'homme du métier pouvait logiquement aboutir à la combinaison, objet du brevet, sans effort inventif particulier. Les réserves émises par les deux experts étrangers selon lesquelles la combinaison ne résultait pas de façon certaine ou de manière particulièrement évidente de l'état de la technique ne sont pas déterminantes au regard du droit suisse, car ces restrictions se réfèrent au caractère patent de la combinaison et non à la notion d'évidence (cf., *supra*, consid. 4b in fine).

En définitive, l'examen technique de la solution brevetée a permis de conclure, de manière convaincante, au caractère évident de la combinaison proposée. Les indices d'une activité inventive mentionnés par la défenderesse ne permettent pas de faire échec au résultat de cet examen. Certes, il n'est nullement contestable que le succès commercial, la victoire sur un préjugé ou des tentatives antérieures infructueuses des spécialistes d'atteindre un résultat équivalent constituent de tels indices (*Troller*, op. cit., p. 172 ss; *Chavanne/Burst*, op. cit., p. 57 ss, no 57). Toutefois, ceux-ci doivent également être examinés en rapport avec l'état connu de la technique au moment de la demande de brevet. En l'espèce, il y a ainsi lieu de comparer l'activité inventive alléguée par la défenderesse avec celle liée à la fabrication de la cigarette TEN CENT. Or, il ne ressort ni des constatations souveraines de la cour cantonale, ni des explications de la défenderesse que la cigarette, objet du brevet litigieux, présente des avantages en comparaison de la cigarette prise comme étalon. Ainsi, dans la mesure d'ailleurs où elles sont admissibles au regard des dispositions des articles 55 al. 1 let. c, 67 chif. 2 2ème phrase et 63 al. 2 1ère phrase OJ, les allégations contenues dans le recours en réforme ne permettent pas, sur la base de l'expérience générale de la vie, de conclure à l'admission du recours.

5.– Puisqu'elle ne constitue pas une activité inventive au sens de l'art. 1 al. 2 LBI, l'invention présentée par la défenderesse ne justifiait aucune protection; partant, le brevet octroyé est nul (art. 26 al. 1 chif. 1 LBI) et l'arrêt attaqué doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de nullité retenus par la Cour de justice à l'appui de sa décision.

Art. 1 Abs. 2, Art. 7, 7a, Art. 24 Abs. 1 lit. c, Art. 26 Ziff. 1 und 3, Art. 27, Art. 51 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 lit. b PatG / Art. 40 PatV / Art. 4 BV / Art. 43, 63 Abs. 1, 67 Ziff. 1, 84 Abs. 2 OG – «WEGWERFWINDEL»

– *Art. 4 BV verpflichtet den Sachrichter nicht, die Parteien auf eine von den Schlussfolgerungen des gerichtlichen Experten möglicherweise abweichende rechtliche Beurteilung des Beweisergebnisses hinzuweisen (Erw. 1 zur staatsrechtlichen Beschwerde ans BGer).*

- *Beruhet der massgebende Stand der Technik auf einer Kombination von Kenntnissen aus verschiedenen Bereichen der Technik, so ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf einen Fachmann abzustellen, der in allen technischen Gebieten, die von der Lehre des Streitpatentes berührt werden, ein durchschnittliches Fachwissen besitzt oder es sich mit Hilfe eines Mitarbeiterstabes aneignen kann (Erw. 2 zur Berufung ans BGer).*
- *L'article 4 cst. féd. n'oblige pas le juge du fait à attirer l'attention des parties sur une appréciation juridique des mesures probatoires s'écartant éventuellement des conclusions des experts judiciaires (c. 1 de l'ATF sur recours de droit public).*
- *Si l'état de la technique déterminant repose sur une combinaison de connaissances ressortissant à différents domaines de la technique, il faut choisir comme expert pour apprécier l'activité inventive un homme du métier possédant une connaissance professionnelle moyenne dans tous les domaines techniques concernés par l'enseignement du brevet litigieux ou qui puisse l'acquérir avec l'aide d'une équipe de collaborateurs (c. 2 de l'ATF sur recours en réforme).*

HGer BE vom 1. Dezember 1992; BGer, I. Zivilabteilung, vom 8. Februar 1994, staatsrechtliche Beschwerde und Berufung (mitgeteilt von Fürsprecher Marc A. Fuhrer).

Die Beklagte ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 664'672 für eine Wegwerfwindel, das ihr unter Inanspruchnahme einer schwedischen Priorität vom 25. Oktober 1982 am 31. März 1988 erteilt worden ist. Mit Klage vom 13. Juni 1989 stellten die Klägerinnen beim Handelsgericht des Kantons Bern das Begehren, es sei die Nichtigkeit des Patentes der Beklagten festzustellen. Darauf schränkte diese ihr Patent in teilweiser Anerkennung der Klage ein. Die Klägerinnen hielten jedoch am Antrag auf Nichtigerklärung fest. Im Rahmen des Beweisverfahrens liess das Handelsgericht ein Gutachten ausarbeiten, das am 22. Mai 1991 vom Experten fertiggestellt und am 2. September 1992 von ihm ergänzt wurde.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts:

II.

1. Gegenstand des vorliegenden Streites ist das CH-Patent Nr. 664'672 der Beklagten, welches lautet (Hauptanspruch 1 sowie die abhängigen Ansprüche 2–9):

«1. Wegwerfwindel, die mittels eines Druckklebebandes angelegt wird, welche Windel umfasst: eine flüssigkeitsdurchlässige zum Anliegen am Körper des Verwenders der Windel bestimmte Aussenschicht (2), eine flüssigkeitsdichte Aussenschicht (3) und einen absorbierenden Körper (1), welcher zwischen den Aussenschichten angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass an einem Ende (8) der Windel Bandlappen (4, 5) in der Nähe der Ecken der Windel angeordnet sind, die

jeweils mit einem Abschnitt (11) permanent mit der flüssigkeitsdichten Aussenschicht (3) am Ende der Windel verbunden sind, und dass mindestens ein Kunststoffstreifen (10) zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) beim Anlegen der Windel an dem entgegengesetzten Ende (9) der Windel befestigt ist und aus einem Material besteht, welches unelastisch ist und Eigenschaften zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) aufweist, um diese zu lösen und wieder zu befestigen.

2. Wegwerfwindel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw. jeder Kunststoffstreifen (10) quer zur Windel länglich ist, um die Einstellung der Spannung der Windel um die Benutzungsperson herum durch Lösen und Wiederbefestigen der Bandlappen (4, 5) zu erlauben.

3. Wegwerfwindel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein einzelner Kunststoffstreifen (10) zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) vorgesehen ist, welcher Streifen über die gesamte Breite der Windel verläuft.

4. Wegwerfwindel nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw. jeder Kunststoffstreifen (10) zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) eine Verstärkung des Abschnittes der flüssigkeitsdichten Aussenschicht (3), die als eine Bandbefestigungszone dient, bildet und darauf geklebt ist.

5. Wegwerfwindel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die flüssigkeitsdichte Schicht (3) aus einer dünnen Kunststoffolie besteht, deren Reissfestigkeit geringer ist als die Klebefestigkeit des Klebstoffes des Bandlappens (4, 5) und des Kunststoffstreifens (10), welcher den Kunststoffilm ein wenig überlappt.

6. Wegwerfwindel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoffstreifen (10) geprägt ist und dass die Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität durch Wahl der Prägung gesteuert ist.

7. Wegwerfwindel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Streifen (10), die zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) bestimmt sind, aus Polyester oder Polypropylen bestehen.

8. Wegwerfwindel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die flüssigkeitsdurchlässige Aussenschicht (2) aus nicht gewebtem Material besteht.

9. Wegwerfwindel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die flüssigkeitsdichte Aussenschicht (3) aus Polyethylen besteht.»

Mit diesem Patent beansprucht die Beklagte ein Ausschliesslichkeitsrecht für Wegwerfwindeln, die durch Kunststoffstreifen verstärkt sind, um das wiederholte Öffnen und Schliessen der Windel mit den üblichen Klebbändern ohne Beschädigung der wasserdurchlässigen Aussenschicht der Windel zu gestatten. Die Prägung der Klebstoffstreifens dient dabei der Steuerung von Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität der Klebbänder.

2. Die *Klägerinnen* stellen sich auf den Standpunkt, das Patent beinhalte eine leere Aufgabenstellung und die Ansprüche seien unklar formuliert. Ausserdem sei die Beschreibung des Patentes mangelhaft und voller sprachlicher und sachlicher Fehler; insbesondere enthalte die Beschreibung des Streitpatentes über die Massnahmen, mit denen das Merkmal der Wiederklebbarkeit erzielt werden könne, keine auswertbaren Angaben, was wiederum bedeute, dass dieses Merkmal entweder eine Aufgabe ohne

Lösung (und das Patent dann wegen Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG nichtig) oder eine Selbverständlichkeit für den Fachmann ist.

Die Klägerinnen machen im weiteren geltend, es handle sich beim Streitpatent um eine nicht patentfähige Erfindung, da es dabei um eine dem Fachmann naheliegende Weiterentwicklung von bekannten Tatsachen gehe. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruches 1 des Streitpatentes sowie der abhängigen Ansprüche sei nicht neu, sondern bereits in der US-Patentschrift Nr. 3'867'940 (sog. Mesek-Patent) enthalten. Im Streitpatent werde «die Steuerung der Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität durch die Wahl der Prägung» ursprünglich lediglich in Anspruch 6 erwähnt, ohne dass die Lösung in der Patentschrift beschrieben werde. Sie sei daher nicht nacharbeitbar oder stelle eine rein fachmännische Massnahme dar, die zwangsläufig bereits bei der Steuerung der Haftung der Klebbänder gemäss dem US-Patent Mesek auf der dort ebenfalls beschriebenen geprägten («embossed») Aussenfläche der Windel habe angewendet werden müssen. Lediglich die Verwendung von Polypropylen (die Alternative zu Polyester als Material für die «Aussenschicht 3» gemäss Anspruch 7) ergebe sich nicht aus dem US-Patent Mesek, sondern einem anderen relevanten Dokument (GB-PS 2'054'350) zum Stand der Technik.

Zum Stand der Technik gehöre auch das datumsältere, aber nach bisherigem Wissen der Klägerinnen nicht in analoger Form vorveröffentlichte europäische Patent Nr. 0'080'647 (Patent Boussac), welches am 16. November 1982 angemeldet worden sei, die Schweiz benenne und in der Schweiz validiert sei. Dieses Patent sei teilweise gegenstandsgleich. Gegen die Erteilung des europäischen Patentesei von dritter Seite Einspruch erhoben worden.

3. In ihrer Klageantwort schränkte die *Beklagte* die Patentansprüche im Sinne der Anerkennung einer Teilnichtigkeit gemäss Art. 27 PatG ein und legte eine neue Fassung folgenden Inhalts vor:

«1. Wegwerfwindel, die mittels eines Druckklebebandes angelegt wird, welche Windel umfasst: eine flüssigkeitsdurchlässige zum Anliegen am Körper des Verwenders der Windel bestimmte Aussenschicht (2), eine flüssigkeitsdichte Aussenschicht (3), einen absorbierenden Körper (1), welcher zwischen den Aussenschichten angeordnet ist und an einem Ende (8) der Windel Bandlappen (4, 5) in der Nähe der Ecken der Windel angeordnet sind, die jeweils mit einem Abschnitt (11) permanent mit der flüssigkeitsdichten Aussenschicht (3) am Ende der Windel verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kunststoffstreifen (10) zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) beim Anlegen der Windel an dem entgegengesetzten Ende (9) der Windel befestigt ist und aus einem Material besteht, welches unelastisch ist und Eigenschaften zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) aufweist, um diese zu lösen und wieder zu befestigen, wobei der Kunststoffstreifen (10) zur Steuerung der Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität mit einer Prägung versehen ist.

2. Wegwerfwindel nach Anspruch (1), dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoffstreifen (10) quer zur Windel länglich ist, um die Einstellung der Spannung der Windel um die Benutzungsperson herum durch Lösen und Wiederbefestigen der Bandlappen (4, 5) zu erlauben.

3. Wegwerfwindel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoffstreifen (10) zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) über die gesamte Breite der Windel verläuft.
4. Wegwerfwindel nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoffstreifen (10) zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) eine Verstärkung des Abschnittes der flüssigkeitsdichten Aussenschicht (3), die als Befestigungszone dient, bildet und darauf geklebt wird.
5. Wegwerfwindel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die flüssigkeitsdichte Aussenschicht (3) aus einem dünnen Kunststoffilm besteht, dessen Reißfestigkeit geringer ist als die Klebefestigkeit des Klebstoffes des Bandlappens (4, 5) und des Kunststoffstreifens (10), welcher den Kunststoffilm ein wenig überlappt.
6. Wegwerfwindel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Streifen (10), der zum Befestigen der Bandlappen (4, 5) bestimmt ist, aus Polyester oder Polypropylen besteht.»

Die Streiterfindung (Wegwerfwindel) sei in jeder Beziehung korrekt definiert und offenbart. Das US-Patent Mesek stelle keine neuheitsschädliche Vorveröffentlichung dar. Das US-Patent Mesek erwähne nirgends eine Ausführungsform einer Wegwerfwindel mit Klebebandverschluss, die eine auf der Aussenseite angeklebte Verstärkung aufweise, welche zum lösbaren Aufkleben der Klebebandabschnitte diene. Die Prägung des US-Patentes Mesek habe nicht den gleichen Zweck wie diejenige auf dem Kunststoffstreifen des Streitpatentes.

Das europäische Patent 0'080'647 (Boussac) gehöre nicht zum Stand der Technik, sondern dieses sei, da es für die Schweiz gültig sei, ein älteres Recht im Sinne von Art. 7a PatG. Die am 16. November 1982 unter der Beanspruchung der französischen Priorität vom 16. November 1981 angemeldete europäische Patentanmeldung sei am 8. Juni 1983, also nach dem 25. Oktober 1982, dem Datum der schwedischen Priorität des Streitpatentes, veröffentlicht worden. Den Wirkungen des Patentes Boussac sei in den neugefassten Patentansprüchen Rechnung getragen worden.

Der Gegenstand gemäss Patentanspruch 1 des Streitpatentes sei auf der Grundlage des behandelten Standes der Technik nicht nur neu, sondern auch erfinderisch, d.h. er ergebe sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Die Windel nach dem US-Patent Mesek brauche zu viel Material, die Aussenschicht der Windel werde innseitig ganz mit dem Verstärkungsmaterial bezogen, was aber nicht zweckmässig sei. Aus wirtschaftlichen Gründen müsse die wasserundurchlässige Aussenschicht der Windel sehr dünn sein und habe demzufolge eine niederere Reißfestigkeit. Weltweit hätten die grossen Windelhersteller über Jahre hinweg vergebliche Anstrengungen unternommen, ein Klebebandsystem zu entwickeln, welches ein wiederholtes Befestigen und Wiederauflösen erlaube. Der Schritt gemäss Streitpatent mit seiner einfachen und materialsparenden Lösung sei eine signifikante Optimierung eines Massenproduktes, welches die Voraussetzungen für die Patentwürdigkeit i.S. von Art. 1 PatG seien.

4. Nach der von den *Klägerinnen* in der Replik vertretenen Auffassung stellt die eingeschränkte Fassung der Patentansprüche einen unverbindlichen Vorschlag dar. Es handle sich dabei nicht um eine problemlose Einschränkung gemäss Art. 24 Abs.

1 lit. b PatG, sondern um eine solche nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG. Die eingeschränkte Fassung von Patentanspruch 1 sei nicht durch die prioritätsbegründende schwedische Anmeldung vom 25. Oktober 1982 gedeckt. Diese schwedische Anmeldung enthalte nämlich keinen Unteranspruch für einen Verstärkungstreifen mit Prägung. Dies führe zum Verlust der Wirkung des schwedischen Prioritätsdatums vom 25. Oktober 1982. Da der erteilte Anspruch 6 erst am 2. Oktober 1987 zu den Akten gekommen sei, könne nicht einmal das Datum der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs vom 24. Oktober 1983 beansprucht werden. Dies habe zur Folge, dass die am 8. Juli 1983 publizierte europäische Anmeldung (Patent Boussac) mit ihrem gesamten Inhalt zum Stand der Technik gehöre.

Der eingeschränkte Patentanspruch sei gegenüber dem europäischen Patent Boussac (0'080'647) nicht abgegrenzt. Im übrigen gehe der Inhalt des geänderten Patentanspruches über denjenigen der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Es gelte somit als Anmeldedatum der Tag, an dem Unterlagen eingereicht werden, welche die beanspruchte Erfindung offenbaren. Die Klägerinnen bestreiten die formale Zulässigkeit der beklaglichen Einschränkung.

Auch der eingeschränkte unabhängige Anspruch 1, wie er von der Beklagten vorgeschlagen werde, umschreibe keine patentierbare Erfindung. Der erteilte Anspruch 1 soll nach Auffassung der Beklagten durch Einbeziehung eines geänderten Anspruchs 6 patentierbar geworden sein. In der erteilten Fassung hat Anspruch 6 folgenden Wortlaut: *«Wegwerfwindel, ..., dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoffstreifen geprägt ist und dass die Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität durch die Wahl der Steuerung geprägt ist.»*. Der neue, von der Beklagten vorgeschlagene Anspruch lautet: *«Wegwerfwindel ..., wobei der Kunststoffstreifen zur Steuerung von Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität mit einer Prägung versehen ist.»*.

Die Klägerinnen stellen sich auf den Standpunkt, dass der Wechsel von der *«Wahl der Prägung»* zu *«Prägung»* eine Erweiterung gegenüber dem erteilten Anspruch 6 bedeute. Auch der neue Anspruch 1 umschreibe keine Erfindung, die nicht Stand der Technik sei oder sich aus diesem nicht in naheliegender Weise ergebe. Die Patentschrift enthalte keinerlei Angaben über die Art und Weise der Steuerung und wie das Ergebnis der Steuerung bewertet werden könne. *«Geprägt»* sei ein inhaltlich unbestimmtes Merkmal. Wesentlich sei, dass alle unbestimmten Merkmale des unabhängigen Anspruchs im Streitpatent so dargelegt seien, dass eine Bewertung anhand quantitativer Angaben möglich sei.

Der einzige Hinweis auf die nunmehr angeblich erfindungsbegründende *«Prägung»* finde sich im letzten Satz der Beschreibung: *«Wenn man jedoch die Bandqualität und die Wiederbefestigungsmöglichkeiten in Betracht ziehen muss, kann es geeignet sein, den Kunststoffstreifen zu prägen, um optimale Eigenschaften zu erzielen.»* Es sei schwierig, aus dieser dunklen Rede die Aussage einer erfinderischen Qualität bei der Verwendung von geprägten statt glatten Kunststoffstreifen abzuleiten. Ausser in der angegebenen Stelle sei in der Beschreibung nicht über die angebliche erfindungsbegründende Prägung des Kunststoffstreifens und die damit erzielbare Steuerung von Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität zu finden. Nach dem neuen Anspruch 1 solle der ganze Kern der erfinderischen Leistung dargestellt werden, nämlich mit der Definition der Aufgabe: *«Prägung derart, dass dadurch Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität gesteuert werden kann»*. Der Rest der Aufgabe gehöre zum Fachwissen.

5. Die *Beklagte* führt in ihrer Duplik an, bei ihrer Einschränkung des Patentanspruches handle es sich um eine solche gemäss Art. 27 PatG, die aufgrund eines prozessualen Antrages von dem mit der Nichtigkeitsfrage befassten Gericht zu behandeln sei.

Mit Weglassen des Ausdruckes «mindestens» werde die Erfindungsdefinition bewusst – zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik – auf die Ausführungsformen begrenzt, die nur noch einen einzigen Kunststoffstreifen aufweisen. Die Ansprüche im abhängigen Anspruch 6 seien Erzeugnisansprüche, die zur Definition der Erfindung nach den amtlichen Richtlinien Merkmale erforderten, die am Erzeugnis selbst feststellbar seien. Ein solches Merkmal sei die Prägung im Kunststoffstreifen 10, die zum besseren Verständnis noch durch eine Zweckangabe ergänzt sei. Die Steuerung der Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität sei strenggenommen kein Erzeugnis- oder Produktmerkmal, sondern ein solches, das im Zusammenhang mit dem Herstellungsverfahren des Erzeugnisses bzw. seiner Verwendung stehe. Im erteilten bundesdeutschen Patent sei die Zweckangabe im Zusammenhang mit dem Merkmal der Prägung weggelassen worden.

Weiter erklärt die *Beklagte*, dass es zutrefte, dass in der prioritätsbegründenden schwedischen Anmeldung kein Patentanspruch vorhanden gewesen sei, welcher das Produkt mit einem Verstärkungsstreifen mit Prägung definierte. Das gleiche gelte auch für die ursprüngliche Anmeldung in der Schweiz. Trotzdem habe das BAGE die Ergänzung des Anspruchesatzes im Laufe des Erteilungsverfahrens zugelassen. Als Basis dafür hätten die Textstellen in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen gedient. Die Ausführungsform der Erfindung mit dem Verstärkungsstreifen sei im Prioritätsdokument eindeutig offenbart. Es sei nicht Voraussetzung für die Gültigkeit der beanspruchten Priorität, dass die Erfindung in Form von Patentansprüchen definiert sei, wie sie beim Anmeldeverfahren in der Schweiz vorgeschrieben seien (Art. 40 PatV).

Das Patent EP-A-O 0'080'647 (Boussac) bleibe weiterhin nur älteres Recht und gehöre nicht zum Stand der Technik. Nach Art. 7a PatG müsse lediglich der Anspruchesatz des älteren Rechts auf Neuheitsschädlichkeit untersucht werden («prior claim approach»). Der Gegenstand des Streitpatentes gemäss der vorgeschlagenen eingeschränkten Definition enthalte ausdrücklich den geprägten Verstärkungsstreifen, der gegenüber dem älteren Recht das neue Element darstelle. In den Ansprüchen des älteren Rechts sei nirgends ein geprägter Streifen erwähnt. Das Patent EP-A 0'080'647 gehöre nicht zum Stand der Technik.

III.

1. Art. 24 lit. c PatG sieht die Möglichkeit vor, dass der Patentinhaber teilweise auf das Patent verzichten kann, indem er einen unabhängigen Patentanspruch einschränkt, wobei sich der eingeschränkte Patentanspruch auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsform definieren muss, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist. Der durch die Einschränkung neu zu fassende Erfindungsgedanke muss schon in der Patentschrift, d.h. im Patentanspruch, in der Beschreibung

oder in den Zeichnungen geoffenbart sein. Bei der Beschränkung eines Patentes ist davon auszugehen, dass nach Art. 50 und 51 PatG der sachliche Geltungsbereich einer Erfindung durch die Patentansprüche (Haupt- und Nebenansprüche) umschrieben wird und dass die Beschreibung der Erfindung sowie die zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen nur zu ihrer Auslegung, nicht aber zur Ergänzung herangezogen werden dürfen. Der Patentbewerber hat somit den Gegenstand der Erfindung genau zu umschreiben und trägt das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition. Der Fachmann muss aufgrund des Patentanspruchs erkennen können, wofür der Erfindungsschutz beansprucht wird. Entscheidend ist somit, dass die auf dem Weg der Einschränkung zu schützende Erfindung vom ursprünglichen Patentanspruch erfasst ist. In die neue Definition des Patentanspruches dürfen keine Merkmale aufgenommen werden, die in der Beschreibung nur beiläufig erwähnt sind, vielmehr ist erforderlich, dass der Fachmann in der Beschreibung oder den Zeichnungen ein wesentliches Merkmal der Erfindung als klar geoffenbart zu erkennen vermag (vgl. zum ganzen BGE 95 II 364 ff., insb. E. 4).

Im vorliegenden Fall wird im Anspruch 1 der ursprünglichen Unterlagen erwähnt, dass der Kunststoffstreifen zum Befestigen der Bandlappen geeignete Eigenschaften aufweist, um diese zu lösen und wieder zu befestigen. Am Schluss der Beschreibung wird festgehalten, dass es geeignet sein kann, den Kunststoffstreifen zu prägen, um optimale Eigenschaften zu erzielen. In der Neufassung des Patentbeschlusses lässt sich kein Merkmal finden, das die Bedeutung einer Erweiterung bzw. einer Ausdehnung der Ansprüche des Streitpatentes zur Folge hätte; das neu in Anspruch 1 aufgenommene Merkmal war demnach bereits in der ursprünglichen Patentschrift offenbart. Eine Einschränkung in dem von der Beklagten vorgenommenen Umfang ist daher zulässig.

Es wird somit festgestellt, dass die Beklagte durch ihre Einschränkung des Schweizer Patentbeschlusses Nr. 664'672 die Klage teilweise anerkennt. Das Gericht hat demnach zu überprüfen, ob das Patent in seiner eingeschränkten Form Bestand hat oder ob es, weil zum Stand der Technik gehörend, auch in dieser eingeschränkten Neufassung nichtig ist.

2. Der Einwand, die schwedische Prioritätsanmeldung decke das Streitpatent nicht ab, wurde in der Hauptverhandlung fallen gelassen. Das Prioritätsdatum der schwedischen Anmeldung vom 25. Oktober 1982 ist daher nicht mehr bestritten,

Damit steht auch fest, dass das Patent EP 0'080'647 (Boussac) nicht dem hier relevanten Stand der Technik angehört und deshalb nicht für die Beurteilung der erfindnerischen Leistung zugänglich ist.

3. Eine patentfähige Erfindung im Sinne des Patentgesetzes ist eine technische Regel, die im Zeitpunkt der massgeblichen Anmeldung im Vergleich mit dem Stand der Technik neu war und sich aus diesem dem Fachmann nicht in naheliegender Weise ergab und gewerblich anwendbar ist.

Nach Art. 51 Abs. 1 PatG ist die Erfindung in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. Als Erfindung hat das zu gelten, was der Erfinder von sich aus als Erfindung erkannt bzw. subjektiv als Lehre zum technischen Handeln be-

trachtet hat. Art. 51 Abs. 1 PatG will heissen, dass der Patentbewerber im Patentanspruch diejenigen Begriffe definiert, die er zur Bestimmung des Gegenstandes des Patentbesitzes als erforderlich und ausreichend erachtet (*Hilty*, Der Schutzbereich des Patents, 1990, S. 25, insb. Anm. 53).

Vorliegend handelt es sich um die Definition der Vorrichtung einer Lehre zum technischen Handeln im Sinne von Art. 52 Abs. 1 lit. b PatG. Äquivalente Mittel, die als solche zum Wissensstand des Fachmanns gehören bzw. deren Einsatz nahegelegt, sind nie erfinderisch (*Hilty*, a.a.O., S. 115; *Blum/Pedrazzini*, Das Schweizerische Patentrecht, Band I, N. 22 zu Art. 1 PatG).

Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentbesitzes fest, wenn der Gegenstand des Patentbesitzes nach den Art. 1 und 1a nicht patentfähig ist (Art. 26 Ziff. 1 PatG).

4. Bezüglich des von klägerischer Seite erhobenen Einwandes der unklaren und unbestimmten Formulierung des im Streit liegenden Patentanspruches kann vollumfänglich auf das eingeholte Gutachten verwiesen werden. Daraus ergibt sich, dass der neugefasste Patentanspruch in formaler Hinsicht den für die Gültigkeit des Patentbesitzes erforderlichen Kriterien genügt.

5. Es gilt somit zu überprüfen, ob das Streitpatent eine neue technische Regel enthält, die im Zeitpunkt der massgeblichen Anmeldung sich für den Fachmann der einschlägigen Branche nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

a) Dabei ist unter einer patentrechtlich relevanten Erfindung spezifisch die Lösung einer technischen Aufgabe zu verstehen, die auf dem unmittelbar betreffenden technischen Gebiet sich überhaupt noch ergeben konnte. Die Erfindung knüpft an den auf diesem Gebiet bereits verwirklichten höchsten Entwicklungsstand an. Das Gericht hat zu entscheiden, ob sich die Lehre des Patents über das, was der Fachmann aufgrund dessen, was als Teillösungen und Einzelbeiträgen zusammengefügt den Stand der Technik ausmacht, mit seinem Wissen und Können finden und noch entwickeln konnte.

Bei der zu supponierenden Person ist von einem Fachmann aus dem einschlägigen Fachgebiet auszugehen, mit durchschnittlichem Denkvermögen, der praktisch und theoretisch sein Fachgebiet zu überblicken vermag und sich auf dem Gesamtgebiet der Technik auf dem Laufenden hält und insbesondere auch die Entwicklung auf benachbarten Gebieten verfolgt (*Balass*, SMI 1986, S. 179 ff.).

Die Beurteilung der Frage des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens einer Weiterentwicklung hängt somit wesentlich von den Anforderungen ab, die das Gericht an diesen supponierten Fachmann stellt.

Vom Experten wird erwartet, dass er aufgrund einer besonderen Sachkunde Tatsachen ermittelt und daraus Schlussfolgerungen auf einen konkreten Sachverhalt zieht. Im Patentprozess nimmt der Experte in der Regel nicht nur zu reinen Tatfragen Stellung. Er wird auch mit Rechtsfragen konfrontiert, so bei der Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs der erfinderischen Tätigkeit (vgl. *E. Brunner*, SMI 198S, S. 171 ff.) oder eben des Naheliegens. Das Gericht weicht in der Beurteilung

der Frage nach dem Naheliegen der von der Beklagten als erfinderische Leistung beanspruchten Prägung der Windelverstärkung von der Auffassung des Experten ab.

Dieser teilt den (supponierten) Fachmann in einen Windelfachmann und einen Prägefachmann auf. Dabei verwirft er die Argumentation, möglicherweise benötige der Prägefachmann für die Durchführung der Prägung keine weiteren Angaben als diejenigen des Streitpatentes, um eine Windel gemäss Patentanspruch 1 herzustellen, wobei die Prägung für ihn naheliegend war. Für einen Windelfachmann möge die Prägung nicht naheliegend gewesen sein, aber aufgrund der Angaben in der Beschreibung sei er nicht in der Lage, die Erfindung gemäss dem Streitpatent auszuführen. Das Gericht geht bei seiner Konstruktion des Durchschnittsfachmanns davon aus, dass bei der Entwicklung und Herstellung dieser Windeln ein ganzes Team, dem sowohl Klebstoff- als auch Werkstofftechniker angehören, beschäftigt ist. Das Wissen dieser Spezialisten kann sich der Durchschnittsfachmann im vorliegenden Fall anrechnen lassen.

b) Der nächstliegende, sich aus den Gerichtsakten zum relevanten Zeitpunkt ergebende Stand der Technik ist gemäss Gutachten den folgenden Dokumenten, die sich alle mit der Verstärkung von Wegwerfwindeln in der Anklebezone (wo die Klebbänder angeklebt werden) befassen, zu entnehmen:

- *Mesek US 3'867'940*: Dieses Patent offenbare die Verstärkung von Wegwerfwindeln, u.a. auch im Bereich der Anklebezone (auf der die Klebbänder aufgeklebt werden), damit die Windel wieder angepasst werden könne. Nach dem Patent Mesek könne die Verstärkung sowohl auf der Aussen- als auch der Innenseite der Aussenschicht aufgebracht werden, wobei die Verstärkung auf der Innenseite offensichtlich vorgezogen werde. Nach Ansicht des Experten veranlasse dies aber den Fachmann in keiner Weise, sich mit der Beschaffenheit der Oberfläche zu befassen, auf der die Klebbänder wiederholt befestigt würden. Eine Prägung der Verstärkung der Anklebezone sei in diesem Patent nicht vorgesehen. Laut diesem Patent soll der verstärkte Streifen auf der Innenseite der Aussenschicht angebracht sein. Nach Meinung des Experten nimmt das Patent Mesek den Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäss Neufassung nicht vorweg.
- *US-PS 4'210'144*: Eine Prägung der Verstärkung sei nicht vorgesehen.
- *US-PS 4'296'750 bzw. GB-OS 2'054'350*: Eine Prägung sei hier nicht vorgesehen, nicht zuletzt, weil sich dieses Problem hier nicht habe stellen können, da die Klebbänder nicht auf der Oberfläche des inwendigen Verstärkungstreifens, sondern der Aussenschicht der Windel aufgeklebt würden.
- *JP-GbM 57-74'910* (japanisches Gebrauchsmuster): Es werde hier eine Wegwerfwindel mit zwei endständigen Verstärkungstreifen beschrieben, die auf der Aussenseite angebracht, aber nicht mit einer Prägung versehen sei.

Gemäss den Schlussfolgerungen des Experten befasse sich kein Dokument des relevanten Standes der Technik mit einer Anpassung der Struktur der Oberfläche von Wegwerfwindeln, zwecks Steuerung von Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität ihrer Klebbänder. Die Struktur sei im Zusammenhang mit dem Aussehen und mit dem Griff der Aussenschicht diskutiert worden, also aus ästhetischen Gründen.

Bei Schutzeinlagen in Unterwäschestücke (CH-PS 612'346) würden mindestens ein Endabschnitt des Klebeelements durch Prägen mit einem erhabenen Muster versehen, um das Ablösen der Einlage aus dem Wäschestück zu erleichtern,

c) Ausgehend von diesem Stand der Technik nimmt die Expertise bei der Beantwortung der Frage des *Naheliegens* der technischen Regeln des neugefassten Streitpatentes nicht nur auf die Lösung, sondern auch auf die Aufgabe Bezug. Die Aufgabe knüpfe an den bekannten Wegwerfwindeln an, die mit Klebstreifen verschliessbar seien und die vorübergehend geöffnet würden und dann wieder verschliessbar sein sollten. Dieses Problem sei nicht neu und mehrere Lösungen seien schon vorgeschlagen worden, sei es durch besondere Gestaltung, insbesondere mehrschichtige Struktur, der Klebebänder, sei es durch Verstärkung der Anklebezone, auf der die Klebbänder aufgeklebt würden. Es solle nun durch die Erfindung gemäss Neufassung eine weitere Verbesserung durch Steuerung der Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität erzielt werden. Nach Ansicht des Experten ist es nicht naheliegend, dieses Ziel durch eine Prägung der mittels eines Kunststoffstreifens verstärkten Anklebezone zu erzielen, insbesondere aus folgenden Gründen:

- Die Windel gemäss Neufassung des Patentanspruchs 1 weise eine andere Struktur auf, denn der Kunststoffstreifen befinde sich auf der Aussenseite dieser Aussenschicht. Aber auch eine Funktionsgleichheit, die den Gegenstand des Streitpatentes hätte nahelegen können, sei nicht anzunehmen.
- Die aus CH-PS 612'346 (Schutzeinlagen für Wäschestücke) vorbekannte Kombination «geprägter Klebstreifen und glatte Anklebefläche» sei nicht durch die äquivalente und funktionsgleiche Kombination «geprägte Anklebefläche (Kunststoffstreifen) und glatter Klebestreifen (Bandlappen)» ersetzt worden, da sich bei der ersteren nicht das Problem der Wiederbefestigung stelle.
- Bei den vorbekannten Deckblättern mit Prägung werde lediglich eine Erleichterung des Ablösens angestrebt, eine Wiederbefestigung komme beim Gebrauch nicht vor.

Dem Experten erscheint neu und erfinderisch die Überwindung eines Vorurteils der Fachwelt mit der Erkenntnis, dass eine Verbesserung bekannter Produkte mit aussenseitigen Verstärkungstreifen durch Verminderung der Klebfläche erzielt werden kann. Ausgehend von dieser Erkenntnis, die dem damaligen Stand der Technik nicht zu entnehmen gewesen sei, sei es dann für den Fachmann eher naheliegend, ein hierzu geeignetes Mittel zu finden, nämlich die Verminderung der Klebfläche durch Prägung des Streifens. Darum sei es im vorliegenden Fall wesentlich, die Prüfung des Nichtnaheliegens nicht auf dieses Mittel zu beschränken, sondern seine Funktionsweise einzubeziehen, die im relevanten Stand der Technik nicht offenbart gewesen sei. Als Fazit spricht nach Meinung des Experten für das Nichtnaheliegen nicht nur das Indiz der vielfachen und mehrjährigen Anstrengungen, sondern das Bestehen eines Vorurteils der Fachwelt gegen eine Verminderung der Klebfläche auf dem Verstärkungstreifen.

Im weitem zeige die experimentelle Untersuchung, dass, gegenüber einer glatten Anklebestelle, sowohl mit einem geprägten (aussenseitigen) Verstärkungstreifen, im Sinne der Neufassung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, wie auch mit einer

Anklebestelle aus üblichem geprägtem Windelmaterial mit Innenverstärkung eine Verminderung der Festigkeit der mehrmaligen Verklebung erkennbar sei. In beiden Fällen könne man also eine «Steuerung von Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität» feststellen.

d) Für die Beurteilung der Patentwürdigkeit des vorliegenden Streitpatentes ist von dem in der Expertise dargelegten relevanten Stand der Technik auszugehen. Demgemäss offenbart das US-Patent Mesek (3'867'940) dem Fachmann die Notwendigkeit der Verstärkung von Wegwerfwindel im Bereich der Anklebezone. Das japanische Gebrauchsmuster 57-74'910 beschreibt eine Wegwerfwindel mit zwei endständigen, auf der Aussenseite angebrachten, jedoch nicht geprägten Verstärkungsstreifen. Beide Dokumente beinhalten dieselbe Aufgabenstellung, nämlich das wiederholte Öffnen und Verschliessen der Wegwerfwindel.

Auf der anderen Seite stellen Prägungen unbestrittenermassen ein Steuerelement für die Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität dar. So ist dem Fachmann eine Prägung des Aussenklebestreifens im Zusammenhang mit anderen Klebestreifen bereits bekannt. Beispielsweise weisen die Klebestreifen bei Schutzeinlagen für Wäschestücke eine Prägung auf (vgl. CH-PS 612'346), um das Ablösen eines Schutzstreifens und das Entfernen des Klebeelementes von der Unterwäsche nach dessen Gebrauch zu steuern. Aber auch im Windelbereich sind die Klebekraft beeinflussende Prägungen bereits vorgesehen. So werden in der US-Patentschrift 3'630'201 zum Schutz der Klebebänder einer Wegwerfwindel bis zu deren Gebrauch mit Prägung versehene Abdeckstreifen verwendet.

Es stellt sich somit die Frage, ob es für den Fachmann naheliegend war, zur Steuerung der Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität die beiden vorbekannten Elemente (Klebstreifen und Prägung) miteinander zu kombinieren. Diese ist nach Auffassung des Gerichts zu bejahen. Auf den Gedanken, den Klebstreifen der Windel mit einer Prägung zu verbinden, konnte der Durchschnittsfachmann ohne weiteres kommen. Mit dem Schritt zu dieser Kombination wird kein Vorurteil überwunden. Auch unter Berücksichtigung der Funktionsweise (Verminderung der Klebefläche und Wiederbefestigung) lässt sich in der vorgenommenen Verbindung kein technischer Fortschritt erkennen. Der Windelfachmann musste von der für ihn naheliegenden Überlegung ausgehen, dass der Klebeverschluss nur so stark klebt, dass er wieder geöffnet werden kann.

Zum gleichen Schluss gelangt im übrigen auch das deutsche Bundespatentgericht in seinem Urteil vom 17. Oktober 1991, insbesondere unter Berufung auf das japanische Gebrauchsmuster 57-74'910. Es hat sich auf den Standpunkt gestellt, der Gegenstand des Streitpatentes, welcher mit demjenigen des hier zur Diskussion stehenden Streitpatentes übereinstimmt, sei dem Durchschnittsfachmann nahegelegen. Es ist davon ausgegangen, dass die Prägung zur Einstellung der Halte- bzw. Abzugskraft zweier miteinander verbundener Elemente dem Fachmann an sich bekannt seien. Dafür spreche, dass der Patentinhaber es dem Fachmann überlasse, wie die Prägung im einzelnen gestaltet werden müsse.

Hinzu kommt im weiteren, dass das Streitpatent weder über die Art der Prägung noch des damit zu verwendenden Klebstoffes etwas aussagt. Es wird vielmehr dem Fachmann überlassen, wie diese Prägung im einzelnen zu gestalten ist. Diesbezüg-

lich kann auch auf das Ergänzungsgutachten verwiesen werden, wo der Experte ausdrücklich bestätigt, dass das Streitpatent keine Angaben über die anzuwendenden Kriterien enthält, und dass man beim Gegenstand des Streitpatentes in seiner eingeschränkten Fassung nicht weiss, in welchem Sinne und Umfang diese Steuerung erwünscht ist. Die Art der Steuerung der Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität ist demnach zu unbestimmt – ohne Angabe eines neuen oder besonderen Weges. Ohne nähere Spezifizierung kann nicht von einer erfinderischen Leistung gesprochen werden. Ausserdem wird das Merkmal, welchem erfinderische Qualität zukommen soll, erst im abhängigen Anspruch 6 des Streitpatentes, also erst am Schluss, erwähnt, was darauf hin deutet, dass diesem nicht eine derart wichtige Bedeutung beigemessen wurde.

Zusammenfassend kommt das Handelsgericht daher zum Schluss, dass der im eingeschränkten Streitpatent CH-664'672 gefasste Anspruch keine erfinderische Leistung darstellt und damit die Voraussetzungen des Patentschutzes nicht erfüllt sind. Aus diesem Grund ist auch das eingeschränkte Streitpatent CH-664'672 nichtig zu erklären.

Der Beklagte hat das Urteil des Handelsgerichts sowohl mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV wie auch mit Berufung beim Bundesgericht angefochten. Die Beschwerde und die Berufung sind mit Entscheid vom 8. Februar 1994 abgewiesen worden, soweit auf sie einzutreten war.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

A. Zur staatsrechtlichen Beschwerde

1.– Die Beschwerdeführerin rügt als Verletzung des rechtlichen Gehörs, dass das Handelsgericht von der Auffassung des gerichtlichen Gutachters abgewichen sei, ohne vorher diesem Gelegenheit zu geben, seine Ausführungen zu präzisieren oder zu erläutern, und ihr die Möglichkeit einzuräumen, Ergänzungsfragen zu stellen.

a) Die Beschwerdeführerin rügt keine verfassungswidrige Anwendung kantonalen Prozessrechts, aus dem sich ein weitergehender Schutz des rechtlichen Gehörs als aus Art. 4 BV ergibt. Ihre Rüge ist deshalb allein aufgrund jener Verfahrensgarantien zu beurteilen, die unmittelbar aus der Bundesverfassung abzuleiten sind (BGE 119 Ia 136 E. 2c, S. 138 f. mit Hinweisen).

Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung und stellt andererseits ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines solchen Entscheides zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 119 Ia 136 E. 2d, S. 139, 118 Ia 17 E. 1c, S. 19 mit Hinweisen).

Der gerichtliche Experte teilt dem Richter aufgrund seiner Sachkunde entweder Erfahrungs- oder Wissenssätze seines Fachgebiets mit, erforscht für das Gericht erhebliche Tatsachen oder zieht sachliche Schlussfolgerungen aus bereits festgestellten Tatsachen. Er ist Entscheidungsgehilfe des Richters, dessen Wissen er durch besondere Kenntnisse aus seinem Fachgebiet ergänzt. Angesichts der immer schneller fortschreitenden Entwicklungen auf sämtlichen Gebieten von Wissenschaft und Technik kommt dem gerichtlichen Gutachten – namentlich auch im Patentprozess – eine wichtige Bedeutung zu. Nicht zu übersehen sind aber auch die Gefahren einer Überschätzung und Überbewertung von Expertenmeinungen. Die Beweiswürdigung und die Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen muss in jedem Fall Sache des Richters bleiben (BGE 118 Ia 144 E. 1c, S. 145 f. mit Hinweisen).

Wie aus den kantonalen Akten hervorgeht, konnten sich die Parteien vor dem Handelsgericht zur Person des gerichtlichen Experten und zu den Expertenfragen äussern. Nach Eingang des Hauptgutachtens erhielten sie Gelegenheit, Ergänzungsfragen zu stellen, welche der Gutachter in der Folge beantwortet hat. Insoweit wurde ihr Anspruch auf Mitwirkung an der Beschaffung der tatsächlichen Urteilsgrundlagen vollumfänglich gewahrt. Nach Abschluss des Beweisverfahrens konnten sie zudem zur beweismässigen und rechtlichen Würdigung der in den Prozess eingeführten Tatsachen im Rahmen ihrer Schlussvorträge Stellung nehmen. Einen weitergehenden Gehörsanspruch gibt Art. 4 BV nicht. Insbesondere verpflichtet die Verfassungsbestimmung den Sachrichter nicht, die Parteien auf eine von den Schlussfolgerungen des Gutachters möglicherweise abweichende rechtliche Beurteilung des Beweisergebnisses hinzuweisen, denn dessen rechtliche Würdigung ist für ihn nicht verbindlich. Der Richter ist vielmehr dazu verpflichtet, die Rechtswirkungen des prozessual gültig vorgetragenen oder festgestellten Sachverhalts von Amtes wegen zu beurteilen, ohne an die Auffassung der Parteien – aber auch des Gutachters – gebunden zu sein (BGE 116 II 594 E. 3b, S. 596 f. mit Hinweisen). Im übrigen versteht sich von selbst, dass die Beschwerdeführerin nicht legitimiert ist, eine Verletzung jenes Gehörsanspruchs geltend zu machen, der allenfalls dem Gutachter selbst zusteht. Die Rüge der Verweigerung des rechtlichen Gehörs erweist sich damit als unbegründet.

2.– Die Beschwerdeführerin rügt weiter, das angefochtene Urteil beruhe auf willkürlichen Feststellungen zum rechtserheblichen Sachverhalt. Sie macht in diesem Zusammenhang geltend, das Handelsgericht sei von einem bundesrechtswidrigen Begriff des Fachmanns ausgegangen und habe diesem willkürlich ein umfassendes Fachwissen zugemessen; es habe zudem die Patentansprüche objektiv unrichtig ausgelegt und den patentrechtlichen Begriff des Naheliegens verkannt.

Aufgrund ihrer absoluten Subsidiarität ist die staatsrechtliche Beschwerde nur zulässig, wenn die behauptete Rechtsverletzung nicht sonstwie mit einem Rechtsmittel beim Bundesgericht gerügt werden kann (Art. 84 Abs. 2 OG). In berufungsfähigen Streitsachen kann deshalb mit der Beschwerde nicht gerügt werden, es seien Bestimmungen des Bundesprivatrechts verletzt worden (Art. 43 OG). In Patentprozessen steht überdies die Beschwerde auch insoweit nicht zur Verfügung, als dem Bundesgericht im Berufungsverfahren abweichend von der sonst geltenden Regel (Art. 63 Abs. 1 OG) die Möglichkeit gegeben ist, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse zu überprüfen (Art. 67 OG).

Der Erfindungsbegriff ist mit seinen Elementen ein Rechtsbegriff, der auch das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Nichtnaheliegens der Lösung umfasst (vgl. BGE 74 II 127 E. 1, S. 132; *Walter*, Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess, SMI 1993, S. 9 ff., S. 25). Im Rahmen des Rechtsbegriffs der erfinderischen Tätigkeit sind unter anderem die Fragen zu beantworten, welche Anforderungen an den Durchschnittsfachmann zu stellen sind und inwieweit sein abstrakt vorauszusetzendes Wissen den Stand der Technik einschliesst. Tatfrage ist dagegen, über welche Kenntnisse der so definierte Fachmann im konkreten Fall verfügt und ob es ihm möglich ist oder naheliegt, im massgebenden Zeitpunkt die Lösung zu finden, für welche der Patentschutz beansprucht wird (BGE 69 II 421 E. 4, S. 424 f.; *Poudret*, COJ, N 4.6.34 zu Art. 63 OG). Bei Feststellungen der Vorinstanz zu diesen letzten zwei Punkten handelt es sich indessen um solche über technische Verhältnisse im Sinne von Art. 67 OG, welche das Bundesgericht im Berufungsverfahren zu überprüfen befugt ist. Ebenfalls dort kann schliesslich als Rechtsfrage geprüft werden, wie die Patentansprüche auszulegen sind.

Können somit alle Rügen, die hinsichtlich der Patentvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erhoben werden, im Berufungsverfahren überprüft werden, scheidet insoweit die staatsrechtliche Beschwerde aus und ist darauf nicht einzutreten.

B. Zur Berufung

1.– Eine Regel zum technischen Handeln (Erfindung) ist nur patentfähig, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 1 Abs. 2 PatG). Im Gegensatz zum gerichtlichen Experten hat das Handelsgericht eine solche erfinderische Tätigkeit im vorliegenden Fall verneint.

a) Nach dem gerichtlichen Gutachten lässt sich dem massgebenden Stand der Technik (Art. 7 PatG) entnehmen, dass sich bereits die US-PS 3'867'940 (von 1975) mit der Verstärkung einer Wegwerfwindel im Verschlussbereich befasst, indessen bloss einen auf der Innenseite der Aussenfolie angebrachten Verstärkungstreifen offenbart habe. Die Möglichkeit einer aussenseitigen Verstärkung durch einen kontinuierlichen Streifen sei in der US-PS 4'210'144 (von 1980) aufgezeigt worden, allerdings ohne Prägung der Verstärkung. Gleiches gelte für das JP-GbM 57-74'910. Die patentgemässe Lösung einer geprägten aussenseitigen Verstärkung hielt der Gutachter für erfinderisch, da ausgehend von der Aufgabe einer wiederholt verschliessbaren Wegwerfwindel die beschriebene Verstärkung der Aussenfolie durch einen aussenseitigen, geprägten Kunststoffstreifen dem Windelfachmann nicht nahegelegen habe. Dieser Schluss dränge sich namentlich darum auf, weil die Fachwelt die Lösung trotz eines langjährig bestehenden Bedürfnisses nicht gefunden und die Verbesserung durch die mittels Prägung verminderte Klebefläche ein technisches Vorurteil überwunden habe.

Das Handelsgericht ging – im Gegensatz zum Experten – davon aus, mit der Entwicklung und Herstellung von Wegwerfwindeln sei ein ganzes Team beschäftigt, dem sowohl Klebstoff- als auch Werkstofftechniker angehörten, und deren koordiniertes Wissen und Können dem Durchschnittsfachmann im Sinne des Patentgesetz-

zes zuzurechnen sei. Nach seiner Auffassung weisen die US-PS 3'867'940 und das erwähnte japanische Gebrauchsmuster dieselbe Aufgabenstellung wie das Streitpatent auf und offenbaren die Lösung in vergleichbarer Weise in einer Verstärkung der Anklebezone. Andererseits stellen Prägungen unstreitig ein Steuerelement für die Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität dar und seien dem Fachmann im Zusammenhang mit anderen Klebestreifen (z.B. Schutzeinlagen für Wäschestücke), im Grundsatz aber auch für Wegwerfwindeln (US-PS 3'630'201 von 1971) bekannt. Das Handelsgericht kam zum Ergebnis, die Kombination der beiden vorbekannten Elemente habe dem Fachmann nahegelegen, kein technisches Vorurteil überwunden und keinen technischen Fortschritt gebracht.

b) Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, durch die Umschreibung des Durchschnittsfachmanns, durch eine retrospektive Beurteilung der Erfindung und durch die Auslegung der Patentansprüche Bundesrecht verletzt zu haben. Sie rügt zudem, dem angefochtenen Urteil lägen unzutreffende Feststellungen über technische Verhältnisse zugrunde.

2.– Der Bereich des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf (BGE 114 II 82 E. 2b, S. 85 f.; BGE vom 17. November 1989 in SMI 1990, E. 2b, S. 135). Diese Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit, welche das Patentgesetz mit dem Begriff des Nichtnaheliegens umschreibt (Art. 1 Abs. 2 PatG), galten im wesentlichen – damals unter dem Begriff der Erfindungshöhe – schon vor der Revision des Patentgesetzes von 1978, mit der dieses harmonisiert, das heisst an bestimmte internationale Übereinkommen, darunter das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), angeglichen worden ist (vgl. BBI 1976 II, S. 1 ff.). Insoweit sind Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe inhaltsgleiche Begriffe, wie bereits in zwei früheren Entscheidungen festgehalten worden ist (vom 24. Juli 1991, E. 2a, publ. in SMI 1993, S. 144 ff.; zit. Entscheid vom 17. November 1989, E. 2b).

Der durchschnittlich gutausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt wird, ist weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein (zit. Entscheid vom 24. Juli 1991, E. 2a; *Hilty*, Der Schutzbereich des Patents, S. 126). Die erfinderische Tätigkeit ist – vereinfacht ausgedrückt – an den Fähigkeiten eines Konstrukteurs und nicht an jenen eines Erfinders zu messen (vgl. ZR 1988 Nr. 91, E. 3). Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation müssen indessen die Besonderheiten des technischen Zweiges berücksichtigt werden. In diesem Sinne ist der gewerb-

lichen Zielsetzung und der in einem bestimmten Bereich üblichen Art, Fachleute einzusetzen, Rechnung zu tragen. Das kann dazu führen, dass auf die Kenntnisse und Fähigkeiten eines ganzen Forschungsteams oder eines Durchschnittsfachmanns abzustellen ist, der von einem Stab von wissenschaftlich geschulten und forschenden Mitarbeitern unterstützt wird (*Benkard/Bruchhausen*, N 11 zu § 4 DPatG; *Singer*, N 16 zu Art. 56 EPUe; *Pagenberg*, Münchner Gemeinschaftskommentar, N 28 zu Art. 56 EPUe). Ein solches Vorgehen drängt sich besonders dann auf, wenn bereits der massgebende Stand der Technik auf einer Kombination von Kenntnissen aus verschiedenen Bereichen der Technik beruht und jede Weiterentwicklung die Berücksichtigung mehrerer technischer Teilbereiche bedingt. Diesfalls handelt es sich zwangsläufig um einen kombinierten Fachbereich, der aus verschiedenen Gebieten stammendes Wissen voraussetzt, auf das auch der Durchschnittsfachmann im Sinne des Patentgesetzes angewiesen ist. Abzustellen ist deshalb auf einen Fachmann, der in allen technischen Gebieten, die von der Lehre des Streitpatentes berührt werden, ein durchschnittliches Fachwissen besitzt oder es sich mit Hilfe eines Mitarbeiterstabes aneignen kann.

Im Lichte dieser Kriterien ist nicht zu beanstanden, dass das Handelsgericht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf die durchschnittlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sowohl von Klebstoff- als auch von Werkstofftechnikern abgestellt hat. Zum einen ist angesichts der Entwicklungs- und Produktionsverhältnisse, wie sie bei der Fabrikation von Wegwerfwindeln üblich sind, davon auszugehen, dass sich nicht ein einzelner Techniker, sondern eine ganze Gruppe von Personen aus verschiedenen technischen Bereichen mit der Entwicklung einer verbesserten Wegwerfwindel beschäftigt. Zum andern setzt die Lösung der Aufgabe des Streitpatentes (wiederholte Verschlussbarkeit der Wegwerfwindel) voraus, dass einerseits das Adhäsionsverhalten der mit Klebstoff versehenen Bandlappen beachtet und andererseits die Beschädigung der flüssigkeitsdichten Aussenschicht beim Lösen der Bandlappen verhindert wird. Bei der Fortentwicklung des Standes der Technik ist es deshalb unumgänglich, die Erkenntnisse aus beiden Gebieten zu berücksichtigen. Dementsprechend hat der – im erwähnten Sinne umschriebene – Fachmann im Gesamtbereich der Problemstellung Umschau zu halten und muss sich, falls er lediglich über Kenntnisse in einem der in Betracht fallenden, produktbedingt aber zusammenhängenden Gebieten verfügt, auch jene des Nachbarbereichs aneignen oder erläutern lassen. Ist die Fortentwicklung in beiden Teilbereichen für sich allein naheliegend, so ist es auch deren Kombination, sofern diese nicht ihrerseits – im Sinne einer Kombinationserfindung – auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Davon kann indessen im vorliegenden Fall keine Rede sein.

Festzuhalten ist schliesslich, dass die Berücksichtigung koordinierter Fachkenntnisse entgegen dem Einwand der Beklagten nicht gegen das Verbot der rückschauenden Betrachtungsweise (vgl. dazu BGE 69 II 421 E. 1/4, S. 427) verstösst. Ein solches Vorgehen läuft nicht darauf hinaus, bloss aus der Einfachheit der gefundenen Lösung rückblickend auf deren Naheliegen zu schliessen. Es geht vielmehr darum, eine erfinderische Tätigkeit nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Lösung verschiedene Merkmale aufweist, die mehreren technischen Gebieten angehören, und dieses Zusammenwirken für die Lösung der Aufgabe klar erkennbar notwendig ist.

Ausgehend von den Fähigkeiten und Kenntnissen eines so umschriebenen Fachmannes kann dem Schluss der Vorinstanz zugestimmt werden, dass der mit dem Streitpatent aufgezeigten Lösung keine schöpferische Leistung und damit keine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Patentgesetzes zugrunde liegt. Wie bereits erwähnt worden ist, liess sich die Idee, die Wegwerfwindel durch einen Kunststoffstreifen im Verschlussbereich zu verstärken, dem massgebenden Stand der Technik entnehmen. Ebenfalls bekannt war, dass die Adhäsion und Wiederbefestigungskapazität durch eine Prägung des Befestigungsbereichs gesteuert werden kann. Diese beiden Erkenntnisse in bezug auf den Verschluss einer Wegwerfwindel zu kombinieren, lag dem Fachmann offensichtlich nahe. Eine vorher bestehende technische Fehlvorstellung (Vorurteil) wurde damit nicht überwunden. Dass eine Lösung, die auf einer Kombination von Vorbekanntem beruht, möglicherweise ein lange bestehendes praktisches Bedürfnis befriedigt, reicht im übrigen für sich allein zur Bejahung einer erfinderischen Tätigkeit nicht aus. Zusätzlich wäre zu fordern, dass die Kombination nicht nahelag und besondere technische Schwierigkeiten zu meistern waren (vgl. *Benkard/Bruchhausen*, N 19 zu § 4 DPatG). Beides ist aber nach dem Gesagten im vorliegenden Fall zu verneinen.

Das Handelsgericht hat im weiteren zutreffend darauf hingewiesen, dass das Streitpatent weder über die Art der Prägung noch des zu verwendenden Klebstoffes etwas aussage und sich deshalb auch in dieser Hinsicht keine erfinderische Tätigkeit erkennen lasse. Der in diesem Zusammenhang erhobene Vorwurf, das Handelsgericht habe die Bedeutung abhängiger Patentansprüche verkannt, ist unerheblich. Die damit kritisierte Erwägung, wonach die Erwähnung eines Merkmals erst im letzten abhängigen Anspruch (gemeint: in der ursprünglichen Patentfassung) auf dessen Unwichtigkeit hindeute, ist zwar in dieser allgemeinen Form fragwürdig. Die Vorinstanz hat indessen nicht entscheidend darauf abgestellt, weshalb es sich erübrigt, die Frage im Berufungsverfahren weiter zu erörtern.

3.– Unbegründet ist schliesslich die auf Art. 67 Ziff. 1 OG gestützte Rüge, das Handelsgericht habe die technischen Verhältnisse unzutreffend festgestellt, weil es davon ausgegangen sei, die aussenseitige Verstärkung mit einem einzigen, durchgehenden Kunststoffstreifen gehöre zum Stand der Technik. Das Merkmal einer aussenseitigen Verstärkung der flüssigkeitsundurchlässigen Aussenschicht mit einem kontinuierlichen Streifen wurde bereits in der vom Handelsgericht erwähnten US-PS 4'210'144 beschrieben. Dort (Spalte 6, Zeilen 56–62) heisst es nämlich:

«Yet another alternate embodiment of the present invention is the same as the alternate disposable diaper described just above except a reinforcing coating is applied to the outwardly facing surface of the mother's bond region. This coating may be continous ...»

Darauf hat denn auch schon der gerichtliche Experte in seinem Gutachten vom 22. Mai 1991 hingewiesen.

V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 2 UWG – «VERKAUFSDREHSTÄNDER»

- *Es ist nicht unlauter, mit Zustimmung des Wiederverkäufers eigene Produkte auf dem vom Konkurrenten zur Verfügung gestellten Verkaufsstand anzu- bringen, mithin die fremde Verkaufshilfe in beschränktem Umfange mitzube- nützen.*
- *Il n'est pas déloyal, avec l'assentiment du détaillant, de placer ses propres produits sur un présentoir mis à disposition par un concurrent et d'utiliser ainsi dans une mesure limitée l'assistance procurée par un tiers.*

Präsidium HGer SG vom 13. April 1993 (publ. in GVP 1993 85, Nr. 39).

Die Parteien vertreiben Körperpflege- und Kosmetikprodukte sowie Haarschmuck. Die Klägerin stellt ihren Wiederverkäufern u.a. Verkaufsdrehständer (H.-Ständer) zur Verfügung, von denen die grosse Ausführung Platz für 115 und die kleine für 77 Produkte bietet. Diese werden an handelsüblichen Metallhaken aufgehängt, wobei die Positionierung und Nachbestellung der einzelnen Produkte durch Back-Karten sichergestellt wird (sog. Rack-Jobbing). Indessen verbietet die Klägerin den Wiederverkäufern nicht, Konkurrenzprodukte auf diesen Verkaufsdrehständern anzubringen, doch behält sie sich in diesen Fällen vor, die Rücknahme von eigenen Waren zu verweigern, die sich als unverkäuflich herausstellen sollten.

Der Beklagten wird vorgeworfen, ihre Konkurrenzprodukte auf die der Klägerin gehörenden Verkaufsdrehständer zu stecken und gelegentlich sogar die dort hängen- den Back-Karten der Klägerin zu beseitigen. Der Einzelrichter am Handelsgericht hat die Anordnung eines entsprechenden Verbotes abgelehnt.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtspräsidenten:

a) Die Klägerin bringt vor, indem die Beklagte die Wiederverkäufer veranlasse zu dulden, dass die Beklagte Konkurrenzverbote auf H.-Ständern anbringt, verleite sie die Wiederverkäufer zum Vertragsbruch, was gemäss Art. 4 lit. a UWG verboten sei. Die Klägerin trifft dabei die Glaubhaftmachungslast für ihre Behauptung, sei es im Zusammenhang mit der Ausleihung der H.-Ständer ein Exklusivbenutzungsrecht für H.-Produkte mit den Wiederverkäufern vereinbart worden. Die Klägerin selber behauptet nicht, sie habe mit den Wiederverkäufern schriftliche Vereinbarungen bezüglich die Benutzung der Ständer, für die sie zwischen Fr. 210.– bis Fr. 230.– pro Stück aufgewendet hat, getroffen. Sie geht auch nicht von einer Exklusivität aus, sondern unterscheidet selber zwischen «Rennern, Pendlern und Partisanen», das sind Fremdartikel, die sich auf die Ständer schleichen und von «Vagabunden, Artikeln,

die nicht wissen, wohin sie gehören». In ihrem Marketingkonzept «SB-Ständerprojekt 1989 neu» hält sie fest, dass es keine «individuellen Ständer» für den Kunden mehr gebe, d.h. das Sortiment nur generell, aber nicht individuell veränderbar sei, womit sie selber das Warenrisiko mit allen Konsequenzen trage; verändere der Wiederverkäufer von sich das Sortiment, so trage er die Verantwortung und das Warenrisiko, d.h. dass Warenretouren von der Klägerin nicht akzeptiert würden. Aufgrund dieser Unterlagen muss geschlossen werden, dass die Klägerin den Wiederverkäufern nicht verbietet, Konkurrenzprodukte auf den Herbe-Ständern anzubringen, sich jedoch in diesen Fällen vorbehält, die Rücknahme von unverkäuflichen Waren zu verweigern. Besteht aber zwischen der Klägerin und den Wiederverkäufern weder eine schriftliche noch mündliche Vereinbarung über eine exklusive Benutzung der Ständer, kann der Beklagten eine Verletzung von Art. 4 lit. a UWG nicht vorgeworfen werden.

b) Die Klägerin wirft der Beklagten ferner eine Verletzung von Art. 5 lit. a bzw. b UWG vor. Art. 5 lit. a und b UWG setzen voraus, dass das Arbeitsergebnis unbefugterweise verwertet bzw. überlassen worden ist. Unbefugt ist eine Verwertung dann, wenn dem Wettbewerbsteilnehmer eine entsprechende Befugnis nicht zusteht, was ein dahingehendes, insbesondere in einem Vertrag geregeltes Verbot voraussetzt (*Pedrazzini*, Unlauterer Wettbewerb, S. 174 f.). Vorliegend ist bereits festgehalten worden, dass es der Klägerin nicht gelungen ist glaubhaft darzulegen, wonach zwischen ihr und den Wiederverkäufern eine Exklusivbenutzungspflicht vereinbart worden sei. Liegt aber kein vertragliches Verbot vor, kann der Beklagten nicht eine unbefugte Verwertung fremder Leistungen vorgeworfen werden.

c) Die Klägerin beruft sich auch auf die Generalklausel von Art. 2 UWG. Der Konkurrenzkampf soll mit der eigenen, positiven Leistung geführt werden, weshalb die Ausbeutung fremder Leistung, auch wenn damit nicht einer der Spezialtatbestände des UWG erfüllt ist, unlauter sein kann. So ist etwa die wörtliche und systematische Übernahme von Texten, die an sich leicht abgeändert werden können (ZR 1984 Nr. 106), oder die direkte Übernahme der Katalogfotos eines Dritten zur Verwendung im eigenen Katalog (GVP 1981 Nr. 21; SMI 1987, 94) als unlauter betrachtet worden (vgl. *David*, Wettbewerbsrecht, N 59; *Pedrazzini*, a.a.O., S. 67). In der österreichischen Rechtsprechung wurde das Verhalten eines Autobusunternehmers, der die für ein Konkurrenzunternehmen eingerichteten Haltestellen kurz vor der fahrplanmäßigen Abfahrt des Buses dieses Mitbewerbers mit einem eigenen Bus anfährt und die dort wartenden Fahrgäste aufnimmt, als unlauter betrachtet worden, wobei jedoch nicht jedes Abfangen von Kunden eines Konkurrenten als wettbewerbswidrig gelten kann (vgl. *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 16. A., N 214 zu § 1 UWG).

Soweit die Beklagte ihre mit einer Aufhängevorrichtung versehenen Produkte den Detailisten anbietet und diese dann in der Folge die Ware an H.-Ständer aufhängen, kann offensichtlich – dies wird auch nicht von der Klägerin behauptet – kein unlauteres Verhalten vorgeworfen werden. Wie bereits oben festgehalten, hat die Klägerin den Wiederverkäufern nicht ausdrücklich verboten, andere Ware, sog. «Partisanen» auf den H.-Ständern aufzuhängen, sondern diesen droht bei Veränderung des Sortiments lediglich, dass die Klägerin keine Ware mehr zurücknimmt. Damit kann es nicht unlauter sein, wenn die Beklagte Wiederverkäufer zu bewegen versucht, ihre

Produkte zu übernehmen und an eine Wand bzw. an einen Ständer zu hängen. Aber auch das aktive Anhängen von Waren an H.-Ständer durch die Beklagte scheint nicht wettbewerbswidrig, sofern es mit Zustimmung des Detaillisten, wovon auszugehen ist, geschieht.

Das Wettbewerbsverhalten wäre nur dann als sittenwidrig anzusehen, wenn die Beklagte systematisch versuchte, die H.-Ständer ausschliesslich mit ihren Produkten zu behängen, oder die Wiederverkäufer durch unlautere Verkaufsmethoden dazu bringen würde, ihr Sortiment zu Lasten der Klägerin zu ändern. Solche Verhaltensweisen legt aber die Klägerin der Beklagten nicht zur Last. Dagegen kommt dem Umstand, ob die Beklagte im Sinne eines Verkaufsservices die Ware an den Ständer hängt oder ob dies der Wiederverkäufer selber tut, keine Bedeutung zu, da in beiden Fällen davon auszugehen ist, dass dies im Einverständnis und auf Verantwortung der Wiederverkäufer geschieht. Dieser ist grundsätzlich frei, vertragliche Vereinbarung vorbehalten, zu entscheiden, welche Ware er auf welchem Ständer ausstellen will. Die Klägerin selber wirft der Beklagten nicht vor, sie habe systematisch versucht, die Produkte der Klägerin von ihren eigenen Ständern zu verdrängen. Die von ihr eingereichten 17 Back-Karten scheinen zwar von einem einzelnen bzw. gleichen Ständer zu stammen, wobei auch in diesem Fall bei einer Hakenzahl pro Ständer von insgesamt 115 bzw. 77 nicht von einer systematischen Verdrängung gesprochen werden kann. Diese Schlussfolgerung wird auch dadurch gestützt, dass die Beklagte den Kunden auch eigene Ständer liefert.

d) Damit ergibt sich, dass die klägerischen Rechtsbegehren, soweit sie sich auf das UWG stützen, vollumfänglich abzuweisen sind.

Art. 3 lit. a UWG, Art. 52 Abs. 2 OR – «SCHWERWIEGENDE GRÜNDE»

- *Besteht zwischen zwei Parteien zugleich ein Konkurrenz- und ein Vertragsverhältnis und wird dieses aus wichtigen Gründen aufgelöst, ist der Kündigende nicht berechtigt, über den sofortigen Abbruch der vertraglichen Beziehungen und über die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche hinaus den Vertragspartner im Wettbewerb herabzusetzen. Diesbezüglich sind die gleichen Anforderungen an ein lauterer Verhalten zu stellen wie beim Fehlen vertraglicher Beziehungen (E. 1).*
- *Die Mitteilungen an Kunden eines Konkurrenten, man habe die Zusammenarbeit mit diesem «aus schwerwiegenden Gründen sofort abgebrochen» und «um Ihnen Umtriebe zu ersparen, bieten wir Ihnen an, Ihren Bedarf wie früher direkt bei uns zu decken», sind unlauter (E. 2 und 3).*
- *Die (andeutungsweise) Mitteilung an Kunden eines Konkurrenten, dieser habe gegen den Mitteilenden im Geschäftsleben strafbare Handlungen begangen, rechtfertigt keine Selbsthilfe im Sinne von Art. 52 Abs. 2 OR. Die Anschuldigungen können in einem Straf- und die Schadenersatzansprüche in einem Zivilprozess geltend gemacht werden (E. 2c).*

- *S'il existe entre les parties à la fois un rapport de concurrence et un lien contractuel et si ce dernier est résilié pour justes motifs, celui qui résilie n'a pas le droit de dénigrer l'autre relativement à la fin abrupte des relations contractuelles ni à d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts. Les exigences quant à un comportement loyal sont les mêmes qu'en l'absence de lien contractuel (c. 1).*
- *Il est déloyal de communiquer aux clients d'un concurrent qu'on a «mis fin avec effet immédiat à la collaboration avec lui pour des motifs très sérieux» et que «pour leur éviter des inconvénients, nous les prions de s'approvisionner comme précédemment directement auprès de nous» (c. 2 et 3).*
- *La communication (en termes voilés) aux clients d'un concurrent, selon laquelle ce dernier aurait commis au préjudice de l'auteur de la communication des actes pénalement répréhensibles, ne justifie pas un acte de justice propre au sens de l'article 52 al. 2 CO. Il est possible de faire valoir les accusations dans un procès pénal et les prétentions en dommages-intérêts dans un procès civil (c. 2c).*

HGer AG vom 10. Dezember 1993 (mitgeteilt durch GS M. Schwaller), publ. in AGVE 1993 36, Nr. 9.

Beide Parteien vertreiben Einweggeschirr u.ä. Der seit 1985 bei den Beklagten als Vertreter angestellt gewesene Kläger machte sich 1990 selbständig. Die Beklagten übertrugen ihm gleichzeitig die Alleinvertretung ihres Sortimentes gegenüber bestimmten Kunden im Raum Z. 1992 stellten die Beklagten für das Geschäftsjahr 1991 eine Inventurdifferenz von ca. Fr. 85'000.– fest. Aufgrund der Beobachtung einer Angestellten der Beklagten kamen diese zum Schluss, der Kläger sei für den Lagerverlust verantwortlich. Sie bezichtigten ihn am 5. Mai 1992 des Hausfriedensbruchs und evtl. des Diebstahls. Der Kläger bestritt die Anschuldigungen. Die Beklagten reagierten, indem sie umgehend Strafanzeige einreichten, die Alleinvertretungsvereinbarung per sofort auflösten und an die Kunden des Klägers folgendes Rundschreiben verschickten:

«Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Wir müssen Sie leider darüber verständigen, dass wir die Zusammenarbeit mit Herrn P. W.,

...,

aus schwerwiegenden Gründen sofort abgebrochen haben.

Um Ihnen Umtriebe zu ersparen, bieten wir Ihnen an, Ihren Bedarf wie früher direkt bei uns zu decken. ...»

Einzelne Kunden erhielten das Rundschreiben ein zweites Mal zugeschickt oder wurden von den Beklagten in diesem Zusammenhang direkt kontaktiert. Der Kläger wurde im Strafverfahren freigesprochen. Der Kläger verlangte vorsorglich, dass den

Beklagten verboten werde, Kunden des Klägers abzuwerben, insbesondere mit der Behauptung, die Zusammenarbeit mit dem Kläger habe aus schwerwiegenden Gründen, namentlich wegen eines angeblich widerrechtlichen Verhaltens des Klägers abgebrochen werden müssen, und bei direkter Bestellung bei den Beklagten würden die Kunden Umtriebe ersparen. Dieses Verbot wurde vorsorglich erlassen und nach durchgeführtem Hauptprozess vom Handelsgericht bestätigt.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts:

1. Gemäss Art 3 lit. a UWG handelt u a. unlauter, wer andere durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzend Äusserungen herabsetzt. Zu beurteilen ist, ob das Rundschreiben des Beklagten den Kläger bei den Adressaten in dieser Weise herabsetzte. Der Beurteilung sind die tatsächlichen Umstände und Verhältnisse zugrunde zu legen, wie sie sich im Mai 1992 präsentierten.

Die Beklagten hatten damals festgestellt, dass in ihrem Warenlager eine erhebliche Inventurdifferenz zu verzeichnen war. Obwohl sie diese Behauptung nicht weiter unter Beweis stellten, z.B. durch Verurkundung des die Differenz festhaltenden Controllingberichts, ist sie als zutreffend zu erachten. Ansonsten wären die Beklagten nicht veranlasst gewesen, ihre Mitarbeiter über mögliche Ursachen eines Verlustes zu befragen, was von der Zeugin B.E.-C. bestätigt wurde. Auf beklagtischer Seite bestanden daher berechnete Sorgen und eine entsprechende Sensibilisierung. Trotz dieser aus beklagtischer Sicht verständlichen Verunsicherung kann in wettbewerblicher Hinsicht kein anderer als der übliche Massstab angesetzt werden. Die vertragliche und die lauterkeitsrechtliche Rechtslage sind auseinanderzuhalten. Verträge beruhen auf einem Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien. Wird dieses stark gestört, ist die Auflösung des Kontraktes zu erwägen. Für die Beurteilung nach UWG ist jedoch nicht dieses subjektive Verhältnis massgebend, sondern die Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs «im Interesse aller Beteiligten» (Art. 1 UWG). Ein vertragswidriges Verhalten berechtigt grundsätzlich nicht, über den Abbruch der vertraglichen Beziehung und die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche hinaus den Vertragspartner im Wettbewerb herabzusetzen. Der Lagerverlust rechtfertigte keinen Verstoß gegen das UWG. Somit ist vorab zu prüfen, welchen Eindruck das Schreiben der Beklagten bei unbefangenen Dritten – den Kunden des Klägers – hinterliess (E. 2a und 3a). Stellt sich dabei heraus, dass es sich zur Herabsetzung eignet, ist zu klären, ob es aufgrund der konkreten Umstände gerechtfertigt war (E. 2b und c sowie 3b und c).

2. a) Die Beklagten machten den Kunden des Klägers bekannt, sie hätten die Zusammenarbeit mit diesem «abgebrochen». Zweifellos gaben sie damit kund, die Geschäftsbeziehungen seien aus vom Kläger zu vertretenden Gründen beendet worden. Die Fortsetzung der Beziehungen sei nicht mehr zumutbar.

Als in Geschäftskreisen allgemein bekannt dürften die Voraussetzungen sein, welche zur sofortigen Auflösung eines Vertrags berechtigen. Der gekündigten Partei muss eine wesentliche Vertragsverletzung vorzuwerfen sein. Der unbefangene Dritte erkennt bereits bei einer nicht weiter begründeten Bekanntgabe eines einseitigen

Abbruchs von Geschäftsbeziehungen, dass ernsthafte Motive dahinterstehen müssen. Der gekündigten Partei wird ein treuloses Verhalten vorgeworfen. Es ist davon auszugehen, dass schon die Bekanntmachung einer nicht weiter begründeten sofortigen Vertragsauflösung herabsetzend wirken kann. Vorliegend substantzierten die Beklagten die Auflösung, indem sie vermerkten, die Zusammenarbeit sei «aus schwerwiegenden Gründen» abgebrochen worden. Der Hinweis auf schwerwiegende Gründe lässt für den Durchschnittsleser den Schluss zu, der Beklagte habe sich nicht bloss vertragswidrig, sondern qualifiziert stossend oder gar strafbar verhalten. Die Beklagten behaupten zwar, mit dem Hinweis auf «schwerwiegende Gründe» sei dem Kläger kein unrechtmässiges, ja geradezu kriminelles Handeln unterschoben worden. Welche andere Bedeutung dem Schreiben zukommen soll, wird nicht dargelegt. Hätte sich der Kläger «rechtmässig» verhalten, wäre ja wohl kein Anlass für die Kündigung aus schwerwiegenden Gründen vorgelegen. Gerade im Gegenteil werfen sie dem Kläger noch immer explizit vor, er habe Hausfriedensbruch begangen. Sie bezichtigen ihn damit einer strafbaren Handlung. Der gegenüber Unbeteiligten gemachte Hinweis auf die schwerwiegenden Gründe ist eindeutig geeignet, den Kläger im Sinne von Art 3 lit. a UWG herabzusetzen.

b) Anlass zum streitigen Schreiben gab nicht allein der Verdacht, der Kläger habe am 30. März 1992 unbefugterweise das Lager der Beklagten betreten. Vielmehr vermuteten die Beklagten, der Kläger habe Waren gestohlen. Wesentlich war der vermutete Diebstahl in der Höhe von ca. Fr. 85'000.–. Der Vorwurf des Hausfriedensbruchs muss in diesem Zusammenhang beleuchtet werden. Die Beklagten mussten die gesicherte Erkenntnis gehabt haben, der Kläger habe ihr Lager unbefugt betreten und Waren gestohlen. Zu prüfen ist daher, ob sich die Verdachtsmomente soweit verdichtet hatten, dass das Rundschreiben vom Wahrheitsgehalt her als angemessen erscheint. Fehlte diese Sicherheit, ist das Schreiben als unnötig verletzend zu beurteilen. (Es folgen Ausführungen darüber, dass die Beklagten nicht einfach auf die Täterschaft des Klägers hätten schliessen dürfen, sondern dass sie weitere Nachforschungen zu betreiben gehabt hätten.)

c) Insgesamt ist nicht dargetan, dass der Kläger am 30. März 1992 den Hausfrieden der Beklagten brach, geschweige denn für den Diebstahl verantwortlich ist. Die Beklagten durften am 6. Mai 1992 angesichts der Umstände auch nicht mit Sicherheit davon ausgehen, der Kläger habe sich in strafbarer Weise gegen sie vergangen. Angesichts der nicht eindeutigen Sach- und Beweislage hätten sie das Ergebnis des Strafverfahrens abwarten müssen. Solange die Verantwortlichkeit des Klägers nicht auf rechtsstaatlichem Wege abgeklärt war, durften sie ihre subjektive Überzeugung nicht Dritten gegenüber kundtun. Sie beschritten mit ihrem gegenteiligen Verhalten den Weg der Selbstjustiz.

Das Recht auf Selbsthilfe besteht in engem Rahmen. Gemäss Art. 52 Abs. 2 OR wird derjenige nicht ersatzpflichtig, der zum Zwecke eines berechtigten Anspruches sich selbst Schutz verschafft, wenn nach den gegebenen Umständen amtliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt oder nur durch Selbsthilfe eine Vereitelung des Anspruches oder eine wesentliche Erschwerung seiner Geltendmachung verhindert werden kann. In Anwendung dieser Grundnorm ist sogar davon auszugehen, dass die Beklagten selbst bei nachgewiesenem Hausfriedensbruch resp. Diebstahl nicht berechtigt ge-

wesen wären, gegen den Beklagten wettbewerbslich vorzugehen (vgl. Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom Mai 1989 in SMI 1990, S. 272 f. E 3). Der Rechtsweg stand den Beklagten offen und wurde mit der Strafanzeige auch beschritten.

Welche anderen Ansprüche aus dem als widerrechtlich angesehenen Verhalten des Beklagten mit dem Rundschreiben durchgesetzt werden sollten, ist nicht ersichtlich. Die Beklagten behaupten aus gutem Grund mit keinem Wort, beim Nachweis des Diebstahls wäre ihre Ersatzforderung von ca. Fr. 85'000.– gefährdet gewesen. Diesfalls hätten sowohl der Kläger wie auch die garantierende Bank die Beanspruchung der Zahlungsgarantie nicht mehr verweigern können. Es bestand kein Anlass, eventuelle Ansprüche über den Umweg der Kundenabwerbung zu sichern. Somit ist der Hinweis auf die schwerwiegenden Gründe, die zur sofortigen Vertragsauflösung führten, als unnötig verletzend zu beurteilen gemäss Art 3 lit. a UWG.

3. a) Als weitere wettbewerbsrechtlich zu beanstandende Formulierung hat die beklagtische Aufforderung an die Kunden zu gelten, in Zukunft ihren Bedarf wieder direkt bei ihnen zu decken, ansonsten Umtriebe entstehen würden. Die Beklagten behaupten damit, der Kläger werde im Vergleich zu ihnen keine genügenden Leistungen mehr erbringen. Bei ihnen sei dies nicht der Fall. Den Kunden wurden Vorteile versprochen, falls sie direkt bei den Beklagten beziehen würden. Die Behauptung von Umtrieben, welche beim Bezug bei vom Kläger entstehen würden, versucht direkt das Konkurrenzverhältnis zwischen diesem und dem Briefverfasser zu beeinflussen. Sie hat abwertende Funktion. Soweit diese Behauptung nicht durch objektive Tatsachen belegt werden kann, setzt sie die Leistung des Klägers unbegründetermassen herab.

b) Die Beklagten begründen ihren Hinweis damit, dass die Kunden ab 6. Mai 1992 zuerst über den Kläger und dann über sie selbst hätten bestellen müssen. Gewisse Artikel seien mit dem Firmensignet der Kunden versehen gewesen. Bei der Neuanfertigung der teuren Clichées wären den Kunden grosse Umtriebe entstanden. Worin die «grossen» Umtriebe effektiv bestanden hätten, wird nicht substantiiert. Andererseits wird zugestanden, dass keine Lieferverzögerungen zu erwarten gewesen wären. J.M. gestand denn auch ein, dass mit Ausnahme der bedruckten Artikel keine zusätzlichen Umtriebe zu gewärtigen gewesen waren. Die Konkurrenz verkaufe im wesentlichen die gleichen Artikel wie die Beklagte.

Falls die einzelnen Kunden, welche eigene Clichées verwendeten, mit ernsthaften Umtrieben zu rechnen gehabt hätten, wäre allenfalls eine separate Anzeige an diese statthaft gewesen. Auch in diesen Fällen scheinen ernstzunehmende Umtriebe als fraglich. Die Herstellung neuer Clichées mochte zwar für den Kläger mit finanziellen und sonstigen Aufwendungen verbunden gewesen sein. Welche Belastung ein Kunde durch die Zurverfügungstellung eines Signets erfahren sollte, ist nicht ersichtlich. Sicher ging es jedoch nicht an, auch jenen Kunden Umtriebe anzukündigen, welche Ware ohne spezifische Kennzeichnung bezogen. Der beklagtische Hinweis auf die Umtriebe war angesichts dieser Umstände nicht begründet. Er erweist sich als irreführend und unrichtig gemäss Art. 3 lit. a UWG.

Art. 3 lit. b, d UWG – «L'ORAGE D'ÉTÉ»

- *Es wäre nicht unlauter, anlässlich eines Sammlertreffens von Swatch-Fans eine nicht von «Swatch» stammende Uhr abzugeben, solange diese nicht die Marke «Swatch» trägt.*
- *Il ne serait pas déloyal de remettre, à l'occasion d'une réunion de collectionneurs de montres «Swatch», une montre ne provenant pas de Swatch, pour autant que cette montre ne porte pas la marque «Swatch».*

BGer, I. Zivilabt., vom 7. Dezember 1992 (im Verfahren nach Art. 36 a OG).

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Marke «swatch» und Herstellerin der so bezeichneten Uhren. Der Beschwerdegegner trat als Organisator einer auf Ende Juli 1992 angesetzten Veranstaltung des «Ten/Ten Elite Swatch Collectors Club» auf, an welcher die von Daniel J. Komar designte Geschenkuhr des Typs «L'Orage D'été» hätte abgegeben werden sollen. Eine von der Justizkommission zwei Tage vor dieser Veranstaltung angeordnete, superprovisorische Beschlagnahmungsaktion blieb indessen erfolglos; im Laufe des Verfahrens wurde jedoch vom Beschwerdegegner ein Prototyp der fraglichen Uhr vorgelegt, auf dem keinerlei Hinweise auf die Marke «swatch» angebracht waren. Die Justizkommission hob daher am 25. August 1992 das superprovisorisch verfügte Vertriebsverbot wieder auf und wies das Massnahmegesuch ab, mit welchem im wesentlichen die Verbreitung von «Swatch-Uhren des als "L'Orage D'été" bezeichneten Typs» verboten werden sollte, da eine drohende Verletzung des MSchG und des UWG nicht glaubhaft gemacht sei. In der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV hat das Bundesgericht im Verfahren nach Art. 36a OG festgestellt und in Erwägung gezogen:

4. Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 31 MSchG und Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28 c ff. ZGB richten sich gegen den Störer, der im einen Fall Markenrechte, im andern die Regeln des lauten Wettbewerbs verletzt oder zu verletzen droht. Der von Bundesrechts wegen bestehende und nach luzernischem Prozessrecht im Massnahmeverfahren gemäss §§ 349 ff. ZPO/LU durchgesetzte Abwehranspruch soll in dringlichen Fällen vorläufigen Schutz gewährleisten. Weil rasches Eingreifen erforderlich ist, muss für den Erlass vorsorglicher Massnahmen genügen, dass der Geschw. eine (drohende) Verletzung seiner Rechte sowie – als Folge dieser Verletzung – einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft macht (Art. 28 c Abs. 1 ZGB; *David*, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Schweiz. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, S. 180 f., 189 f.; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. A. 1985, S. 1066 ff.). Das heisst aber nicht, dass der Richter schlechthin die Darstellung des Geschw. übernehmen dürfte (*Troller*, a.a.O., S. 1068). Ausser bei besonderen Gefahrensituationen (Art. 28 d Abs. 2 ZGB; *David*, a.a.O., S. 182 f.) hat er die von der beantragten Massnahme betroffene Partei vorgängig anzuhören (Art. 28 d Abs. 1 ZGB; *Troller*, a.a.O., S. 1069) und den Sachverhalt mög-

lichst genau zu ermitteln (*David*, a.a.O., S. 190; *Troller*, a.a.O., S. 1068 f.). Ist auf dieser Grundlage dann zu beurteilen, ob die behauptete Verletzungshandlung und der daraus resultierende Nachteil als glaubhaft erscheinen, steht dem Richter ein besonders weites Ermessen zu. In dieses greift das Bundesgericht nur mit grösster Zurückhaltung ein.

a) Soweit es markenrechtlich begründet war, wies die Justizkommission das Massnahmebegehren ab, weil die mit «L'Orage D'été» bezeichnete Uhr, die ein Daniel J. Komar habe herstellen und in Luzern verteilen lassen wollen, gar keinen Hinweis auf die Marke «swatch» trage und diese Marke daher auch nicht verletzen könne. Die Beschwerdeführerin äussert sich dazu nicht, weshalb sich auch das Bundesgericht auf die Frage des unlauteren Wettbewerbs beschränken kann.

b) Einen drohenden Nachteil aus unlauterem Wettbewerb durch die beabsichtigte Verbreitung der erwähnten Uhr verneinte die Justizkommission in ihrem – ausreichend begründeten (BGE 117 Ia 3 E. 3a, 117 Ib 86) – Entscheid einmal aufgrund der Tatsache, dass das Produkt keinen Bezug zur Marke «swatch» aufwies. Für diese Feststellung stützte sich die Justizkommission auf einen Prototyp; eine anderweitige Verwechslungsgefahr aufgrund der gewählten Formgebung und Ausgestaltung der Uhr war von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht worden. Ferner hatte die superprovisorisch angeordnete Beschlagnahmung nichts an den Tag gebracht, das geeignet gewesen wäre, auf ein bevorstehendes wettbewerbswidriges Verhalten des Beschwerdegegners hinzudeuten. Dessen Aussagen hatten vielmehr ergeben, dass Komar sich inskünftig nicht mehr der Mitwirkung des Beschwerdegegners bedienen, sondern die Uhren seinen Kunden direkt aus den USA zustellen würde.

In Anbetracht dieser Tatsachen erweist sich der Entscheid der Justizkommission, weder die Inverkehrbringung der Uhr zu verbieten noch deren Beschlagnahmung zu verfügen, als Ergebnis haltbarer Ermessensausübung. Nachteile, die eine vorläufige Anspruchssicherung bis zum Hauptprozess gerechtfertigt hätten (dazu insbesondere *Pedrazzini*, Unlauterer Wettbewerb, S. 216 ff.), durfte die Justizkommission ausschliessen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass keine Verwechslungen mit den Uhren der Beschwerdeführerin zu befürchten waren (Art. 3 lit. d UWG). Das Massnahmegesuch war sodann nicht gegen Komar, sondern gegen den Beschwerdegegner gerichtet, der bei der Organisation der Veranstaltung beteiligt war. Entscheidend konnte daher nur sein, ob ein nicht wiedergutzumachender Nachteil von Seiten dieser Person drohte. Aufgrund der als glaubwürdig erachteten Aussage des Beschwerdeführers durfte die Justizkommission auch diese Möglichkeit ausschliessen. Daran änderte die Einladung zur Veranstaltung von Ende Juli 1992 nichts. Denn selbst wenn die Einladung bei den Teilnehmern seinerzeit hätte Anlass zu Irreführung und Täuschung geben können – was offenbleiben kann –, entschied die Justizkommission im Rahmen ihres Ermessens, wenn sie aufgrund des vorläufigen Beweisergebnisses die Gefahr künftiger Verletzungshandlungen von Seiten des Beschwerdegegners trotzdem für nicht glaubhaft gemacht hielt und von vorsorglichen Massnahmen absah.

Art. 3 lit. b UWG – «GETROCKNETE LUFT»

- Die Verwendung des Ausdruckes «getrocknete Luft» für «teilentfeuchtete Luft» ist irreführend.
- Wer im Hinblick auf einen bestimmten Luftentfeuchter behauptet, nur die dabei angewendete Methode erzeuge getrocknete Luft, lässt den Eindruck entstehen, dass ausschliesslich die fraglichen Luftentfeuchter getrocknete Luft erzeugen würden.
- Il est déceptif d'utiliser l'expression «air asséché» pour de l'«air partiellement déshumidifié».
- Celui qui, en rapport avec un certain déshumidificateur d'air, prétend que seule la méthode utilisée par ce dernier permet d'obtenir de l'air asséché, suscite l'impression que seuls les déshumidificateurs d'air en question pourraient permettre d'assécher l'air.

OGer LU vom 16. September 1992.

Beide Parteien stellen Trocknungsanlagen für landwirtschaftliche Erntegüter (insbesondere Heu, Mais, Getreide, Gras) her. Beide Anlagen verwenden Luft als Medium zur Abfuhr der Feuchtigkeit aus dem zu trocknenden Gut. Diese Luft wird bei beiden Verfahren mit Hilfe einer Wärmepumpe für die Trocknung konditioniert. Der Unterschied zwischen den beiden Trocknungsanlagen besteht in der Konditionierung der Trocknungsluft: Beim Verfahren der Klägerin (Luft-Luft-Wärmepumpe) wird die Frischluft (nur) vorgewärmt, bevor sie dem Trocknungsgut zugeführt wird. Nach der Methode der Beklagten (Luftentfeuchter-Wärmepumpe) wird die Aussenluft gekühlt, entfeuchtet und erwärmt, um dann dem zu trocknenden Gut zugeführt zu werden.

In verschiedenen Inseraten warb die Beklagte für ihre Produkte unter der Überschrift «Z. Luftentfeuchter», mit der Schlagzeile: «Nur diese Methode erzeugt getrocknete Luft». Auf Gesuch der Klägerin verbot die Justizkommission des Obergerichtes Luzern mit Entscheid vom 21. April 1989 vorläufig die weitere Verwendung dieser Behauptung. Das Verbot wurde im anschliessenden Hauptprozess bestätigt.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

3.– Anlass zu ihrer Klage gaben mithin Inserate in verschiedenen landwirtschaftlichen Zeitschriften, die ab dem 10. Februar 1989 erschienen sind. Auf die Streitsache ist daher das am 1. März 1988 in Kraft getretene revidierte Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb anzuwenden. Danach ist grundsätzlich unlauter und widerrechtlich 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 insbesondere, wer über seine Waren, Werke oder Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht (Art. 3 lit. b UWG). Wer durch

unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichem Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG).

Vorab ist zu prüfen, ob die Beklagte die strittige Werbung zu Unrecht benutzt und dadurch Wettbewerbsrecht verletzt.

4.– Wie bereits erwähnt, wird nach dem klägerischen Prinzip durch das Heizregister der Luft-Wärmepumpe die Aussenluft erwärmt und dadurch die Wasserdampfaufnahmefähigkeit erhöht. Nach der thermodynamischen Luftbehandlung des beklagten Produktes wird die Frischluft gekühlt, was eine Verringerung des Feuchtegehaltes bewirkt. Alsdann wird die entfeuchtete Luft am Heizregister der Wärmepumpe aufgewärmt und dem Trocknungsgut zugeführt. (Es folgt die Würdigung der Experten)

Aus den Ausführungen beider Experten geht mithin hervor, dass die Aussage «Nur diese Methode erzeugt getrocknete Luft» insofern irreführend und gegen den Lauterkeitsgrundsatz verstossend ist, als sie technisch-physikalisch nicht den Tatsachen entspricht und beim Durchschnittskonsumenten falsche Vorstellungen hervorrufen kann (*Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl., S. 926 ff. unter ausführlichem Hinweis auf die Bundesgerichtliche Rechtsprechung; *Walter R. Schlupe*, Die Werbung im revidierten Lauterkeitsrecht in: Das UWG auf neuer Grundlage, Carl Baudenbacher [Herausgeber], St. Galler Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bd. 17, S. 81; *Lucas David*, Reformwirkungen des neuen UWG aus der Sicht der Praxis, dortselbst, S. 100). Auch nach der Methode Z. wird die Trocknungsluft nicht getrocknet, sondern teilentfeuchtet. An dieser Feststellung vermag nichts zu ändern, dass im allgemeinen Sprachgebrauch offenbar gelegentlich der unpräzise Begriff «getrocknete Luft» verwendet wird.

b) Abgesehen vom fälschlich angewandten Begriff «getrocknete Luft» ist aber auch der in den beklagten Inseraten gewählte Schriftzug in Verbindung mit der gewählten Satzkomposition «Z. Luftentfeuchter» ... «Nur diese Methode erzeugt getrocknete Luft» irreführend. Die Beklagte wendet zwar ein, sie habe zu keiner Zeit behauptet, allein «Z. Luftentfeuchter» erzeugten getrocknete Luft. Sie habe damit lediglich zum Ausdruck bringen wollen, die «Z. Luftentfeuchter» beruhten auf jener Methode, welche allein getrocknete Luft erzeuge. Es treffe zu, dass auch die Luftentfeuchter-Wärmepumpe der B.P. & Co. und die Aussen- und Umluft-Luftentfeuchter der T. AG, welche die Luft zunächst trocknen, dieses Ergebnis erzielten. Dieser Auslegung kann indes nicht gefolgt werden. Der durchschnittliche Leser wird den Text der Inserate zweifellos so verstehen, dass nur die nach der Z.-Methode konstruierten Luftentfeuchter «getrocknete Luft» erzeugen. Die beanstandeten Inserate halten daher auch unter diesem Gesichtspunkt dem Lauterkeitsgebot nicht Stand.

5.– Verbleibt zu prüfen, ob vorliegend die Voraussetzung für die Gutheissung der Unterlassungsklage gegeben ist. Nach Rechtsprechung und Lehre kann sich diese auf bestehende und als solche weiterdauernde oder drohende Eingriffe beziehen (BGE 104 II 134). Das Klageinteresse ist in der Regel auch dann zu bejahen, wenn die

Benützung aufgegeben wurde, aber beispielsweise die Rechtswidrigkeit bestritten bleibt (*Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechtes, 3. Aufl., S. 205). Auch lässt eine Verletzungshandlung ihre erneute Begehung in der Regel vermuten (*Troller*, a.a.O., S. 970 f.). Im Verlaufe des vorliegenden Prozesses hat zwar die Beklagte veranlasst, das Wort «nur» in ihren Inseraten wegzulassen. Dies jedoch ausdrücklich nur vorläufig und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. In den Rechtschriften des Hauptverfahrens erachtete sie ihre Werbung nach wie vor als lauter. Da sich der Verzicht ohnehin lediglich auf das Wort «nur» bezieht, nicht aber auf den Begriff «getrocknete Luft», ist der Unterlassungsanspruch damit ausgewiesen.

6.– Die Unterlassungsklage gemäss Ziff. 1 und 2 des klägerischen Rechtsbegehrens ist daher im Sinne der Erwägungen gutzuheissen.

Art. 3 lit. a UWG – «RICHTIGSTELLUNG»

- *Die Behauptung, jemand vermittele illegal Personal und sei in ein Strafverfahren verwickelt, ist herabsetzend (E. 2).*
- *Die Richtigstellung setzt weder die Gefahr einer Wiederholung, noch ein Verschulden des Störers voraus; Richtigstellungen gegenüber in der Direktwerbung erfolgten Aussagen können in Periodika erfolgen (E. 3).*
- *Herabsetzende Werbung ist geeignet, dem Verletzten finanziell zu schaden (E. 5).*
- *Il est dénigrant de prétendre que quelqu'un place illégalement du personnel et est impliqué dans une procédure pénale (c. 2).*
- *La rectification ne présuppose ni un risque de récidive, ni une faute de l'auteur de l'atteinte; des rectifications visant des déclarations dans la publicité directe peuvent être publiées dans des périodiques (c. 3).*
- *La publicité dénigrante est propre à créer un dommage financier au lésé (c. 5).*

HGer SG vom 16. November 1993.

Die Parteien sind auf dem Gebiet der privaten Arbeitsvermittlung tätig. Die Klägerin ist eine Kollektivgesellschaft mit Sitz im Kanton Basel-Landschaft. Sie ist seit dem 25. August 1992 im Besitz der kantonalen Bewilligung zur Vermittlung von in der Schweiz wohnhaften Arbeitskräften und seit 2. September 1992 auch zur Vermittlung von Personen aus und nach dem Ausland.

Die Beklagte mit Sitz im Kanton St. Gallen verfasste im Jahre 1992 ein Merkblatt mit der Überschrift «Wichtige Mitteilung betr. Scheinfirmen in der Personalvermittlungsbranche». Darin wurde u.a. erklärt, die mit Name und Sitz genannte Klägerin sei eine Scheinfirma, die keine Patente für die Personalvermittlung habe und gegen die ein Strafverfahren laufe; eine Vermittlung oder Personalbereitstellung durch dieses illegale Unternehmen sei nicht gestattet. Die Adressaten der Merkblätter wurden

sogar aufgefordert, dem BIGA Meldung zu erstatten, falls sie mit der Klägerin in Kontakt kämen, damit sofort Massnahmen in die Wege geleitet werden könnten. Dieses Merkblatt wurde von der Beklagten ihrer Korrespondenz mit Vermittlungsinteressenten beigelegt.

Die Klägerin erhielt offenbar Ende September 1992 von diesem Merkblatt Kenntnis. Am 25. Januar 1993 reichte sie Klage beim Handelsgericht St. Gallen ein, in welcher sie beantragte, der Beklagten die weitere Verbreitung unwahrer Tatsachen über den klägerischen Geschäftsbetrieb zu verbieten, die unwahren Behauptungen zu berichtigen und zur Bezahlung von Schadenersatz in Höhe von Fr. 15'000.– zu verurteilen. Das Handelsgericht heisst die Klage im wesentlichen gut.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

2. Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich 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. Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. a UWG insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt.

a) Die Klägerin beanstandet, dass das Merkblatt unrichtige und herabsetzende Äusserungen über ihr Unternehmen enthalte. In der Tat erweisen sich alle von der Klägerin beanstandeten Angaben der Beklagten als unzutreffend: Es steht fest, dass sich die Klägerin als Kollektivgesellschaft konstituiert hat und seit dem 20. Juli 1992 im Handelsregister eingetragen ist. Spätestens ab diesem Datum war es tatsachenwidrig zu behaupten, die Klägerin sei eine «Scheinfirma» bzw. die «Firma existiert nicht». Am 25. August bzw. 2. September 1992 erhielt die Klägerin die erforderlichen Bewilligungen der kantonalen und eidgenössischen Behörden. Es entsprach daher nicht den Tatsachen, wenn die Beklagte von diesem Zeitpunkt an noch behauptete, die Klägerin besässe «keine Patente für die Personalvermittlung». Zu jedem Zeitpunkt tatsachenwidrig war schliesslich die Angabe im Merkblatt der Beklagten, dass gegen die Klägerin ein «Strafverfahren läuft»; das war offenkundig nie der Fall. Die Beklagte hat die Unrichtigkeit dieser ihrer Äusserung stillschweigend eingestanden und vor Handelsgericht auch nie geltend gemacht, dass gegen die Klägerin je strafrechtliche Schritte unternommen worden wären.

Die erwähnten Äusserungen der Beklagten über die Klägerin waren nicht nur unzutreffend, sondern besaßen zweifellos auch einen herabsetzenden Charakter. Im Vorbringen, die Klägerin vermittele illegal Personal, sie unterhalte eine bloss Scheinfirma und sei überdies in ein Strafverfahren verwickelt, liegt eine massive Disqualifizierung. Die Beklagte hat nicht bestritten, das Merkblatt mit diesen Angaben verbreitet zu haben, allerdings erklärt sie, worauf zurückzukommen sein wird, das Merkblatt sei nur während begrenzter Zeit verschickt worden. Es ist daher erwiesen, dass die Beklagte mit ihren unrichtigen und herabwürdigenden Angaben gegen Art. 3 lit. a UWG verstossen hat.

b) Die Beklagte wendet ein, sie habe vom 8. Oktober 1992 an eine korrigierte Version des Merkblattes gebraucht und darin die Klägerin nicht mehr genannt. Die Beklagte hat dieses Merkblatt eingereicht und ihren Mitarbeiter als Zeugen angerufen. Auf dessen Befragung kann jedoch in diesem Zusammenhang verzichtet werden, nachdem unbestritten ist, dass das Merkblatt mit den beanstandeten Angaben tatsächlich verbreitet wurde, und zwar offenbar seit anfangs/Mitte 1992 bis zugegebenermassen anfangs Oktober 1992. Nach den von der Klägerin eingereichten Unterlagen kann sogar nicht ausgeschlossen werden, dass das beanstandete Merkblatt noch Mitte Oktober 1992 versandt wurde. Auch steht die Behauptung der Beklagten, das Merkblatt anfangs Oktober 1992 korrigiert zu haben, in einem auffälligen Widerspruch zu ihrem Vorbringen, sie sei «erst mit Schreiben vom 22. Oktober 1992 (bezüglich Vorliegen einer Bewilligung zur Arbeitsvermittlung) durch die Klägerin orientiert» worden.

c) Die Beklagte beruft sich sodann darauf, die umstrittenen Angaben seien in sachlichem Ton gehalten und sie seien auch nicht in unnötig verletzender Form geäussert worden. Diese Einwendung geht ebenfalls fehl. Dass die rufschädigenden Äusserungen im Rahmen eines betont sachlich gehaltenen «Merkblattes» mit quasi offiziellem Charakter erfolgten, verlieh ihnen einen ungerechtfertigten Anschein erhöhter Glaubwürdigkeit. Die Reaktionen der Angesprochenen zeigten dies. Während polemische Äusserungen vielleicht auf Misstrauen gestossen wären, wurde hier mit der Verwendung eines in der Art einer amtlichen Verlautbarung aufgemachten «Merkblattes» der Eindruck einer speziellen Verlässlichkeit hervorgerufen. Dass die Beklagte auf diese Weise Falschangaben über einen Konkurrenten verbreitete, bildet kein Argument zu ihrer Entlastung, sondern ist gegenteils besonders zu missbilligen.

d) Die Beklagte kann sich nicht mit dem Einwand ihrer Verantwortung entziehen, «dass die Klägerin es nicht für nötig erachtete, unmittelbar nach dem angeblichen Erhalt der kantonalen und eidgenössischen Bewilligung zur privaten Arbeitsvermittlung davon die Beklagte in Kenntnis zu setzen». Es war zweifellos Sache der Beklagten, sich von der Richtigkeit der Angaben zu überzeugen, die sie über die Klägerin verbreitete. Zu entsprechenden Abklärungen ist in besonderem Masse gehalten, wer, wie die Beklagte, über einen Konkurrenten den gravierenden Vorwurf verbreitet, er unterhalte eine Scheinfirma, sei illegal tätig und in ein Strafverfahren verwickelt.

Nun trifft es zwar zu, dass die Klägerin bereits vor Erhalt entsprechender Bewilligungen in der Personalvermittlungsbranche tätig war. Das wird von ihr auch nicht bestritten. Nachdem die Bewilligungen jedoch vorlagen, war der von der Beklagten erhobene Vorwurf klarerweise unberechtigt und hätte unterbleiben müssen. Dass sich die Klägerin gegen die Verbreitung der unzutreffenden Angaben in der Folge zur Wehr setzte, war ihr gutes Recht; von einem Rechtsmissbrauch kann – entgegen der Auffassung der Beklagten – nicht die Rede sein.

3. Die Klägerin verlangt in Ziff. 2 ihres Rechtsbegehrens die Richtigstellung der beanstandeten Äusserungen der Beklagten. Die Berichtigung soll durch die Veröffentlichung eines von der Klägerin formulierten Textes erfolgen.

a) Nach Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, dem Richter die Beseitigung der bestehenden Verletzung beantragen. Insbesondere kann er verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird (Art. 9 Abs. 2 UWG). Dabei wird weder die Gefahr einer Wiederholung der Äusserung vorausgesetzt noch ein Verschulden des Störers verlangt (*Lucas David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., S. 176 N 647).

b) Im zu beurteilenden Fall sind die Voraussetzungen für eine Berichtigung gegeben. Die Beklagte hat im Jahre 1992 bei einem unbestimmten Personenkreis äusserst negative Falschangaben über die Klägerin verbreitet. Sie hat diese Äusserungen, soweit ersichtlich, nie richtiggestellt, und man muss wohl davon ausgehen, dass die Empfänger des fraglichen Merkblattes die Falschinformation sogar noch weitergegeben haben. Damit besteht ein berechtigtes Bedürfnis nach einer Richtigstellung. In der Regel hat eine Berichtigung in der gleichen Art bzw. auf dem gleichen Weg wie die Falschbehauptung zu erfolgen (*Lucas David*, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweiz. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, S. 92). Das ist jedoch im vorliegenden Fall nicht praktikabel. Deshalb erscheint es richtig, gemäss dem Klagebegehren eine Veröffentlichung in den Zeitschriften «Schweizer Gastronomie» und «Hotel- und Touristik-Revue» anzuordnen, wogegen die Beklagte nichts Konkretes eingewendet hat.

Das Handelsgericht hat den Text der Richtigstellung verbindlich festzulegen. Dabei ist selbstverständlich vom Rechtsbegehren der Klägerin auszugehen. Allerdings erscheint der von ihr postulierte Vorbehalt, den Text nachträglich abzuändern oder zu präzisieren, unzulässig. Da es bei der Berichtigung ausschliesslich darum geht, die Falschangaben im Merkblatt der Beklagten zu korrigieren, gehört auch die Passage, dass die Klägerin «in erster Linie Österreicherinnen und Österreicher, aber auch Schweizerinnen und Schweizer» vermittele und dass die «Dienstleistungen dieser Unternehmung ... jederzeit bedenkenlos beansprucht werden» könnten, nicht in den Text. Die Richtigstellung hat demnach wie folgt zu lauten.

Richtigstellung:

«Die H. Personalvermittlung AG hat in einem von ihr im Jahre 1992 verbreiteten Merkblatt unzutreffende Angaben über die Firma A. & E. P., verbreitet. Die im Merkblatt gemachte Behauptung, dass gegen die A. & E. P. ein Strafverfahren hängig sei, ist unrichtig. Ebenso verfügt diese Unternehmung über sämtliche für die Vermittlung von Personal für das Gastgewerbe aus dem Ausland erforderlichen Bewilligungen. Ausserdem ist sie als Kollektivgesellschaft im Handelsregister eingetragen.»

4. Mit Ziff. 1 des Klagebegehrens wird verlangt, der Klägerin (recte: der Beklagten) «sei die Verbreitung unwahrer Tatsachen über den klägerischen Geschäftsbetrieb, insbesondere die Distribution des Merkblattes "Wichtige Mitteilung betreffend Scheinfirmen in der Personalvermittlungsbranche" unter Hinweis auf Art. 292 StGB zu verbieten». Voraussetzung der Gutheissung des in Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG vorgesehenen Unterlassungsbegehrens ist eine drohende Wiederholungsgefahr oder jeden-

falls die ernsthafte Befürchtung, dass die beklagte Partei einen rechtswidrigen Eingriff in die Sphäre der klägerischen Partei plant (BGE 97 II 108; *Lucas David*, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, S. 77; *Mario M. Pedrazzini*, Unlauterer Wettbewerb UWG, S. 199). Die Beklagte hat noch im Schriftenwechsel vor dem Handelsgericht die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens in Abrede gestellt. Ein solches Bestreiten wird in der Rechtsprechung häufig als Indiz für die Bereitschaft des Beklagten bewertet, die beanstandete Handlung zu wiederholen (vgl. BGE 102 II 125; *Lucas David*, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, S. 77; *Mario M. Pedrazzini*, a.a.O., S. 199). Allerdings hat sich im Verlaufe des Verfahrens auch ergeben, dass die Beklagte ihr Merkblatt korrigiert hat, indem sie eine Version herausgab, welche die Klägerin nicht mehr erwähnt. Darin kam zweifellos der Wille zum Ausdruck, zwar nicht auf das Merkblatt, aber, was hier entscheidend ist, auf Falschangaben über die Klägerin zu verzichten. Damit sind die Voraussetzungen für den Schutz des Unterlassungsbegehrens nicht (mehr) gegeben. Allerdings hatte die Klägerin bei der Prozesseinleitung durchaus Anlass, auf Unterlassung weiterer Äusserungen zu klagen, da die Beklagte auf ihre früheren Vorhaltungen nicht eingegangen war. Dieser Umstand ist im Zusammenhang mit der Kostenverteilung angemessen zu berücksichtigen.

5. Die Klägerin macht geltend, dass sie durch das widerrechtliche Vorgehen der Beklagten geschädigt worden sei. Sie erklärt, sie habe einen erheblichen Umsatzrückgang festgestellt, und verlangt Schadenersatz im Umfang von Fr. 15'000.–. Zur Begründung dieses Schadensbetrages wird vorgebracht: «Die Klägerin verlangt für die Vermittlung von Service- und Küchenpersonal folgende, nach Anstellungsdauer abgestufte Gebühren: Fr. 600.– für 4 bis 6 Monate, Fr. 750.– für 9 Monate, Fr. 900.– für 12 bis 18 Monate. Bei der hier eingeklagten Schadenersatzforderung von Fr. 15'000.– geht die Klägerin davon aus, dass ihr infolge des beklagtischen Verhaltens die Vermittlung von mindestens zwanzig Personen für eine Angestelltendauer von je 9 Monaten versagt blieb.»

a) Die Voraussetzungen für den Schadenersatzanspruch erscheinen dem Grundsatz nach gegeben. Das Vorgehen der Beklagten versties gegen Art. 3 lit. a UWG; es war mithin unlauter und widerrechtlich (Art. 2 UWG). Die Beklagte handelte sodann offenkundig schuldhaft (Art. 9 Abs. 3 UWG); die Verbreitung der unrichtigen Angaben über die Klägerin erfolgte zumindest fahrlässig. Welche Personen auf Seiten der Beklagten das beanstandete Merkblatt verfasst und verbreitet haben, braucht nicht untersucht zu werden. Die Beklagte haftet als Geschäftsherrin für das Verhalten ihrer Mitarbeiter (Art. 11 UWG) und würde von ihrer Haftung nur durch den – hier in keiner Weise geführten – Nachweis befreit, dass sie alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet habe, um den Schaden zu verhüten (Art. 55 OR; *Mario M. Pedrazzini*, a.a.O., S. 235; *Lucas David*, Schweiz. Wettbewerbsrecht, S. 169 f., *Bruno von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 186). Soweit ihre Organe gehandelt haben, steht der Beklagten ohnehin kein Entlastungsbeweis offen (*Bruno von Büren*, a.a.O., S. 186). b) Man wird auch davon ausgehen müssen, dass das Vorgehen der Beklagten der Klägerin geschadet hat. Das Vorliegen eines gewissen Schadens kann kaum bestritten werden. Die Schwierigkeiten liegen bei der Substanziierung der

Schadenersatzforderung. Dem Richter steht einerseits ein Ermessensbereich zu, indem er einen ziffernmässig nicht nachweisbaren Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge abschätzen darf (Art. 42 Abs. 2 OR). Andererseits hat der Verletzte aber auch die Pflicht, alles, was er zur Schadensbezifferung beitragen kann, als Beweis vorzulegen und insbesondere die Berechnungsparameter zu nennen (*Mario M. Pedrazzini*, a.a.O., S. 206 f.; *Lucas David*, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, S. 117 f.).

In der letztgenannten Beziehung sind die Angaben der Klägerin eher spärlich. Sie bringt die Einschätzung vor, dass das Merkblatt der Beklagten mindestens 20 Personen von einem Vertragsschluss abgehalten habe, und multipliziert diese Zahl mit der durchschnittlichen Vermittlungsgebühr von Fr. 750.–. Die Klägerin unterlässt es aber in den Rechtschriften, ihre konkreten Umsatzzahlen zu nennen und diese entsprechend zu belegen. Im weiteren fehlen Angaben über die Aufwendungen der Klägerin, die für die Abschätzung des Nettoschadens von Bedeutung sind. An Schranken hat nun A.P. auf entsprechende Befragung durch den Präsidenten hin ausgeführt, es fänden im Schnitt 10 bis 15 Vermittlungen im Monat statt, wobei der Nettogewinn zwischen 50% und 60% liege. Im Zeitpunkt, als die Beklagte die Merkblätter versandt habe, sei der Umsatz auf 3 bis 4 Vermittlungen gesunken, wobei in der Zwischenzeit wieder der frühere Stand von 10 bis 15 Vermittlungen im Monat erreicht worden sei.

Die Klägerin hat diese mündlich abgegebenen Umsatzzahlen allerdings nicht belegt und auch nicht genau spezifiziert, wie lange der Umsatzrückgang gedauert hat. Auch wenn feststeht, dass der Klägerin durch das rechtswidrige Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist, darf dieser angesichts der nicht sehr genauen Angaben der Klägerin als nicht sehr hoch veranschlagt werden. Er ist mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR), wobei vorliegend ein Schadenbetrag von Fr. 4'000.– als angemessen erscheint. Im Mehrbetrag ist die Schadenersatzforderung somit abzuweisen.

Art. 3 lit. b UWG – «SPRACHSCHULE»

- *Unlauteren Wettbewerb begeht, wer seine Sprachschule mit der Behauptung anpreist, sie biete die erfolgreichste, innovativste und angenehmste Methode an, die je für Erwachsene konzipiert worden sei, und sie sei die einzige Sprachschule für Englisch, Italienisch und Deutsch mit freier Stundenwahl und garantiertem Lernerfolg.*
- *Il est déloyal de vanter son école de langues en prétendant qu' elle propose la méthode apportant le plus de succès, la plus innovatrice et la plus agréable qui ait jamais été conçue pour des adultes et qu'elle est la seule école de langues enseignant l'anglais, l'italien et l'allemand avec la possibilité de choisir librement ses heures de cours et avec un succès garanti.*

Die Parteien betreiben in St. Gallen Sprachschulen. Im Herbst 1992 lancierte die Gesuchsgegnerin eine Werbekampagne mit Inseraten und Flugblättern, in welcher behauptet wurde, sie biete die erfolgreichste und innovativste Methode an, die je für Erwachsene konzipiert worden sei, sowie dass sie die einzige Sprachschule für Englisch und Italienisch mit freier Stundenwahl sei und dass sie einen Erfolg garantiere. Der Präsident des Handelsgerichtes hat ein gegen diese Werbebehauptungen gerichtetes Massnahmegesuch gutgeheissen.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtspräsidenten:

3. Die Gesuchstellerin stützt sich in ihrem Begehren auf Art. 3 lit. b UWG, wonach unlauter handelt, wer über seine Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht.

a) Die Gesuchsgegnerin rühmt ihre Lernmethode als «erfolgreichste, innovativste und angenehmste, die je für Erwachsene konzipiert» worden sei. Die Superlativwerbung vergleicht die eigenen Leistungen mit jenen der Konkurrenz schlechthin. Diese Werbung ist nicht einfach marktschreierische Übertreibung. Mit den teilweise erläuternden Angaben versucht die Gesuchsgegnerin ihre Selbstberühmung auch als objektiv überprüfbar darzustellen. Nach der Praxis muss damit diese Art Werbung auch objektiv wahr sein (*L. David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N 261; BGE 102 II 290; 87 II 116).

Die Gesuchstellerin hat dargelegt, dass sie – gleicherweise wie dies die Gesuchsgegnerin behauptet – die sog. freie Unterrichtsgestaltung, sowohl zeitlich wie in Hinsicht auf den Rhythmus in der Arbeitsweise, ebenfalls seit langem pflegt, und dass während den Zeiten der Offenhaltung der Schule Lehrer und Lerninstrumente den Kunden zur Verfügung stehen. Die Gesuchsgegnerin begründet sodann ihre innovativste Methode vorab mit einem Abschiednehmen von der Methode der Grammatik-Abstützung insbesondere auch mit neuesten technischen Einrichtungen, welche den Unterricht ergänzen. Dies dürfte in einem bestimmten Umfang auch wahr sein. Nicht glaubhaft zu machen vermochte die Gesuchsgegnerin jedoch die Superlative der angenehmsten wie auch innovativsten Methode. Jedenfalls ist den Werbeunterlagen der Gesuchstellerin zu entnehmen, dass sie ebenfalls das Free-System bei ihren Sprachkursen pflegt, und dass technische Hilfsmittel gezielt zur Verfügung stehen. Die Alleinstellung der Gesuchsgegnerin ist deshalb in diesem summarischen Verfahren nicht glaubhaft gemacht.

b) Das Prädikat der «erfolgreichsten» Schule steht im Zusammenhang mit dem garantierten Lernerfolg und mit der «einzigen Sprachschule für Englisch, Italienisch und Deutsch ... mit garantiertem Lernerfolg». Mit der Bezeichnung als einziger Sprachschule mit garantiertem Lernerfolg wird zwar etwas grundsätzlich Marktschreierisches angekündigt. Auch die Erkennbarkeit möglicher Übertreibung ist nicht einfach von der Hand zu weisen, weil eine Garantie für einen Erfolg erkennbar auch von gewissen Voraussetzungen des Kursteilnehmers, wie aktive Mitwirkung, gewisse Ausdauer, usw. abhängt. Trotzdem kann eine solche Selbstberühmung nicht als zulässig betrachtet werden. Zunächst ist im Bildungsbereich ein eher strenger

Massstab anzulegen (BGE 102 II 291). Zum andern ist mit dem garantierten Lernerfolg ein unbestimmter Begriff formuliert, der verschiedene Ziele und Erfolge umfassen kann, nämlich von einer einfachsten Verständigungsmöglichkeit in einer andern Sprache bis zum Erreichen qualifizierter Diplome. Mit ihrer Werbung meinte die Gesuchsgegnerin mit Sicherheit nicht jenen minimalen Erfolg, der mit jeder freiwillig aufgenommenen Bildungsveranstaltung verbunden ist. Sich aber als einzige Sprachschule zu benennen mit garantiertem, aber nicht definiertem Lernerfolg, ist irreführend. Eine solche Werbung beeinträchtigt die Lauterkeit im Wettbewerb unter verschiedenen Anbietern, indem hier die Gesuchsgegnerin sehr wohl mit der Alleinstellung wie mit dem so nicht garantierbaren Erfolg einen unlauteren Vorteil erreichen will.

Praxisgemäss ist auf Alleinstellungswerbung generell ein eher strenger Massstab anzulegen. Superlative sind damit zum vornherein wenig geeignet. Unterstellen sie zudem nicht nur eine nach zeitgemässen und den persönlichen Gegebenheiten angepasste Methode anzuwenden, sondern garantieren sie darüber hinaus nicht näher umschriebene und damit unüberprüfbare Erfolge, sind sie irreführend.

VI. Medienrecht / Droit des médias

Art. 29 g ZGB – «VERZERRTER ENERGIEMARKT»

- Wer mit allgemein gehaltenen Aussagen gegen ein Produkt oder dessen Vertrieb zielt, muss dem betreffenden Branchenverband ein Gegendarstellungsrecht einräumen (BGer E. 2b).
- Eine Gegendarstellung ist auch gegen eine Wertung zulässig, die im engen Zusammenhang mit einer als unrichtig bezeichneten Tatsache geäußert worden ist (BGer E. 2c).
- Wer durch ein bezahltes Inserat in ein schlechtes Licht gerückt wird, hat ein evidentes und schützenswertes Interesse daran, dieses gemäss seiner eigenen Vorstellung von sich selber zu korrigieren (OGer E. 5a).
- Eine Gegendarstellung ist dann offensichtlich unrichtig, wenn die Unrichtigkeit durch Gerichtsurteil festgestellt oder durch unwiderlegbare Weise dargetan wird (OGer E. 5b).
- Lorsque des propos visent un produit ou sa diffusion, l'association professionnelle concernée dispose d'un droit de réponse (ATF c. 2b).
- Le droit de répondre à un jugement de valeur existe aussi lorsque ce dernier a été exprimé en étroite relation avec un fait qualifié d'inexact (ATF c. 2c).
- Celui qui se voit montré sous un jour défavorable par une annonce payante possède à l'évidence un intérêt digne de protection à rectifier lui-même cet éclairage par sa propre présentation (TC c. 5a).
- Une réponse est manifestement erronée lorsque cela est constaté par une décision judiciaire ou établi de façon irréfutable (TC c. 5b).

Urteil BGer, 2. Zivilabt., vom 25. November 1993 sowie Urteil OGer ZH, 2. Ziv.K., vom 4. Mai 1994.

Im Frühjahr 1992 erschien in der von der Beklagten herausgegebenen «Basler Zeitung» unter dem Titel «Verzerrter Energiemarkt» ein als «Heizöl-Information Nr. 10» bezeichnetes Inserat mit folgendem Wortlaut:

«Die Situation der öffentlichen Finanzen in Gemeinden, Kantonen und beim Bund ist beunruhigend. Dennoch werden ohne Rücksicht auf solche Millionende-fizite leitungsgebundene Energien wie Erdgas und Fernwärme sowie deren öffentlich-rechtlichen Unternehmen mit Investitionshilfen, Subventionen und Übernahme von Betriebsdefiziten unterstützt. Grossverbraucher von Erdgas gelangen in den Genuss von Energiepreisen, die erheblich unter dem Preisniveau des normalen Gaskonsumenten liegen; eine Art Quer-Subvention grosser Energiebezüge zu Lasten des Tarifabonnenten. Vom Steuerzahler direkt oder indirekt subventionierte Erdgasversorgung oder Fernheizsysteme mit ihren hohen Investitionskosten und dadurch langdauernden Amortisations- und Zinslasten verleiten durch niedri-

ge Energiepreisangebote zum Energiewechsel – aber nicht zum Energiesparen! Dieses Vorgehen verzerrt den Markt der Energieträger massiv. Beim Heizöl spielen hingegen voll die Regeln der freien Marktwirtschaft.»

Durch dieses, von der Erdöl-Vereinigung (die später die Litisdenunziatin der Beklagten wurde) aufgeführte Inserat fühlten sich der Verband der Schweiz. Gasindustrie und seine Mitglieder in ihrer Persönlichkeit unmittelbar betroffen. Jener ist die im Jahre 1920 gegründete Dachorganisation der Gasindustrie und zählt gegenwärtig unbestrittenermassen 90 Mitglieder, die sich zur Hauptsache aus kommunalen oder privatrechtlich organisierten Gasversorgungsunternehmen, Gasverbundgesellschaften sowie Organisationen der Gaswirtschaft zusammensetzen. Zu seinem statutarischen Zweck gehört allgemein die Unterstützung seiner Mitglieder in ihren Aufgaben und die Wahrung ihrer gemeinsamen, nicht nur der wirtschaftlichen Interessen. Er verlangte deshalb von der Herausgeberin der «Basler Zeitung» umgehend die Publikation einer Gegendarstellung, der jedoch nicht entsprochen wurde. Er gelangte daher am 13. Juli 1992 an das Bezirksgericht Zürich mit folgendem Publikationsbegehren:

Gegendarstellung

zu den Inseraten «Verzerrter Energiemarkt» (Heizöl-Information Nr. 10) in der «Basler Zeitung» vom 26. Mai und 26. Juni 1992.

In den obgenannten Inseraten hat die Informationsstelle Heizöl verschiedene Behauptungen über die Erdgas-Wirtschaft verbreitet, die unhaltbar sind.

1. Die Gasversorgungsunternehmungen seien allgemein auf öffentliche Investitionshilfen, Subventionen und Defizitdeckungen angewiesen. Tatsache ist, dass die bestehenden Erdgasversorgungen ihren Finanzbedarf in der Regel aus selbst erwirtschafteten Mitteln bestreiten. Investitionshilfen werden allenfalls bei grösseren Neuerschliessungen in Anspruch genommen. Im übrigen liefern manche Gasversorgungen aus den erarbeiteten Überschüssen z.T. namhafte Beträge an die Gemeindekassen ab.
2. Die Behauptung ist falsch, normale Gaskonsumenten würden Grosskonsumenten gewissermassen quersubventionieren. Die Preise für alle Kategorien von Gaskonsumenten werden kostendeckend festgesetzt.
3. Aus den obgenannten Gründen ist es unrichtig, dass direkte oder indirekte Subventionen, wie fälschlicherweise behauptet wird, den Energiemarkt massiv verzerren würden.

Mit Verfügung vom 25. August 1992 ordnete die Einzelrichterin des Bezirksgerichts Zürich die kostenlose Publikation der beantragten Gegendarstellung im Wirtschaftsteil der «Basler Zeitung» an, freilich unter Streichung des letzten Satzes von Ziff. 1. Die Beklagte gelangte daraufhin an das Obergericht des Kantons Zürich, welches ihren Rekurs guthiess und das Gegendarstellungsbegehren mit Beschluss vom 25. Juni 1993 abwies; damit verblieb kein Raum mehr für den Anschlussrekurs des Klägers auf ungekürzte Wiedergabe der verlangten Gegendarstellung. Das Obergericht bejahte zwar die Aktivlegitimation des Klägers, verneinte aber die unmittelbare Betroffenheit sowohl des Klägers als auch dessen Mitglieder durch das fragliche

Inserat. Mit Berufung vom 18. August 1993 gelangte der Kläger an das Bundesgericht und hielt an seinem Gegendarstellungsbegehren fest. Mit Urteil vom 25. November 1993 hiess das Bundesgericht die Berufung des Klägers gut, hob den Entscheid des Obergerichtes vom 25. Juni 1993 auf und wies die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2. Gemäss Art. 28 g Abs. 1 ZGB hat Anspruch auf Gegendarstellung, wer durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien in seiner Persönlichkeit unmittelbar betroffen ist.

a) Das Obergericht hat den Kläger als berechtigt erachtet, die behaupteten Persönlichkeitsrechte seiner Mitglieder geltend zu machen, da er – auch in der Rechtsform der Genossenschaft – seinem statutarischen Zweck folgend, nicht nur deren wirtschaftliche Interessen wahrnehme; der Hinweis der Vorinstanz auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist zutreffend (BGE 114 II 347 E. 3b).

Zudem bejaht die überwiegende Lehre das Klagerecht der Verbände auch im Bereich des Persönlichkeitsschutzes, soweit sich diese im Rahmen ihrer Zweckbestimmung bewegen und ihre Mitglieder selber zur Klage berechtigt sind (*Riemer*, Kollektiv-Persönlichkeitsverletzungen ausserhalb des wirtschaftlich-beruflichen Bereichs, insbesondere die Frage der Zulässigkeit eines Verbandsklagerechts, in: *Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel Grossen*, Basel 1992, S. 90 N 19, S.95/96 N 36; *Riemer*, Berner Kommentar, Vereine, Systematischer Teil, N 24 ff.; *Bucher*, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2. A., Basel 1992, S. 154 N 563, S. 181 N 673; *Steinauer*, Le droit d'action des associations visant à défendre la personnalité de leurs membres, en particulier en matière de protection des donnés, in: *Festschrift Pedrazzini*, Bern 1990, S. 499 ff.; *Geiser*, Die Persönlichkeitsverletzung insbesondere durch Kunstwerke, Basel 1990, S. 94, S. 99; *Deschenaux/Steinauer*, Personnes physiques et tutelle, 2. A., Bern 1986, S. 148 N 574; *Tercier*, Le nouveau droit de la personnalité, Zürich 1984, S. 113 N 810–812). Damit ist freilich noch nichts über die Berechtigung zur Gegendarstellung gesagt, welche aufgrund der materiellrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen sein wird (BGE 114 II 346 E. 3a).

b) Hingegen hat das Obergericht den Kläger durch das Inserat «Heizöl-Information Nr. 10» nicht als unmittelbar betroffen gesehen, weshalb es die leicht geänderte Gegendarstellung nicht zugelassen und damit die weiteren Einwendungen der Nebenpartei gegen eine solche auch nicht geprüft hat.

aa) Beim Anspruch auf Gegendarstellung kann es nicht darum gehen, jeder Sachverhaltsdarstellung, die ein Medienunternehmen veröffentlicht hat, die eigene Version gegenüberstellen zu können. Die Persönlichkeit muss vielmehr direkt angesprochen sein, sei es dass sie in der Veröffentlichung namentlich genannt oder immerhin dem Durchschnittsleser klar ist, wer nun gemeint ist. Zudem liegt eine zur Gegendarstellung berechtigende Betroffenheit in der Regel nur dann vor, wenn durch die fragliche Tatsachenbehauptung – ohne notwendigerweise die Persönlichkeit zu verletzen – in der Öffentlichkeit ein ungünstiges Bild der angesprochenen natürlichen

oder juristischen Person entsteht, wenn sie auf diese Weise in ein Zwielflicht gerät (BGE 118 II 372 E. 4a; 114 II 390 E. 2; *Pedrazzini/Oberholzer*, Grundriss des Personenrechts, 4. A., Bern 1993, S. 162 f.; *Schürmann/Nobel*, Medienrecht, 2. A. 1993, S. 263/264; *Debieux*, Les développements récents du droit de réponse, in: La protection de la personnalité, Contribution en l'honneur de Pierre Tercier, Fribourg 1993, S. 62; *Rodondi*, Le droit de réponse dans les médias, Diss. Lausanne 1991 (I), S. 164 ff.; *Rodondi*, Le droit de réponse dans les médias audiovisuels, in: Le droit des médias audiovisuels, Basel 1989 (II), S. 248; *Hotz*, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, Bern 1987, S. 61; *Bucher*, a.a.O., S. 177 f. N 650, N 648; *Deschenaux/Steinauer*, a.a.O., S. 179 N 686a, N 688; *Tercier*, a.a.O., S. 190 N 1419, N 1421).

bb) Im vorliegenden Fall werden zwar nicht einzelne Mitglieder des Klägers namentlich angesprochen, hingegen ist von «leitungsgebundenen Energien wie Erdgas und Fernwärme» und deren «öffentlich-rechtlichen Unternehmungen», die «mit Investitionshilfen, Subventionen und Übernahme von Betriebsdefiziten» durch die öffentliche Hand unterstützt werden, die Rede. Es ist schwer vorstellbar, dass der Leser der «Heizöl-Information Nr. 10» dabei nicht an einen kommunalen oder privaten Erdgaslieferanten oder an einen Fernwärmeversorger seiner Region denkt, welcher der klägerischen Dachorganisation angehört. Eine andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass mit allgemein gehaltenen Aussagen, die gegen das Produkt oder den Vertrieb zielen, das Gegendarstellungsrecht des einzelnen Herstellers oder Lieferanten illusorisch gemacht würde.

cc) Das Inserat kritisiert die vor dem Hintergrund der allgemeinen Finanzknappheit der öffentlichen Hand zu Gunsten der leitungsgebundenen Energieträger wie Erdgas und Fernwärme betriebene Subventionspolitik und die damit verbundene Tarifgestaltung der Anbieter, die nur zum Energiewechsel statt zum Energiesparen führe. Als Resultat zeige sich eine Verzerrung des Energiemarktes; beim Heizöl spielten hingegen die Regeln der freien Marktwirtschaft. Daraus entsteht bei Durchschnittsleser der Eindruck, dass die Anbieter von Erdgas und Fernwärme in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf Kosten der Allgemeinheit und des kleinen Konsumenten eine fragwürdige Energieversorgung im Interesse der Grossabnehmer betrieben. Ein solches Verhalten stellt die schweizerische Gaswirtschaft und die Versorger von Fernwärme in ein nicht gerade vorteilhaftes Licht; ihre unmittelbare Betroffenheit ist damit gegeben, womit ihr auch ein Recht auf Gegendarstellung zusteht.

c) Den Inhalt des beanstandeten Inserates hat das Obergericht weitgehend als Tatsachendarstellung verstanden; einzig in der Aussage «dieses Vorgehen verzerrt den Markt der Energieträger massiv» hat es – in Abweichung von der erstinstanzlichen Verfügung – eine Wertung erblickt, die losgelöst vom vorangehenden Text, der Gegendarstellung nicht zugänglich sei (vergleiche zu diesem Abgrenzungsproblem grundsätzlich: *Pedrazzini/Oberholzer*, a.a.O., S. 163; *Schürmann/Nobel*, a.a.O., S. 262; *Tercier*, a.a.O., S. 188 f. N 1406–1411).

Der Kläger sieht diesen Satz in derart engem Zusammenhang zu den Tatsachendarstellungen des Inserates, dass er an Ziff. 3 seiner Gegendarstellung festhält. Die strittige Wendung steht denn auch zwischen der Behauptung, die dargelegte Subventionspolitik führe zu niedrigen Tarifen für die Grosskonsumenten und damit zu einem Energiewechsel, aber nicht zum Energiesparen, und der weiteren Behauptung,

beim Heizöl spielten die Regeln der freien Marktwirtschaft. Will man die beanstandete Aussage überhaupt als Wertung verstehen, so bleibt sie zumindest in erkennbarem Bezug zu den behaupteten Tatsachen, womit eine Gegendarstellung möglich ist (*Hotz*, a.a.O., S. 68; *Rodondi*, a.a.O. (I), S. 154 ff., *Rodondi*, a.a.O. (II), S. 247 f.).

3. Auf die Berufung kann nicht eingetreten werden, soweit der Kläger die Veröffentlichung der (leicht geänderten) Gegendarstellung beantragt; die Vorinstanz hat nämlich die weiteren Einwendungen der Beklagten, namentlich den Vorwurf der Unrichtigkeit und des Rechtsmissbrauchs, noch nicht geprüft. Gutzuheissen ist hingegen das Subeventualbegehren, womit die Sache zur Prüfung der übrigen Voraussetzungen des Gegendarstellungsbegehrens und zur neuen Beschlussfassung an das Obergericht zurückgewiesen wird.

Mit Entscheid vom 4. Mai 1994 übernahm das Obergericht die Argumentation des Bundesgerichtes. Bezüglich der weiteren Einwendungen der Beklagten, namentlich in bezug auf den Vorwurf der Unrichtigkeit und des Rechtsmissbrauchs, äusserte es sich in folgenden

Erwägungen:

5. Das Bundesgericht trat auf die Berufung nicht ein, soweit der Kläger die Veröffentlichung der – leicht geänderten – Gegendarstellung beantragte, da die Kammer die weiteren Einwendungen der Beklagten, namentlich den Vorwurf der Unrichtigkeit und des Rechtsmissbrauchs, noch nicht geprüft habe. Dies ist nunmehr nachzuholen.

a) Mit der Vorinstanz ist der von der Beklagten gegenüber dem Kläger erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs zu verwerfen. Der Kläger besitzt ein evidentes und schützenswertes Interesse daran, das schlechte Licht, in das er von der Litisdennunziatin gerückt wurde, gemäss seiner eigenen Vorstellung von sich selber zu korrigieren. Dabei ist ohne Belang, ob mit der verlangten Gegendarstellung als Nebenwirkung ein gewisser Werbeeffect verbunden ist und ob sich der Kläger anstelle der Gegendarstellung allenfalls auch anderer Mittel, wie zum Beispiel einer Berichtigungsklage gestützt auf das UWG bzw. das ZGB, hätte bedienen können. Der Einwand der Litisdennunziatin, der Kläger benütze die Gegendarstellung einzig zur Fortsetzung einer Debatte, stösst ins Leere; denn dies würde voraussetzen, dass zum vorliegenden Thema schon vorgängig eine öffentliche, wechselseitige Diskussion zwischen dem Kläger und der Litisdennunziatin stattgefunden hätte; dies ist allerdings nicht dargetan. Der Kläger will denn auch offensichtlich im Einklang mit dem Zweck der Gegendarstellung keine Diskussion mit eigenen Argumenten fortsetzen, sondern lediglich eine Entgegnung plazieren.

b) Für die Form und den Inhalt der Gegendarstellung sind zwei Kriterien massgebend. Gemäss Art. 28 h Abs. 1 ZGB ist der Text der Gegendarstellung in knapper Form auf den Gegenstand der beanstandeten Darstellung zu beschränken. Gemäss Art. 28 h Abs. 2 ZGB kann die Gegendarstellung unter anderem verweigert werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist.

aa) Die Vorinstanz befand, die beantragte Gegendarstellung sei unter dem Gesichtspunkt des Art. 28 h Abs. 1 ZGB grundsätzlich nicht zu beanstanden. Dem ist beizupflichten. Der Kläger rügt mittels Anschlussrekurses, die Vorinstanz habe zu Unrecht den letzten Satz von Ziff. 1 der Gegendarstellung als Eigenwerbung gewertet und demgemäss als unzulässig gestrichen. Hierauf wird später zurückzukommen sein (vgl. unten E. 6).

bb) Offensichtliche Unrichtigkeit wird im Zusammenhang mit der Anwendung des Gegendarstellungsrechts einzig dann angenommen, wenn sie durch Gerichtsurteil festgestellt oder durch unwiderlegbare Beweise dargetan wird. Denn nach dem Konzept des Rechtsinstituts der Gegendarstellung geht es in diesem Zusammenhang nicht um die Abklärung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der einen oder anderen Tatsachendarstellung, sondern vielmehr darum, dem Betroffenen zu ermöglichen, unverzüglich im Sinne einer Berichtigung «eine Antwort vor die Öffentlichkeit zu tragen», um die Nachteile eines langdauernden ordentlichen Prozesses zu vermeiden (*Tercier*, a.a.O., N 1482; *Hotz*, a.a.O., S. 76; ZR 88 Nr. 34).

Entgegen der Annahme der Litisdenunziatin sind die ersten drei Sätze von Ziff. 1 der verlangten Gegendarstellung nicht wegen offensichtlicher Unrichtigkeit unzulässig. Einerseits stellen die von der Litisdenunziatin zum Nachweis der Unrichtigkeit eingereichten Medienberichte sowie der Bericht der Kartellkommission keinen unwiderlegbaren Beweis für eine generelle Subventionierung der Erdgasversorgung dar. Andererseits räumt der Kläger ja gerade ausdrücklich mit den Formulierungen «in der Regel» und «allenfalls» Ausnahmen im Sinne von staatlichen Investitionshilfen ein, weshalb nicht unwiderlegbar nachgewiesen ist, dass der Gegendarstellungstext offensichtlich unrichtig sei. Aus denselben Gründen ist mit den von der Litisdenunziatin eingereichten Urkunden auch nicht erwiesen, dass seitens des Klägers eine Ungleichbehandlung von Klein- und Grossabnehmern besteht und dass der Vorwurf des verzerrten Energiemarktes zutrifft, so dass die Ziff. 2 und 3 der Gegendarstellung unzulässig wären. Mit Bezug auf den Bericht der Kartellkommission wies der Kläger im übrigen mit Grund darauf hin, die Kommission habe kein kartellrechtliches Verfahren eingeleitet, sondern nur Ratschläge erteilt.

6. Die Litisdenunziatin beantragt, auf den Anschlussrekurs sei mangels Rechtsschutzinteresses des Klägers nicht einzutreten. Zur Begründung führt sie aus, der Kläger habe anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung erklärt, er sei mit einer notwendigen Streichung oder geringfügigen Änderung der Gegendarstellung einverstanden, falls dies für einen gegendarstellungskonformen Text erforderlich sei. Mit dieser Erklärung habe der Kläger sein Rechtsbegehren beschränkt; dies komme einem teilweisen Klagerückzug gleich. Es sei ihm, dem unter Berücksichtigung dieser Erklärung genau das zugesprochen worden sei, was er verlangt habe, deshalb unter dem Gesichtswinkel des § 51 ZPO mangels Beschwerde verwehrt, ein Rechtsmittel einzulegen.

Der Kläger gab vor Vorinstanz zu Protokoll: «Gegen eine Modifikation im Rahmen der Möglichkeiten haben wir nichts einzuwenden. Wenn Sie den Eindruck haben, wir behaupten etwas, das sich nicht mit dem Inserat "Verzerrter Energiemarkt" befasst, kann man dies selbstverständlich umformulieren.» Als der Kläger diese Erklärung abgab, war ihm nicht bekannt, ob und inwieweit die Vorinstanz den von ihm

vorgelegten Gegendarstellungstext abändern werde, weshalb die Folgerung der Litisdenunziatin nicht schlüssig ist. Mithin ist auf den Anschlussrekurs einzutreten.

Die Vorinstanz hat den letzten Satz von Ziff. 1 zu Recht gestrichen. Es handelt sich hierbei um eine unzulässige Eigenwerbung des Klägers, denn der Satz «Im übrigen liefern manche Gasversorgungen aus den erarbeiteten Überschüssen z.B. namhafte Beträge an die Gemeindekassen ab» enthält keine Entgegnung oder Ergänzung hinsichtlich der beanstandeten Tatsachendarstellung im Inserat. Der Kläger verlangt nunmehr mittels Anschlussrekurses die Beifügung des folgenden Satzes: «Vielmehr ist es im Gegenteil so, dass manche Gasversorgungen aus den erarbeiteten Überschüssen z.T. namhafte Gewinne an die Gemeindekassen abliefern.» Auch diese Modifikation des Textes vermag die Beurteilung der Aussage als unzulässige Eigenwerbung nicht zu verändern.