

BBLP  
MEYER LUSTENBERGER  
Postfach  
CH-8029 Zürich

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

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

Heft 1 1996 Fascicule 1

Standort: CR

Klassifikation: 86



## Inhaltsverzeichnis / Table des matières

### Aufsätze / Articles

- Prestations sportives, choréographies et droit d'auteur* 7  
 FRANÇOIS VOUILLOZ, avocat et notaire, Sion
- Missbräuchliche Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Zollverwaltung bei Parallelimporten am Beispiel des Parfum- und Kosmetikmarktes* 23  
 Dr. THOMAS SAUBER, Rechtsanwalt, Zürich
- Konfliktvermeidung und Alternative Konfliktlösung im gewerblichen Rechtsschutz* 31  
 WERNER STIEGER, Rechtsanwalt, Zürich

### Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

#### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

##### Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

- «AUTO TREFF». *Keine Verwechslungsgefahr zwischen Auto-Treff AG und Hack Autotreff AG.* 53  
 HGer AG vom 12. Dezember 1994

#### II. Urheberrecht / Droit d'auteur

- «ARTHUR SCHNITZLER». *Wiederaufleben des Schutzes gemeinfreier Werke mit Inkrafttreten des nURG.* 61  
 ER OGer ZH vom 31. März 1995

- «MAILINGS». *Selbst entworfene Inserate im Stil ursprünglich bestellter Mailingserie.* 67  
ZivGer BS vom 24. Januar 1995
- «NORMVERWEISUNGEN». *Urheberrechtsschutz für Querverweise auf verwandte Normen in einer Gesetzesausgabe.* 73  
KassGer ZH vom 1. Februar 1994 und BGer vom 26. Mai 1994

### III. Markenrecht / Marques

- «PANDA COTTON». *Verwechslungsgefahr von Pandabären-Abbildungen.* 87  
ER HGer ZH vom 26. April 1993
- «TAROT/CARON». *Keine Verwechslungsgefahr dank graphischer Gestaltung.* 90  
BAGE vom 28. Juli 1995
- Aus der Widerspruchspraxis 1995: Kasuistik von Verwechslungsgefahr und Gleichartigkeit* 94

### IV. Patentrecht / Brevets

- «GENERIKUM». *Keine materielle Rechtskraft eines Verletzungsurteils bezüglich des gesamten Schutzzumfangs des Patents.* 98  
BGer vom 3. November 1995
- «SICHERHEITSETIKETTE I». *Widerklageweise Einschränkung eines Patents, Gleichwirkung.* 105  
HGer ZH vom 4. Februar 1994
- «SICHERHEITSETIKETTE II». *Richterliche Einschränkung des Patents im Verletzungsprozess, herabsetzende Werbung.* 120  
HGer ZH vom 4. Februar 1994
- «SICHERHEITSETIKETTE III». *Blosse Teilnichtigkeit bei ungenügender Offenbarung.* 128  
BGer vom 22. Mai 1995

- «HOCHDRUCKKRAFTWERK». *Keine gewerbliche Anwendbarkeit bei Modellfehlern.* 139  
RKGE vom 4. Oktober 1995
- «SCHWIEGERMUTTER». *Keine Verwirkung der Wiedereinsetzung nach bloss postalischer Zustellung ins Ausland.* 143  
RKGE vom 22. September 1995
- «TAXERINNERUNG». *Keine Wiedereinsetzung wegen übersehenem Erinnerungsschreiben.* 147  
RKGE vom 22. November 1995
- «VERTRETERWECHSEL». *Wiedereinsetzung trotz vorübergehend gelockerter Kontrolle während Ferien und Vertreterwechsel.* 150  
RKGE vom 10. November 1995

## V. Modellschutz / Modèles

- «SAUNATÜRE». *Formelle und materielle Neuheit einer abgekanteten Sauna-Glastüre.* 155  
OGer AR vom 21. November 1995

## VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

- «MODEM». *Unlautere Anpreisung von Modems ohne BAKOM-Zulassung.* 160  
ER BezGer Uster vom 31. Juli 1995
- «STADTANZEIGER BERN I». *Vorsorgliches Verbot einer lauterkeitsrechtlich täuschenden Firma.* 168  
AppHof BE vom 4. September 1995
- «STADTANZEIGER BERN II». *Unlautere Präsentation einer Zeitung als Nachfolgerin einer andern.* 175  
Richteramt III Bern vom 7. Dezember 1995
- «UNTERNEHMENSSCHÄDIGENDE GESCHÄFTSFÜHRUNG». 188  
*Keine Anwendung des UWG auf Arbeitnehmer.*  
StA ZH vom 29. September 1995

**VII. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung**

– «AUTO TREFF»	53
– «PANDA COTTON»	87
– «SICHERHEITSETIKETTE II»	120
– «SAUNATÜRE»	155

**Buchbesprechung / Bibliographie**

<i>RIKLIN Franz</i> : Schweizerisches Presserecht (Lucas David)	191
-----------------------------------------------------------------	-----

# Prestations sportives, chorégraphies et droit d'auteur

*François Vouilloz\**

## Sommaire

Introduction

I. L'oeuvre

A. Création de l'esprit

B. Art et littérature

C. Caractère individuel

II. Le caractère artistique de l'oeuvre

III. L'exclusion des prestations sportives

IV. Le droit d'arène et l'extension des droits voisins aux sportifs

V. Les activités à la lisière de l'art et du sport

A. Spectacle ou compétition

B. Le caractère intellectuel de l'activité

VI. Chorégraphies et prestations sportives

A. Le patinage artistique

B. La gymnastique

C. Autres sports artistiques

VII. Protection de la prestation sportive lorsque la LDA n'est pas applicable

Conclusion

## Introduction

En l'absence de jurisprudence, la doctrine estime que les manifestations sportives et les numéros de cirque ne sont en principe pas des oeuvres protégées par les règles sur le droit d'auteur. L'exigence d'une création de l'esprit invite de surcroît à exclure les sportifs de la protection assurée par les droits voisins dont bénéficient les artistes interprètes.

---

\* D.E.S., avocat et notaire, greffier au Tribunal cantonal du Valais

L'athlète n'aurait-il, dès lors, aucun droit sur sa propre image lorsqu'il exécute une prestation sportive, en compétition ou en exhibition? Ne pourrait-il pas non plus tirer profit des droits exclusifs de l'artiste interprète, au sens de l'article 33 LDA<sup>1</sup>?

Une simple réponse négative heurterait sans doute le sens commun.

L'opinion courante actuelle ne semble pas toujours dissocier nettement l'art de certains sports. Dans leur expression visuelle, ceux-ci sont parfois assimilables à des spectacles au même titre que des pièces de théâtre ou des représentations chorégraphiques. Les dénominations utilisées rappellent d'ailleurs que tous ces genres - artistiques et sportifs - ne sont pas tellement éloignés : patinage artistique, gymnastique artistique et rythmique, «noble art», taoumachie, danse sportive, etc.

Selon le droit suisse, une éventuelle protection de la prestation sportive par les règles sur le droit d'auteur ne peut être envisagée que si elle répond à la définition de l'oeuvre artistique retenue par la LDA. Cette notion doit donc être définie en premier lieu.

## I. L'oeuvre

L'article 2 al. 1er LDA définit l'oeuvre comme toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu'en soient la valeur ou la destination. Cette définition correspond à la notion d'oeuvre telle que déduite de la doctrine et de la jurisprudence suisses antérieures à la nouvelle loi<sup>2</sup>. La notion d'oeuvre qui prévalait jusqu'alors est reprise; le praticien peut ainsi se référer à la casuistique développée sous l'ancienne loi<sup>3</sup>.

Comme par le passé, la protection du droit d'auteur a lieu sans formalité<sup>4</sup>, sans enregistrement, ni port du signe indiquant le copyright.

Trois éléments doivent être réunis pour que l'on puisse parler d'oeuvre : elle doit être une création de l'esprit (A), littéraire ou artistique (B), ayant un caractère individuel (C), sans qu'elle soit nécessairement fixée sur un support matériel.

<sup>1</sup> Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 9 octobre 1992 (en abrégé : LDA), RS 231.1.

<sup>2</sup> FF 1989 III 506.

<sup>3</sup> La définition de l'oeuvre retenue par la LDA est plus complète que celle de la Convention de Berne; article 2 al. 1er de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris le 24 juillet 1971, entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 1993, RS 0.231.15 (en abrégé : CB). Dès lors, ce qui est considéré comme oeuvre selon la CB le sera aussi selon le droit suisse (D. Barrelet / W. Egloff, *Le nouveau droit d'auteur*, n. 3 ad art. 2 LDA).

<sup>4</sup> Article 5 al. 2 CB.



## A. Création de l'esprit

Création de l'esprit, l'oeuvre doit être l'expression de la pensée humaine<sup>5</sup>. Ne sont ainsi pas des oeuvres, les objets créés indépendamment d'une activité intellectuelle de l'être humain, simples produits de la nature ou de la technique<sup>6</sup>.

Il n'est pas nécessaire que l'activité de l'esprit soit importante quant à sa quantité. Une activité très modeste suffit pour bénéficier de la protection du droit d'auteur<sup>7</sup>. La qualité de la création importe peu; les productions de second ordre sont protégées au même titre que les chefs-d'oeuvre<sup>8</sup>. Elles doivent cependant présenter un certain degré de nouveauté, même faible, et se distinguer, par là, de ce qui était connu auparavant<sup>9</sup>. Cette nouveauté s'apprécie objectivement (en fonction des autres créations dans le domaine concerné) et subjectivement (en fonction de l'opinion de l'auteur)<sup>10</sup>. La combinaison nouvelle d'éléments déjà connus peut ainsi conserver la qualification de «création de l'esprit»<sup>11</sup>.

## B. Art et littérature

La création de l'esprit doit appartenir aux domaines de la littérature et de l'art, termes devant être compris dans une acception extrêmement large, ainsi que l'illustre l'énumération de l'article 2 al. 2 LDA. S'agissant des oeuvres artistiques, chaque objet des arts appliqués est de l'art. Pratiquement chaque photographie et chaque vidéo, aussi banales soient-elles, sont des oeuvres d'art, sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur leur valeur ou sur leur contenu esthétique. La qualification faite par l'auteur lui-même est souvent déterminante<sup>12</sup>.

<sup>5</sup> ATF 116 II 351 = JdT 1991 I 616.

<sup>6</sup> R. von Büren, *Der Werkbegriff, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, in *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bâle 1995, p. 64.

<sup>7</sup> ATF 59 II 405 = JdT 1934 I 77/81.

<sup>8</sup> ATF 105 II 299 = JdT 1980 I 262; ATF 76 II 100 = SJ 1950 p. 613; ATF 68 II 58 = JdT 1942 I 204 = SJ 1942 p. 404; ATF 59 II 402.

<sup>9</sup> I. Cherpillod, *L'objet du droit d'auteur*, Lausanne 1985, p. 125 ss.

<sup>10</sup> A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, Bâle et Francfort 1983, vol. I, 3ème éd., p. 368 ss.

<sup>11</sup> D. Barrelet / W. Egloff, n. 6 ad art. 2 LDA.

<sup>12</sup> M. Kummer, *Das urheberrechtlich schützbares Werk*, Berne 1968, p. 75; R. von Büren, *Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, RDS 1993, p. 197; I. Cherpillod, *op. cit.*, p. 125; D. Barrelet / W. Egloff, n. 7 ad art. 2 LDA; avis contraire : A. Troller, *op. cit.*, p. 354.

### C. *Caractère individuel*

Par caractère individuel on entend le cachet propre de l'oeuvre, marque de la personnalité de l'auteur<sup>13</sup>. Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même manière par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel<sup>14</sup>, et ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Placées dans leur environnement, l'originalité et l'empreinte personnelle de l'oeuvre en cause dépendent de la liberté de manoeuvre de l'auteur. Si cette liberté est réduite, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection. La nouveauté, élément décisif en matière de propriété industrielle (dessins et modèles, brevets d'invention), se caractérise par l'absence objective d'antériorité. Par contre, l'originalité, élément décisif en matière de propriété littéraire et artistique, apparaît dès que l'on trouve dans l'oeuvre l'empreinte de la personnalité de son auteur. Un simple travail artisanal n'est cependant pas protégé. Le caractère individuel doit être reconnaissable; il pourra l'être notamment en matière d'arts appliqués, d'architecture ou d'oeuvres scientifiques.

La destination (oeuvres à usage pratique ou inutiles) ou la valeur (économique ou esthétique) importent peu. L'oeuvre - en tant que création de la pensée, dans les domaines des arts et de la littérature, ayant un caractère individuel - doit contenir un élément matériel et formel pour être protégée par le droit d'auteur<sup>15</sup>. Les actualités et les retransmissions sportives, par exemple, seront bien souvent protégées par les règles sur le droit d'auteur<sup>16</sup>.

## II. Le caractère artistique de l'oeuvre

L'article 2 alinéa 2 LDA présente une liste exemplative des créations de l'esprit. Peuvent ainsi être considérées comme oeuvres d'autres que celles mentionnées à cet alinéa dans la mesure où les conditions de l'alinéa 1er sont réunies<sup>17</sup>. La lettre h du deuxième alinéa énonce des catégories (oeuvres chorégraphiques et pantomimes) qui se rapprochent le plus des prestations sportives. La protection du droit d'auteur porte sur l'oeuvre chorégraphique ou la pantomime en tant que telle, et non pas sur leur exécution qui fait l'objet des droits voisins prévus aux articles 33

<sup>13</sup> ATF 105 II 299 = JdT 1980 I 262; voir aussi : R. von Büren, op. cit., p. 69 ss; F. Dessemontet, L'objet du droit d'auteur et les droits d'auteur, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, Lausanne 1994, p. 26 ss; L. Schürmann / P. Nobel, Medienrecht, Berne 1993, p. 290 s.

<sup>14</sup> ATF 110 IV 105 = JdT 1985 I 209.

<sup>15</sup> ATF 113 II 196 = JdT 1988 I 300; ATF 110 IV 105 = JdT 1985 I 209; ATF 106 II 73 = JdT 1980 I 263; ATF 100 II 172 = JdT 1975 I 534.

<sup>16</sup> D. Diserens, La protection des actualités et des retransmissions sportives en droit d'auteur, in *Medialex* 2/95, p. 87 à 93.

<sup>17</sup> FF 1989 III 507.

ss LDA. On doit envisager le cumul du droit d'auteur et du droit de l'artiste interprète<sup>18</sup> lorsque, par exemple, un danseur interprète sa propre oeuvre. Si l'action créatrice et l'exécution coïncident de telle sorte qu'elles ne peuvent être dissociées, seule la protection du droit d'auteur sera en principe accordée, car au moment de la prestation il n'y a pas encore d'oeuvre<sup>19</sup>. C'est le cas notamment en matière de danse ou de musique improvisées ne reposant pas sur une composition pré-existante.

Nombre de prestations visuelles, créées par l'activité humaine, sont susceptibles de revêtir un cachet individuel. La limite entre celles-ci et l'oeuvre artistique n'est pas toujours facile à tracer, en particulier lorsqu'il s'agit d'une suite de mouvements. Chaque individu se déplace d'une façon particulière. Les matches de football ou de hockey sur glace, les descentes à ski ou les épreuves d'athlétisme ont un certain cachet individuel. Le qualificatif d'artistique peut-il néanmoins leur être attribué? L'exigence d'une oeuvre artistique invite, à première vue, à exclure les sportifs du domaine de la protection des artistes interprètes; des difficultés apparaissent toutefois quant au sort des activités à la lisière de l'art et du sport.

### III. L'exclusion des prestations sportives

L'exigence de l'exécution d'une oeuvre littéraire ou artistique conduit une partie de la doctrine à écarter les sportifs de la protection du droit d'auteur ou des droits voisins<sup>20</sup>.

Ainsi, par exemple, tous les mouvements du corps d'un descendeur à ski ne sont pas déterminés par une activité de l'esprit antérieure à la course, mais plutôt par la topographie de la piste et les réactions du corps de l'athlète. A la différence d'une oeuvre chorégraphique, le déroulement d'un match de football ou de hockey n'a pas été préalablement établi en tant qu'oeuvre de l'esprit. Le cours de la compétition est seulement régi par des règles de jeu et peut connaître diverses situations souvent imprévisibles. A l'instar du skieur, les mouvements d'un joueur de football ne sont pas prédéterminés, mais sont le plus souvent le fait de réactions réflé-

<sup>18</sup> Le droit des artistes interprètes est un «droit voisin», distinct du droit d'auteur, mais néanmoins protégé par la LDA.

<sup>19</sup> D. Barrelet / W. Egloff, n. 11 ad art. 33 LDA. Selon ces auteurs, la situation est un peu différente lors de mise en scène au cinéma; une oeuvre, le scénario, va être exécutée. Souvent le cinéaste ne se limite pas à exécuter simplement cette oeuvre; il va la modifier lors des travaux de tournage et dans la production subséquente, créant ainsi une oeuvre dérivée. Le côté créateur de cette activité va dominer, si bien que l'on ne se trouvera plus en présence d'une véritable interprétation du scénario initial.

<sup>20</sup> A. Troller, op. cit., p. 352; R. von Büren, op. cit., p. 73 n. 63, p. 114 (pour les prestations exclusivement sportives).

xes, laissant peu de possibilités à une activité purement intellectuelle de l'intéressé, dont la prestation correspond souvent à celle d'un improvisateur. Cependant, à la différence de ce dernier - qui offre un spectacle circonscrit dans une unité préétablie et qui pourra bénéficier de la protection du droit d'auteur -, le joueur de football présente des mouvements isolés, décidés indépendamment les uns des autres. Dans la mesure où ces décisions sont des activités de l'esprit, elles ne sont souvent pas individuelles dans le sens présenté ci-dessus<sup>21</sup>; elles ne sont pas une marque de la personnalité de l'auteur. Une partie de la doctrine estime encore que l'esprit de compétition dominant les prestations sportives leur enlève tout caractère artistique<sup>22</sup>.

#### IV. Le droit d'arène et l'extension des droits voisins aux sportifs

Le droit brésilien a expressément assimilé les joueurs de football aux créateurs d'oeuvres d'art<sup>23</sup>. Ce faisant il a justifié l'existence d'un «droit d'arène». Ce droit est celui des organisateurs d'interdire ou d'autoriser, moyennant le paiement d'un prix, la retransmission d'un spectacle sportif. Il trouve son fondement dans le droit d'autoriser l'accès à l'enceinte du stade et de fixer les conditions de cet accès, conditions qui peuvent prévoir l'interdiction de filmer le spectacle<sup>24</sup>. La protection brésilienne par le droit d'auteur, en tant que tel, a été

<sup>21</sup> Cf. supra I. C.

<sup>22</sup> F. Gotzen, *Le droit des interprètes et exécutants dans la CEE*, n. 10, p. 14; H. Desbois /A. Françon /A. Kerever, *Les Conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins*, Paris 1976, n. 270; B. Samson, *Urheberrecht*, Munich 1973, p. 197; cf. infra V. A.

<sup>23</sup> Loi brésilienne sur le droit d'auteur, n. 5988, du 14 décembre 1973; aux termes de l'art. 100 de cette loi, l'organisation à laquelle est lié l'athlète a le droit d'autoriser ou d'interdire l'enregistrement, la transmission ou la retransmission par quelque moyen ou procédé que ce soit des spectacles sportifs publics donnant lieu au paiement d'un droit d'entrée. Les 20 % du prix de l'autorisation doivent être répartis, par parts égales, entre les athlètes ayant participé au spectacle, sauf convention contraire. Ne sont pas soumises à la loi les fixations sur vidéogrammes de parties de spectacle dont la durée totale n'excède pas trois minutes et qui sont exclusivement destinées à l'information par les media.

<sup>24</sup> Le droit d'arène a implicitement été admis par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 février 1990 dans une affaire opposant l'Association du Bicentenaire de la Révolution Française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la Société Télévision Française 1 (TF1) et à la Société anonyme La Cinq. Productrice du spectacle conçu par Jean-Paul Goude intitulé «La Marseillaise» représenté au public de Paris dans la nuit du 14 au 15 juillet 1989, l'Association du Bicentenaire avait conclu avec des chaînes de télévision des accords de cession de droits relatifs à la retransmission en direct et en différé de cet événement. La Cinq avait retransmis le spectacle sans l'autorisation de l'organisatrice, malgré l'exclusivité consentie par l'Association du Bicentenaire à TF1 et à A2. La Cinq ne fut pas condamnée, le Tribunal estimant que le spectacle en question ne constituait pas une oeuvre de l'esprit, mais aussi plus implicitement que le caractère public des lieux de son déroulement (Place de la Concorde) faisait obstacle à toute exclusivité de l'organisateur sur son spectacle (*Revue internationale du droit d'auteur (RIDA)* n. 146, octobre 1990, p. 307 ss).

critiquée par la doctrine<sup>25</sup>. En effet, il ne s'agit pas d'un droit d'auteur, mais d'un autre droit de la personnalité, savoir le droit d'une personne à sa propre image, différent de celui relatif aux oeuvres cinématographiques, théâtrales, chorégraphiques ou autres.

En pratique, les droits des organisateurs de spectacles sportifs sont assurés par des contrats conclus avec des sociétés de télévision. Selon la jurisprudence italienne, dès que la manifestation sportive se déroule dans un lieu fermé, l'organisateur peut en subordonner l'accès et interdire aux spectateurs d'y faire des prises de vue. Il peut ainsi concéder à une personne ou à un organisme le droit exclusif de filmer la manifestation, en garantissant que les spectateurs s'abstiendront de le faire<sup>26</sup>. L'organisateur ne bénéficie cependant pas d'un monopole de droit privé si l'épreuve sportive se déroule à l'extérieur<sup>27</sup>.

La protection des joueurs par l'attribution de la qualité d'artiste interprète, savoir par la titularité d'un droit voisin, est en principe possible selon la Convention de Rome<sup>28</sup>. Son article 9 prévoit, en effet, que «tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des oeuvres littéraires ou artistiques». Le droit suisse n'a pas fait usage de cette possibilité; selon l'article 33 LDA a contrario, ne sont pas protégées les exécutions qui ne portent pas sur une oeuvre susceptible de protection.

---

<sup>25</sup> A. Chavez, *Direito de Arena (Transmissao, via Radio e TV dos grandes espetaculos esportivos, carnavalescos etc)*, Campinas - Sao Paulo 1988, p. 15 ss; même auteur, *Derecho de Arena*, in RIDA 115, janvier 1983, p. 27 ss.

<sup>26</sup> Cour de Cassation italienne, 27 juillet 1963, in *Revue de l'Union Européenne de Radiodiffusion (U.E.R.)*, n. 87, p. 46 et 98; Cour de Milan, 17 juillet 1964, cité par L. Silance, *La propriété intellectuelle en matière de spectacle sportif*, in *Le spectacle sportif*, Limoges 1980, p. 152.

<sup>27</sup> Préteur de Rome, 15 novembre 1955, in *Revue de l'U.E.R.*, n. 40, p. 838; voir aussi *Revue de l'U.E.R.*, n. 48, p. 30.

<sup>28</sup> Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 septembre 1993 (RS 0.231.171). Selon certains auteurs, l'article 9 de cette Convention offre la possibilité au législateur d'introduire dans la protection des artistes interprètes, la protection de toute personne qui, sans être artiste de variété, fait des démonstrations artistiques publiques ou encore les participants à des compétitions publiques (C. Doutrelepon, *La notion de droits voisins*, Bruxelles 1989, p. 13). L'extension - par voie législative - d'une telle protection marquerait pour le droit voisin une rupture dans le domaine des droits d'auteur, mais présenterait une solution appréciable en matière d'exploitation des rencontres sportives. Elle permettrait aussi de résoudre le délicat problème du sort des activités à la limite du sport et de l'art (F. Vouilloz, *Sport et droit d'auteur*, in *Macolin* 12/1995, p. 14 ss).

## V. Les activités à la lisière de l'art et du sport

Il résulte de ce qui précède que le sportif qui entend bénéficier de la protection de l'article 33 LDA doit exécuter une oeuvre au sens de l'article 2 LDA. En l'absence de jurisprudence (suisse), il est difficile d'ébaucher une limite, même provisoire, entre les deux genres précités. Les solutions apportées par la doctrine et les tribunaux des Etats connaissant la même notion d'oeuvre que la nôtre, sont, dès lors, des plus appréciables.

Les droits étrangers apportent des réponses diverses à cette question. La pratique italienne semble exclure tout droit d'auteur aux compétitions sportives<sup>29</sup>. Le Bundesgerichtshof allemand a par contre admis qu'une revue de patinage («Eisrevue») contenait des éléments d'une opérette et pouvait être qualifiée d'oeuvre<sup>30</sup>. La Cour d'appel de Paris a assimilé - au regard de la sécurité sociale - les toreros à des artistes et non pas à des sportifs<sup>31</sup>. Elle a aussi considéré qu'un «mouvement combinant le fait de plonger et de faire des culbutes sur un tremplino est une pantomime, constituant une oeuvre de l'esprit protégeable en vertu de la loi sur la propriété littéraire et artistique»<sup>32</sup>. La notion de pantomime englobe ainsi tous «les arts d'expression corporelle», y compris les mimes et les enchaînements de gymnastique<sup>33</sup>.

La doctrine présente en général deux critères principaux de distinction permettant de qualifier une activité d'artistique ou de simplement sportive (sans protection du droit d'auteur) : le critère tiré de la compétition (A) et celui tiré du caractère intellectuel de l'activité (B).

### A. Spectacle ou compétition

Certains estiment qu'une activité présentant un certain caractère artistique (patinage artistique, danse sportive) ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur

<sup>29</sup> Selon le Tribunal de Rome, «competizione sportiva, se è la manifestazione di particolari attitudini naturali dei partecipanti e de loro energie ed abilità, non è certo un'attività creativa ed artistica, intesa questa come espressione di sentimento e di fantasia»; cité par M. Fabiani, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza, Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, Padova 1972, p. 17.

<sup>30</sup> E. Schulze, *Rechtsprechung zum Urheberrecht, Entscheidungssammlung mit Anmerkungen*, Munich 1980, BGHZ 75, 11.

<sup>31</sup> Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 22 juin 1983, *Dalloz* 1984, I.R., p. 490; les écuyers de cirque et les catcheurs sont aussi assimilés à des artistes sur le plan des cotisations sociales françaises (même arrêt).

<sup>32</sup> Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 1984, en la cause Radondy c. Griswold, in *Les annales de la propriété littéraire et artistique* 1984, p. 147.

<sup>33</sup> A. Bertrand, *Le droit d'auteur et les droits voisins*, Paris 1991, p. 153.

lorsque la prestation est faite lors d'une compétition<sup>34</sup>. Les «chorégraphies» présentées seraient principalement destinées à prouver aux arbitres (jury) la capacité des athlètes à exécuter des figures difficiles.

Pourquoi ferait-on alors une différence entre une représentation de patinage artistique, exécutée lors d'un spectacle exhibition, et la même prestation lors d'une compétition sportive, et pas entre une pièce de ballet présentée sur une scène de théâtre et la même représentation donnée lors d'un concours pour jeunes danseurs? Une telle question laisse penser qu'une prestation similaire, présentée sous un angle sportif, fait l'objet d'un préjugé défavorable lorsqu'on s'intéresse à sa protection par le droit d'auteur.

Le critère de la compétition - sans véritable fondement - n'est sans doute pas le meilleur critère de distinction. Nous estimons qu'il doit être rejeté.

Ne devrait-on pas plutôt considérer l'incertitude de la confrontation, propre à certaines compétitions, comme critère déterminant? En effet, les jeux collectifs, les matches ou les combats, en raison du caractère hasardeux de leur dénouement, ne peuvent s'analyser comme une oeuvre littéraire ou artistique. Devant déterminer le caractère artistique ou purement sportif des combats de catch, la Cour d'appel de Paris a assimilé les catcheurs à des artistes car leurs prestations ne constituent pas des combats à proprement parler, mais des spectacles dont la mise en scène est, partiellement au moins, réglée à l'avance<sup>35</sup>. Le critère de la compétition devant être rejeté, tout spectacle sportif, présenté ou non en concours, pourrait bénéficier de la protection du droit d'auteur dans la mesure où il constitue une expression de la pensée humaine avec un cachet propre, portant la marque de la personnalité de son auteur. Dans cette perspective, les prestations des gymnastes, des patineurs, des nageuses «synchronisées», des plongeurs, des skieurs «acrobatiques», des cavaliers (dressage, voltige), des parachutistes (skysurf) pourraient être protégées au sens des articles 2 et 33 LDA notamment.

<sup>34</sup> M. Kummer, *Das urheberrechtlich schützbare Werk*, Berne 1968, p. 139; F. Gotzen, *op. cit.*, n. 10, p. 14; X. Desjeux, *La protection des auxiliaires de la création littéraire et artistique selon la Convention de Rome du 26 octobre 1961*, Paris 1966, p. 108.

<sup>35</sup> Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 1980, *Dalloz* 1981, I.R., p. 478.

## B. Le caractère intellectuel de l'activité

L'oeuvre chorégraphique<sup>36</sup> (ou théâtrale<sup>37</sup>) résulte d'une activité de l'esprit, même modeste<sup>38</sup>, d'une certaine originalité. Préalablement pensée<sup>39</sup>, pour pouvoir être exécutée à nouveau, elle constitue une oeuvre protégée. Par contre, un combat taumachique, par exemple, peut dégager une émotion de nature artistique, mais le combat lui-même, les gestes nés de la confrontation de l'homme et de l'animal ne constituent pas une chorégraphie, cette dernière seule pouvant être reproduite ou réutilisée lors de représentations postérieures. En cela, la confrontation entre des êtres vivants (matches, combats) ou entre des êtres vivants et des éléments (eau, air) en mouvement (surfing, yachting) se distingue fondamentalement de l'improvisation artistique, musicale ou chorégraphique qui, lorsqu'elle a pu être mémorisée ou fixée, sur vidéogramme par exemple, constitue une oeuvre artistique susceptible d'une nouvelle exécution par le même interprète ou par un autre. Lorsque les éléments aquatiques ou aériens sont stables ou relativement stables, les prestations qui y sont effectuées pourront être protégées (danse aquatique, natation synchronisée, figures de parachutisme, vol acrobatique).

## VI. Chorégraphies et prestations sportives

Il découle de ce qui précède que les prestations sportives devront être assimilées à des oeuvres chorégraphiques ou à des pantomimes pour bénéficier d'une éventuelle protection de la LDA.

La chorégraphie se définit comme l'art de la danse et de la composition des ballets<sup>40</sup>. Elle consiste en la composition d'un schéma de danse ou de mouvements. La danse est une suite de mouvements cadencés du corps, souvent agrémentée de musique. Le ballet est une action scénique à laquelle concourent seulement la danse et le geste, et que soutient constamment la musique.

<sup>36</sup> Cf. infra VI.

<sup>37</sup> En tant que créations littéraires, les oeuvres théâtrales sont protégées par le droit d'auteur. Par ailleurs, la mise en scène de la pièce de théâtre peut être considérée comme une oeuvre protégeable si elle constitue une création originale. On distingue la «création» du metteur en scène, pour laquelle il a le statut d'auteur, et la «réalisation» pratique de sa conception, pour laquelle il n'a souvent que le statut d'employé du producteur.

<sup>38</sup> ATF 59 II 405 = JdT 1934 I 77; ATF 105 II 299 = JdT 1980 I 261 = SJ 1980 p. 325; ATF 76 II 100 = SJ 1950 p. 613.

<sup>39</sup> Les improvisations protégées procèdent souvent d'oeuvres préalablement élaborées.

<sup>40</sup> D'origine grecque, le mot chorégraphie signifiait d'abord la possibilité de décrire par des signes écrits la composition d'une danse, de la même manière qu'une composition musicale est transcrite par des notes. Peu à peu, le mot a désigné la danse dans sa forme pensée (comme oeuvre de l'esprit) - plutôt que dans sa forme écrite - ou dans sa représentation sur scène, par des artistes interprètes (M. Alsne, La chorégraphie et le droit d'auteur en France, RIDA n. 162, octobre 1994, p. 3 ss).



Dans la version de Paris (actuellement en vigueur), la Convention de Berne n'exige plus que les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes reposent sur une mise en scène écrite ou autrement fixée. A la différence du droit français<sup>41</sup>, la loi suisse sur le droit d'auteur n'oblige pas une telle fixation.

La création chorégraphique peut ainsi se transmettre directement de l'auteur aux danseurs, du maître aux élèves. Elle peut aussi être transmise par le biais de vidéogrammes, voire par choréologie, sorte d'écriture chorégraphique. Ce dernier moyen, plus précis que les précédents, n'est accessible qu'aux initiés. Il se présente sous la forme d'une écriture similaire à l'écriture musicale, avec des portées de cinq lignes, chacune d'elles correspondant à la hauteur des principales parties du corps des danseurs<sup>42</sup>. Développée notamment par l'Institut Benesh<sup>43</sup>, cette écriture tend à unifier la transcription des mouvements du corps non seulement en matière de chorégraphie mais aussi dans le cadre de recherches anthropologiques<sup>44</sup> et médicales<sup>45</sup>, ainsi que lors de la préparation de films, d'opéras ou d'émissions de télévision. Cette notation graphique et sémantique a déjà inspiré divers projets de programmes d'ordinateur dans le but d'une transcription facilitée et plus homogène<sup>46</sup>. A n'en pas douter, toutes les transcriptions utilisant ce moyen peuvent être protégées par le droit d'auteur, à titre d'oeuvre littéraire au sens de l'article 2 alinéa 2 let. a LDA ou à titre d'oeuvre à contenu scientifique ou technique au sens de l'article 2 alinéa 2 let. d LDA<sup>47</sup>.

Selon la pratique actuelle des théâtres et des troupes suisses, les droits d'auteur des chorégraphes se négocient de cas en cas; aucune réglementation générale n'a

<sup>41</sup> Selon l'art. 112-2 ch. 4 du Code de la propriété intellectuelle française, les chorégraphies, les pantomimes et les tours de cirque sont protégés par le droit d'auteur dès lors que la condition d'originalité est remplie sous réserve que «la mise en oeuvre en soit fixée par écrit ou autrement», par exemple sous forme de vidéogrammes. Voir aussi : A. Lucas / H.-J. Lucas, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Paris 1994, p. 139. Certains auteurs estiment que cette exigence de fixation n'est qu'une règle de preuve (C. Colombet, *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*, Paris 1994, n. 82; P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, P.U.F, Paris 1991, n. 47).

<sup>42</sup> La première ligne du bas représente le niveau du sol, la seconde la hauteur des genoux, la troisième celle de la ceinture, la quatrième celle des épaules et la cinquième celle du haut de la tête.

<sup>43</sup> The Benesh Institute, anciennement The Institute of Choreology, a été fondé à Londres en 1962 par Rudolf et Joan Benesh.

<sup>44</sup> Ainsi, par exemple, les danses tribales sont analysées sous différents points (p. ex., la position des mains ou des jambes) et peuvent être comparées aux mouvements humains d'autres civilisations ou cultures avec une plus grande précision que la simple fixation sur vidéogrammes.

<sup>45</sup> Notamment pour des études en physiothérapie.

<sup>46</sup> Travaux de l'Ontario Science Centre et de l'Université de Waterloo, au Canada, ainsi que de l'Université de Sydney, en Australie.

<sup>47</sup> Les oeuvres à contenu scientifique ou technique sont protégées indépendamment de leur mode de présentation (D. Barrelet / W. Egloff, *op. cit.*, n. 16 ad art. 2 LDA).

été établie en la matière. L'auteur peut céder tous ses droits au théâtre où se joue son ballet; il peut limiter cette cession dans le temps et dans l'espace. Un organisateur de spectacles peut aussi acheter une chorégraphie déjà existante et la faire jouer par une troupe. Souvent les chorégraphes reviennent assister aux représentations de leurs oeuvres pour s'assurer qu'elles n'ont pas été dénaturées.

Beaucoup de prestations sportives sont élaborées de la même manière que les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes et présentent de grandes similitudes avec ces dernières, dans leur expression visuelle. Les quelques lignes qui vont suivre portent sur les principales épreuves sportives se rapprochant le plus de la danse et pour lesquelles une protection est envisageable<sup>48</sup>.

### A. *Le patinage artistique*

L'Union Internationale de Patinage a codifié diverses figures de patinage utilisées tant lors des épreuves individuelles ou de couples que lors de compétitions de danse. L'exécution de ces figures est généralement exigée lors d'épreuves imposées; elles sont souvent intégrées aux prestations libres<sup>49</sup>. Le règlement technique décrit - au moyen de textes et de schémas - les mouvements des patineurs exécutant ces danses, en précisant notamment le genre de musique et de tempo exigés. Il indique l'auteur de la figure ainsi que la date et le lieu de la première prestation. Eu égard à la définition retenue à l'article 2 LDA, on peut difficilement dénier à ces figures le caractère d'oeuvre. Elles présentent aussi un caractère littéraire dans leur présentation écrite. A fortiori, les créations en danse originale<sup>50</sup> et en danse libre<sup>51</sup> sont des oeuvres à part entière. Les patineurs doivent, dès lors, bénéficier des droits voisins réservés aux artistes interprètes.

---

<sup>48</sup> R. von Büren semble admettre une protection par le droit d'auteur pour le patinage artistique et la danse sur glace, sans l'étendre complètement à la gymnastique artistique (R. von Büren, *Der Werkbegriff*, p. 114).

<sup>49</sup> International Skating Union, *Regulations for ice dancing 1994 - 1996*, adoptées lors du 45<sup>ème</sup> congrès, Boston, juin 1994, Davos 1994, règles 500 à 510.

<sup>50</sup> Original Dance, rule 509 : «The original dance must have the character of ballroom dancing. The original dance is the skating by a couple of a dance of their own creation to ballroom dance music they have selected for the prescribed rhythm.»

<sup>51</sup> Free Dance, rule 510 : «Free dancing is the skating by the couple of a creative program with unprescribed dance steps and movements expressing the character of the music chosen by the couple.»

## B. La gymnastique

Tant les prestations de la gymnastique artistique<sup>52</sup> que de la gymnastique rythmique sportive<sup>53</sup> font l'objet d'une préparation individuelle transcrite au moyen de signes analogues à ceux de l'écriture choréologique<sup>54</sup>. L'écriture symbolique utilisée en gymnastique comprend principalement des signes tirés de l'observation optique de l'élément ou du déroulement du mouvement (par exemple du centre de gravité du corps). Comme il n'est pas possible d'englober toutes les notions gymniques avec ce principe, des lettres et des chiffres sont aussi nécessaires, permettant ainsi la description de chaque phase d'un exercice. On utilise des symboles généraux applicables à tous les engins, ainsi que des symboles spécifiques adaptés aux différentes disciplines.

Il est ainsi possible de fixer chronologiquement le déroulement d'un exercice dans un espace limité. Les écrits détaillant ces prestations bénéficient, dès lors, de la protection accordée aux oeuvres littéraires ou techniques. Exprimant une certaine originalité, les exercices en concours ou en exhibition, répondant à la définition de l'article 2 LDA, doivent aussi être considérés comme des oeuvres et les gymnastes, des artistes interprètes.

## C. Autres sports artistiques

Dans la mesure où la prestation sportive exprime une pensée humaine portant la marque de la personnalité de son auteur, elle pourra être protégée par le droit d'auteur. En équitation, les épreuves de dressage et de voltige<sup>55</sup> comprennent un programme libre en musique faisant appel à l'esprit créatif et artistique de l'athlète. Il en va de même en matière de natation synchronisée ou de plongeon, si ce dernier est une composition du nageur<sup>56</sup>. Les prestations, effectuées lors d'épreuves de trampoline, de danse sportive, de parachutisme, d'acrobatie aérienne, d'haltérophilie, d'athlétisme, de fitness ou de ski artistique, pourront aussi être protégées.

---

<sup>52</sup> Gymnastique artistique masculine : exercice au sol, cheval-arçons, anneaux, saut de cheval, barres parallèles et barre fixe. Gymnastique artistique féminine : exercice au sol, saut de cheval, barres asymétriques et poutre.

<sup>53</sup> Gymnastique rythmique sportive : exercices avec corde, cerceau, ballon, massues, ruban.

<sup>54</sup> Fédération Internationale de Gymnastique, *Ecriture symbolique*, 1986.

<sup>55</sup> Fédération Equestre Internationale, *Règlement des concours de dressage*, 19ème éd., Lausanne 1995; *Règlement des concours de voltige*, 3ème éd., Lausanne 1993.

<sup>56</sup> Fédération Suisse de Natation, *Règlement de concours de natation synchronisée, Règlement de concours de plongeon*, éd. 1995, Liebefeld.

## VII. Protection de la prestation sportive lorsque la LDA n'est pas applicable

Bien des activités sportives ne correspondent pas à la définition de l'oeuvre au sens de l'article 2 LDA. Les athlètes ne se verront cependant pas exclus de toute protection en cas d'utilisation abusive de leur image. Outre les règles ordinaires du code des obligations (responsabilité contractuelle<sup>57</sup> ou délictuelle notamment), ils bénéficient de la protection de la LCD et des droits de la personnalité.

L'exclusion d'une protection par le droit d'auteur n'empêche pas une défense par le biais de la loi contre la concurrence déloyale<sup>58</sup>. Il est cependant généralement admis que la LCD n'a pas pour but de créer de nouveaux monopoles non prévus par des lois spéciales, et ce, en assurant une protection directe de certaines prestations qui ne pourraient revendiquer l'application d'une loi de propriété intellectuelle. Ainsi, l'imitation ou la reprise de la prestation d'un sportif, non protégée par la LDA, même obtenue à la suite d'importants efforts, ne tombera pas sous le coup de la LCD, en l'absence de circonstances spéciales dénotant la déloyauté du comportement d'un concurrent (au sens de la LCD)<sup>59</sup>. Eu égard à la spécificité des prestations sportives envisageables, les cas d'application seront rares.

En l'absence d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, le sportif ne peut bénéficier des actions prévues à l'article 62 LDA<sup>60</sup>. Atteint illicitement dans un de ses droits de la personnalité, il dispose néanmoins de deux types d'actions : les actions défensives (actions en prévention, en cessation et en constatation) et les actions réparatrices (actions en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en

<sup>57</sup> Ici se pose notamment la question de la cession expresse ou tacite des droits du sportif sur son image, à sa fédération (nationale ou internationale), puis à la société de diffusion. Cette problématique sort du champ de la présente étude.

<sup>58</sup> Loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, (en abrégé : LCD), RS 241.

<sup>59</sup> ATF 113 II 77 = JdT 1987 I 227; ATF 113 II 321 = JdT 1988 I 308; ATF 110 II 411 = JdT 1985 I 203; ATF 108 II 73 = JdT 1982 I 530; ATF 108 II 332 = JdT 1983 I 371; voir aussi : F. Perret, Droits voisins ou protection des prestations - Leistungsschutz, in *Le droit des médias audiovisuels*, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1989, p. 210.

<sup>60</sup> Art. 62 LDA Action en exécution d'une prestation

«La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge :

- a. de l'interdire, si elle est imminente;
- b. de la faire cesser, si elle dure encore;
- c. d'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.»

remise du gain). Les premières, énoncées à l'article 28a al. 1er CC, visent des atteintes en cours ou à venir; les secondes, prévues à l'article 28a al. 3 CC, visent les effets d'atteintes appartenant au passé<sup>61</sup>. Les actions défensives permettent de prévenir, de supprimer ou de neutraliser une atteinte. Les actions réparatrices tendent à obtenir de l'auteur une prestation (en argent) qui corrige ou supprime les conséquences de cette atteinte<sup>62</sup>.

Parmi celles-ci, l'action en remise du gain présente un certain intérêt pour le sportif qui voit son image usurpée<sup>63</sup>. La victime pourra obtenir la condamnation de l'auteur de l'usurpation ou d'une autre violation, au paiement du gain qui a pu être réalisé par l'atteinte à sa personnalité. L'usage abusif des prestations du sportif par diffusions, retransmissions ou vidéogrammes notamment pourra ainsi être sanctionné. Il n'est pas nécessaire que la victime soit privée d'un gain par l'acte de l'usurpateur. La remise du gain ne sert pas nécessairement à replacer la victime dans une situation comparable à celle qu'elle aurait eue sans l'atteinte; le paiement d'une somme d'argent à titre de réparation vise à faire profiter le lésé d'un avantage acquis par l'usurpateur en violation des droits de la personnalité<sup>64</sup>.

Proches des actions prévues par les droits de la propriété intellectuelle, les actions du code des obligations tendant au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaire, permettent aussi au sportif d'exiger le respect de son image<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> D. Barrelet, *Droit suisse des mass media*, Berne 1987, n. 573.

<sup>62</sup> H. Deschenaux / P.-H. Steinauer, *Personnes physiques et tutelle*, Berne 1995, n. 568 ss et les références; L. Schürmann / P. Nobel, *Medienrecht*, Berne 1993, p. 245 ss; P. Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zurich 1984, n. 1765.

<sup>63</sup> Pour les autres actions, nous nous référons à l'ouvrage du Professeur P. Tercier, précité, ainsi qu'aux références qui y sont indiquées.

<sup>64</sup> F. Riklin, *Schweizerisches Presserecht*, Berne 1996, p. 218; H. Deschenaux / P.-H. Steinauer, *op. cit.*, n. 630 ss; A. Bucher, *Personnes physiques et protection de la personnalité*, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1995, n. 603; M. Pedrazzini / N. Oberholzer, *Grundriss des Personenrechts*, Berne 1993, p. 161; P. Tercier, *op.cit.*, n. 2108, 2111.

<sup>65</sup> Voir aussi : R.F. Nasse, *Das Recht des Sportlers am eigenen Bild*, in *Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt)* 4/1995, p. 45 ss; F. Dessemonet, *Le droit à sa propre image : droit de la personnalité ou droit à la publicité*, in *Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel Grossen*, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, p. 41 ss; J.-B. Zufferey, *Les contrats du sport professionnel face aux bonnes moeurs*, *SJZ* 86/1990, p. 113 ss; F. Fährdrich, *Persönlichkeitsschutz des Sportlers in seiner Beziehung zu den Massenmedien*, Lucerne 1988.

## **Conclusion**

Exprimant une pensée humaine portant la marque de la personnalité de son auteur, la prestation sportive artistique peut être protégée par les règles sur le droit d'auteur. Le critère du caractère intellectuel d'une activité préalablement établie permet ainsi à toute une série de sports de bénéficier de la protection de la LDA, et à bien des athlètes d'être reconnus comme artistes interprètes. Les autres sportifs disposent néanmoins de droits, notamment ceux de la personnalité, pour lutter contre l'usurpation de leur image.

# Missbräuchliche Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Zollverwaltung bei Parallelimporten

## Am Beispiel des Parfum- und Kosmetikmarktes

*RA Dr. Thomas Sauber  
Benz & Partner, Zürich*

Rechtsanwalt Dr. Lucas David vertritt in seinem Aufsatz «Hilfeleistung der Zollverwaltung zum Schutz des geistigen Eigentums» in SMI 1995, S. 207 ff. die Auffassung, dass dem Schutzrechtsinhaber im Rahmen der Hilfeleistung der Zollverwaltung zum Schutze des geistigen Eigentums<sup>1</sup> *auch Parallelimporte* von den Zollbehörden gemeldet werden müssen.

Diese Auffassung ist nach Meinung des Verfassers dieses Artikels aus den folgenden Gründen nicht vertretbar:

1. Der Parallelimporteur ist kein Pirat; er vertreibt Originalware, die irgendwo im Ausland mit Genehmigung oder Duldung des Herstellers in Verkehr gebracht worden ist.<sup>2</sup>

Es geht demnach nicht an, Parallelimporte mit «verdächtigen Importen» gleichzustellen, wie dies in SMI 1995, S. 210 getan wird.

Unter Berufung auf die Gerichtsentscheide im Falle «Eau Sauvage» ist Lucas David der Meinung, dass die Grenze zwischen echten und gefälschten Grauimporten fliessend sei, weshalb alle verdächtigten Importe, insbesondere auch Parallelimporte, dem Schutzrechtsinhaber von den Zollbehörden gemeldet werden müssen.

---

1 Vgl. Art. 70 ff. MSchG und Art. 54 ff. MSchV, Art. 75 ff. URG, Art. 33a ff. MMG

2 ZR 93 (1994) Nr. 78, S. 218, Timberland; Prof. R. Zäch, Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht, SJZ 1995, S. 301 ff., S. 304 mit zahlreichen Hinweisen. Die Unterbindung oder Erschwerung von Parallelimporten beurteilt die EU-Kommission und der EUGH als besonders schweren Verstoss gegen Art. 85 EGV, vgl. dazu GRABITZ/HILF, Komm. zur Europäischen Union, N. 184 zu Art. 85 EGV und N. 76 zu Art. 15 nach Art. 87 EGV.

Die Grenze zwischen echten und gefälschten Grauimporten kann m.E. nicht fließend sein. Entweder ist ein Produkt echt oder gefälscht. Es gibt nur diese zwei Kategorien, eine Dritte ist nicht denkbar. Im Falle des Dior-Parfums «Eau Sauvage» ging es um ein Produkt, das von der türkischen Firma Saray Itriyat während mehrerer Jahre unter Lizenz produziert und in Verkehr gebracht wurde. Die strittigen «Eau Sauvage» Parfums waren nicht gefälscht, sondern von der Lizenznehmerin Saray in einer Qualität hergestellt worden, die nicht den Vorgaben im Lizenzvertrag entsprach (Verwendung einer minderen Alkoholqualität). Die ungenügende Qualität konnte nur mittels einer Laboranalyse festgestellt werden. Zudem lagen keinerlei Kundenreklamationen vor<sup>3</sup>.

Bei den strittigen «Eau Sauvage» Produkten handelte es sich demnach um echte Produkte, deren Qualität mangelhaft war.

2. Der Gesetzeswortlaut von Art. 70 ff. MSchG und Art. 33a MMG ist klar und eindeutig. Die Hilfeleistung der Zollverwaltung kann vereinfacht ausgedrückt nur für *gefälschte* Waren in Anspruch genommen werden. Es handelt sich bei dieser Hilfeleistung einzig um eine zollrechtliche Abwehrmöglichkeit gegen Markenpiraterie<sup>4</sup>.
3. Die Hilfeleistung der Zollverwaltung wird nun aber in der Praxis vor allem von Parfumproduzenten zur Aufspürung von Parallelimporten missbraucht. Die Parfumproduzenten lassen entsprechende Schutzschriften bei der Oberzolldirektion deponieren. Da es sich bei parallel importierten Produkten aber wie gesehen um Originalprodukte der Produzenten und nicht um gefälschte Waren handelt, ist die Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Zollverwaltung unzulässig.

---

3 SMI 1989, S. 223/224; 1990, S. 117/118; 1994, S. 316. Der ER im summarischen Verfahren des Handelsgerichts des Kantons Zürich hat in seiner Verfügung vom 16.12.1988 in Sachen Dior gegen XY betreffend «Eau Sauvage» folgendes festgehalten: «Abweichungen vom Soll-Zustand des Produktes gemäss Lizenzvertrag lassen keineswegs zwingend auf das Vorliegen einer Markenverletzung schliessen. Solange der Lizenznehmer im Rahmen des Lizenzvertrages produziert, verletzt er die Markenrechte des Lizenzgebers grundsätzlich nicht, auch dann nicht, wenn die von ihm produzierte Ware mangelhaft sein sollte. Ist dies der Fall, stellt sich nur - aber immerhin - die Frage der gehörigen Vertragserfüllung gegenüber dem Lizenzgeber. Ihre Grenze findet diese Betrachtungsweise dort, wo der Lizenznehmer den Produkterahmen des Lizenzvertrages verlässt und ein ganz anderes Produkt herstellt und vertreibt. Wenn er etwa lizenziert ist zum Vertrieb von Dior-Kosmetika und dann Brillen unter dieser Marke herstellt und vertreibt. Bleibt er aber im Produkterahmen, bedeutet Abweichung von den Vorschriften des Lizenzvertrages nur Schlechterfüllung und nicht Markenrechtsverletzung. Vorliegend wurde dieser Rahmen nicht gesprengt» (abgedruckt in SMI 1989, S. 223).

4 Botschaft zum Markenschutzgesetz vom 21.11.1990, S. 51 (Separatdruck); auch DAVID, Komm. zum MSchG, Basel 1994, N 1 Vorbem. zu Art. 70 ff MSchG, spricht von «Pirateriewaren».



Hinter diesem Vorgehen der Parfumproduzenten steht folgender Umstand:

4. Im Parfum- und Kosmetikmarkt Schweiz werden gemäss einer IHA/GfM-Studie aus dem Jahre 1995 jährlich ca. 1 Milliarde Franken umgesetzt. Tendenz steigend. Der Anteil der Parfumdiscouter<sup>5</sup> am Gesamtmarkt beträgt ca. 30%, in gewissen Sortimentsbereichen über 50%.
5. Bekanntlich führen gewisse Parfumproduzenten seit Jahren einen erbitterten Kampf gegen die Parfumdiscouter in der Schweiz, die ihre Waren teilweise direkt von den Produzenten beziehen, teilweise aber auch auf dem freien Markt (Parallelmarkt, Graumarkt) beschaffen.<sup>6</sup> Die Parfumdiscouter werden in vielen Fällen boykottiert, weil sie die von den Parfumproduzenten direkt oder indirekt vorgegebenen hohen Endverkaufspreise nicht einhalten.
6. Die Mehrzahl der Parfumproduzenten bedient sich beim Verkauf ihrer Produkte eines *selektiven Vertriebssystems*. Ein selektiver Vertrieb liegt vor, wenn sich ein Hersteller gegenüber einem Abnehmer vertraglich verpflichtet, nur einen bestimmten Kreis von Händlern («Depositären») zu beliefern, oder wenn Grosshändler verpflichtet werden, die Waren nur an bestimmte Fachhändler weiterzuveräußern.<sup>7</sup> Die selektive Vertriebsbindung dient überwiegend nur als Hilfsmittel zum Aufbau und zur Absicherung von Preisbindungssystemen.
7. Zur Überwachung ihrer selektiven Vertriebswege haben die Parfumproduzenten kundenbezogene Nummernkontrollen (*sog. Vertriebscodes*) eingeführt, die sie auf den Verpackungen anbringen.<sup>8</sup> Mit Hilfe dieser kundenbezogenen Co-

---

5 Z.B. Alrodo AG, Impo Import Parfümerien AG, EPA AG, Coop, ABM, Denner, Pick Pay, Waro, Billi.

6 Vgl. zum Verhältnis Parallelimporte/Immaterialgüterrechte, ZÄCH, a.a.O., FN 2 oben.

7 Marianne BIERI-GUT, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zürcher Studien zum Pri-vatrecht, Zürich 1994, S. 36 ff.; Martina ALTENPOHL, Die Durchsetzbarkeit selektiver Vertriebsbindungs-systeme gegenüber Aussenseitern nach schweizerischem Recht, AJP 1992, S. 189 ff.; Peter V. KUNZ, Parallelimporte und selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht, recht 5/1994, S. 216 ff.; Regula WALTER, Vertrags- und EG-kartellrechtliche Aspekte von Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebssystemen, AJP 1996 S. 159 ff.

8 Vom Vertriebscode, der einzig der Kundenidentifikation dient, ist die Kennzeichnung der Ware zu unterscheiden, die Auskunft über den konkreten Herstellungsvorgang des Produktes gibt und in der Praxis allgemein als «batch code», «Chargen-Nr.», «Herstell-Nummer» oder als «Chargen-Herstell-Nr.» bezeichnet wird. Diese Kennzeichnung dient der Erfassung der Ware im Produktionsprozess, damit allenfalls mangelhafte Produkte in den Vertriebskanälen bzw. bei den Konsumenten wieder aufgespürt werden können. In der Praxis werden die Herstell-Nummer und die Vertriebs-Nummer oft in einem einzigen Code kombiniert, um die Decodierung durch die Parfumdiscouter zu erschweren. Auch Mindesthaltbarkeitsdaten/Herstell-daten auf Produkten werden von den Parfumproduzenten zur Kontrolle der Vertriebswege missbraucht, indem Teile dieser Daten gleichzeitig als Vertriebscode (*sog. Positionscodes*) dienen.

denummern kann der Hersteller feststellen, an wen der von ihm vertraglich gebundene Depositär die Ware geliefert hat sowie ob der Depositär vertraglich verpflichtet ist, die Ware nur an Endabnehmer oder an andere Depositäre in anderen Ländern zu liefern.

Codenummern dienen somit dazu, ein selektives Vertriebssystem durchzusetzen, die Vertriebswege zu überwachen und durch Vertragsbruch entstandene Lücken wieder zu schliessen<sup>9</sup>.

8. Zum Schutze ihrer Bezugsquellen («Lücken» im Vertriebssystem des Produzenten) müssen die Parfumdcounter die Ware *decodieren*, bevor sie diese in ihre eigenen Vertriebskanäle einspeisen. Ohne Decodierung, d.h. Entfernung der kundenspezifischen Vertriebscodes, würden die Bezugsquellen der Parfumdcounter innert Kürze versiegen. Gemäss Bundesgerichtspraxis gilt der Vertrieb von Waren mit beseitigten Kontrollnummern/ Verkaufscodes (sog. Decodage) nicht als unlauterer Wettbewerb<sup>10</sup>.

Dass die aufwendige Codierung/Decodierung der Parfum- und Kosmetikprodukte («Wettrüsten») letztlich zu höheren Verkaufspreisen führt, sei nur am Rande erwähnt.

9. Die Codierung bzw. Decodierung von Parfumprodukten spielt auch eine wesentliche Rolle im Rahmen der oberwähnten Hilfeleistung der Zollverwaltung zum Schutze des geistigen Eigentums.

Dem Parfumproduzenten geht es bei der Blockierung parallel importierter Parfumprodukte an der Schweizer Grenze im Rahmen der Hilfeleistung der Zollverwaltung nicht darum festzustellen, ob es sich dabei um Originalprodukte oder um Fälschungen handelt (bei Parfums sind Fälschungen äusserst selten). Die Parfumproduzenten sind einzig daran interessiert, an der Schweizer Gren-

---

9 BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 16. Aufl., München 1990, N 810 u. 814 ff. zu § 1 UWG; im Entscheid TRETORN-Tennisbälle vom 21.12.1994 (ABl. 1994, Nr. L 378/45) hat die EU-Kommission festgehalten, dass das System der Codierung von TRETORN-Tennisbällen zur Aufspürung der Herkunft von Paralleleinfuhren eine aufeinander abgestimmte Verhaltensweise zur Unterbindung des Parallelhandels und damit zum Schutze der Vertriebs Händler von TRETORN AB darstelle, die unter das Verbot von Art. 85 Abs. 1 EGV falle.

10 BGE 114 II 103 (Dior) und 86 II 212 (Eschenmoser). Vgl. dagegen die Entscheide in SMI 1992, S. 341 ff («ausgekratzte Fabrikationsnummern» bei Skis) und SMI 1995, S. 166 ff (Änderung von Seriennummern in Software-Programmen), wo der unlautere Wettbewerb bejaht wurde. Vgl. zur markenrechtlichen Optik: Nach Marianne BIERI-GUT, a.a.O., S. 262, verfügt der Markeninhaber auch dann über keine markenrechtlichen Abwehrrechte, wenn das Markenzeichen durch Entfernung des Vertriebscodes unkenntlich gemacht oder beseitigt wird. A. M.: DAVID, Kommentar zum MSchG, N 12 zu Art. 13 MSchG.

ze Warenmuster aus der blockierten Sendung ziehen zu können<sup>11</sup>, um so über den Vertriebscode der Ware ihre vertragsbrüchigen Depositäre eruieren und solche Lücken im Vertriebssystem schliessen zu können. Da die parallel importierten Parfumprodukte in der Regel erst in der Schweiz decodiert werden, gelingt es dem Parfumproduzenten durch missbräuchliche Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Zollbehörden, ihren vertragsbrüchigen Depositären auf die Schliche zu kommen. Dieses unzulässige Vorgehen wurde schon von verschiedenen Parfumproduzenten zu Lasten der Parfumdiscouter praktiziert. Nach 10, allenfalls 20 Arbeitstagen wird die am Zoll blockierte Ware vom Antragsteller bzw. vom Zoll wieder freigegeben<sup>12</sup>.

Diese Praxis der Parfumproduzenten im Rahmen von Parallelimporten stellt wie gezeigt eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Zollverwaltung dar, die nicht geschützt werden darf. Es kann nicht Sinn und Zweck der zollrechtlichen Hilfeleistung sein, dass z.B. Parfumhersteller Einfluss auf die Distribution parallel importierter Ware nehmen können. Gerade dies wird aber in SMI 1995, S. 209 vorgeschlagen. Nach Meinung von Lucas David sollen die Parfumproduzenten den Zollbehörden auch die Vertriebswege (Generalimporteur) und Änderungen im Vertriebssystem melden, damit den Zollbehörden die Beurteilung erleichtert werde, was als verdächtige Sendung anzusehen sei. Die Zollbehörden werden auf diese Weise von den Parfumproduzenten zur Kontrolle ihres selektiven Vertriebssystems eingespannt und missbraucht, was nicht angeht. Die Intervention der Zollbehörden muss sich auf die vom Gesetz vorgesehene Abwehr von Pirateriewaren beschränken.

10. Da es sich bei parallel importierten Produkten - wie erwähnt - um Originalprodukte handelt, dürfen diese Produkte ohne weiteres die Vermutung für sich in Anspruch nehmen, dass sie echt und nicht gefälscht sind. Allein der Umstand, dass die parallel importierten Parfums nicht über die offiziellen Vertriebswege (Generalimporteur) in die Schweiz importiert werden, darf nicht zur gegenteiligen Vermutung Anlass geben, es handle sich dabei generell um verdächtige Sendungen oder gar um gefälschte Ware. Art. 71 Abs. 1 MSchG verlangt «konkrete» Anhaltspunkte dafür, dass gefälschte Waren ein- oder ausgeführt werden

---

11 Gemäss Art. 56 MSchV ist der Antragsteller berechtigt, die zurückbehaltene Ware zu besichtigen. Eine bloss Besichtigung der Ware genügt aber in der Regel nicht für die Beurteilung, ob eine Ware echt oder gefälscht ist. Gemäss DAVID, a.a.O. N. 8 zu Art. 72 MSchG, kann nur aufgrund des Besichtigungsrechts (Art. 56 MSchV) entschieden werden, ob es sich bei der Sendung um einen unerwünschten Parallelimport handelt, der keine widerrechtlich angebrachte Marke trägt und daher wesentlich schwieriger zu unterbinden ist, oder ob es sich wirklich um gefälschte Ware handelt, die sofort aus dem Verkehr gezogen gehört.

12 Art. 72 MSchG und Art. 33c MMG.

sollen. Gemäss Abs. 2 von Art. 71 MSchG / Art. 33b MMG muss der Antragsteller alle ihm zur Verfügung stehenden Angaben machen, die für den Entscheid der Zollverwaltung erforderlich sind, wozu auch die genaue Beschreibung der Ware gehört. Art. 33b Abs. 1 MMG spricht sogar von «konkreten» Anhaltspunkten dafür, dass die Ein- oder Ausfuhr von gefälschten Waren *bevorsteht*.

Die blossе Tatsache, dass Parfumprodukte parallel, d.h. nicht über den vom Schutzrechtsinhaber genannten Generalimporteur, in die Schweiz eingeführt werden, stellt nach Meinung des Verfassers keinen solchen «konkreten» Anhaltspunkt im Sinne des MSchG/MMG dar, welcher ein Eingreifen der Zollbehörden rechtfertigen könnte. Erforderlich sind vielmehr konkrete Vermutungen, dass eine ganz bestimmte Sendung mit gefälschten Waren geplant, unterwegs oder gar schon beim Zoll eingetroffen ist<sup>13</sup>. Der generelle Hinweis eines Schutzrechtsinhabers gegenüber den Zollbehörden, auch parallel importierte Produkte seien auf ihre Echtheit hin zu prüfen, kann nicht genügen. Der Schutzrechtsinhaber ist aufgrund des MSchG/MMG verpflichtet, «konkrete» Anhaltspunkte für gefälschte Waren zu liefern. Es geht daher nicht an, dass mittels einer Schutzschrift z.B. sämtliche Textil- und Parfumprodukte der Marke «Hugo Boss» für zwei Jahre zu verdächtigen Sendungen gestempelt werden, damit der Zoll diese Ware besonders gut unter die Lupe nimmt. Insbesondere ist es unzulässig, dass der Antragsteller bei den Zollbehörden vorsorglich eine Schutzschrift deponiert, ohne dass konkrete Anhaltspunkte im Sinne von Art. 71 MSchG / 33b MMG vorliegen<sup>14</sup>. Der Schutzrechtsinhaber ist vielmehr verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Import/Export gefälschter Ware zu liefern. Können vom Antragsteller keine solchen konkreten Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer genauen Beschreibung der Ware namhaft gemacht werden, müssen die Zollbehörden einen entsprechenden Antrag auf Hilfeleistung zurückweisen. Blossе Schutzschriften, die weder konkrete Anhaltspunkte noch eine genaue Beschreibung der Ware enthalten, dürfen von den Zollbehörden nicht entgegengenommen werden.

---

<sup>13</sup> Vgl. DAVID, a.a.O. N. 5 zu Art. 71 MSchG

<sup>14</sup> Als unzulässiger Antrag auf Hilfeleistung kann das folgende Zitat dienen, das aus einer beim Zoll deponierten Schutzschrift stammt: «Konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Einfuhr von XY-Imitationen liegen zur Zeit nicht vor. Der vorliegende Antrag geschieht einzig zu Ihrer Dokumentation und zur Vormerknahme des hiesigen Vertreters.» Gestützt auf diese völlig unsubstantiierte Schutzschrift im Zusammenhang mit der Einfuhr von XY-Textilien blockierte der Schweizer Zoll ein Jahr nach Deponierung der Schutzschrift die Einfuhr von 42 Kartons XY-Parfumprodukte, die vom Antragsteller nach Ablauf von zehn Arbeitstagen wieder freigegeben wurden.

Die Zollverwaltung ist aufgerufen, auch im Falle von Parallelimporten anhand des konkreten Einzelfalles zu prüfen, ob die vom Gesetz verlangten Voraussetzungen für die Hilfeleistung der Zollverwaltung (konkrete Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Import/Export gefälschter Ware) erfüllt sind oder nicht. Die Gleichstellung von Parallelimporten mit verdächtigen Sendungen<sup>15</sup>, die dem Schutzrechtsinhaber *alle* im Sinne eines Automatismus zu melden sind, ist abzulehnen.

---

15 Vgl. SMI 1995, S. 210. DAVID, a.a.O. N. 8 zu Art. 72 MSchG, spricht von «unerwünschten Parallelimporten», die wesentlich schwieriger zu unterbinden sind, weil sie keine widerrechtlich angebrachte Marke tragen.



# Konfliktvermeidung und Alternative Konfliktlösung im gewerblichen Rechtsschutz\*

*Werner Stieger, Rechtsanwalt  
Homburger Rechtsanwälte, Zürich*

## INHALTSVERZEICHNIS

I. Zum Thema	2
II. Gründe für die Suche nach Alternativen zum Prozess	2
III. Vertragsgestaltung als Mittel zur Konfliktvermeidung	3
IV. Detailorientierte oder dynamisch-offene Vertragsgestaltung?	5
V. Konfliktbewältigungsverfahren mit vertraglicher Grundlage	7
A. Konfliktbewältigung ohne Beizug Dritter	7
1. Pflicht zur Neuverhandlung	7
2. Die anwaltschaftliche Vergleichskonferenz	8
3. Das russische Roulette	8
B. Konfliktbewältigung mit Beizug Dritter	9
1. Disputes Review Board (DRB)	9
2. ICC-Pre-Arbitral Referee	9
3. Mediation	10
4. Exkurs: Mediation im neuen Schweizer Scheidungsrecht	13
5. Das Zürcher Mini-Trial	15
6. Die Schlichtungsverfahren der ZHK und der ICC	16
7. MED-ARB	16
8. MEDALOA	16
9. Schiedsgutachter	17
VI. Zur Kognition der Schiedsgerichte zur Anpassung von Verträgen	19
VII. Zum Schluss	19

---

\* Erheblich ergänzte Fassung eines am 6.9.1995 an einer gemeinsamen Tagung von INGRES und dem Schweiz. Verband der Richter in Handelssachen zum Thema «Konfliktlösung im gewerblichen Rechtsschutz» unter dem Titel «Alternative Konfliktlösung» in Zürich gehaltenen Referates. Unter anderem sind die Zwischentitel und die Anmerkungen nachträglich eingefügt worden. Der Vortragsstil wurde beibehalten. Das ergänzte Manuskript wurde im März 1996 abgeschlossen.

## I. Zum Thema

Der Begriff «Alternative Konfliktlösung» hat keine klaren Konturen, wohl aber einen sich langsam abzeichnenden Inhalt. Jedenfalls gilt das für die auch hier zunehmend gängige englische Bezeichnung ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR).<sup>1</sup> In einer ersten und vorläufigen Annäherung an den Begriff ist damit nicht-konfrontative, auf Konsens ausgerichtete Streitbeilegung im Gegensatz zur Streitbeilegung durch Prozess gemeint. ADR hat in den USA bereits «eine Vielzahl von Verfahrenstypen» hervorgebracht.<sup>2</sup>

Es scheint, dass in der Schweiz zunehmend von ADR geredet, dass ADR aber einseitigen wenig praktiziert wird. Vielleicht ist es unter diesen Umständen zu verantworten, dass ich gestützt auf einschlägige Literatur einige ADR-Verfahren vorstelle, obwohl ich selber fast keine eigene Erfahrung vorzuweisen habe.

Im übrigen beschränke ich mich nicht auf die Vorstellung einiger heute unter dem Titel ADR gehandelter Verfahren, insbesondere der Mediation, sondern beziehe andere, zum Teil schon viel länger bekannte, mehr oder weniger alternative Konfliktlösungsmodelle in meinen Tour d'horizon mit ein und gestatte mir vorweg überdies ein paar Bemerkungen zum Thema «Konfliktvermeidung».

## II. Gründe für die Suche nach Alternativen zum Prozess

Die Suche nach Alternativen zum Prozess, wobei der Schiedsprozess hier mit gemeint ist, ist gut begründet - wir wissen es. Die Nachteile der Austragung von Konflikten durch Prozesse sind auch im Immaterialgüterrecht evident. Einige stichwortartige Hinweise mögen genügen:

- Die Beziehungen zwischen den Streitparteien werden in einem Prozess oft derart strapaziert, dass sie nach Abschluss des Prozesses nicht fortsetzungsfähig sind. Das bedeutet im Geschäftsleben unter Umständen die Zerstörung grosser wirtschaftlicher Werte. In diesem Sinne ist Konfliktaustragung durch Prozess destruktiv.

---

<sup>1</sup> Kritisch und informativ (auch) zur Terminologie: Stephan BREIDENBACH, Mediation. Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, Köln 1995, S. 4-7. Die Habilitationsschrift von Prof. Breidenbach ist die umfassendste deutschsprachige Untersuchung zum Thema Mediation. Sie ist nach der Tagung vom 6.9.1995 erschienen.

<sup>2</sup> BREIDENBACH, a.a.O., S. 113.



- Prozesse dauern lange. Sie führen erst spät - häufig zu spät - zur Lösung eines dringenden Problems. Ob die heute zunehmend (so auch vom WIPO-Arbitration-Center) angebotene FAST-TRACK-ARBITRATION diesen klassischen Mangel auch des Schiedsprozesses zu beheben vermag, wird sich zeigen. Ich bin ebenso skeptisch wie beim «raschen und einfachen Verfahren», das der schweizerische Bundesgesetzgeber den Kantonen seit rund 15 Jahren mit zunehmender Begeisterung vorschreibt, beispielsweise in Art. 31<sup>sexies</sup> BV für Streitigkeiten aus Verträgen zwischen Letztverbrauchern und Anbietern, in Art. 13 UWG für Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs und in Art. 343 OR für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, je in Fällen mit bescheidenem Streitwert. Ein süffig-programmatischer Name für ein Verfahren löst die anvisierten Probleme noch nicht.
- Die im Immaterialgüterrecht regelmässig internationalen Verhältnisse führen wegen des nach wie vor geltenden Territorialitätsprinzips nicht selten dazu, dass die Rechtslage in verschiedenen Ländern in Parallelprozessen geklärt werden muss, wobei die Prozesse auch in zentralen Fragen des Streits zu unterschiedlichen Urteilen führen können. Wir wissen, dass ein europäisches Patent trotz EPUe im *einen* Vertragsstaat für nichtig, im *anderen* aber für gültig, eine Handlung im *einen* Vertragsstaat für patentverletzend, im *anderen* nicht für verletzend befunden werden kann.
- Die nach wie vor gegebene Souveränität der EPUe-Vertragsstaaten bringt es mit sich, dass internationale Streitigkeiten im Immaterialgüterrecht nur bedingt dadurch vereinfacht werden können, dass sie durch ein zentrales Schiedsgericht ausgetragen werden. Verschiedene Staaten anerkennen Schiedsgerichtsurteile über den Bestand von Immaterialgütern - anders als die Schweiz - nicht und im Falle der Verletzung von Schutzrechten gibt es in aller Regel keine Schiedsabrede. Das sind zwei Schwachstellen im Fundament des WIPO Arbitration Centers.<sup>3</sup>
- Prozessieren ist teuer. Im Immaterialgüterrecht kann die internationale Prozessführung, die zuweilen durch ganze Anwalts- und Patentanwaltsteams erfolgt, vernünftige finanzielle Dimensionen sprengen. Auch wenn wir hier nach wie vor weit von amerikanischen Verhältnissen entfernt sind (pre-trial discovery!) - das Prozessieren im Immaterialgüterrecht, insbesondere im Patentrecht, ist sehr teuer.

---

<sup>3</sup> Martin J. LUTZ, in: Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, WIPO-Publication No. 741 (E), S. 134 f., hat zutreffend darauf hingewiesen, dass bezüglich «Arbitrability» in unserem Gebiet noch Abklärungsbedarf besteht. Vgl. aber auch Marc BLESING, Report on «Arbitrability of Intellectual Property Disputes», IBA/SBL XIIth Biennial Conference, Paris 1995, insbes. den Overview auf den S. 15 ff. Zur Anerkennung von Schiedsgerichtsurteilen über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte durch das BAGE (SIE) siehe PMMBI 1976 I 9 f.

Wir haben also allen Grund, uns mit der Frage nach alternativer Konfliktbewältigung, mit Konfliktbeilegung *ohne Prozess*, zu befassen.

### III. Vertragsgestaltung als Mittel zur Konfliktvermeidung

Vorweg eine Trivialität: Die radikalste «Konfliktbewältigung» ist immer noch die *Konfliktvermeidung*. Als Anwälte haben wir ein klassisches Tätigkeitsfeld, in dem wir zur Konfliktvermeidung beitragen können: die *Vertragsgestaltung*. Gute Verträge sind weniger konfliktanfällig als schlechte Verträge. Schlechte Verträge sind Verträge, denen keine sorgfältige Interessenanalyse zu Grunde liegt, bzw. welche die Interessen der beteiligten Parteien unausgeglichen berücksichtigen. Ein einseitiger Vertrag zugunsten unseres Klienten ist kein wirklicher Erfolg. Ausgewogene Verträge mit intelligent eingesetzten «incentives» haben die besten Erfolgchancen und dienen auch unserem Klienten am besten. Das gilt ganz besonders für jene Kategorie von Verträgen, mit denen wir im Bereich des Immaterialgüterrechts häufig zu tun haben, nämlich für alle Arten von komplexen Langzeit-Verträgen.

Der «*komplexe Langzeit-Vertrag*» ist eine rechtssoziologische Realität, dem kein bestimmtes Kapitel im Obligationenrecht entspricht. Ihm war das Heidelberger Kolloquium «Technologie und Recht» im Jahre 1986 gewidmet. Der Begriff umfasst in unserem Interessengebiet beispielsweise die Technologie-Transferverträge, die Lizenzverträge, die Forschungs- und Entwicklungsverträge, die Software-Entwicklungsverträge und die Joint-Venture-Verträge.<sup>4</sup>

Die komplexen Langzeit-Verträge sind durchwegs sogenannte *Innominatkontrakte*. Über diese Kategorie von Verträgen lässt sich in allgemeiner rechtstheoretischer Art sehr viel, zugleich aber nur wenig Konkretes, für die Praxis Nützliches sagen. Viele Fragen sind im Konfliktfall dogmatisch anspruchsvoll: Ob bzw. welche Bestimmungen aus gesetzlich geregelten Vertragstypen analog herangezogen werden dürfen bzw. müssen; wie sich diese per Analogie mobilisierten Bestimmungen zu den im konkreten Vertrag enthaltenen Bestimmungen (z.B. zum Kündigungsrecht der Parteien) verhalten; ob Raum bleibt für die Anwendung der allgemeinen Bestimmungen des OR, insbesondere der Art. 91 - 109; ob evtl. stattdessen die Vorschriften der einfachen Gesellschaft (Art. 530 ff. OR) heranzuziehen sind; ob ein Kündigungsrecht aus wichtigen Gründen gegeben ist, auch wenn es im konkreten Vertrag nicht ausdrücklich vorgesehen sein sollte - usw. Die Fragen werden nicht einfacher, wenn vorab geklärt werden muss, welches Recht anwendbar ist. So spannend die sich stellenden Probleme im Prozessfall für uns Anwälte sein können, so zermürbend sind sie für unsere Klienten.

---

<sup>4</sup> Fritz Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag: Strukturen und internationale Schiedsgerichtsbarkeit*, Heidelberg 1987.

Auch die *langfristige Ausrichtung* der Verträge - manchmal sind die Verträge mit einem Zeithorizont von Jahrzehnten abzuschliessen - stellt naturgemäss viele Probleme. Wie werden sich die Realien während der Vertragsdauer verändern? Welche bei Vertragsschluss getroffenen Annahmen werden sich bestätigen? Welche nicht?

#### IV. Detailorientierte oder dynamisch-offene Vertragsgestaltung?

Die Parteien bzw. ihre Rechtsberater versuchen häufig, all diesen Ungewissheiten durch sehr ins Detail gehende Vertragsgestaltung entgegenzuwirken. Dieses Bestreben ist verständlich, zugleich aber problematisch.<sup>5</sup> Jeder Praktiker weiss, dass besonders umfangreiche Verträge nicht die besten Verträge sein müssen. Die typisch amerikanische (um nicht zu sagen: chinesische) «Detail-Verbissenheit»<sup>6</sup> führt zuweilen dazu, dass die wirklich wesentlichen Fragen, gewissermassen die Eckpfeiler eines Vertrages, ungergelt bleiben. Ein Beispiel aus der Praxis: In einem Drei-Parteien-Forschungs- und Entwicklungsvertrag von über 100 Seiten Umfang mit einer Joint-Venture-Gesellschaft wird minutiös über viele Seiten hinweg geregelt, welches die Rechtslage bei Ablauf der Schutzrechte (rund 20 Jahre nach Vertragsschluss) sein soll. Es bleibt aber ungergelt, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen der Vertrag vorzeitig gekündigt und insbesondere, ob der Vertrag auch durch *eine* Partei gekündigt werden kann, und welches gegebenenfalls die Rechtsfolgen der Kündigung sein sollen. Gilt der Vertrag für die beiden anderen Parteien weiter?

Vergegenwärtigen wir uns ein paar typische Probleme aus dem Lizenzvertragsrecht. Die den gesetzlich geschützten Immaterialgütern immanente Aleatorik bringt es mit sich, dass die Vertragsgrundlage für den Lizenzvertrag nachträglich ganz oder teilweise wegfallen kann. Dieser Wegfall kann das ganze Vertragsgebiet oder aber Teile des Vertragsgebietes erfassen. Möglich ist z.B. auch, dass eine Erfindung trotz erfolgter Patenterteilung von den Kinderkrankheiten nicht oder nicht rechtzeitig befreit werden kann und infolgedessen technisch und erst recht kommerziell nicht oder nur eingeschränkt brauchbar ist. Ein weiteres klassisches Problem der Lizenzvertragsgestaltung besteht darin, dass sich die Parteien im Marktpotential der Erfindung in guten Treuen irren können.

Diese und andere, dem Lizenzvertrag naturgemäss innewohnende Ungewissheiten können durch detaillierte Vertragsregelungen nur sehr beschränkt aufgefan-

<sup>5</sup> Vgl. Fritz Nicklisch, Vorteile einer Dogmatik für komplexe Langzeitverträge, (Anm 4), S. 17 ff., insbes. S. 21 f.

<sup>6</sup> Sehr informativ zum «cultural gap» zwischen amerikanischer und europäischer Vertragsgestaltung: John H. Langbein, Comparative Civil Procedure and the Style of Complex Contracts, (Anm 4), S. 445 ff.

gen werden, letztlich weil die Zukunft auch bei gründlicher Analyse der Verhältnisse nur bedingt antizipiert werden kann. Immerhin gibt es gewisse klassische Lösungsmuster für klassische Probleme. Man findet sie z.B. in den hervorragend kommentierten Vertragsmustern von Pagenberg/Geissler.<sup>7</sup> (Dass diese Muster im konkreten Fall trotz ihrer Qualität kaum je tel quel übernommen werden können, versteht sich von selbst.) So pflegt sich etwa der Lizenzgeber beim Abschluss eines (exklusiven) Lizenzvertrages durch die Vereinbarung von Mindestlizenzgebühren gegen die kommerziellen Ungewissheiten abzusichern. Was aber, wenn sich ergibt, dass die Mindestlizenzgebühren unrealistisch hoch angesetzt sind? Was, wenn die Kinderkrankheiten der Erfindung durch den Lizenzgeber oder den Lizenznehmer zwar weitgehend oder vollständig, aber erst nach längerer Vertragslaufzeit überwunden werden können? Was, wenn ein Patent sich zwar nicht generell, wohl aber gegenüber einem wichtigen Konkurrenten (z.B. wegen einer geltend gemachten Abhängigkeitslizenz im Sinne von Art. 36 oder wegen eines Mitbenützungsrechts gemäss Art. 35 PatG) als unwirksam erweist?

Auf derartige Fragen wird auch ein sehr ins Detail gehender Lizenzvertrag wegen der Komplexität der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse und wegen der ihm innewohnenden, sich aus der langfristigen Ausrichtung ergebenden Dynamik häufig keine oder jedenfalls nur unvollständige Antworten geben. Gibt es Varianten der Vertragsgestaltung, welche den angedeuteten objektiven Schwierigkeiten Rechnung tragen, Pattsituationen vermeiden, also innert nützlicher Frist zu einem Entscheid führen und eine Fortsetzung der Vertragsbeziehung wenn nicht zwingend bewirken, so doch begünstigen?

Die für jeden Fall richtige Lösung gibt es natürlich nicht. Das Regelungskonzept der Kombination einer eher offenen Vertragsgestaltung unter Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe mit klaren und effizienten Verfahrensbestimmungen für den Konfliktfall verdient es aber, im konkreten Fall ebenfalls bedacht zu werden.<sup>8</sup> Speziell zur Prüfung empfehle ich eine offene Vertragsgestaltung in Kombination mit einem Schiedsgutachter (unten V/B/9).

Diese Art von Vertragsgestaltung kann natürlich nur bei an Treu und Glauben orientierten Vertragsparteien in Frage kommen. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist es aber ohnehin besser, das Projekt fallenzulassen.

---

<sup>7</sup> PAGENBERG/GEISSLER, Lizenzverträge, 3.A. 1991.

<sup>8</sup> Dieses Regelungskonzept liegt auch Art. 4 ZGB zu Grunde: «Wo das Gesetz den Richter auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat er seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.» Vgl. MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar zu Art. 4 ZGB, insbes. N 56-73. - Sehr interessant hierzu: Erich Schanze, Verträge ohne Zivilprozess - »Prozessrecht« in Verträgen: Mechanismen zur Substitution der gerichtlichen Intervention in Investitionsverträgen, (Anm 4), S. 463 ff.

Auch die professionelle Vertragsgestaltung kann Konflikte zwischen den Parteien nicht ausschliessen. Ich gehe nun über zur Vorstellung einiger mehr oder weniger alternativer Konfliktbewältigungsverfahren, wie sie in Verträgen zum vornherein vorgesehen oder im Konfliktfall ad hoc vereinbart werden können. Ich unterscheide zwischen Verfahren mit und ohne Beizug Dritter.

## V. Alternative Konfliktbewältigungsverfahren

### A. Konfliktbewältigung ohne Beizug Dritter

#### 1. Pflicht zur Neuverhandlung

In komplexen Langzeitverträgen findet man nicht selten Annexe, welche den Parteien ein differenziertes Konfliktregelungsprozedere vorgeben. Typisch ist beispielsweise folgende Struktur: Kann ein Konflikt in der Zusammenarbeit zwischen den involvierten Sachbearbeitern innert 10 Tagen nicht gelöst werden, so ist er je auf die nächst höhere Stufe der Hierarchie zu verschieben, etwa auf die Ebene der zuständigen Mitglieder der Geschäftsleitungen. Vermögen die Geschäftsleitungsmitglieder den Konflikt innert 10 Tagen nicht zu lösen, so haben sie je das zuständige Verwaltungsratsmitglied zu informieren. Innert Frist haben sich die zuständigen Verwaltungsräte oder ein «Special Renegotiation Committee» um eine Verständigung zu bemühen. Gelingt die Verständigung nicht, findet man neuerdings zuweilen ADR-Verfahren (unter Beizug Dritter) vorgeschrieben, oder aber es ist dann der Weg an ein Schiedsgericht offen.

Ein derartiges Konfliktlösungsprozedere beinhaltet eine VERHANDLUNGSPFLICHT, jedenfalls in Härtefällen («hardship clause») oder aber unter projektspezifisch definierten Voraussetzungen.<sup>9</sup> Sieht ein Vertrag zum vornherein vor, dass er an veränderte Verhältnisse angepasst bzw. neu ausgehandelt werden soll, spricht man gelegentlich von einem «rollenden» oder «laufenden» Vertrag.<sup>10</sup> Eine Verhandlungspflicht findet man aber auch in Verträgen, in denen kein bestimmtes Streitbeilegungsprozedere vorgeschrieben ist.

Bis heute habe ich von keinem Urteil Kenntnis erlangt, das aus einer derartigen Verhandlungspflicht auch eine Abschlusspflicht, d.h. eine Pflicht zur vergleichswisen Einigung, abgeleitet hätte. In Holland scheint die herrschende Leh-

<sup>9</sup> Jan M. VAN DUNNÈ, Adaption by Renegotiation, Contractual and Judicial Revision of Contracts in Cases of Hardship, (Anm 4), S. 413 ff., insbes. 430 ff.

<sup>10</sup> Theodor BÜHLER, Die clausula rebus sic stantibus als Mittel der Zukunftsbewältigung, in: Freiheit und Zwang, Rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte, Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Hans Giger, Bern 1989, S. 35 ff., insbes. S. 42 ff.

re aber immerhin Schadenersatzfolgen zu bejahen, wenn Verhandlungen trotz vertraglicher Verhandlungspflicht nicht oder nicht nach Treu und Glauben geführt wurden.<sup>11</sup>

Schade, dass man sehr wenig darüber weiss, wie derartige Verhandlungen in der Praxis verlaufen. Wer darüber spricht, hat in der Regel nur seinen persönlichen Erfahrungshorizont und ist nicht selten durch das Anwaltsgeheimnis gebunden. Ein reizvolles Feld für rechtssoziologische Forschung!<sup>12</sup>

## 2. Die anwaltschaftliche Vergleichskonferenz

Streitigkeiten aus Aufträgen für die Programmierung von massgeschneiderter Software sind in mancher Hinsicht besonders problematisch. Für derartige Konflikte wurde die anwaltschaftliche Vergleichskonferenz als Konfliktaustragungsmodell entwickelt und offenbar mit einigem Erfolg erprobt.<sup>13</sup> Ausgangspunkt ist, dass in den Verhandlungen zwischen den Anwälten die «Verrechtlichung des Konfliktes» normalerweise weit vorangetrieben wird. Wollen die Parteien oder wollen die Anwälte aus irgendwelchen Gründen keinen Dritten als Vermittler beiziehen, soll aber dennoch eine Ausweitung der Verhandlungen über die juristisch massgebenden Elemente hinaus versucht werden, so ist es nötig, die Entscheidungsträger der Parteien selber in die Kommunikation einzubinden. Bei der anwaltschaftlichen Vergleichskonferenz wird deshalb das direkte Gespräch zwischen den Parteien ermöglicht, ja forciert. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Vertreter der Parteien bisher nicht in die streitigen Geschäftsbeziehungen verwickelt waren. Von den Anwälten wird - trotz des Namens «anwaltschaftliche Vergleichskonferenz» - eine gewisse Selbstbeschränkung verlangt. Sie sollen lediglich zu Beginn der Verhandlungen im Sinne einer informatorischen Basis für die direkte Kommunikation der Parteien ihre (juristische) Sicht des Konfliktes in komprimierter Form präsentieren. Dann haben sie zu schweigen, es sei denn sie würden von den Parteien um Rat gefragt.

Dieses Setting scheint mit Erfolg praktiziert zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass die bewusst angestrebte «Entrechtlichung» Früchte tragen kann. Die anwaltschaftliche Vergleichskonferenz hat eine offensichtliche Verwandtschaft mit dem Mini-Trial (nachstehend V/B/5), vermeidet aber den Beizug eines Dritten.

---

<sup>11</sup> VAN DUNNÈ, (Anm 9), S. 434.

<sup>12</sup> Vgl. VAN DUNNÈ, (Anm 9), S. 424 ff.

<sup>13</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 303 - 306. Offenbar ist Prof. Breidenbach der Erfinder dieses Modells.

### 3. *Das russische Roulette*

Ein radikales Konzept der Konfliktlösung ohne Beizug von Dritten findet man gelegentlich in Joint-Venture-Verträgen. Ergibt sich bei 50:50 Partnern eine Deadlock-Situation, so kann sie durch folgendes Verfahren überwunden werden: Jede Partei wird verpflichtet, in einem verschlossenen Couvert einen Betrag zu nennen, den sie für die 50%-Beteiligung des Partners an der Joint-Venture-Gesellschaft zu bezahlen bereit ist. Die Couverts werden ausgetauscht und diejenige Partei, welche den höheren Betrag offeriert hat, ist berechtigt, aber auch verpflichtet, den Gesellschaftsanteil des Partners gegen Bezahlung des offerierten Betrages zu übernehmen.<sup>14</sup>

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass rasch eine klare und jedenfalls für die eine Partei zukunftsorientierte Lösung gefunden werden kann. Ferner wird nicht ein Dritter als «Schiedsrichter» oder Vermittler überfordert, sondern die Parteien, also diejenigen, welche die wirtschaftlichen Folgen zu tragen haben, bestimmen mit Hilfe des Marktes selber. Das Unschöne der Lösung liegt in ihrer Radikalität, in einer gewissen Verwandtschaft mit dem russischen Roulette. Nach meiner Erfahrung aus Klientengesprächen wirkt die Radikalität abschreckend, sodass dieses Konfliktlösungsmuster wohl eher selten Eingang in Verträge findet. Nach meinem Dafürhalten könnte aber gerade die Radikalität der Lösung Konzessionsbereitschaft bewirken, weil letztlich keine Partei will, dass es zur Anwendung des Verfahrens kommt.

## *B. Konfliktbewältigung mit Beizug Dritter*

### *1. Disputes Review Board (DRB)*

Vor allem bei Verträgen über sehr grosse Bauprojekte («Construction Contracts») soll es in neuerer Zeit üblich geworden sein, sogenannte Disputes Review Boards (DRB) vorzusehen, die während der ganzen Projektdauer auf Verlangen einer Partei oder sogar von sich aus moderierend, empfehlend oder entscheidend eingreifen können.<sup>15</sup> In dem uns speziell interessierenden Gebiet des Immaterialgüterrechts habe ich noch nichts entsprechendes gesehen bzw. gehört. In einem F+E-Zusammenarbeitsvertrag könnte ich mir ein DRB aber sehr gut vorstellen, beispielsweise für die Klärung der Frage, ob ein bestimmter, vertraglich vorgesehener «milestone» erreicht worden ist oder für die Abgabe von Empfehlungen im Falle von Verspätungen in der Marschtabelle.

<sup>14</sup> Vgl. Hans Caspar VON DER CRONE, Lösung von Pattsituationen bei Zweimanngesellschaften, SJZ 89/1993, S. 37 ff., insbes. S. 42 f mit einem Vorschlag für eine entsprechende Vertragsklausel.

<sup>15</sup> Vgl. zum DRB IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 280 ff.

## 2. ICC-Pre-Arbitral Referee

Eine gewisse Verwandtschaft mit den Disputes Review Boards hat der Pre-Arbitral Referee, der von der ICC mit einer zugehörigen Verfahrensordnung per 1. Januar 1990 geschaffen worden ist (ICC-Publication No. 482). Auch dieses ICC-Verfahren wurde ganz besonders mit Blick auf die internationalen (komplexen) Langzeitverträge kreiert. Zwischen den Parteien auftauchende Konflikte müssen durch eine vorsorgliche Massnahme rasch entschieden werden können. Mit oder ohne Schiedsklausel im betreffenden Vertrag kann es nur schon wegen Fragen der Zuständigkeit schwierig sein, «einstweiligen Rechtsfrieden» zu erreichen. Wörtlich heisst es im «Guide to ICC-Arbitration»:

*«Accordingly, the ICC has established Rules for a Pre-arbitral Referee Procedure in order to enable parties who have so agreed to have rapid recourse to a person (called a «Referee») empowered to make an order designed to deal with the urgent problem at issue, including the power to order conservatory measures or measures of restoration, provisional payments, the performance of contractual requirements, and measures necessary to preserve or establish evidence. The order made may therefore provide a temporary resolution of the dispute or even prevent future litigation by laying down the grounds for a possible amicable settlement.» (ICC-Publication No. 448 [E], 1994, S. 20).*

Das Verfahren ist in zeitlicher Hinsicht straff strukturiert, sodass es innert nützlicher Frist zu einem (vorläufigen) Entscheid führen sollte. Der Fächer von Massnahmen, die vom Referee angeordnet werden können, ist sehr weit. Die Massnahme muss begründet werden. Selbstverständlich ist sie für ein anschliessendes Schiedsgerichtsverfahren oder für ein Verfahren vor den ordentlichen Gerichten nicht verbindlich. Folgt eine Partei den Anordnungen des Referee nicht, so kann dies Haftungsfolgen in einem anschliessenden Gerichtsverfahren nach sich ziehen. Umgekehrt kann der Richter diejenige Partei zur Leistung von Schadenersatz verurteilen, welche vom Referee zu Unrecht eine vorsorgliche Massnahme erwirkt hat.

Gemäss einer telefonischen Auskunft des ICC-Sekretariates in Paris wurde das Pre-Arbitral Referee Procedure bis heute noch nie benützt. Zur Zeit wird erwogen, das Verfahren in die neue ICC-Schiedsgerichtsordnung einzubauen.

## 3. Mediation

Das Flaggschiff der heute unter ADR (Alternative Dispute Resolution) zusammengefassten Verfahren ist die MEDIATION. Bereits im November 1991 hat das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung in Lausanne ein Internationales Kolloquium zum Thema «Mediation, eine alternative Form der Konfliktlösung?»



durchgeführt. Es wurde aus verschiedenen Ländern (nicht nur aus den USA) über die Erfahrungen mit Mediation berichtet und zwar aus den Bereichen Familienrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Strafrecht (Schlichtung von Bagatelldelicten und Opferbetreuung) sowie über eine Form von Mediation, mit der Konflikte in den Quartieren geschlichtet werden. Hochkarätige Berichtersteller vertraten im Anschluss an das Kolloquium in der AJP die Meinung, Mediation werde in den nächsten Jahren auch in der Schweiz zu einem Schlüsselwort werden, dem sich keine mit Konfliktlösung befasste Person vollständig weziehen können. Mediation gewinne auch im Bereich der Wirtschaftskonflikte immer mehr an Bedeutung, da sich die Konflikte internationalisieren und die traditionelle nationale Justiz sie gar nicht «ganzheitlich lösen» könne.<sup>16</sup> Diese Voraussagen haben sich jedenfalls insoweit bestätigt, als der Begriff «Mediation» im totalrevidierten schweizerischen Scheidungsrecht zum gesetzlichen Begriff «erhoben» werden soll (nachstehend Ziff. 4), dass die WIPO in Genf seit 1995 Mediation anbietet und dass ganz allgemein mehr über Mediation geredet wird. Bemerkenswerterweise hat z.B. CEDIDAC zusammen mit dem VORORT am 8. November 1995 in Zürich eine Tagung zum Thema KOMMERZIELLE MEDIATION durchgeführt.

*Was ist Mediation?* Im Bericht über das soeben erwähnte Kolloquium aus dem Jahre 1991 findet sich die folgende Abgrenzung der Mediation gegenüber dem Prozess:

*«Das Gerichtsverfahren findet im Rahmen eines «Gewaltverhältnisses» statt, in welchem es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Das Verfahren der Mediation nimmt dagegen einen durch einen Dritten geführten Dialog mit dem Ziel auf, zu einem Ergebnis zu gelangen, in welchem es weder Verlierer noch Gewinner gibt.»<sup>17</sup>*

Wahrlich, diese Umschreibung lässt auf die Überwindung des irdischen Jammertals, ja auf paradiesische Zustände hoffen!

Breidenbach ist aufgrund seiner eingehenden Untersuchung des Phänomens Mediation allerdings zum Schluss gelangt, wegen der «äusserst begrenzten Gemeinsamkeiten» der verschiedenen, unter der Bezeichnung Mediation laufenden Verfahren sei nur eine «Basisdefinition» möglich:

*«Ein neutraler Dritter ohne Entscheidungsgewalt oder Zwangsmittel versucht den Parteien auf dem Weg zu einer Einigung zu helfen.»<sup>18</sup>*

<sup>16</sup> Mediation, eine alternative Form der Konfliktlösung? Bericht über ein Internationales Kolloquium vom 14. und 15. November 1991 in Lausanne, von Jolanta Kren, Ursula Nordmann-Zimmermann und Thomas Geiser, in: AJP 1992, S. 165 ff., insbes. 168.

<sup>17</sup> AJP 1992, S. 166.

<sup>18</sup> Breidenbach, (zit. in Anm 1), S. 137.

Die Untersuchung Breidenbachs hat ergeben, dass Mediation mit sehr verschiedenen Zielsetzungen betrieben wird. Er unterscheidet die folgenden fünf Mediationsziele: (1) Rasche und effiziente Konfliktbeilegung; (2) Verbesserung des Zugangs zum Recht für schwächere Parteien; (3) Vermittlung besserer persönlicher Fähigkeiten im Umgang mit dem aktuellen Konflikt und auch mit zukünftigen Konflikten; (4) Versöhnung der Parteien; (5) Veränderung des individuellen Verhaltens der Parteien und damit langfristig Veränderung der Gesellschaft.<sup>19</sup> In der Praxis sind diese Zielsetzungen allerdings nie idealtypisch, sondern immer in Mischformen realisiert.

Je nach Zielsetzung ist das Verhalten des Mediators verschieden. Verfolgt der Mediator beispielsweise schwergewichtig das erstgenannte Ziel, d.h. will er möglichst rasch und effizient eine Einigung der Parteien erreichen, so wird er emotionale Konfliktpunkte eher nicht ansprechen, sondern auf Grund rationaler Kriterien nach Möglichkeiten für einen Kooperationsgewinn suchen und unrealistische Erwartungen der Parteien dämpfen. Er wird eher ohne zeitaufwendige direkte Mitwirkung der Parteien versuchen, eine Kompromissformel zu finden und einen Einigungsvorschlag zu unterbreiten. Der hauptsächlich dem Ziel 3 (Förderung der Konfliktfähigkeit bzw. der individuellen Autonomie) oder dem Ziel 4 (Versöhnung) verpflichtete Mediator wird eher nach therapeutischen Kriterien arbeiten. Dementsprechend wird er Emotionen der Parteien nicht ausweichen, sondern diese im Gegenteil bearbeiten.<sup>20</sup>

Selbstverständlich schlagen sich im Verhalten des Mediators nicht nur die verfolgten abstrakten Zielsetzungen, sondern auch seine Persönlichkeit nieder. Diese bestimmt auch die zum Einsatz gelangenden Einflussmöglichkeiten bzw. deren Intensität mit.<sup>21</sup> Denn obwohl der Mediator weder über Entscheidungsgewalt noch über Zwangsmittel verfügt, nimmt er doch Einfluss auf das Verfahren und auf die Parteien. Je nach den verfolgten Zielen und der Persönlichkeit des Mediators ergibt sich ein unterschiedliches Rollenverständnis. So kann sich der Mediator selber als passiven Katalysator oder aber als Verhandlungsleader sehen, wobei diese beiden Rollen Extrempositionen in einem Kontinuum markieren.<sup>22</sup>

Grundsätzlich unbestritten ist, dass *Unparteilichkeit* und *Neutralität* Maximen sind, die dem Verhalten des Mediators Schranken setzen. Unparteilichkeit wird dabei analog zur Unbefangenheit des Richters verstanden und ist allgemein anerkannt. Die Maxime der Neutralität ist dagegen - obwohl zunächst einleuchtend - bei kritischer Betrachtungsweise nicht unproblematisch. Zunächst hat der Media-

<sup>19</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 119 ff.

<sup>20</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 139 ff.

<sup>21</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), z.B. S. 145.

<sup>22</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 150 - 157.

tor vielerlei Möglichkeiten zur mehr oder weniger subtilen Manipulation der Parteien. Im Unterschied zum Einflussmittel der Überzeugung ist Manipulation der bewusste und gezielte Versuch der Einflussnahme auf eine Partei ohne deren Wissen.<sup>23</sup> Besonders geeignet für manipulative Einflussnahmen sind die «caucus sessions». Darunter versteht man Besprechungen zwischen dem Mediator und einer der beteiligten Parteien, in welchen der Mediator Vertrauliches erfährt, das er der Gegenpartei ohne ausdrückliches Einverständnis nicht mitteilen darf. Erhält er dieses Einverständnis, so kann er die erhaltenen Informationen gefiltert oder akzentuiert an die Gegenpartei weitergeben. Er kann auch seine eigenen Wertungen einbringen und schliesslich gestützt auf die vertraulich erhaltenen Informationen eigene Lösungsvorschläge vorlegen. So produktiv dieses Vorgehen im Hinblick auf eine Einigung sein kann, so offensichtlich problematisch ist es andererseits unter dem Gesichtspunkt der Neutralität.<sup>24</sup> Im übrigen ist natürlich unscharf, wo manipulatives Verhalten beginnt. Es hängt wesentlich von den in einem konkreten Verfahren verfolgten Zielsetzungen und von den Sensibilitäten der Parteien ab, ob ein bestimmtes Verhalten des Mediators als manipulativ empfunden wird oder nicht.<sup>25</sup>

Die Maxime der Neutralität des Mediators ist sodann auch aus prinzipiellen Überlegungen problematisch. Es ist jedenfalls in der einschlägigen amerikanischen Literatur heftig umstritten, ob sich der Mediator um den *Inhalt* der zwischen den Parteien getroffenen Einigung zu kümmern hat, ja kümmern darf. Gilt ein generelles Postulat der Fairness, also nicht nur bezüglich Verfahren, sondern auch hinsichtlich Inhalt? Plastischer ausgedrückt versteckt sich hinter dieser Diskussion die Tatsache, dass der Mediator zwar unter Umständen eine Einigung erwirken kann, dabei aber weiss, dass die eine Partei sich nach den juristisch massgebenden Kriterien von der anderen Partei hat «über den Tisch ziehen lassen».<sup>26</sup>

Unbestritten ist allerdings, dass bei der Mediation eine gewisse «Entrechtlichung» nicht nur in Kauf genommen, sondern angestrebt wird. Die mit der «Verrechtlichung» eines Konfliktes im Prozess einhergehende Reduktion von Komplexität soll bei der Mediation zu Gunsten einer umfassenderen Betrachtungsweise, die die (wohlverstandenen) Interessen der Parteien gebührend berücksichtigt, vermieden werden. Treibt der Mediator die (zeitaufwendige!) Analyse der Situation und der Parteiinteressen mit Hilfe der Parteien genügend weit voran und vermag er die Kreativität der Parteien zu inspirieren, so kann es durchaus vorkommen, dass echt alternative und produktive Lösungen des Konfliktes gefunden werden, die nach dem vielzitierten Motto «enlarge the cake!» für die zerstrittenen Parteien neue, gewissermassen metarechtliche Chancen eröffnen.

<sup>23</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 159.

<sup>24</sup> IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 300. Für Anwälte mit Praxis vor dem Zürcher Handelsgericht sind «caucus sessions» auch im Rahmen einer «gewöhnlichen Referentenaudienz» nichts Ungewohntes!

<sup>25</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 160 und 173.

<sup>26</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 174 ff.

Vor allem im angelsächsischen Bereich wird Mediation heute von einer ganzen Reihe von Institutionen angeboten, wobei diese Institutionen zum Teil auch Ausbildungslehrgänge für Mediatoren offerieren. Spezialisiert auf ADR-Verfahren sind unter vielen anderen die American Arbitration Association (AAA), das CPR Institute for Dispute Resolution in New York sowie das Centre for Dispute Resolution (CEDR) in London.<sup>27</sup> Für uns von ganz besonderem Interesse ist natürlich das WIPO-Arbitration Center, das ausgeklügelte Mediation-Rules und auch Mediatoren zur Verfügung stellt.<sup>28</sup> Neuestens bietet die WIPO auch Trainingsprogramme für Mediatoren an.<sup>29</sup>

#### 4. Exkurs: Mediation im neuen Scheidungsrecht

Während es offen ist, ob Mediation bzw. andere ADR-Verfahren im Bereich des Wirtschaftsrechts hierzulande eine echte Chance haben oder nicht, scheint sich Mediation im Scheidungsrecht auch in der Schweiz durchzusetzen.<sup>30</sup> Jedenfalls haben die Kantone gemäss Art. 151 EZGB (Novelle zum Scheidungsrecht) dafür zu sorgen, «dass die Ehegatten sich an in der Mediation ausgebildete Personen wenden können, die ihnen helfen, sich über die Scheidung und ihre Folgen zu verständigen.»

In der BRBot vom 15. November 1995 zu Art. 151 EZGB heisst es unter anderem wörtlich folgendes:

*«Inhaltlich ist Mediation ein Verfahren, bei dem eine neutrale Drittperson die Beteiligten darin unterstützt, die zwischen ihnen bestehenden Konflikte durch Verhandlungen einvernehmlich zu lösen ... Die Konfliktpartner treffen*

<sup>27</sup> Überblick über die verschiedenen Angebote bei IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 292/3 und bei BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 24 - 26.

<sup>28</sup> WIPO-Publication No. 741 (E), S. 143 ff.; WIPO-Publication No. 446 (E). - An der INGRES-Tagung vom 6.9.1996 hat Francis GURRY von der WIPO über dieses Thema referiert. Aus diesem Grund, und weil es hierzu bereits die soeben erwähnten Publikationen gibt, enthält dieser Aufsatz diesbezüglich keine weiteren Ausführungen.

<sup>29</sup> Die meines Wissens ersten «Training Programs on Mediation» werden als zweitägige Kurse am 28./29. bzw. 30./31. Mai 1996 durchgeführt. Auskünfte erteilt das WIPO Arbitration Center (Telefon 022/730'91'11). Zum (nicht ganz ernst zu nehmenden) Anforderungsprofil an einen Mediator: IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 306.

<sup>30</sup> In diesem Sinne Peter BALSCHWEIT, Von der der Streiterledigung zur Konfliktverarbeitung. Ein Plädoyer für mehr Autonomie in Scheidungsverfahren, AJP 1994, S. 872 ff.; Positive Erfahrungen werden aus dem Tessin geschildert, wo in den Centri Coppia e Famiglia seit 1991 Familienmediation praktiziert wird: Marianne GALLI-WIDMER, Familie und Scheidung. Die Familienmediation im Kanton Tessin, AJP 1994, S. 867 ff. Pragmatisch-konkret und in diesem Sinne informativ u.a. zur Familienmediation: John M. HAYNES/Reiner BASTIENE/Gabriele LINK/Axel MECKE, Scheidung ohne Verlierer, München 1993.

*sich im Beisein der Mediatorin bzw. des Mediators, um zu klären, welche strittigen Punkte zu regeln sind; sie verhandeln dann über diese Punkte und suchen eigenverantwortlich nach Lösungen. Im einzelnen gibt es verschiedene Arten der Mediation. Alle Arten haben aber ein gemeinsames Ziel, nämlich das Aushandeln einer Vereinbarung, welche die Probleme in einer für alle annehmbaren Weise löst ... Gemeinsam von den Ehegatten erarbeitete Lösungen haben längerfristig bessere Chancen, eingehalten zu werden als gerichtliche Entscheidungen ... Mediatorinnen und Mediatoren haben die Aufgabe, den Einigungsprozess zwischen den Scheidungsparteien zu fördern. Sie achten auf die Einhaltung der Fairness und versuchen, die Fähigkeit der zerstrittenen Ehegatten zum Gespräch und zur Zusammenarbeit ... wieder herzustellen. Es gibt aus der Mediationspraxis heraus entwickelte Gesprächsführungsmethoden, die es ermöglichen, dieses Ziel zu erreichen.» (S. 152 f.).*

Auch Breidenbach ist in seiner kritischen Untersuchung trotz der häufig ungleichen Verhandlungsmacht der Parteien zu einer positiven Bewertung von Mediation in Scheidungsauseinandersetzungen gelangt, jedenfalls für Trennungen, in denen Kinder vorhanden sind. In diesen Fällen sei «eine kooperative Konfliktbehandlung von essentieller Notwendigkeit». Mediation sei dann «eine im wörtlichen Sinne grundlegende Chance» aber eben «eine Chance, keine Garantie». Dem allfälligen Ungleichgewicht der Parteien sei durch entsprechenden «Verfahrensdesign» - jedenfalls nicht durch Werteabstinenz des Mediators! - Rechnung zu tragen.<sup>31</sup>

Im zitierten Art. 151 EZGB werden die Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Ehegatten sich an in der Mediation *ausgebildete* Personen wenden können. Zwar wird in der BRBot zu Art. 151 EZGB festgehalten, dass die Kantone bei der Durchführung dieses Auftrages «weitgehende Freiheit» haben. «Sie können die Mediation privaten Organisationen überlassen und diese evtl. finanziell oder auf andere Weise unterstützen. Sie können sie aber auch staatlichen Stellen übertragen oder bestehenden Fachstellen angliedern.» (S. 152 f.). Es kann davon ausgegangen werden, dass diese neue kantonale Aufgabe mitbewirkt wird, dass Ausbildungslehrgänge in Mediation geschaffen werden. (In der Botschaft heisst es, für eine Tätigkeit als Mediator sei eine interdisziplinäre Weiterbildung erforderlich.) In der Tat gibt es bereits erste Ausbildungsgänge im Hinblick auf das neue Scheidungsrecht.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 255 ff., insbes. S. 255 und 295.

<sup>32</sup> Auskünfte sind z.B. erhältlich beim «Institut für Mediation Zürich», PF 7162, 3001 Bern.

### 5. Das Zürcher Mini-Trial

Den ADR-Verfahren zugerechnet wird auch der Mini-Trial. Aus Gründen des Heimatschutzes stelle ich den «Zürcher Mini-Trial» gemäss dem Verfahren der Zürcher Handelskammer vor:

Es wird ein Mini-Trial-Komitee bestellt, welches aus einer neutralen Persönlichkeit als Obmann (auf Wunsch von der Zürcher Handelskammer bestimmt) und zwei Beisitzern besteht. Bei den Beisitzern soll es sich um je ein Mitglied der obersten Geschäftsleitung der Parteien handeln, von denen erwartet werden kann, dass sie die eigene Problematik kennen, dennoch aber souverän zu beurteilen vermögen. Wegen dieser Zusammensetzung spricht man andernorts nicht von Mini-Trial, sondern von «*Executive Tribunal*». Aufgabe des Mini-Trial-Komitees ist es, nach Anhörung der Parteien einen Vergleich auszuarbeiten bzw. auf den Abschluss eines Vergleichs mit den ihm geeignet scheinenden Mitteln hinzuwirken. Kommt ein Vergleich innert nützlicher Frist nicht zustande, so legt das Mini-Trial-Komitee eine einstimmige Empfehlung vor. Kommt auch eine solche nicht zustande, so arbeitet der Vorsitzende allein einen Vergleichsvorschlag aus.

Mini-Trials gibt es nicht nur in Zürich. Interessanterweise soll der erste Mini-Trial im Jahre 1977 zur Bewältigung einer aufwendigen Patentstreitigkeit zwischen Telecredit, Inc., einem kleinen Unternehmen mit Patenten aus dem Bereich der elektronischen Überprüfung von Kreditkarten, und TRW, Inc., einem Grosshersteller von Maschinen in diesem Bereich eingesetzt und erfolgreich praktiziert worden sein. Nach dreissig Monaten entnervender pretrial discovery mit dem Austausch von über 100'000 Dokumenten entwickelten die Parteien die Idee des Mini-Trial als alternativem Konfliktlösungsmodell. Im Bericht über diesen Fall in der New York Times wurde der Name «Mini-Trial» erstmals verwendet.<sup>33</sup>

Das Zürcher Mini-Trial wird meines Wissens von der Zürcher Handelskammer schon seit mehr als 10 Jahren zur Verfügung gestellt. Böse Zungen behaupten, es sei bis heute noch kein einziges Mal so zur Anwendung gelangt, wie es in der Verfahrensordnung definiert wird. Das spricht aber nicht zwingend gegen diese Institution. Vielleicht ist sie einfach noch zu wenig bekannt. Andernorts scheinen Mini-Trials erfolgreich praktiziert zu werden.<sup>34</sup> Mir scheint allerdings, dass der Mini-Trial zum vornherein nur für gewichtige Konflikte zwischen sehr grossen Unternehmungen geeignet sein kann.

---

<sup>33</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm. 1), S. 22 f.

<sup>34</sup> BREIDENBACH, (zit. in Anm. 1), S. 23 unten.

## 6. Die Schlichtungsverfahren der ZHK und der ICC

Für Parteien «wie Du und ich» eher geeignet ist das von der Zürcher Handelskammer ebenfalls zur Verfügung gestellte *Schlichtungsverfahren* (ZHK-Schlichtungs- und Schiedsgerichtsordnung). Da dieses einerseits recht aufwendig strukturiert und andererseits in dem Sinne völlig freiwillig ist, dass die «beklagte» Partei auch bei Vorliegen einer entsprechenden Vertragsklausel nach Einleitung des Verfahrens die Mitwirkung verweigern kann, hat sich auch dieses Verfahren nicht zu einem Renner entwickelt. fhnliches gilt für die seit 1988 in Kraft stehenden *ICC-Rules of Optional Conciliation*. Nach telefonischer Auskunft des ICC-Sekretariates in Paris wurde das Vermittlungsverfahren zwar schon verschiedentlich eingeleitet, bis heute aber noch nie zu einem erfolgreichen Ende, d.h. bis zu einem Settlement geführt.

## 7. MED-ARB

MED-ARB ist die Abkürzung für «Mediation-Arbitration», einer Subvariante von MEDIATION. Im wesentlichen ist dieses Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass der Mediator zunächst in intensiver Auseinandersetzung mit den Parteien versucht, einen akzeptablen Vermittlungsvorschlag zu formulieren. Wird dieser von den Parteien nicht akzeptiert, bleibt der Mediator in Funktion, allerdings nun nicht mehr als Vermittler. Vielmehr übernimmt er gleich anschliessend die Rolle des Schiedsrichters. Diese Möglichkeit wird beispielsweise im ICC-Conciliation-Verfahren - ohne gegenteilige Vereinbarung der Parteien - eben gerade ausgeschlossen (Article 10) «... to ensure that the parties do not feel inhibited during the conciliation process from making submissions with a view to reaching a settlement that might otherwise be prejudicial if relied upon or otherwise known to the judge or arbitrator in a subsequent proceeding ...» (Guide to ICC-Arbitration, 1994, S. 27).

Stimmen aus den USA sind der Meinung, dass die intime Kenntnis der Verhältnisse und der Parteistandpunkte, die der Mediator im Mediationsverfahren erworben hat, ihn zum Arbitrator geradezu prädestiniere. Ich halte es hier eher mit den Engländern, welche das MED-ARB-Konzept als *ordre-public-widrig* qualifizieren.<sup>35</sup>

## 8. MEDALOA

Eine weitere Subvariante von MEDIATION ist MEDALOA. MEDALOA, steht für Mediation and Last Offer Arbitration. Auch hier führt zunächst ein Vermittler ein Schlichtungsverfahren (Mediation) mit den Parteien durch. Jede Partei muss

<sup>35</sup> Wohlwollend: IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 313/4.

im Rahmen dieses Schlichtungsverfahrens eine letzte, aus ihrer Sicht bestmögliche Vergleichsofferte abgeben. Kommt aufgrund dieser beiden Vergleichsofferten eine Einigung nicht zustande, so findet anschliessend zwischen den Parteien ein Schiedsgerichtsverfahren statt. Allerdings ist dies nicht ein ordentliches, nach den uns vertrauten Regeln geführtes Schiedsverfahren, sondern ein Kurzverfahren. Der Schiedsrichter, der zuerst als Vermittler fungiert hat, muss in dem Sinne zugunsten der einen oder anderen Partei entscheiden, als er die eine der beiden zuletzt gemachten Offerten zum Urteil erhebt. Er ist ausdrücklich nicht ermächtigt, im Sinne eines Kompromisses *zwischen* den beiden letzten bestmöglichen Offerten zu entscheiden. Sinn der Regelung ist es, die Parteien zu zwingen, ihre letzte Offerte sehr sorgfältig abzuwägen, weil sie ja damit rechnen müssen bzw. dürfen, dass diese Offerte zum Urteil wird. Einer der Vorteile von MEDALOA ist, dass der Entscheid unter gewissen formellen Voraussetzungen (Gleichbehandlung, rechtliches Gehör) der internationalen Anerkennung und Vollstreckung zugänglich ist.<sup>36</sup>

Soviel also zu den neuen oder bereits nicht mehr so neuen ADR-Verfahren. Lassen Sie mich zum Schluss nochmals einen Blick auf uns vertrautere Institutionen, nämlich auf den Schiedsgutachter und auf das Schiedsgericht werfen.

### 9. Schiedsgutachter

Bei der Diskussion der Vertragsgestaltung habe ich vor den zu sehr ins Detail gehenden Vertragswerken gewarnt (oben IV). Ich habe unter anderem auf einige für den Lizenzvertrag typische Situationen hingewiesen, die auch mit präzisen, gar mathematische Formeln enthaltenden Vertragsklauseln nicht zu bewältigen sind. Ich finde es in diesem Zusammenhang interessant, dass Prof. Pedrazzini in seinem «Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages» in der Festschrift für Prof. Walter Schlupe konsequent unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet (z.B. Art. 4 Abs. 1 bis 3, Art. 5 Abs. 4).<sup>37</sup> Derartige Klauseln haben allerdings einen offensichtlichen und gewichtigen Nachteil: Vermögen sich die Parteien nicht darüber zu einigen, was beispielsweise «angemessen» bzw. «zumutbar» heissen soll, so bleibt grundsätzlich nur die Anrufung eines Dritten. Dieser Dritte muss aber nicht der Richter sein.

Vielmehr kann hier eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für einen *Schiedsgutachter* liegen. Der Schiedsgutachter ist trotz einer gewissen Verwandtschaft mit diesem nicht Schiedsrichter. Er ist ein «selbständiges Institut eigener Prägung neben dem Schiedsgericht» (Sträuli/Messmer). Grundsätzlich ist der Schiedsgutachter zur verbindlichen Feststellung von zwischen den Parteien streitigen Tatsachen

<sup>36</sup> IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 315 ff., insbesondere 318.

<sup>37</sup> Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schlupe, Zürich 1988, S. 413 ff.



gedacht. Auch die Feststellung sogenannter rechtlicher Tatbestandselemente (wie Verschulden, Schaden), die Bewertung (z.B. von Aktien) oder die Konkretisierung bestimmbarer Leistungen (z.B. Angemessenheit eines Mietzinses) kann einem Schiedsgutachter übertragen werden.<sup>38</sup> Es ist demnach auch zulässig, einen Schiedsgutachter mit der vertraglich vorgesehenen angemessenen Herabsetzung einer Mindestlizenzgebühr zu beauftragen, wenn z.B. das lizenzierte Schutzrecht in einem Vertragsstaat wegfallen bzw. sich als nicht durchsetzbar erweisen sollte. Demgegenüber darf ein Schiedsgutachter wohl nicht darüber entscheiden, ob ein bestimmtes Produkt ein Patent verletzt. Ein solcher Entscheid ist dem Richter vorbehalten.<sup>39</sup>

Nach einem vor kurzem publizierten Urteil des Zürcher Obergerichts kann als Schiedsgutachter nicht nur eine natürliche, sondern auch eine juristische Person bestellt werden.<sup>40</sup>

Gegen ein Schiedsgutachten gibt es *keine Rechtsmittel*.<sup>41</sup> Das Schiedsgutachten ist für die Parteien und gegebenenfalls auch für den Richter verbindlich. Freie richterliche Beweiswürdigung ist ausgeschlossen.<sup>42</sup> In § 258 ZH-ZPO, wo der Schiedsgutachter ergänzend zum Auftragsrecht (Art. 395 ff. OR) eine gesetzliche Grundlage hat, wird aber in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 67 II 148, 71 II 295) für gewisse Fälle die Unverbindlichkeit des Schiedsgutachtens vorgesehen; nämlich für die Fälle, dass «der Gutachter als Schiedsrichter hätte ausgeschlossen oder abgelehnt werden können, dass einer Partei bei dessen Bestellung eine Vorzugsstellung eingeräumt wurde, dass das Schiedsgutachten nicht ordnungsgemäss zustande gekommen ist oder dass es sich als offensichtlich unrichtig erweist.»<sup>43</sup> Die Unverbindlichkeit ist vor dem ordentlichen Richter geltend zu machen.

In unserem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass ein Schiedsgutachten nicht rechtsmittelfähig ist. Dies und die Auswahl einer geeigneten Persönlichkeit ge-

<sup>38</sup> STRÄULI/MESSMER, Kommentar Zürcher-ZPO zu § 258, N 1 und 2: «Da dem Schiedsgutachten eine bedeutende Rolle für Prozessverhütung und Prozessvereinfachung zufallen kann, rechtfertigt es sich, seinen Anwendungsbereich eher weit zu fassen und ihm auch Aufgaben der Rechtsklärung sowie der Vertragsergänzung und -abänderung zuzuweisen.» Vgl. auch Max GULDENER, Zivilprozessrecht, 3.A., S. 597.

<sup>39</sup> Vgl. zur unter Umständen heiklen Abgrenzung zwischen Schiedsgutachter und Schiedsrichter: RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. Aufl., S. 21 ff. und STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 3 zu § 258 ZPO. Wegen der schwierigen Abgrenzung plädiert Marc Blessing zu Recht und mit nützlichen Hinweisen für eine klare und sorgfältige Formulierung des Schiedsgutachtauftrages: IPRG-BLESSING, Einleitung vor 176 N 277.

<sup>40</sup> ZR 94/1995 Nr. 100, S. 310; a.A. STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 6 zu § 258 ZPO.

<sup>41</sup> STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 7 zu § 258 ZPO am Ende.

<sup>42</sup> A.a.O., N 5 zu § 258 ZPO.

<sup>43</sup> Hierzu und insbesondere zum Gebot der Unabhängigkeit und Neutralität des Schiedsgutachters ZR 94/1995, Nr. 100, S. 310 ff. Vgl. auch IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 279.

währleistet ein verhältnismässig einfaches, rasches und billiges Verfahren. Die Auswahl und Einsetzung der geeigneten Person kann durch die Parteien oder im Falle der Nicht-Einigung bei entsprechender vertraglicher Grundlage z.B. durch den Präsidenten einer Handelskammer erfolgen.

Wenigstens erwähnt sei, dass die ICC 1976 eine *Internationale Zentralstelle für Technische Gutachten* mit einer zugehörigen Verfahrensordnung geschaffen hat. Ohne ausdrückliche gegenteilige Vereinbarung der Parteien sind die Feststellungen oder Empfehlungen des ICC-Sachverständigen «nicht endgültig und nicht verbindlich» (Artikel 8/3).<sup>44</sup> Die «Zentralstelle» und ihre Dienstleistungen sollen bis heute mehr als 70 x benützt worden sein.

## VI. Zur Kognition der Schiedsgerichte zur Anpassung von Verträgen

Ein bereits mehrfach angesprochenes, klassisches Problem bei den komplexen Langzeitverträgen ist deren Anpassung an veränderte Verhältnisse.<sup>45</sup> Vor gut 10 Jahren war in Zürich kontrovers, ob ein Schiedsgericht über den durch die *clausula rebus sic stantibus* gesteckten Rahmen hinaus Vertragsanpassungen vornehmen darf. Die beiden Hauptkontrahenten Felix Wiget und Eric Homburger waren sich immerhin einig, dass die Schiedsklausel eine ausdrückliche Grundlage für eine derartige Vertragsanpassung enthalten muss, damit die Kognition des Schiedsgerichts allenfalls gegeben ist.<sup>46</sup> Heute scheint es in der Schweiz - und war es damals schon in Deutschland - unbestritten, dass ein Schiedsgericht auf einer klaren vertraglichen Grundlage eine Vertragsanpassung an veränderte Verhältnisse auch über Art. 2 Abs. 2 ZGB hinaus vornehmen darf.<sup>47</sup>

Übrigens offeriert die ICC in Paris seit 1978 ein spezielles Verfahren «*Adaption of Contracts*». Es ist darauf ausgerichtet, entweder mittels blosser Empfehlung oder aber für die Parteien verbindlich, Vertragsergänzungen bzw. -änderungen vorzunehmen. Falls die entsprechende Klausel Verbindlichkeit vorsieht, werden die neuen Vertragsbestimmungen direkt in den Vertrag inkorporiert.<sup>48</sup> Der abgeän-

<sup>44</sup> ICC-Publication No. 448/1994, S. 15 ff. und S. 58.

<sup>45</sup> Besonders anschaulich zum engen Rahmen der *clausula rebus sic stantibus*: BGE 107 II 343 ff. und der Kommentar zum Entscheid von Peter Gauch, Recht 1983, S. 16 ff.; Theodor Bühler, Die *clausula rebus sic stantibus* als Mittel der Zukunftsbewältigung, (Anm 10), insbes. S. 45 ff. Immerhin stellt Bühler eine «schleichende Anerkennung der *clausula rebus sic stantibus*» fest.

<sup>46</sup> Felix WIGET, Über das Verhältnis der Schiedsgerichtsordnungen ICC, UNCITRAL, ECE zum Zürcher Schiedsgerichtsrecht, SJZ 1979, S. 17 ff.; Eric HOMBURGER, Die Rolle des Schiedsrichters bei Streitigkeiten aus langfristigen Verträgen, Schweizer Beiträge zur Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, Zürich 1984, S. 99 ff.

<sup>47</sup> Theodor BÜHLER, (Anm 10), S. 41 ff.

<sup>48</sup> ICC-Publication 1978, Introduction, p. 8: «The decision is inserted into the contract and is as binding on the parties as the contract.»

derte Vertrag kann dann Grundlage für eine Leistungsklage bilden. Gemäss einer telefonischen Auskunft des ICC-Sekretariats in Paris ist dieses Verfahren bis heute noch nie angewendet worden, sodass zur Zeit dessen Abschaffung erwogen wird. Wo liegt der Grund für den Misserfolg? Man vermutet, dass das Verfahren einerseits zu wenig bekannt ist, und dass andererseits die Meinung vorherrscht, eine Vertragsanpassung müsse von den Parteien selber ausgehandelt werden oder sie sei nicht machbar. Einmal mehr wäre Rechtstatsachenforschung gefragt.

## VII. Zum Schluss

Mit diesen letzten Hinweisen auf Schiedsgutachter und Schiedsrichter bin ich zu mir vertrauten, aber doch ein wenig «alternativen» Konfliktbelegungsmustern zurückgekehrt. Ich beanspruche natürlich nicht, Ihnen auf unserem Rundgang sämtliche heute existierenden, mehr oder weniger alternativen Konfliktlösungsverfahren vorgeführt zu haben. Ich meine aber doch, dass die wichtigsten, einigermaßen aktuellen Verfahrenstypen erwähnt worden sind. Für mich hat sich der Spaziergang gelohnt. Ich habe mit Staunen die Vielfalt der heute existierenden Alternativen zum Prozess zur Kenntnis genommen.

Prof. Carbonnier hat am erwähnten Kolloquium vom November 1991 in Lausanne gewiss nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, «dass die Konfliktlösung schon immer zwischen förmlichem Verfahren (klassische Justiz) und informellem Gespräch unter den Parteien mit [oder ohne] Hilfe eines aussenstehenden Dritten (Vermittlung, Mediation) oszillierte.»<sup>49</sup> In diesem Sinne sind gewisse der vorgestellten Verfahren weniger neu als ihre Verpackung. Sodann trifft es zu, dass der gute Richter und erst recht der gute Schiedsrichter sich nie auf reine Rechtsanwendung bzw. Prozessleitung haben beschränken lassen. Auch bei einer gelungenen Referentenaudienz am Handelsgericht Zürich wird zuweilen mit einem Vergleich der «Kuchen vergrössert». Nimmt ein guter Richter seine Möglichkeiten zum Schlichten wahr, so bietet die Verbindung der Funktionen des Schlichtens und Richtens in einer Person auch erhebliche Vorteile.<sup>50</sup> Dennoch dürfte es sich für uns lohnen, bei der Formulierung der Konfliktlösungsklauseln in grösseren Vertragswerken auch «alternative» Konfliktlösungsverfahren in Betracht zu ziehen.

Was ist von den ADR-Verfahren, insbesondere von der kommerziellen Mediation zu halten? Sicher ist, dass diese Verfahren auch in der Schweiz eine gewisse Zu-

<sup>49</sup> AJP 1992 S. 166.

<sup>50</sup> Fritz NICKLISCH, *Alternative Formen der Streitbeilegung und internationale Handelschiedsgerichtsbarkeit*, Festschrift für Karl Heinz Schwab, München 1990, S. 381 ff., insbesondere S. 390 ff.

kunft haben. Wie weit sie sich im Bereich des Wirtschaftsrechts als ernstzunehmende Alternative oder doch Ergänzung zum Prozess durchsetzen werden, ist für mich offen. Besonders gespannt bin ich natürlich auf die Entwicklung im WIPO ARBITRATION CENTER. Der Erfolg, den die Verfahren in den USA zu haben scheinen, erklärt sich wesentlich aus der Unzufriedenheit der «Konsumenten» mit dem amerikanischen Prozesssystem.<sup>51</sup> Es ist aber bemerkenswert, dass Prof. *Breidenbach* auf Grund seiner Untersuchung zwar Mediation für Konflikte, in denen typischerweise ein Machtungleichgewicht zwischen den Parteien besteht (z.B. Vermieter-Mieter oder Anbieter-Verbraucher bei geringem Streitwert) skeptisch beurteilt, bei komplexen Streitsachverhalten, insbesondere bei Streitigkeiten um Langzeitverträge aber auch bei uns ein Entwicklungspotential für ADR-Verfahren sieht. Diese Beurteilung dürfte zutreffend sein, und ich freue mich auf baldige eigene Erfahrungen.

---

<sup>51</sup> BREIDENBACH. (zit in Anm 1), S. 30 ff.

## Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

#### *Raisons de comerce, enseignes et noms commerciaux*

Art. 956 Abs. 2 OR, 3 lit. d UWG – «AUTO TREFF»

- Die Hinzufügung starker Firmenbestandteile reicht zur Verhinderung einer Verwechslungsgefahr aus (E. III.2.2a)
- Die firmenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der Aufmerksamkeit zu beurteilen, die in den von den Parteien beworbenen Kreisen üblich ist (E. III.3.1a).
- «Auto Treff» ist wenig kennzeichnungskräftig (E. III.3.d).
- Zwischen den Firmen «Auto Treff AG» und «Hack Autotreff AG» besteht keine Verwechslungsgefahr (E. III.3.2f).
- Die Geschäftsbezeichnung «AUTOTREFF Teufenthal» auf Autokennzeichenrahmen ist mit der Firma «AutoTreff AG» verwechselbar und daher unlauter (E. III.5).
- L'ajout d'éléments distinctifs dans une raison de commerce suffit à écarter le risque de confusion (c. III.2.2 a).
- Le risque de confusion entre raisons de commerce doit s'apprécier selon le degré d'attention usuel dont les milieux d'affaires concernés font preuve (c. III.3.1 a).
- «Auto Treff» est peu distinctif (c. III.3.d).
- Il n'y a pas de risque de confusion entre les raisons «Auto Treff AG.» et «Hack Autotreff AG.» (c. III.3.2 f).
- Il existe un risque de confusion entre le nom commercial «AUTOTREFF Teufenthal», sur des entourages de plaques minéralogiques, et la raison sociale «Auto Treff AG.» et l'usage du premier est par conséquent déloyal (c. III.5).

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 12. Dezember 1994 i.S. Auto Treff AG gegen Hack Autotreff AG (AGVE 1994, 53).

III. 1. Im vorliegenden Fall sind im wesentlichen Rechtsfragen streitig. Vorerst ist zu prüfen, ob die Verwendung der beklaglichen Firma «Hack Autotreff AG» eine Verwechslungsgefahr für die klägerische Firma «Auto Treff AG» begründet.

Es sind die von Literatur und Rechtsprechung entwickelten firmenrechtlichen Grundsätze zusammenzustellen (vgl. nachf. Erw. 2.) und deren Anwendung auf den konkreten Fall zu prüfen (vgl. nachf. Erw. 3.).

Sodann ist zu prüfen, ob eine UWG-Verletzung vorliegt (Erw. 4.) und ob die Verwendung der Bezeichnung «Autotreff» auf dem Autokennzeichen-Rahmen firmenrechtlich unzulässig oder nach dem UWG unlauter ist (Erw. 5.).

2. 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 – Grundsatz der Alterspriorität (Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 118 II 323ff., Erw. 1).

2.1 Der Schutz, den das Gesetz der älteren Firma gewährt, wird allgemein definiert durch den Normzweck, durch die Formen der zu vermeidenden Verwechslungen sowie gegebenenfalls durch Umstände, welche auf eine erhöhte aktuelle Verwechslungsgefahr schliessen lassen:

a) Zweck der firmenrechtlich gebotenen Unterscheidbarkeit ist einmal die Ordnung des Wettbewerbs. Insofern hängt die Frage, ob die Unterscheidbarkeit genügt oder ob Verwechslungsgefahr besteht von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, die von den betreffenden Unternehmen beworben werden. Zweck der firmenrechtlich gebotenen Unterscheidbarkeit ist aber auch der umfassendere Schutz des Trägers der älteren Firma, um seiner Persönlichkeit und seiner Geschäftsinteressen willen. Insofern hängt die Frage, ob die Unterscheidbarkeit genügt oder ob Verwechslungsgefahr besteht von der Aufmerksamkeit des Publikums ab, zu dem neben den Kunden insbesondere auch Stellensuchende, Behörden und Angestellte öffentlicher Dienste gehören (BGE 118 II 323 Erw. 1, Abs. 1; BGE 100 II 226 Erw. 2 mit Hinweisen).

b) Die Verwechslungsgefahr durch ähnliche Firmen ist erhöht und aktuell, wenn zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort haben, miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus anderen Gründen an die gleichen Kreise wenden (BGE 118 II 323 Erw. 1, 2. Abs. 2. Satz). Sind solche Umstände gegeben, ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr einer besonderen Prüfung zu unterziehen, da diese Umstände eine erhöhte Zurückhaltung bei der Firmenwahl gebieten. Sind solche Umstände, die sich durch Sitzverlegung und Ausweitung des Gesellschaftszweckes verändern lassen, (noch) nicht gegeben, darf aus dem Fehlen von bereits eingetretenen Verwechslungen nicht auf das Fehlen einer Verwechslungsgefahr geschlossen werden (BGE 97 II 235 Erw. 1).

c) Die zu vermeidenden Verwechslungen können in verschiedenen Formen auftreten, sei es dass die Firma eines Unternehmens für die eines anderen Unternehmens gehalten wird oder dass eine wirtschaftliche Verbundenheit des mit der jüngeren Firma gekennzeichneten Unternehmens mit dem Unternehmen angenommen wird, das mit der älteren Firma gekennzeichnet ist (BGE 118 II 323 Erw. 1, 2. Abs., 1. Satz und dort angegebene Hinweise: BGE 198 II 489 E. 5 mit Hinweisen, BGE 90 II 202 Erw. 5a; vgl. auch BGE 116 II 368 Erw. 3a; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Bern 1993, § 5 N 162; Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1979, S. 78; Roland Bühler, Grundlagen des materiellen Firmenrechts, Diss. Zürich 1991, S. 129).

2.2 Über das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im konkreten Fall befindet der Richter aufgrund der gesamten Umstände nach seinem Ermessen (Art. 4 ZGB; Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., § 5 N 163). Abzustellen hat er auf den Gesamteindruck, den eine Firma nach ihrem Schriftbild und ihrem Klang – dem Kundenkreis und einem weiteren Publikum – vermittelt. Er berücksichtigt einmal den spontanen Eindruck, aber ebenso, dass zwei Firmen wohl nur selten gleichzeitig und aufmerksam miteinander verglichen werden können. Sie müssen daher auch in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 118 II 324). Bestandteilen, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen, kommt dann erhöhte Bedeutung zu, wenn anzunehmen ist, dass sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im mündlichen wie schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden (BGE 114 II 433 Erw. 2c). Je nach dem, ob es sich bei den Bestandteilen einer Firma um

- Sachbezeichnungen,
- Phantasiebezeichnungen oder
- Personenbezeichnungen handelt,

hat der Richter auch die Unterscheidbarkeit differenziert zu beurteilen (Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., § 5 N 168; Kramer, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile, in FS Pedrazzini, Bern 1990, S. 603ff.).

a) Reinen Sachbezeichnungen, welche dem sprachlichen Gemeingut zu belasten sind (BGE 101 Ia Erw. 4. d und e; 117 II 201 Erw. 2.a/bb; 96 II 261 Erw. 3.a), wird nach gefestigter Rechtsprechung ganz allgemein geringe Kennzeichnungskraft zuerkannt. Sie gelten als sogenannt schwache Firmenbestandteile. Als Beispiele können die Bestandteile «Schweizerische» und «Werke» in der Firma «Schweizerische Isola-Werke AG» (BGE 97 II 156 Erw. 2.c), «Holding» bei der «Intershop Holding AG» (BGE 97 II 236 Erw. 2) oder «Pro» und «Profi» bei der «Prosoft AG» und der «Profisoft Informatik AG» (BGE vom 15. 12. 1992, in SMI 1994, S. 57 Erw. 3.b) angeführt werden. Kennzeichnungsschwach sind auch Sachbezeichnungen, die auf den Tätigkeitsbereich der Firma hinweisen. So wurden beispielsweise «soft» bei den im Informatikbereich auftretenden «Prosoft AG» und der «Profisoft Informatik AG» (BGE vom 15. 12. 1992, in SMI 1994, S. 56f. Erw. 3.b), «tour» als Bestandteil der in der Touristikbranche tätigen «Aviatour AG»

(BGE vom 23. 4. 1991, in SMI 1992, S. 44 Erw. 2.b), «trans» und «sped» der im Transportgewerbe tätigen Unternehmen «Fertrans AG» und «Ferosped AG» (BGE 118 II 325f. Erw. 2.b) oder «Feindraht» der Elektrotechnik-Firma «Elektrisola Feindraht AG» (BGE 97 II 157 Erw. 2.c) als wenig kennzeichnend erachtet. Die Zusammensetzung solcher Bezeichnungen genießt grundsätzlich keinen über denjenigen der einzelnen Bestandteile hinausgehenden Schutz, es sei denn die Kombination erweise sich als so originell, dass sie Individualisierungskraft erlange. In diesem Sinne sind die Zusammensetzungen «Prosoft» und «Profisoft» (BGE vom 15.12.1992, in SMI 1994, S. 57 Erw. 3.b) sowie «Touring-Hilfe» (BGE 117 II 202 Erw. 2.a/dd) als kennzeichnungsschwach beurteilt worden. Gemäss dem fragwürdigen Entscheid des Bundesgerichts sei dagegen «Aeroleasing» noch originell, anders als «Avionsleasing» und «Autoleasing» (BGE 114 II 287 Erw. 2.c).

Schwache Firmenbestandteile bleiben zwar namensrechtlich nicht ungeschützt. Allerdings sind an eine neue Firma geringere Anforderungen zu stellen, damit sie sich genügend unterscheidet (BGE vom 15. 12. 1992, in SMI 1994, S. 56 Erw. 3.a; 82 II 341 Erw. 1). Insbesondere die Anfügung starker Bestandteile reicht für die genügende Unterscheidbarkeit aus.

b) Als stark prägende Firmenbestandteile sind Phantasiebezeichnungen anzusehen, so z.B. «Hadax» bei der «Hadax Dental Products SA» (BGE vom 29. 4. 1984, in SMI 1985, S. 61 Erw. 2.b) oder «Avia» bei den Unternehmen «Avia Mineralöl AG», «Avia International Investments AG» oder «EURAVIA» (BGE vom 23.4.1991, in SMI 1992, S. 44 Erw. 2.b).

c) Personenbezeichnungen sind kennzeichnungskräftig, sofern es sich nicht um Vornamen und um häufig vorkommende oder geradezu alltägliche Familiennamen, wie z.B. Müller, Meier oder Frei, handelt (Kramer, a.a.O., S. 608f. mit Hinweisen; BGE 114 II 433f. Erw. 2.c: «Lacoste / Pierre Keller»; 88 II 36f. Erw. III.1.b: «Graber»; 74 II 238f. Erw. 2.c: «Meyer-Munzinger»).

3. Nach den unter Erw. III./2. dargelegten Kriterien ist zu beurteilen, ob zwischen der älteren Firma der Klägerin («Auto Treff AG») und der jüngeren Firma der Beklagten («Hack Autotreff AG») Verwechslungsgefahr besteht.

3.1 Die Beurteilung nach den allgemeinen Kriterien des Kennzeichenrechts (Erw. III./2.1) ergibt folgendes:

a) Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung wird nicht geltend gemacht. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist somit auf die Aufmerksamkeit abzustellen, die in den Kreisen üblich ist, die von den Parteien beworben werden. Beide Parteien sind in der Automobilbranche tätig und treiben Handel mit Automobilen. Die Klägerin führt auch Reparaturen durch und ist offizielle Vertragshändlerin für Neuwagen bestimmter Marken. Mit Bezug auf den Handel wenden sich beide Unternehmen an kauf- oder verkaufsinteressierte Automobilisten in ihrem Einzugs-



gebiet. Es stellt sich die Frage, wie aufmerksam die Kunden der in der Automobilbranche tätigen Unternehmen auf deren Firmen achten. Die Frage kann nicht landesweit beurteilt werden. Der Kundenkreis von Garagen ist nämlich erfahrungsgemäss regional begrenzt. So werden etwa Konkurrenzverbote, welche den Handelsvertretern solcher Firmen auferlegt werden, regelmässig auf einen Umkreis von ca. 30-50 Kilometer begrenzt, weil sie sonst Gefahr laufen, vom Richter auf das zulässige Mass herabgesetzt zu werden (vgl. Art. 340a OR). Wenn landesweit viele Autogaragen mit gleichlautender oder ähnlicher Firmenbezeichnung, wie «Auto Center», «Central Garage», «Ring Garage» etc., ohne Verwechslungsgefahr nebeneinander bestehen, darf somit nicht auf ein überdurchschnittliches Unterscheidungsvermögen ihrer Kundenkreise geschlossen werden. Die Verhältnisse im Autogewerbe lassen sich nicht vergleichen mit überregional oder landesweit tätigen Waren- oder Versandhäusern, Grossbetrieben der Baubranche oder des Dienstleistungssektors (Banken, Versicherungen etc.). Es bestehen keine Gründe zur Annahme, den Garagekunden sei eine im Vergleich zu Kunden anderer Branchen erhöhte Aufmerksamkeit zuzubilligen etwa derart, dass Garagekunden gleich oder ähnlich lautende Firmen von Garagen in derselben Region besser auseinanderhalten könnten als dies bei anderen, nicht ortsgebundenen Branchen der Fall ist. So vermöchte eine «Central Garage AG» in Teufenthal neben einer gleichlautenden Firma in Sursee kaum zu bestehen. Dies hat umso mehr für den Firmenbestandteil «Auto Treff» resp. «Autotreff» zu gelten, für den die Beklagte ein ähnlich häufiges Vorkommen wie «Auto Center», «Ring Garage» etc. nicht behauptet oder nachweist. Im weiteren ist die Verwechslungsgefahr bei Lieferanten zu beachten, welche einen Markt bearbeiten, der nicht regional begrenzt ist.

b) Die Parteien stehen miteinander im Wettbewerb. Sie haben ihren Sitz zwar nicht am gleichen Ort, aber in einer auch für die Autobranche wettbewerblich relevanten Entfernung zueinander, zumal sich ihre Kundenkreise geografisch überschneiden. Deshalb ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr einer besonderen Prüfung zu unterziehen (vgl. Erw. III/2.1 b). Das Fehlen von Verwechslungen könnte deshalb Indiz sein für die genügende Unterscheidbarkeit der beiden Firmen. Die Beklagte behauptet, bei ihr sei es nicht zu Nachfragen gekommen, die auf Verwechslungen schliessen lassen. Die Klägerin behauptet, sie sei tatsächlich von Kunden angefragt worden, ob sie eine Filiale im Kanton Aargau eröffnet habe. Später musste sie eingestehen, dass dies hauptsächlich vor der beklagtischen Namensänderung geschehen sei. An der Hauptverhandlung liess sie vortragen, eine Anfrage, die auf Verwechslung schliessen lasse, habe sie auch in der Woche vor der Verhandlung entgegennehmen müssen. Es fällt jedoch auf, dass die Klägerin den Beweis für diese bestrittenen Behauptungen mittels Parteibefragung zu führen versuchte. Es wäre naheliegend gewesen, zur Verifizierung dieses im Einzelfall bedeutenden Umstandes die entsprechenden Kunden als Zeugen anzurufen. Damit wäre wohl rechtsgenügend zu klären gewesen, ob und wie weit die Kunden verwirrt waren. Der Nachweis tatsächlicher Verwechslungen – in welcher Form auch immer (Erw. III./2.1 c) – ist jedenfalls nicht erbracht. Andererseits firmiert die Beklagte unter ihrer heutigen Bezeichnung («Hack Autotreff AG», vorher «Autotreff

AG») erst seit ca. einem Jahr. Müssen tatsächlich eingetretene Verwechslungen als unbewiesen gelten, kann die Klägerin insofern kein Indiz für eine Verwechslungsgefahr anrufen. Diese lässt sich allein deswegen nach so kurzer Zeit aber auch noch nicht ausschliessen.

Da bei den in Frage stehenden Kundenkreisen keine erhöhte Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden kann und sich die Parteien aufgrund ihrer Wettbewerbsstellung an die gleichen Kreise wenden, muss sich die Firma der Beklagten von der Firma der Klägerin besonders deutlich unterscheiden (BGE 118 II 323ff.).

3.2 Die Beurteilung der Verwechselbarkeit der beiden Firmen (Klägerin: «Auto Treff AG»; Beklagte: «Hack Autotreff AG») nach den Kriterien des Kennzeichenrechts im engeren Sinne (Erw. III/2.2) ist differenziert vorzunehmen. Zu prüfen ist vorerst die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile, sodann die Kennzeichnungskraft der diese Bestandteile zusammenfassenden Firmen:

a) Der Bestandteil «Auto» ist eine in deutscher französischer und italienischer Sprache verwendete firmenrechtlich schwache Sachbezeichnung für motorisierte Fahrzeuge.

b) «Treff» ist im deutschsprachigen Raum ein geläufiger Ausdruck für einen Ort des Zusammenkommens. Der Ausdruck wird etwa in der Zusammensetzung «Theater-Treff», «Jugend-Treff» oder «Treffpunkt» verwendet. Auch Firmen- oder Geschäftsbezeichnungen wie «Schuhtreff» sind bekannt. Bei Firmen dürfte als ungefähres Synonym häufiger das Wort «Zentrum» Verwendung finden. Im französischen und italienischen Sprachraum existiert die Bezeichnung «Treff» nicht, was firmenrechtlich jedoch ohne Bedeutung ist. Insgesamt ist «Treff» ein dem sprachlichen Gemeingut zugehöriger Ausdruck mit wenig Kennzeichnungskraft.

c) Der Zusammensetzung «Auto Treff»/«Autotreff» kann wegen der selten anzutreffenden Wortverbindung und weil der Schluss auf ein gewerbsmässiges Unternehmen nicht auf Anheb gezogen wird eine gewisse – nicht allzu grosse – Originalität nicht abgesprochen werden. Die Wortverbindung lässt nicht unmittelbar auf den Tätigkeitsbereich der Parteien schliessen, wie dies z.B. bei «Auto Verkauf AG» oder «Autohandels AG» der Fall wäre.

d) «AG» ist die Abkürzung für Aktiengesellschaft und bezeichnet die Rechtsform der Parteien. Diese Abkürzung kommt in ungezählten Firmen vor und ist ohne jede kennzeichnende Wirkung, weist aber auf ein gewerbsmässiges Unternehmen hin. Die Hinzufügung der Abkürzung «AG» zu «Auto Treff»/«Autotreff» legt es dem Durchschnittsleser nahe, dass er es mit einem gewerbsmässigen Unternehmen der Autobranche zu tun hat. Die Abkürzung AG nimmt aber der Wortverbindung «Auto Treff»/«Autotreff» praktisch den Rest ihrer ohnehin geringen Originalität. Die Bezeichnungen «Auto Treff AG» oder «Autotreff AG» weisen daher

eine geringe Kennzeichnungskraft auf und lassen den Durchschnittsleser wegen des identischen Wortlauts trotz unterschiedlicher Schreibweise eine Unterscheidung nicht erkennen unabhängig davon, ob es sich um Phantasie-, Sach- oder Personenbezeichnungen handelt.

e) Zu prüfen bleibt noch die Kennzeichnungskraft des Bestandteils «Hack» und zwar für sich allein wie auch in der Zusammensetzung mit den bereits beurteilten Bestandteilen. «Hack» kommt als Familienname vor. Der Hauptaktionär der Beklagten trägt ihn, ebenso das einzige Mitglied ihres Verwaltungsrates und ihr einziger Prokurist. Ob der Bestandteil «Hack» vom Durchschnittsleser als seltener Familienname erkannt oder wegen seiner Seltenheit gar als Phantasiebezeichnung verstanden wird, kann dahingestellt bleiben. «Hack» wird man im Zusammenhang mit einer Autogarage jedenfalls nicht als Sachbezeichnung auffassen wie dies für eine Shredderanlage oder für ein Holzverarbeitendes Unternehmen vielleicht möglich wäre. Lässt sich der Bestandteil «Hack» somit nur als Familienname oder als Phantasiebezeichnung verstehen, ist er als kennzeichnungsstark zu werten (Erw. III./2.2 c).

f) Im Vergleich zur schwachen Firma «Auto Treff AG» ist die beklagtische Firma «Hack Autotreff AG» daher als kennzeichnungsstark anzusehen. Zu berücksichtigen ist nicht nur der kennzeichnungskräftige Bestandteil «Hack», sondern auch seine Stellung am Anfang der Firma. Dieser Bestandteil wird damit besonders hervorgehoben. Eine Verwechselbarkeit der beiden Firmen im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR besteht somit nicht. Daher ist die firmenrechtliche Klage auf Verbot der Führung des Namens der Beklagten abzuweisen und demzufolge auch das entsprechende Begehren um Löschung der beklagtischen Firma im Handelsregister.

3.3 Eine Minderheit des Gerichts würde dem Bestandteil «Hack» unabhängig von der Qualifizierung als Sach-, Phantasie- oder Personenbezeichnung die Kennzeichnungskraft absprechen, somit auch der ganzen beklagtischen Firma, die Verwechslungsgefahr bejahen und deshalb die Verbots- und Löschungsbegehren gutheissen.

3.4 Ohne Bedeutung ist die von der Beklagten beim Eidgenössischen Handelsregisteramt veranlasste Namensnachforschung zu «Autotreff TAG AG», welche keinen Hinweis auf die Klägerin ergab. Derartige Auszüge erfolgen ausdrücklich «ohne Gewähr» und behalten die Anfechtungsklage gemäss Art. 956 OR vor. Im übrigen scheint das Eidgenössische Handelsregisteramt (eigenartigerweise) lediglich nach dem Bestandteil «TAG» gesucht zu haben.

4. Die Klägerin stützt ihre Klage auch auf das BG über den unlauteren Wettbewerb. Unlauter im Sinne des UWG ist das Verhalten eines Konkurrenten, sofern es gegen den in Art. 2 UWG formulierten allgemeinen Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben oder einen der Sondertatbestände gemäss Art. 3ff. UWG ver-

stösst. Namentlich Massnahmen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, sonstigen Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen, erweisen sich als unzulässig (Art. 3 lit. d UWG).

Die Klägerin bringt nichts vor, was darauf schliessen lässt, dass die Beklagte in der Verwendung der Firma Veranstaltungen trifft, die zu Verwechslungen führen könnten. Das wäre beispielweise der Fall, wenn sich die Beklagte in der Werbung oder auf ihrem Geschäftspapier lediglich als «Autotreff AG» bezeichnen würde. Solches wird nicht vorgebracht. Soweit die Autokennzeichen-Rahmen betreffend ist auf Erw. III/5 zu verweisen.

Der Begriff der Verwechselbarkeit ist im gesamten Kennzeichnungsrecht einheitlicher (BGE 117 II 201 Erw. 2. a; 116 II 370 Erw. 4 a; 107 II 356 = Pr 71 Nr. 8; 100 II 229 Erw. 5; 98 II 67; 88 II 371). Ein Verbot der Führung des Bestandteils «Autotreff» im Namen der Beklagten lässt sich daher auch aus dem UWG nicht ableiten.

5. Die Beklagte verwendete unbestritten Autokennzeichen-Rahmen, welche die alleinige Bezeichnung «AUTOTREFF» mit dem Ortsnamen «Teufenthal» ergänzen. Nach der engen bundesgerichtlichen Auslegung wird eine solche Bezeichnung von Art. 956 OR nicht umfasst (vgl. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Basel 1980, S. 71ff.). Sie ist nicht als Firmen-, sondern als Geschäftsbezeichnung aufzufassen (vgl. BGE 74 II 242f. Erw. 4.). Die Verwechslungsgefahr ist daher nach dem UWG zu beurteilen.

Kennzeichnend bei den beklagtischen Rahmen ist «AUTOTREFF», was sich mit dem Hauptbestandteil der Firma der Klägerin deckt. Eine kennzeichnungskräftige Unterscheidung zwischen den Parteien entsteht durch die Anfügung der Ortsbezeichnung «Teufenthal» nicht. Die Klägerin läuft damit Gefahr, dass Fahrzeuge mit dieser Beschriftung als von ihrer Filiale in Teufenthal stammend betrachtet werden. Dies muss sie sich nicht gefallen lassen. Ihre prioritätsältere Firma geht der Geschäftsbezeichnung der Beklagten vor. Die Beklagte traf damit eine zur Verwechslung geeignete Massnahme im Sinne von Art. 3 lit. d UWG.

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

### Art. 10, 80 Abs. 1 URG – «ARTHUR SCHNITZLER»

- Die übertragbaren Verwendungsrechte gemäss Art. 10 URG beziehen sich auch auf Bearbeitungen (E. 4b).
- Eine Bearbeitung eines Theaterstücks liegt auch bei sprachlicher Verschiedenheit vor, wenn die zugrundeliegende stilistische Idee, die Stückeinteilung und der inhaltliche Ablauf übernommen worden sind (E. 7b).
- Der Schutz bereits gemeinfrei gewordener Werke lebte mit Inkrafttreten des nURG wieder auf, sofern der Urheber noch nicht 70 Jahre tot war (E. 5c/d).
- Les droits cessibles d'utilisation de l'oeuvre selon l'article 10 LDA visent aussi les adaptations (c. 4 b).
- Il y a aussi adaptation d'une pièce de théâtre lorsque le langage utilisé est différent, tandis que l'idée stylistique à la base de la pièce, la construction de celle-ci et son déroulement ont été repris (c. 7 b).
- A l'entrée en vigueur de la nouvelle LDA, les oeuvres tombées dans le domaine public se sont trouvées à nouveau protégées, pour autant que leur auteur ne fût pas décédé depuis plus de septante ans (c. 5 c/d).

Massnahmeentscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Obergericht des Kantons Zürich vom 31. März 1995 i.S. S Fischer Verlag GmbH c. Schauspielhaus Zürich Neue Schauspiel AG.

3. a) Die Klägerin, ein bedeutender deutscher Buch- und Theaterverlag, hat die Urheberrechte am dramatischen Werk des österreichischen Schriftstellers Arthur Schnitzler inne.

Zur Begründung ihres Massnahmebegehrens macht die Klägerin im wesentlichen geltend, das Theaterstück «Der reizende Reigen nach dem Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler» von Werner Schwab, einem inzwischen verstorbenen österreichischen Schriftsteller, sei ein «literarisches Plagiat» des «Reigen» von Arthur Schnitzler. Schwab übernehme ohne Abwandlung das originäre und berühmte Reigenschema Schnitzlers und übertrage Schnitzlers «Paarungen» auf der ganzen sozialen Skala in die Gegenwart. Der Verleger von Werner Schwab, die Thomas Sessler Verlag GmbH Wien-München, habe selber eingeräumt, dass es sich beim fraglichen Stück um ein «Plagiat» handle und habe, zusammen mit Werner Schwab, eine Erklärung unterschrieben, wonach sich die beiden ver-

pflichteten, dieses Stück in den Ländern, in welchen die Schutzfrist der Werke von Arthur Schnitzler länger als 50 Jahre dauere, nicht zu veröffentlichen, zu publizieren oder zur Aufführung anzubieten. Selbst wenn der Tatbestand der veränderten Wiedergabe nicht erfüllt wäre, stelle «Der reizende Reigen nach dem Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler» eine unberechtigte Bearbeitung des «Reigen» Schnitzlers und somit eine unerlaubte urheberrechtlich relevante Nutzung von dessen Werk dar.

b) Demgegenüber ist die Beklagte im wesentlichen der Ansicht, die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert, die Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten, und darum handle es sich beim Plagiatsvorwurf, geltend zu machen; diese Rechte gehörten zum harten Kern der höchstpersönlichen Rechte und seien untrennbar mit dem Autor verbunden. Die Klägerin habe ihr Gesuch offensichtlich hinausgezögert, weshalb es an der zum Erlass vorsorglicher Massnahmen notwendigen Dringlichkeit fehle. Zudem sei das Werk von Arthur Schnitzler, der 1931 verstorben sei, in der Schweiz gemeinfrei; Art. 80 URG lasse, bei richtiger Auslegung, eine Rückwirkung der Schutzfrist bereits gemeinfrei gewordener Werke nicht zu. Schliesslich sei Schwabs Stück kein Plagiat von Schnitzlers «Reigen»; Methode, Stil, Manier und Technik der Darstellung könnten nicht Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes sein; im übrigen zeugten die Sprache Schwabs, die Darstellung der Sexualität und das Verhalten seiner Figuren von anderer Befindlichkeit, weshalb der eigenschöpferische Gehalt seines Stücks Schnitzlers «Reigen» gänzlich überlagere und die entlehnten eigenpersönlichen Züge Schnitzlers daneben verblassten; ebensowenig sei Schwabs Stück eine Parodie von Schnitzlers «Reigen».

Durch das superprovisorisch ausgesprochene Verbot sei der Beklagten bereits erheblicher Schaden in der Höhe von jedenfalls Fr. 632'000.– entstanden; im Fall der Bestätigung der vorsorglichen Massnahmen sei die Klägerin daher zu verpflichten, in dieser Höhe Sicherheit zu leisten.

4. a) Die Werke des Schriftstellers Arthur Schnitzler – und damit auch sein «Reigen» – haben aufgrund ihres individuellen Charakters unbestrittenermassen die Qualität von urheberrechtlich geschützten Werken (Art. 2 Abs. 1 und 2 lit. a URG).

b) Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1 URG). Vorliegend ist das Recht zur Vergabung der Aufführungs- und Senderechte an die Rechtsvorgängerin der Klägerin übertragen worden; die Berechtigung der Klägerin an diesen Verwendungsrechten ist unbestritten.

Das Recht des Urhebers oder dessen Rechtsnachfolgers gemäss Art. 10 URG, zu untersagen, dass das Werk auf irgend eine Weise wiedergegeben wird, bezieht sich sowohl auf das unveränderte Werk als auch auf Veränderungen des Werks

(Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, S. 97). Die Bestimmungen von Art. 11 URG, bei denen es sich um nicht übertragbare Persönlichkeitsrechte handelt, beschlagen nur die Frage, wer die Bewilligung zur Änderung des Werks erteilen darf. Als Inhaberin der Verwendungsrechte ist die Klägerin daher auch befugt, unberechtigte Aufführungen von Werken zu verhindern, bei denen es sich um Abänderungen von Schnitzlers «Reigen» handelt. Etwas anderes hat sie vorliegend nicht verlangt. Sie stützt ihr Begehren ausdrücklich auf Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. c URG, mithin auf die ihr übertragenen Nutzungs- und Verwertungsrechte. Die Geltendmachung von Urheberpersönlichkeitsrechten hat sie sich bzw. dem Enkel von Arthur Schnitzler lediglich vorbehalten. Die Ausführungen der Beklagten zur fehlenden Aktivlegitimation der Klägerin sind daher unzutreffend.

5. a) Das am 1. Juli 1993 in Kraft getretene neue Urheberrecht sieht in Art. 29 Abs. 2 lit. b für alle Werke (ausser Computerprogrammen) eine Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers vor. Nach der Übergangsbestimmung von Art. 80 Abs. 1 URG gilt das neue Gesetz «auch für Werke, Darbietungen, Ton- und Tonbildträger sowie Sendungen, die vor seinem Inkrafttreten geschaffen waren».

Streitig ist die Frage, ob die verlängerte Schutzfrist auch für Werke gilt, die zwar unter dem alten Recht bereits gemeinfrei waren, deren Urheber aber vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, so dass sie nach dem neuen Urheberrechtsgesetz noch geschützt wären.

b) Entgegen der Auffassung der Beklagten handelt es sich dabei indessen nicht um eine Frage der echten Rückwirkung. Das neue Urheberrechtsgesetz wirkt nicht in die Zeit vor seinem Inkrafttreten zurück, indem es die damals gemeinfreien Werke rückwirkend (also für die Zeit vor seinem Inkrafttreten) als geschützt bezeichnet. Es geht lediglich um die Frage, ob ein bereits erloschener Schutz wieder aufleben kann. Dabei handelt es sich aber allenfalls um ein Problem der grundsätzlich zulässigen – unechten Rückwirkung, so dass die Ausführungen der Beklagten zum Rückwirkungsverbot und dazu, wann ein solches ausnahmsweise doch zulässig ist, vorliegend an der Sache vorbei gehen (vgl. zur echten bzw. unechten Rückwirkung Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zürich 1990, N 266/7 und 275 ff.).

c) Der Wortlaut von Art. 80 Abs. 1 URG ist an sich klar, so dass sich die Frage stellt, ob diese Bestimmung überhaupt auslegungsbedürftig ist.

Auch die einschlägige Literatur ist sich darin einig, dass nach dem Wortlaut von Art. 80 Abs. 1 URG eindeutig auch diejenigen Werke geschützt sind, deren Schutzfrist nach altem Recht bereits abgelaufen war. (vgl. Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, Bern 1994, N 2 f. zu Art. 80 URG; von Büren, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, in ZSR 112/1993 S. 222; Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, Bern 1993, S. 128; Hilty, Die Behandlung gemeinfrei gewor-

dener Werke angesichts der Schutzfristverlängerung im neuen Urheberrecht, in AJP 5/1993, S. 594; Cherpillod, *Le droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d'auteur*, in SMI 1994, S. 15). Die Meinungen gehen jedoch darin auseinander, ob es sich dabei um ein qualifiziertes Schweigen oder um ein Versehen des Gesetzgebers handle.

Der Beklagte stützt sich für seine Auffassung, die grammatikalische Auslegung entspreche dem Sinn des Gesetzes und dem Willen des Gesetzgebers nicht, vor allem auf Hilty und Cherpillod, die beide die Auffassung vertreten, für ein Wiederaufleben des Schutzes gebe es keine gewichtigen Gründe. Indessen weisen auch diese beiden Autoren darauf hin, dass die Situation, die sich aus der grammatikalischen Auslegung von Art. 80 Abs. 1 URG ergebe, dem schweizerischen Recht nicht unbekannt sei (Hilty, a.a.O., S. 59; Cherpillod a.a.O., S. 15) und sich aus den Materialien nicht ergebe, ob dieses Wiederaufleben des Schutzes vom Gesetzgeber gewollt war oder nicht (Hilty, a.a.O., S. 598; Cherpillod a.a.O., S. 16). Cherpillod räumt zudem ein, dass die Werknutzungen, die in die Zeit vor Inkrafttreten des neuen Urheberrechtsgesetzes fallen, davon nicht betroffen seien und Art. 80 Abs. 2 URG zudem zulasse, Werknutzungen, die vor Inkrafttreten des neuen Recht begonnen wurden, zu beenden (vgl. a.a.O., S. 15 f.).

d) In Anbetracht des klaren Wortlauts und mangels gewichtiger Anhaltspunkte, die zu einer anderen Auslegung der umstrittenen Norm führen könnten, ist – insbesondere weil die Rechtsfragen nur summarisch beurteilt werden – trotz der beiden erwähnten abweichenden Lehrmeinungen davon auszugehen, dass das Werk Arthur Schnitzlers im heutigen Zeitpunkt urheberrechtlich geschützt ist.

6. Für den Entscheid nach Anhörung der beklagten Partei ist die Frage, ob das Begehren offensichtlich hinausgezögert worden sei, unerheblich. Sie ist nur zu prüfen, wenn ohne Anhörung der beklagten Partei, also superprovisorisch entschieden werden soll.

Soweit die Beklagte verlangt, die bereits angeordneten superprovisorischen vorsorglichen Massnahmen seien aufzuheben, weil die Klägerin ihr Gesuch «offensichtlich hinausgezögert» habe, kann auf die Ausführungen in der Verfügung vom 14. März 1995 verwiesen werden, mit der dieses Begehren bereits abgewiesen worden ist. Es ist daran festzuhalten, dass allein die Möglichkeit, dass die Klägerin schon vor Ende Februar 1995 von der geplanten Aufführung erfahren haben könnte, jedenfalls nicht ausreicht, um glaubhaft zu machen, dass sie auch tatsächlich davon wusste und trotzdem nicht handelte. Um eine offensichtliche Hinauszögerung glaubhaft zu machen, müsste jedoch gerade dies dargelegt werden. Das hat die Beklagte auch in ihrer Massnahmeantwort nicht getan.

7. a) Der Beklagten ist darin zuzustimmen, dass es sich beim strittigen Stück von Werner Schwab nicht um ein eigentliches Plagiat (Anmassung der Urheberschaft an einem fremden Werk; vgl. Barrelet/Egloff, a.a.O., N 14 zu Art. 9 URG)



handelt. Das hat auch die Klägerin nicht behauptet. Im übrigen ist der Ausdruck «literarisches Plagiat» im Zusammenhang mit Schwabs Stück von dessen Verleger, der Thomas Sessler Verlag GmbH, zuerst selber verwendet worden.

b) Es wird von der Beklagten nicht bestritten, dass Schwab in seinem Stück «Der reizende Reigen nach dem Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler» das von Schnitzler verwendete «Reigenschema», das zweifellos individuellen und originellen Charakter hat, praktisch identisch übernommen hat. Schon aus dem Titel von Schwabs Stück wird deutlich, dass er sich an Schnitzlers Werk angelehnt hat.

Zwar hat Schwab die verschiedenen Paare in die Gegenwart übertragen und entsprechend aus dem Soldaten einen Angestellten, aus dem Stubenmädchen eine Friseurin, aus dem süßen Mädel eine Sekretärin und aus dem Grafen einen Nationalratsabgeordneten gemacht. Gleich bleiben sich dabei aber die sozialen Schichten, die alle in den Reigen der abwechselnden Paarungen miteinbezogen werden. Anders als beim Stück «Mir nichts dir nichts» des deutschen Autors Eugen Ruge, welches dem von der Beklagten erwähnten Urteil des Landgerichts Hamburg vom 12. Juli 1994 zugrundeliegt, und in welchem es, obwohl die einzelnen Szenen ebenfalls darauf angelegt sind, letztlich nicht zur geschlechtlichen Vereinigung der jeweiligen Paare kommt, findet bei Schwab wie bei Schnitzler zwischen allen Paaren eine körperliche Vereinigung statt. Dass Schnitzler diese lediglich mit Gedankenstrichen andeutet, Schwab dagegen seine männlichen Darsteller den Frauen jeweils einen «Plastikschwanz» unter den Rock geben lässt, liegt wohl nicht zuletzt in den verschiedenen Zeitperioden begründet, in denen die beiden Stücke geschrieben wurden.

Das Stück Schwabs enthält unbestrittenermassen eigenständige Leistungen des jüngeren Autors, und insbesondere seine Sprache ist mit jener Schnitzlers kaum vergleichbar. Dies ist jedoch nicht von Belang, da der Gesamteindruck das Stück von Schwab als eine eigentliche Bearbeitung von Schnitzlers «Reigen» erscheinen lässt. Er hat nicht nur die Idee des Reigenes als literarisches Stilmittel und die Einteilung des Stücks in zehn Bilder übernommen, sondern sich auch – bei allen Eigenheiten – in seiner Version des geschlechtlichen Reigenes quer durch alle sozialen Schichten inhaltlich sehr nahe an die Vorlage gehalten. Die gegenteiligen Ausführungen der Beklagten vermögen diesen Eindruck nicht zu widerlegen.

c) Hervorzuheben ist auch hier, dass die Frage, ob die geltend gemachten Urheberrechte verletzt wurden, eine Rechtsfrage ist, die im Massnahmeverfahren nur summarisch geprüft wird. Jedenfalls nach den für das Massnahmeverfahren massgeblichen Kriterien erscheint daher die Aufführung des Stücks als eine urheberrechtlich nicht erlaubte Nutzung von Arthur Schnitzlers «Reigen».

8. Die Gefährdung der Rechtsposition der Gesuchstellerin oder – mit den Worten des Urheberrechtsgesetzes – das Drohen eines nicht leicht wiedergutzu-

machenden Nachteils (Art. 65 Abs. 1 URG), ist angesichts des offenbar erheblichen Interesses der Öffentlichkeit an Schwabs Werken und der Tatsache, dass es sich um die Uraufführung des streitigen Stücks handelt, ebenfalls erfüllt. Der Klägerin würde ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohen, wenn sie die Aufführung der unbefugten Bearbeitung von Schnitzlers Werk weiterhin hinzunehmen hätte. Im Urheberrecht stehen meistens immaterielle Ansprüche im Vordergrund, die nur schwer in Geld abzuschätzen sind (BGE 114 II 368 ff.). Es ist der Klägerin daher nicht zuzumuten, die glaubhaft gemachte und bereits eingetretene Verletzung ihrer Rechte durch weitere Aufführungen des streitigen Stücks hinzunehmen.

9. Zusammenfassend erweisen sich die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen als erfüllt (Art. 65 Abs. 1 URG). Das beantragte Ausführungsverbot ist für die Abwendung einer weiteren Gefährdung und Verletzung der klägerischen Rechtsposition erforderlich und trägt den beidseitigen Interessen gebührend Rechnung. Die mit Verfügung vom 8. März 1995 angeordnete und mit Verfügungen vom 14. und 16. März 1995 aufrechterhaltene einstweilige vorsorgliche Massnahme ist daher zu bestätigen.

Das Ausführungsverbot ist einstweilen unter der Androhung der Überweisung an den Strafrichter im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB) anzuordnen, doch sind andere Vollstreckungsmassnahmen, namentlich der Zwangsvollzug, vorzubehalten.

10. Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 65 Abs. 4 URG; § 227 ZPO). Die Höhe der Sicherheit richtet sich nach der Höhe des ungefähr zu erwartenden Schadens.

Die Beklagte hat glaubhaft gemacht, dass ihr durch die vorsorglichen Massnahmen ein Schaden entstehen kann. Nach ihren Vorbringen zur Frage der Verletzung von Art. 10 URG kann nicht mehr, wie in der Verfügung vom 14. März 1995, davon ausgegangen werden, es bestünden am Anspruch der Klägerin derart geringe Zweifel, dass sie nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet sei. Zum Nachweis der Höhe des Schadens hat die Beklagte eine «Vollkostenrechnung» eingereicht, die den gesamten Schaden mit Fr. 632'168.– beziffert. Die Beklagte verkennt dabei, dass nicht die gesamten Aufwendungen für das geplante Stück als Schaden geltend gemacht werden können. Die Produktionskosten wären auch dann angefallen, wenn die Beklagte das Stück hätte aufführen können. Als Schaden kann daher lediglich berücksichtigt werden, was die Beklagte dadurch verliert, dass die geplanten Aufführungen nicht stattfinden können. Dies entspricht den Einnahmen, deren die Beklagte verlustig geht.

Die Beklagte berechnet die gesamten Bruttoeinnahmen für das fragliche Stück mit Fr. 75'000.–, nämlich 25 Vorstellungen mit durchschnittlichen Bruttoeinnah-

men von je Fr. 3'000.–. Nach dem Gesagten stellt dieser Betrag die maximale Schadenshöhe dar. Wie hoch die direkten Kosten sind, die eingespart werden, wenn keine Aufführungen stattfinden, lässt sich nicht abschätzen. In Ausübung pflichtgemässen Ermessens rechtfertigt es sich daher, der Klägerin eine Sicherheitsleistung von Fr. 75'000.– aufzuerlegen.

*Art. 2 lit g; 3 Abs. 3 und 4; 11 Abs. 1 lit b URG «MAILINGS»*

- *Der urheberrechtliche Schutz wird schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt.*
- *Im Bereich der Werbung können urheberrechtlich schützbar Fotografien in Verbindung mit Slogans geschaffen werden, sofern sie einen individuellen Charakter aufweisen. An den künstlerischen Gehalt werden keine besondere Anforderungen gestellt.*
- *Es kommt im Urheberrecht nicht auf das Sujet eines Bildes, sondern auf dessen Gestaltung an. Bei einer Verbindung mit Text ist entscheidend, ob die gestaltete Karte als Ganzes individuellen Charakter aufweist. Die einzelnen Teile dieses Ganzes brauchen nicht alle die Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes zu erfüllen.*
- *Von einem Werk zweiter Hand bzw. einer Bearbeitung kann dann nicht die Rede sein, wenn ein «Verblässen» der individuellen Züge des verwendeten Werkes nicht vorliegt.*
- *Die Abtretung des Verwendungsrechtes zum Mailing beinhaltet keine Abtretung der Urheberrechte in casu kein Recht zur Publikation.*
- *Le résultat d'une activité personnelle même restreinte peut être protégé par la LDA.*
- *Dans le domaine de la publicité, des photographies associées à des slogans peuvent être protégées par la LDA pour autant qu'elles possèdent une originalité propre. Il n'y a pas d'exigence particulière à poser quant au contenu artistique.*
- *En droit d'auteur, le sujet d'une image n'a pas d'importance, seule sa représentation compte. Si l'image est associée à un texte, il faut rechercher si l'ensemble possède une originalité propre. Chaque élément de l'ensemble n'a pas à remplir toutes les conditions nécessaires à la protection par la LDA.*
- *Il ne saurait être question d'une oeuvre de seconde main, respectivement d'une adaptation en l'absence d'une altération des traits particuliers de l'oeuvre utilisée.*
- *La cession d'un droit d'usage pour un publipostage n'implique aucune cession du droit d'auteur, in casu pas du droit de publication.*

Dreiergericht ZGer Basel-Stadt vom 24. Januar 1995 i.S. F-W AG gegen X AG, publiziert in BJM 1995, S. 248ff.

I. Die Klägerin ist eine Werbeagentur, die Beklagte eine Hotelgesellschaft mit Sitz in Basel.

1992 beauftragte die Beklagte die Klägerin mit der Kreation und Realisation von Mailings im Rahmen einer Werbekampagne für das Hotel X. Der Auftrag erfolgte mündlich. Er beinhaltete das Erarbeiten diverser Werbeslogans und Fotografien zum Einsatz als Mailing für das Jahr 1992. Die Klägerin entwarf unter anderem eine Mailing-Postkarte (Format A4) mit folgendem Slogan:

«Es gibt viele Gründe, nach Basel zu kommen.»  
(Darunter eine schwarz-weiss Fotografie: Aktenkoffer,  
Wall Street Journal, Terminplan und Kugelschreiber.)

«Und gute Gründe, sich im X. zu treffen.»  
(Darunter eine schwarz-weiss Fotografie: Hummer, Zitrone und Sektglas.)

Im Jahr darauf erstellte die Beklagte in eigener Regie Inserate, die Ähnlichkeiten mit der von der Klägerin entworfenen Vorlage aufweisen. So lautete der Slogan nunmehr:

«Es gibt immer Gründe, nach Basel zu kommen, um sich im X. zu treffen!»  
(Die beiden dazugehörigen Farbfotografien zeigten einerseits einen Aktenkoffer mit diversen Utensilien wie Wall Street Journal, Taschenrechner, Füllfeder, Agenda und Golfball/Tennisball und -racket, andererseits einen Hummer mit Zitronen.)

Diese Inserate wurden in der Folge in verschiedenen Zeitschriften bzw. Zeitungen publiziert. Die Klägerin sah darin eine Verletzung des Urheberrechts an ihren 1992 entworfenen Werbeunterlagen. Mit Schreiben vom 12. Februar 1993 forderte die Klägerin von der Beklagten die Bezahlung einer einmaligen Entschädigung oder eine Abgeltung für jede weitere Verwendung der Mailings, da deren Nutzungs- und Verwendungsrechte mit der Beendigung des Auftrages längst erloschen seien und jede weitere Nutzung des geistigen Eigentums nur mit Zustimmung der Klägerin und unter Leistung einer angemessenen Entschädigung gestattet sei. Sie verwies dabei auf die Bestimmungen der Allianz Schweizer Werbeagenturen (ASW). Mit Rechnung vom 19. Mai 1993 verlangte die Klägerin eine Entschädigung von Fr. 5'000.-. Da die Beklagte jegliche Ansprüche als unbegründet zurückwies, wurde sie von der Klägerin mit Zahlungsbefehl Nr. ... betrieben. Gegen diese Betreibung erhob die Beklagte Rechtsvor-schlag.

II. Mit Klage vom 20. Mai 1994 beantragt die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von Fr. 5'000.– nebst Zins zu 8 % seit dem 19. Juni 1993 und Fr. 56.– Kosten des Zahlungsbefehls Nr. ... sowie die entsprechende Beseitigung des Rechtsvorschlags in dieser Betreuung im diesem Umfang, unter o/e Kostenfolge.

Die mündliche Hauptverhandlung fand am 4. Juli 1994 im Beisein der Vertreter beider Parteien statt. Für ihre Ausführungen wird auf den vorstehend unter Ziff. I. zusammengefassten Sachverhalt, das Protokoll und die nachstehenden Entscheidungsgründe verwiesen.

Nach Art. 64 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 (URG) bestimmen die Kantone eine einzige kantonale Instanz, die zur Beurteilung der Zivilklagen betreffend Urheberrechte zuständig ist. Da die Klägerin ihre Forderung ausdrücklich nicht auf eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien, sondern ausschliesslich auf ihr Urheberrecht stützt, ist die entsprechende kantonale Instanz des Kantons Basel-Stadt im vorliegenden Fall sachlich zur Streitentscheidung zuständig (D. Barrelet/W. Egloff, Das neue Urheberrecht, Komm. zum URG, Bern 1994, N. 3f. zu Art. 64 URG).

2. Zwischen den Parteien ist umstritten, ob die oben unter Ziffer I. umschriebene Werbung der Beklagten im Jahre 1993 ein Urheberrecht der Klägerin an dem von ihr entworfenen Mailing aus dem Jahre 1992 verletzt bzw. ob die Beklagte durch den entsprechenden Werbeauftrag ein allfälliges Urheberrecht an diesem Mailing und den übrigen Werbeunterlagen erworben hatte.

Zu prüfen ist demnach in erster Linie, ob das von der Klägerin für die Beklagte entworfene Werbematerial urheberrechtlich zu schützen ist.

a) Gemäss Art. 2 Abs. 1 URG gelten als urheberrechtlich geschützt Werke, die - unabhängig von ihrem Wert oder Zweck - als geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst individuellen Charakter haben. Mit dieser Legaldefinition wollte der Gesetzgeber nichts am bisherigen Anwendungsbereich des Urheberrechts ändern, weshalb zu ihrer Auslegung grundsätzlich weiter auf die bisherige Lehre und Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann und soll (vgl. D. Barrelet/W. Egloff, a.a.O., N. 2 zu Art 2 URG mit Hinweis).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes fallen unter den Begriff des geschützten Werkes im Sinne des Urheberrechtsgesetzes «konkrete Darstellungen, die nicht bloss Gemeingut enthalten, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer neuen originellen Idee zu werten sind; Individualität oder Originalität gelten denn auch als Wesensmerkmale des urheberrechtlich geschützten Werkes. Am eindrücklichsten sind diese Schutzvoraussetzungen erfüllt, wenn das Werk den Stempel der Persönlich-

keit seines Urhebers trägt, unverkennbar charakteristische Züge aufweist und sich von Darstellungen der gleichen Werksgattung deutlich unterscheidet. Das heisst aber nicht, an das Mass der geistigen Leistung, an den Grad der Individualität oder Originalität seien stets gleich hohe Anforderungen zu stellen. Das verlangte individuelle Gepräge hängt vielmehr vom Spielraum des Schöpfers ab; wo ihm von vornherein der Sache nach wenig Raum bleibt, wird der urheberrechtliche Schutz schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt» (BGE 117 II 468; 113 II 196 mit weiteren Hinweisen).

Es ist in Lehre und Praxis unbestritten, dass auch im Bereich der Werbung urheberrechtlich schützbar Werke geschaffen werden können. Die Diskussion wird vor allem im Hinblick auf die Werbe-Slogans geführt; es besteht Einigkeit darüber, dass solche Slogans urheberrechtlich schützbar sind, sofern sie einen individuellen Charakter aufweisen (vgl. M. Rehbindler, Schweiz. Urheberrecht, 1993, S. 60; M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbar Werk, 1968, S. 86/7). Dasselbe muss auch für Werbefotografien gelten. Fotografien sind grundsätzlich urheberrechtlich schützbar, sobald sie individuellen Charakter haben, wobei mit Recht betont wird, dass es sich nicht rechtfertigt, besondere Anforderungen an den künstlerischen Gehalt einer Fotografie zu stellen, weil es nicht Sache eines Richters ist, über den ästhetischen Wert von Bildern zu urteilen (D. Barrelet/W. Egloff, a.a.O., N. 19 zu Art. 2 URG; vgl. ferner die prägnante Äusserung von Rehbindler, a.a.O. S. 67: «Die Traumwelt der Werbefotos ist ... stets geschützt; denn auf den künstlerischen Wert kommt es nicht an»).

b) Die von der Klägerin entworfene Postkarte im Format A4 ist aus Text und 2 Fotografien zusammengesetzt. Man kann sich die Frage stellen, ob der Text allein bzw. die Fotografien allein als Individuelle Leistungen im Sinne des Urheberrechts betrachtet werden können. Bei solcher Betrachtungsweise wäre in Bezug auf den Text die für Werbeslogans relativ zurückhaltende Doktrin und Praxis zu berücksichtigen (vgl. dazu etwa die Ausführungen von Kummer, a.a.O., S. 86/7, mit Beispielen). Bei der Beurteilung der Fotografien könnte die Schutzfähigkeit angenommen werden, wenn den bereits erwähnten Lehrmeinungen von Barrelet/Egloff und Rehbindler gefolgt wird. Unerheblich müsste bei solcher Beurteilung jedenfalls bleiben, dass die Wahl der Bild-Sujets auf der Hand liegt, also nicht originell ist. Es kommt im Urheberrecht nicht auf das Sujet eines Bildes, sondern auf dessen Gestaltung an.

Die Trennung der klägerischen Gestaltung in einen textlichen und einen fotografischen Teil darf jedoch für die Beurteilung dieses Prozesses nicht entscheidend sein. Fraglich ist vielmehr, ob die von der Klägerin gestaltete Karte als Ganzes individuellen Charakter aufweist. Dazu ist zu bemerken, dass ein Werk oft aus sehr vielen verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, die ihrerseits nicht alle die Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes erfüllen müssen (vgl. Art. 2 Abs. 4 URG). Es ist sogar denkbar, dass das Zusammenfügen von ausschliesslich nicht-individuellen Teilen seinerseits als individuelle Leistung schützbar ist (M. Kummer, a.a.O., S. 42/43, sog. «zusammengesetzte» Individualität).

Die zu beurteilende Karte enthält eine Vielzahl von gestalterischen Elementen. Auch wenn diese teilweise altbekannt sind - es sei etwa auf den Umstand verwiesen, dass die Idee, eine Reklame in zwei gleich grosse Bildteile mit inhaltlichen Gegensätzen zu zerlegen, nicht neu ist - lässt sich doch bei einer Betrachtung des Ganzen nicht verkennen, dass eine individuelle Gestaltung vorliegt. Das Verhältnis zwischen Text- und Bildinhalten, zwischen Schriften und Gegenständen, zwischen dunklen und hellen Elementen, zwischen Grossflächigem und Kleingestaltetem, zwischen den verschiedenen verwendeten Schriftarten ist so gestaltet, wie es einem anderen Werber vermutlich nicht in den Sinn gekommen wäre. Würde das Individuelle, Eigenwillige fehlen, wäre im übrigen nicht einzusehen, weshalb die Beklagte für die Entwürfe der Klägerin ein ansehnliches Honorar bezahlt hat. Eine solche Zahlung rechtfertigte sich nur, wenn die Beklagte davon ausgehen durfte, mit einer auch bei den Adressaten des Mailing als originell empfundenen Werbung Beachtung zu finden. Als Indiz für das Individuelle der klägerischen Leistung kann schliesslich auch der Umstand genannt werden, dass die Beklagte die Karte der Klägerin für ihre späteren Inserate sowohl in Bezug auf die allgemeine Gestaltung als auch in Bezug auf die meisten Details der textlichen und bildlichen Ausformung als offensichtlich nachahmungswürdig Vorlage benutzte. Es liegt somit eine urheberrechtlich schützbar Leistung der Klägerin vor.

3. Die Beklagte hat die von der Klägerin entworfene Karte nicht einfach nachdrucken lassen. Sie hat vielmehr den Text verändert und eigene Fotografien anfertigen lassen, die zwar in den Sujets sehr ähnlich sind, jedoch in der Bildgestaltung Unterschiede zu den Fotografien der Klägerin aufweisen.

Die Inseratgestaltungen, die die Beklagte für sich hat anfertigen lassen, erfüllen ihrerseits auch die Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes. Ihre Ähnlichkeit mit den Gestaltungen der Klägerin führt jedoch zur Frage, ob nicht ein «Werk zweiter Hand» vorliegt, dessen Verwendung der Zustimmung des Urhebers des «verwendeten Werkes» bedarf (Art. 3 Abs. 4 und Art. 11 Abs. 1 lit. b URG).

Von einem «Werk zweiter Hand» bzw. einer «Bearbeitung» wird gesprochen, wenn «das, was der Vorlage erst die Qualität als Werk eingebracht hat, nämlich ihre Individualität, im neuen Werke zutage» tritt. Von dieser Bearbeitung ist die «freie Benutzung» zu unterscheiden. Diese liegt vor, «wenn die individuellen Züge des benutzten Werkes angesichts der Individualität des neuen Werkes verblasen» (vgl. D. Barrelet/W. Egloff, N. 5 zu Art. 3 und N. 12 zu Art. 11 URG).

Im vorliegenden Fall kann von einem «Verblasen» der individuellen Züge des verwendeten Werkes keine Rede sein. Die wesentlichen Gestaltungselemente der Karte der Klägerin finden sich auch in den neuen Inseraten der Beklagten. Es ist schlicht nicht vorstellbar, dass die Gestaltung der Inserate der Beklagten anders entstanden ist als durch bewusstes Nachahmen der von der Klägerin geschaffenen

Vorlage. Das war urheberrechtlich nur unter der Voraussetzung der Zustimmung der Klägerin zulässig.

4. Eine ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung ihrer abgeänderten Arbeit zur Publikation von Inseraten hat die Klägerin der Beklagten nie erteilt. Es fragt sich jedoch, ob die Klägerin im Rahmen des Vertragsverhältnisses, das sie bei der Ausarbeitung der Karte A4 mit der Beklagten eingegangen war, ihre Urheberrechte an die Beklagte abgetreten hat.

Die Übertragung von Urheberrechten ist möglich; sie kann auch das Recht zur Vornahme von Änderungen mitumfassen (vgl. Art. 11 Abs. 2 URG). Das Gesetz sieht keine Formvorschriften für die Übertragung vor; diese kann also auch durch mündliche Abmachung oder aufgrund von konkludenten Verhalten erfolgen. Die Übertragung kann das ganze Urheberrecht erfassen; sie kann sich aber auch nur auf Teilrechte beziehen, die ihrerseits mit beliebigen Beschränkungen übertragen werden können (M. Rehbinder, a.a.O., 132 ff.).

Im vorliegenden Fall ergibt sich die Übertragung und ihre Beschränkung aus der Rechnung, die die Klägerin der Beklagten am 29. 9. 1992 zugestellt hat. Die Rechnung trägt den Titel «Mailing Postkarte A4». Im Beschrieb der fakturierten Tätigkeiten heisst es u.a.: «7 Fotografien ab Bildagentur inkl. Verwendungsrechte zum Einsatz als Mailing». Ferner enthält die Rechnung den Vermerk: «Abtretung des Verwendungsrechtes im Rahmen dieses Auftrages». Damit ist klargestellt, dass der Beklagten die Rechte zur Werkverwendung nur beschränkt übertragen worden sind: Sie durfte lediglich die gelieferten Karten zum Mailing verwenden. Die Beklagte wurde insbesondere nicht ermächtigt, die von der Klägerin entworfene Bildgestaltung zu ändern und zur Publikation von Inseraten zu benutzen. Indem die Beklagte solche Inserate in Zeitschriften und in einer Zeitung aufgab, verletzte sie somit das Urheberrecht der Klägerin.

5. Die Klägerin hat ursprünglich ihre Schadenersatzforderung auf Fr. 5'000.– beziffert. In der Hauptverhandlung hat sie die Forderung jedoch reduziert. Auf Frage der Klägerin gab die Beklagte bekannt, insgesamt 4 Inserate ohne Zustimmung der Klägerin plazierte zu haben, wobei sie die Kosten pro Inserat mit Fr. 7'000.– bis 8'000.– bezifferte. Die Klägerin verlangt nun eine Entschädigung von 10 % dieser Kosten, somit 4 mal Fr. 800.–. Ihr reduzierter Klaganspruch beläuft sich also auf Fr. 3'200.–.

Die Beklagte hat gegen diese Berechnung zu Recht keinen Einwand erhoben. Bei Urheberrechtsverletzungen rechtfertigt es sich, im Sinne eines angemessenen Ersatzes eine Lizenzgebühr zuzusprechen, die zu bezahlen gewesen wäre, wenn um die Erlaubnis nachgefragt worden wäre (L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 1992, S. 116/7; Ch. Nertz, Der Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung bei rechtswidriger Benutzung fremder Immaterialgüterrechte (sog. Lizenzanalogie), Diss. Basel 1992). Zwischen den Parteien sind kei-



ne Abmachungen darüber getätigt worden, welche Entschädigungen bei vom ursprünglichen Vertrag nicht gedeckten Nutzungen zu entrichten seien. In solchen Fällen ist es richtig, die allgemeine urheberrechtliche 10 %-Regel heranzuziehen (vgl. Art. 60 Abs. 2 URG), die auch der Regelung der von der Klägerin eingereichten «Arbeitsgrundsätze und Honorarordnung der ASW» entspricht.

Der Verzugszins kann höchstens mit 7 % zugesprochen werden. Er läuft seit dem Tage der rechtswidrigen Handlung. Die Klägerin geht hierbei vom 19.6.1993 aus. Die Beklagte hat gegen die Wahl dieses Datums zu Recht keine Einwendungen erhoben.

#### Art. 22 Abs. 1, 65 URG – «NORMVERWEISUNGEN»

- Normverweisungen in Gesetzesausgaben dienen der Auslegung systematischer Zusammenhänge und sind daher schöpferische Leistungen sowie als wissenschaftliche Werke urheberrechtlich geschützt (KassGer).
- Individualität eines Netzes von Norm-Querverweisungen in Gesetzestextausgaben bejaht (BGer E. 4a).
- Die Ansicht, wonach der Schutz von Werken, deren Urheber über 50 Jahre vor Inkrafttreten des neuen URG gestorben sind, mit diesem Zeitpunkt bis neu 70 Jahre postum wieder auflebe, ist vertretbar (BGer E. 5).
- Die Bearbeitung und Ergänzung urheberrechtlich geschützter Querverweise führt nicht zu Miturheberrechten, sondern zu einem selbständig geschützten Werk zweiter Hand (BGer E. 5).
- Des renvois à d'autres dispositions, insérés dans certaines éditions de textes légaux, servent à l'interprétation de la systématique et sont par conséquent protégés par le droit d'auteur en tant que prestations créatrices et oeuvres scientifiques (cour de cassation).
- Caractère individuel d'un ensemble de renvois dans des éditions de textes légaux (ATF c. 4 a).
- On peut soutenir que la protection d'oeuvres, dont l'auteur était décédé depuis plus de 50 ans avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LDA, a alors repris naissance et durera jusqu'à l'expiration du délai de 70 ans (ATF c. 5).
- Le remaniement et le complètement de renvois protégés par le droit d'auteur ne donnent pas naissance à des droits de coauteur, mais à une oeuvre distincte de seconde main, elle-même protégée (ATF c. 5).

Urteile des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 1994 und des Schweizerischen Bundesgerichts (1. Zivilabteilung) vom 26. Mai 1994 i.S. S. Verlag c. X. Verlag und Y.

Im Sommer 1993 gab die Beschwerdeführerin 1 in fünfter Auflage Textausgaben des ZGB und des OR heraus. Darin waren die Gesetzestexte erstmals mit «Normverweisungen» versehen, d.h. mit innerhalb des Gesetzestextes in Klammern angebrachten Artikelnummern, welche auf im Zusammenhang mit der Textstelle stehende weitere Gesetzesstellen hinweisen. Ferner gab die Beschwerdeführerin 1 in erster Auflage Taschenausgaben des ZGB und OR heraus, ebenfalls versehen mit Normverweisungen. Als Autorin der Normverweisungen war jeweils die Beschwerdeführerin 2 aufgeführt.

Die Beschwerdegegnerin erhob daraufhin beim Obergericht des Kantons Zürich Klage auf Feststellung und Unterlassung der Übernahme der Querweise aus den von der Beschwerdegegnerin verlegten Werken Schönenberger/Gauch ZGB, Schönenberger/Gauch OR und Schönenberger/Gauch Gesamtausgabe, ausserdem auf Gewinnherausgabe und Urteilspublikation.

Das Obergericht verbot den Beschwerdeführerinnen am 14. Oktober 1993 nach durchgeführter Massnahmeverhandlung vorsorglich, entsprechende Gesetzestextausgaben anzubieten. Das Begehren der Beschwerdeführerinnen um Sicherheitsleistung wurde abgewiesen.

Die Beschwerdeführerinnen erhoben gegen diesen Massnahmeentscheid Nichtigkeitsbeschwerde ans Kassationsgericht des Kantons Zürich. Mit Präsidialverfügung vom 9. November 1993 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung verliehen. Mit Entscheid vom 1. Februar 1994 wies das Kassationsgericht die Beschwerde ab aus folgenden Erwägungen:

3. Beim vorinstanzlichen-Entscheid handelt es sich um einen solchen über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 65 URG. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Voraussetzung des Glaubhaftmachens auf die anspruchsbegründenden Tatsachen zu beziehen. Dafür darf im Massnahmenverfahren kein umfassender Beweis verlangt werden. Der Richter darf sich in diesem Verfahren zudem mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen, da er sonst der Entscheidung des Hauptprozesses vorgreifen würde. Auch an die Begründung eines Massnahmeentscheides dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden (BGE 108 II 72).

Daraus folgt auch, dass der Massnahmeentscheid nicht auf jede einzelne Verästelung der tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen der Parteien Bezug nehmen muss. Die Vorinstanz begründete ihre tatsächlichen Annahmen und rechtlichen Schlussfolgerungen zumindest in summarischer Weise, wobei sie auch die tatsächlichen und rechtlichen Einwendungen der Beschwerdeführerinnen im für das Massnahmeverfahren Wesentlichen beachtete und prüfte. Eine Verletzung des Gehörsanspruchs der Beschwerdeführerinnen liegt nicht vor. Die Rüge der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes ist un begründet.

4. Aus der von den Beschwerdeführerinnen beanstandeten vorinstanzlichen Erwägung – bei Abweichungen (von Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen im Vergleich zu denen der Beschwerdegegnerin) handle es sich, wie aus der eigenen Darstellung der Beschwerdeführerinnen hervorgehe, durchwegs um Vereinfachungen, seien es Weglassungen, seien es Zusammenfassungen – ist nicht zu schliessen, dass die Vorinstanz von einer Zugabe der Beschwerdeführerinnen ausgegangen wäre. Vielmehr beachtete die Vorinstanz die Darstellung der Beschwerdeführerinnen auf S. 7 f. ihrer Stellungnahme und gelangte in einer eigenen Wertung zum Schluss, bei den von den Beschwerdeführerinnen selber dargestellten Abweichungen handle es sich um Vereinfachungen, seien es Weglassungen, seien es Zusammenfassungen. Eine Aktenwidrigkeit im Sinne eines falschen Verständnisses der Darstellung der Beschwerdeführerinnen als Zugabe, welche keine war, liegt nicht vor.

5. Bezüglich der Willkürüge ist folgendes zu beachten:

5.1. Die Vorinstanz stellte fest, es sei unbestreitbar (auf den zweifelhaften Ausdruck «unbestreitbar» kommt es dabei nicht an: die Vorinstanz meinte damit, dass die Bestreitungen der Beschwerdeführerinnen durch die Akten widerlegt seien), dass die Beschwerdeführerinnen in den Textausgaben der Beschwerdeführerin 1 die umfangreichen Normverweisungen in den Textausgaben der Beschwerdegegnerin praktisch vollumfänglich und unkritisch übernommen hätten. Die Normverweisungen seien blindlings kopiert worden.

5.2. Die Beschwerdeführerinnen rügen als willkürlich, dass die Vorinstanz angenommen habe, die Beschwerdeführerinnen hätten in grosser Zahl die Normverweisungen der Beschwerdegegnerin übernommen und insgesamt plagiiert.

Wenn sich die Willkürüge somit auch nicht direkt auf die vorinstanzlichen Feststellungen der unkritischen bzw. blinden Übernahme bezieht, so müssen doch auch diese Feststellungen als gerügt betrachtet werden. Denn wenn die von den Beschwerdeführerinnen formulierte Willkürüge berechtigt wäre, die Vorinstanz also willkürlich von einer Übernahme der Normverweisungen der Beschwerdegegnerin in grosser Zahl ausgegangen wäre, würde daraus sofort und zwingend folgen, dass auch die noch darüber hinausgehenden Feststellungen der unkritischen Übernahme und des blindlings erfolgten Kopierens unhaltbar wären.

5.3. Im Gegensatz zur Darstellung der Beschwerdeführerinnen gelangte die Vorinstanz nicht nach Auseinandersetzung mit lediglich zwei Beispielen von angeblicher «Fehlerübernahme» ohne weitere Begründung zur Auffassung, die Beschwerdeführerinnen hätten in grosser Zahl die Normverweisungen der Beschwerdegegnerinnen übernommen. Offensichtlich verglich die Vorinstanz generell die Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerdegegnerin mit jenen in den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen und gelangte aufgrund dieses Vergleichs zum Schluss, dass die Beschwerdeführerinnen in ihren Textausgaben

praktisch vollumfänglich die Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerdegegnerin übernommen haben.

5.4. Die Vorinstanz prüfte dabei insbesondere die eigene Darstellung der Beschwerdeführerinnen. Zu dieser Darstellung gehören insbesondere die von den Beschwerdeführerinnen markierten Textausgaben von ZGB und OR. Aus den Akten zeigt sich folgendes Bild:

a) Es geht insbesondere um 977 ZGB-Artikel und 1186 OR-Artikel, von welchen weitaus der grösste Teil mit mehreren Normverweisungen versehen ist. In aller Regel stimmen die Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen exakt mit denen in den Ausgaben der Beschwerdegegnerin überein, sogar die Stelle, an denen sie angeführt sind.

b) Beachtet man vergleichend nur schon die entsprechenden Verweisungen in der Orell Füssli Ausgabe ZGB als Beispiele dafür, was für Normverweisungen an welcher Stelle bei selbständiger Arbeit auch angebracht werden können, so erhellt daraus die Glaubhaftigkeit der Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass die Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen denjenigen der Beschwerdegegnerin entnommen worden sind. Die Einwendungen der Beschwerdeführerinnen vermögen diese Glaubhaftigkeit keineswegs zu beeinträchtigen, im Gegenteil.

c) Keine Rolle spielt, dass die Art. 20, 21, 22, 25 und 27 der Textausgabe ZGB der Beschwerdegegnerin im Gegensatz zu jener der Beschwerdeführerinnen Fussnoten im Hinblick auf geänderte Bundesgesetze aufweisen. Vorliegend geht es nicht um Hinweise auf geänderte Bundesgesetze, sondern um die Normverweisungen.

d) In den Artikeln 19 bis 28 ZGB der Textausgabe der Beschwerdegegnerin finden sich insgesamt 19 Klammern, in welchen auf einen oder mehrere Gesetzesartikel verwiesen wird, teilweise noch auf einzelne Absätze spezifiziert. In der Textausgabe der Beschwerdeführerinnen finden sich an jeweils exakt der selben Stelle exakt die selben Klammern und Verweisungen, mit lediglich folgenden «Abweichungen»: In Art. 22 Abs. 3 ZGB findet sich in der Textausgabe der Beschwerdegegnerin nach dem Wort «Wohnsitz» die Klammer [23/6] (mit der Meinung Art. 23-26 ZGB), während sich in der Textausgabe der Beschwerdeführerinnen an gleicher Stelle die Klammer [23 ff.] findet. Am Ende von Art. 23 Abs. 3 ZGB findet sich in der Textausgabe der Beschwerdegegnerin die Klammer [z.B. OR 934/6], während sich in der Textausgabe der Beschwerdeführerinnen die Klammer [OR 934 ff.u.a.] findet. In Art. 27 ZGB der Textausgabe der Beschwerdegegnerin finden sich nach «Handlungsfähigkeit» die Klammer [12/6] (Meinung Art. 12 – 16 ZGB) und hinter «beschränken» [OR 19/20], während sich an den selben Stellen der Ausgabe der Beschwerdeführerinnen die Klammern [12 ff.] bzw. [OR 19 f.] finden. In Art. 28 Abs. 2 ZGB findet sich in der Textausgabe der

Beschwerdegegnerin nach «Gesetz» die Klammer [z.B. OR 52], während sich an der selben Stelle der Ausgabe der Beschwerdeführerinnen die Klammer [OR 52 u.a.] findet. Andere Unterschiede bei den Normverweisungen in den Art. 19 bis 28 ZGB gibt es nicht. Es ist der Vorinstanz ohne weiteres beizupflichten, dass es sich dabei, soweit überhaupt eine Abweichung ersichtlich und diese nicht geradezu gleichbedeutend wie das Original ist (z.B. OR 19 f. anstelle von OR 19/20), um eine «Vereinfachung» handelt (23 ff. statt 23/6; OR 934 ff. statt OR 934/6; 12ff. statt 12/6). Mit dem Hinweis auf solche «Unterschiede» vermögen die Beschwerdeführerinnen keineswegs die Glaubhaftigkeit der Behauptung der Übernahme der Normverweisungen der Beschwerdegegnerin zu beeinträchtigen, sondern verstärken im Gegenteil diesen Eindruck, wenn sie sich auf solche «Unterschiede» zur Stützung ihrer Behauptung der eigenen Leistung berufen (und diese Hinweise als «generellen Aussagecharakter» bezeichnen).

e) Der nur schon aus dem Vergleich der Art. 19-28 ZGB gewonnene Eindruck wird verstärkt bei der Durchsicht der Exemplare der Beschwerdeführerinnen, welche sie der Vorinstanz zum Beweis von Differenzen in den Normverweisungen einreichen:

aa) Bei der ZGB-Ausgabe finden sich echte Änderungen (abgesehen von geringfügigen und unbedeutenden Änderungen der Platzierung im Text) nur bei folgenden Artikeln: 55 Abs. 2; 56; 74; 82; 96, 125 Ziff. 2, 172 Abs. 1, 176 Abs. 3, 259 Abs. 1, 357, 406 Abs. 1, 430, 493 Abs. 1, 560 Abs. 2, 562 a.E., 572 Abs. 2, 579 Abs. 3, 581 Abs. 1 und 2, 604 Abs. 1, 607 Abs. 3, 668 Abs. 2, 712a Abs. 1, 712m Abs. 2, 746 Abs. 1, 774 Abs. 1, 776 Abs. 3, 808 Abs. 3, 810 Abs. 2, 814 Abs. 3, 875, 877 a.E., 900 a.E., 953 a.E., SchlT 18 a.E.

bb) In etwa das gleiche Bild zeigt sich bei einer Durchsicht des OR.

5.5. Eine Würdigung der Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Normverweisungen in den Textausgaben der Beschwerdegegnerin und denjenigen der Beschwerdeführerinnen ergibt in Bezug auf die beanstandeten vorinstanzlichen Feststellungen und die Willkürfrage folgendes:

a) Einerseits scheinen die zu absolut formulierten Feststellungen der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerinnen die Normverweisungen in den Textausgaben der Beschwerdegegnerin «unkritisch» übernommen bzw. «blindlings» kopiert hätten, nicht haltbar. Neben den vorstehend aufgelisteten Unterschieden sind auch die jeweils an anderer Stelle in den Text eingefügten Verweisungen auf Artikel des ZGB, der Zivilstandsverordnung, der Grundbuchverordnung und des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag zu beachten (vgl. die Art. 260 Abs. 3, 335 Abs. 1, 476, 477, 650, 655, 680 Abs. 2, 691 Abs. 3, 696 Abs. 2, 702, 712a Abs. 1, 712d Abs. 1, 712i Abs. 3, 732, 743 Abs. 1, 744 Abs. 3, 779d Abs. 2, 779e, 779k Abs. 1, 782 Abs. 1 und 2, 798 Abs. 1, 814 Abs. 1 und 3, 822 Abs. 1, 825 Abs. 2, 833 Abs. 1, 839 Abs. 1, 841 Abs. 3, 858, 871 Abs. 2, 875, 901 Abs. 2,

945 Abs. 2, 946 Abs. 2, 947 Abs. 3, 948 Abs. 1, 956 Abs. 3, 957 Abs. 1, 958, 959, 960 Abs. 2, 961 Abs. 1, 963 Abs. 3, 964 Abs. 2, 966 Abs. 2, 967 Abs. 3, 968, 970 Abs. 3, 977 Abs. 1). Wenn auch diese Unterschiede an Betrachtung der Gesamtzahl der Normverweisungen und deren Inhalts sicher von sehr untergeordneter Bedeutung und sehr bescheiden sind, so zeigt sich daraus doch, dass die Beschwerdeführerinnen die Normverweisungen der Beschwerdegegnerin eben nicht «blindlings» übernommen haben (zur Übernahme als solcher nachfolgend lit. b), sondern ihnen nachgegangen sind und sie «geprüft» haben (wenn auch die eigene gedankliche Arbeit dabei im Verhältnis zur Kreation der Normverweisungen eine epigonale, völlig untergeordnete gewesen sein mag). Daran ändert die von den Parteien hervorgerufene und von der Vorinstanz berücksichtigte Diskussion um die Übernahme allfälliger Fehler in den Normverweisungen der Beschwerdegegnerin nichts. Auch wenn die Beschwerdeführerinnen allenfalls fehlerhafte Normverweisungen der Beschwerdegegnerin übernommen haben sollten, so folgte daraus nicht zwingend, dass sie sich bei der Übernahme nichts gedacht, sondern alles blindlings kopiert hätten. In diesem Zusammenhang ist somit die Diskussion um die Übernahme einiger allfälliger Fehler müssig, und es braucht nicht weiter darauf eingegangen zu werden.

b) Andererseits zeigt sich aus der Durchsicht ohne weiteres, dass zumindest glaubhaft gemacht ist, dass die Beschwerdeführerinnen die Normverweisungen der Beschwerdegegnerin sehr weitgehend, ja praktisch vollumfänglich übernommen haben. Da die Glaubhaftmachung im Massnahmeverfahren genügt, geht die Willkürfrage der Beschwerdeführerinnen insoweit fehl.

5.6. Im Hinblick auf die nachfolgend zu behandelnde Rüge der Verletzung klaren materiellen Rechts ist in Bezug auf die tatsächlichen Annahmen der Vorinstanz zusammenfassend festzuhalten, dass die vorinstanzlichen Feststellungen, die Beschwerdeführerinnen hätten die Normverweisungen der Beschwerdegegnerin «unkritisch» und «blindlings» übernommen, zwar in dieser Absolutheit nicht haltbar sind, dass aber glaubhaft gemacht ist, dass die Beschwerdeführerinnen die Normverweisungen der Beschwerdegegnerin ausser einigen, in ihrer Gesamtheit aber unbedeutenden, Änderungen praktisch vollumfänglich übernommen haben, und dass die Willkürfrage insoweit fehl geht.

6. In rechtlicher Hinsicht erwog die Vorinstanz, dass weit ausgebaute Normverweisungen in Gesetzestextausgaben die Erfordernisse von Art. 2 URG an ein urheberrechtlich geschütztes Werk fraglos erfüllten. Das Gesetz bedürfe der Auslegung, und diese sei ein Problem, das letztlich in den Grundlagen der Geisteswissenschaften wurzle. Entsprechend anspruchsvoll sei die Methode der Auslegung. Zu ihr gehöre die systematische Betrachtungsweise, welche nach dem Sinn der auszulegenden Gesetzesbestimmung frage, indem sie sie in das Ganze des fraglichen Gesetzes und der übrigen Rechtsordnung einordne. Dafür verschafften gut durchdachte Normverweisungen in Gesetzestextausgaben wertvolle Grundlagen. Dabei sei die systematische Betrachtung keineswegs nur eine logische, denn

die Auslegung werde nicht nur und nicht einmal in erster Linie von logischen Gesetzmässigkeiten bestimmt, sondern von spezifisch hermeneutischen. Allgemeingültige Betrachtungen, zu denen die Normverweisungen zu zählen seien, erforderten daher umfassende Kenntnisse des positiven Rechts und der Rechtswissenschaft. Die Darstellung von systematischen Zusammenhängen innerhalb eines Gesetzes sei eine anforderungsreiche Aufgabe, und das Ergebnis dürfe, bei entsprechender Qualität, sicher als wissenschaftliches Werk bezeichnet werden. Es gehe dabei nicht um die blossе Darstellung einer vorgegebenen Systematik, sondern um eine schöpferische Leistung.

6.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, mit der Bejahung des urheberrechtlichen Schutzes der Normverweisungen habe die Vorinstanz klares materielles Recht verletzt. Zur Begründung dieser Rüge machen die Beschwerdeführerinnen insbesondere geltend, dass die herrschende Lehre und Rechtsprechung auch umfangreichen, äusserst eigenständigen und komplexen wissenschaftlichen Werken den urheberrechtlichen Schutz vollständig versage oder in nur ganz geringfügigem Bereich gewähre. Die Vorinstanz habe die Frage, inwieweit derartige Textverweisungen sachbezogen, vorgegeben bzw. das Resultat eines Zufallsprinzips und mithin gemeinfrei seien, übergangen.

6.2. In ihrer Stellungnahme bei der Vorinstanz hatten die Beschwerdeführerinnen noch den Standpunkt vertreten, dass bei Normverweisungen auf andere Gesetzesbestimmungen kaum ein Gestaltungsraum für den Autor bleibe. Die Einarbeitung der Bezugnahme auf Tatbestandsbegriffe in den Gesetzestext sowie der Detaillierungsgrad seien das Resultat einer reinen Fleissarbeit, und es sei realitätsfremd, derartige Gesetzesverweisungen als kreativen Akt zu bezeichnen. Normverweisungen hätten keinen schöpferisch-gestalterischen Charakter. Die Verweisung auf Gesetzesbestimmungen anhand des Wortlautes des jeweiligen Tatbestandes des Gesetzestextes sei faktisch und sachlich derart vorgegeben, dass die minimalen Anforderungen an das Vorliegen von Individualität im Sinne des URG nicht erfüllt seien. Soweit überhaupt teilweise ein geringer Freiraum für Variationen bestehe, sei dieser nicht das Ergebnis eines schöpferischen Aktes, sondern das Resultat des Zufalls im Auswahlverfahren.

An dieser Auffassung scheinen die Beschwerdeführerinnen im Beschwerdeverfahren nicht mehr festzuhalten. Zumindest beanstanden sie die vorinstanzliche Auffassung diesbezüglich bei ihrer Rüge der Verletzung klaren materiellen Rechts nicht. Wohl zu Recht; bestehen doch durchaus verschiedene Möglichkeiten, in welcher Dichte und an welchen Stellen auf welche Gesetzesartikel verwiesen werden soll.

6.3. Die Auseinandersetzung mit der Doktrin und der Judikatur, insbesondere auch mit dem massgebenden Entscheid BGE 113 II 306-313, ergibt zusammengefasst, dass wissenschaftlichen Werken wohl in einem gewissen Umfang urheberrechtlicher Schutz zukommen kann, dass aber der wissenschaftliche Inhalt als

solcher nicht geschützt ist und auch die durch ihn bedingten Mitteilungsformen gemeinfrei sind. Nach ständiger Rechtsprechung geniessen urheberrechtlichen Schutz weder die Idee des wissenschaftlichen Werkes, noch die wissenschaftliche Arbeit, bzw. der Fleiss, der darin Ausdruck findet. Auch das der Bearbeitung bzw. Darstellung zugrunde liegende System ist nur unter sehr einschränkenden Voraussetzungen geschützt, da das System nicht monopolisiert werden kann. Hingegen kann sich eine Urheberrechtsverletzung daraus ergeben, dass ein Dritter die konkrete Darstellungsform des Werkes übernimmt oder ihm in den charakteristischen Grundzügen folgt (BGE 113 II 309 Erw. 3.a Abs. 3). Das entscheidende Kriterium bei der Abgrenzung bildet der Grad der schöpferischen bzw. individuellen Leistung in der «Planung, Auswahl und Sichtung, Anordnung und Gliederung des Stoffes» (BGE 113 II 309 Mitte).

6.4. Es dürfte – auch wenn die Vorinstanz diese Frage nicht prüfte, sondern offenliess – ausser Zweifel stehen, dass die Idee an sich, Gesetzestexte mit Normverweisungen zu versehen, keinen urheberrechtlichen Schutz geniess. Jedermann darf grundsätzlich mit Normverweisungen versehene Gesetzesausgaben herausgeben, auch solche des ZGB und des OR. Auch das System, die Normverweisungen im Text selbst in Klammern anzubringen (und nicht etwa in Fussnoten), kann klarerweise keinen Schutz geniessen. Die Normverweisungen würden auch keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen, wenn sie wissenschaftlich als notwendig vorgegeben gelten müssten. Dies wird bei einer ganzen Anzahl von Normverweisungen tatsächlich auch der Fall sein, da in zahlreichen Fällen zu einer individuellen Auswahl kaum Raum bleibt. Auch die Gesamtheit von Normverweisungen würde keinen Schutz geniessen, wenn die einzelnen Teile als weitgehend vorgegeben gelten müssten.

6.5. Es stellt sich aber die Frage, ob im vorliegenden Fall die Gesamtheit der Normverweisungen wegen der individuellen Beurteilung und Auswahl, die ihr zu Grunde liegt, nicht als schöpferische und individuelle Leistung doch vom Urheberrecht geschützt ist. Ebendies hat die Vorinstanz angenommen. Es geht dabei um eine Frage der Wertung, die im Rahmen der Rechtsanwendung zu treffen ist.

Das Bundesgericht hat zwar darauf hingewiesen, dass die Übernahme von Einzelheiten wie Daten, Beweisen oder ähnlichen Aussagen das Urheberrecht nicht verletzt, auch wenn sie zahlreich sind, weil gemeinfreie wissenschaftliche Aussagen durch die urheberrechtlich schützbar Sichtung oder Darstellung nicht zu geschützten Werkteilen werden (BGE 113 II 309 f.). Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass eine individuelle, wertende, analytische Auslese von Normverweisungen nicht den Schutz des Urheberrechts geniessen kann.

Wenn auch im Hinblick auf Judikatur und Doktrin durchaus als fraglich erscheint, ob den Normverweisungen in den Textausgaben der Klägerin (und Beschwerdegegnerin) urheberrechtlicher Schutz zukommt, kann deshalb im Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht gesagt werden, die Vorin-



stanz habe mit ihrer diesen Schutz vorläufig bejahenden Rechtsauffassung und Wertung gegen klares materielles Recht verstossen.

Die Vorinstanz betrachtete die Normverweisungen nicht als einzelne, sondern in ihrer Gesamtheit und erzog dazu, dass es sich dabei nicht um die blossе Darstellung einer vorgegebenen Systematik handle, sondern um eine schöpferische Leistung, welche Erwägung anbetrachts des Umstandes, dass durchaus verschiedene Möglichkeiten bestehen, in welcher Dichte und an welchen Stellen auf welche Gesetzesartikel verwiesen werden soll (vgl. vorstehend Ziff. 6.2.), nicht als unvertretbar erscheint. In dieser Erwägung ist die Auffassung enthalten, dass die Gesamtheit der Normverweisungen nicht «gemeinfrei» ist. Die Vorinstanz übergang diese Frage nicht, wie die Beschwerdeführerinnen behaupten, sondern beantwortete sie implizit. Auch unterliess es die Vorinstanz nicht, die individuellen und die nicht individuellen Teile der Textausgaben der Beschwerdegegnerin abzugrenzen und dahingehend mit den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen zu vergleichen, in welchen Bereichen Abweichungen bestünden, wie die Beschwerdeführerinnen geltend machen, sondern die Vorinstanz befand, dass die Gesamtheit der Normverweisungen ein individueller Teil der Textausgaben der Beschwerdegegnerin sei. Schliesslich verzichtete die Vorinstanz im Gegensatz zur Darstellung der Beschwerdeführerinnen auch keineswegs auf eine Prüfung des Einwandes des Ablaufs der Schutzrechtsdauer, sondern ging davon aus, dass nicht das seinerzeitige Werk von Bundesrichter Dr. Oser in Frage stehe, sondern die von seinen Nachfolgern erarbeitete Gesamtheit der Normverweisungen.

Auch die Rüge der Verletzung klaren materiellen Rechts ist somit unbegründet.

Gegen dieses Urteil wie schon gegen den Massnahmeentscheid des Obergerichts erhoben die Beschwerdeführerinnen staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht, das sie abweist.

*Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

1.- Von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen ist die staatsrechtliche Beschwerde nur gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide zulässig (Art. 86 und 87 OG). Da der Beschluss des Obergerichts vom 14. Oktober 1993 mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden konnte, ist auf die dagegen erhobene staatsrechtliche Beschwerde mangels Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges nicht einzutreten.

2.- a) Ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid im Massnahmeverfahren wie jener des Kassationsgerichts ist selbständig mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV anfechtbar. Das gilt unabhängig davon, ob er als End- oder bloss als Zwischenentscheid im Sinne von Art. 87 OG angesehen wird, da nach ständiger Rechtsprechung ein nicht wiedergutzumachender Nachteil damit verbunden ist (BGE 116 Ia 446 ff. mit Hinweisen).

b) Mit der Beschwerde werden Gehörsverletzungen und willkürliche Anwendung materiellen Rechts gerügt. Die Rügen konnten, soweit sie den Beschluss des Obergerichts betreffen, im kantonalen Verfahren dem Kassationsgericht unterbreitet werden, welches darüber mit gleicher Kognition entschieden hat, wie sie dem Bundesgericht im Rahmen der Willkürbeschwerde zusteht. Anfechtungsobjekt der Beschwerde ist deshalb einzig der Entscheid des Kassationsgerichts (BGE 118 Ia 165 E. 2b S. 169 mit Hinweisen). Soweit die mit der Beschwerde erhobenen Rügen unmittelbar gegen den Beschluss des Obergerichts gerichtet sind, ist darauf nicht einzutreten.

[...] 4.- Gemäss Art. 65 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992 (URG; SR 231.1) können vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass Urheberrechte verletzt werden oder eine solche Verletzung befürchtet werden muss und aus der Verletzung für den Betroffenen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil zu entstehen droht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Voraussetzung des Glaubhaftmachens zum einen auf die anspruchsbegründenden Tatsachen zu beziehen, für deren Bestehen im Massnahmeverfahren kein umfassender Beweis verlangt werden kann; zum andern darf sich der Richter in diesem Verfahren mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen. Aus diesen Gründen ist der Anspruch des Geschwärtelers zu schützen, wenn er sich nach einer summarischen Prüfung nicht als aussichtslos erweist (BGE 108 II 69 E. 2a S. 72 mit Hinweisen). In der Literatur wird demgegenüber eine positive Umschreibung vorgezogen, nach welcher der Anspruch vorsorglich zu schützen sei, wenn er sich nach einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen als einigermaßen aussichtsreich oder doch zum mindesten als vertretbar erweise (David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, S. 190). Im vorliegenden Fall spielen diese unterschiedlichen Formulierungen indessen keine Rolle, da sie im Rahmen der Willkürprüfung (vgl. zum Willkürbegriff: BGE 119 Ia 113 E. 3a S. 117) zum gleichen Ergebnis führen.

a) Zu den urheberrechtlich schützbaeren Werken gehören gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a URG auch die wissenschaftlichen Sprachwerke. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist bei solchen Werken zwischen Inhalt und Form zu unterscheiden. Während der Inhalt grundsätzlich nicht schutzfähig ist, kann der Form Urheberrechtsschutz zukommen, soweit sie Raum für eine individuelle oder originelle Gestaltung lässt. Zur Form werden auch die Planung, Auswahl und Sichtung, die Anordnung und Gliederung des wissenschaftlichen Stoffs gezählt (BGE 113 II 306 E. 3a S. 308 ff. mit Hinweisen). In der Literatur wird die Differenzierung zwischen Form und Inhalt mit der Vorgegebenheit wissenschaftlicher Erkenntnisse und dem im Allgemeininteresse liegenden Bestreben begründet, das Monopol eines Einzelnen an solchen Erkenntnissen zu verhindern (Haberstumpf, Zur Individualität wissenschaftlicher Sprachwerke, S. 63 ff.). Teilweise besteht allerdings die Tendenz, den Urheberrechtsschutz auch auf inhaltliche Elemente auszudehnen, sei es durch eine weite Umschreibung des Formbereichs (vgl. Beier/Straus, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 32), sei es durch eine

grundsätzliche Infragestellung der Unterscheidung zwischen Inhalt und Form (vgl. von Moltke, Das Urheberrecht an den Werken der Wissenschaft, S. 83 ff.; Martina Altenpohl, Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsergebnissen, Diss. Zürich 1986, S. 102 ff.). Massgebendes Kriterium der Schutzfähigkeit ist aber auch insoweit die schöpferische Individualität oder Originalität des Werks (Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 8. Aufl., N 30 zu S 2 DURG; Knapp, Künstlerisches und wissenschaftliches Werk als Schutzobjekt des Urheberrechts, in FS für Alois Troller, S. 133).

Wie eine Übersicht über die jüngere ausländische Rechtsprechung zeigt, ist nach diesen Kriterien Urheberrechtsschutz in Fällen gewährt worden, die mit dem vorliegenden im wesentlichen vergleichbar sind. So wurde das Stichwörterverzeichnis einer mit Anmerkungen versehenen Gesetzesausgabe für geschützt erklärt (GRUR Int. 1978, S. 368). Ebenfalls bejaht wurde der Schutz für Einleitung, Anmerkungen und Register einer Sammlung mittelalterlicher Texte (GRUR 1980, S. 227), für eine Fragensammlung als Arbeitskontrolle zu einem wissenschaftlichen Fachbuch (GRUR 1981, S. 520), für eine Gesetzessammlung über ein bestimmtes Rechtsgebiet (GRUR 1986, S. 242) sowie für ein Warenzeichenlexikon (GRUR 1987, S. 704). Ein Urheberrecht bestand schliesslich auch an den Ergänzungen, Anmerkungen und Kommentaren, mit denen eine Schopenhauer-Ausgabe versehen war (GRUR 1991, S. 596), an einer Aufgabensammlung zur juristischen Fallbearbeitung (GRUR 1993, S. 901) und an einem Wörterbuch (GRUR 1994, S. 259).

Die Querverweise der Textausgaben der Beschwerdegegnerin beruhen im wesentlichen auf gedanklich-assoziativer Auslese und nicht auf blosser Kompilation gleichlautender Gesetzesbegriffe, wie sie mit den heute verfügbaren Mitteln der Datenverarbeitung ohne weiteres ausgeführt werden kann. Diese Verweise gründen auf dem persönlichen Auslegungsverständnis der Verfasser, vorab auf systematischer Durchdringung der Gesetze und werden in einer Gesamtauswahl und in einem Gesamtbezug präsentiert, welche die persönliche Sicht ihrer Verfasser zum Ausdruck bringen. Damit lassen sie eine individuelle geistige Leistung erkennen, welche das Kassationsgericht willkürfrei dem Urheberrechtsschutz unterstellen durfte. Zu Recht haben die kantonalen Gerichte im übrigen auf das mosaikartige Gesamtbild der in sich geschlossenen Querverweise abgestellt, so dass sich die mit der Beschwerde aufgeworfene Frage einer isoliert betrachteten Schutzfähigkeit der einzelnen Verweisungen gar nicht erst stellt. Insoweit scheidet eine Verfassungsverletzung somit aus.

b) Im Rahmen der mit der Beschwerde erhobenen Rügen (Art. 90 Abs. 1 lit. b OG) bleibt zu prüfen, ob die kantonalen Gerichte die weiteren Voraussetzungen des einstweiligen Rechtsschutzes ohne Verletzung von Art. 4 BV bejahen durften.

aa) Die Beschwerdeführerinnen rügen, die kantonalen Gerichte hätten ihnen fälschlich das Zugeständnis unterstellt, bei den abweichenden Querverweisen

ihrer Textausgaben handle es sich durchwegs um Vereinfachungen, seien es Weglassungen, seien es Zusammenfassungen. Sie erblicken darin eine formelle Rechtsverweigerung. Damit übersehen sie indessen, dass die Auslegung von Prozessklärungen der Parteien unter dem Gesichtspunkt der Verfassungsmässigkeit einzig auf Willkür überprüft werden kann. Von Willkür kann indessen keine Rede sein. Wie bereits das Kassationsgericht zutreffend dargelegt hat, lässt sich die Erwägung des Obergerichts nämlich so verstehen, dass es die Beschwerdeführerinnen nicht bei einem Zugeständnis behaften, sondern lediglich die Meinung äussern wollte, die angeführten Beispiele abweichender Verweisungen stellten durchwegs bloss Vereinfachungen dar.

bb) Mit der Beschwerde wird dem Obergericht sodann vorgeworfen, es habe aufgrund einiger weniger Vergleiche angenommen, die Beschwerdeführerinnen hätten in grosser Zahl die Querverweise der Beschwerdegegnerin übernommen und plagiert; das Vorgehen des Obergerichts sei vom Kassationsgericht gebilligt worden. Der Entscheid des Kassationsgerichts – der einzig Anfechtungsobjekt der Beschwerde sein kann – beruht indessen in diesem Punkt auf einer doppelten Begründung. Einerseits wird der mit der Nichtigkeitsbeschwerde gegenüber dem Obergericht erhobene Vorwurf für unbegründet erklärt. Andererseits hält das Kassationsgericht aber aufgrund eines eigenen Vergleichs der Querverweise fest, es sei zumindest glaubhaft gemacht, dass die Querverweise sehr weitgehend, ja praktisch vollumfänglich übernommen worden seien. Dem setzen die Beschwerdeführerinnen im wesentlichen bloss ihre eigene, abweichende Auffassung entgegen, ohne darzulegen, weshalb die Feststellungen des Kassationsgerichts offensichtlich unhaltbar sein sollen. Insoweit genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG nicht (vgl. dazu BGE 117 Ia 10 E. 4b S. 11 und 393 E. 1c S. 395). Im übrigen ist eine Beweiswürdigung nicht bereits deshalb willkürlich, weil sie sich mit der Auffassung einer der Prozessparteien nicht verträgt (vgl. BGE 118 Ia 28 E. 1b S. 30, 116 Ia 85 E. 2b S. 88). Erweisen sich somit die gegen die zweite Begründung des Kassationsgerichts gerichteten Rügen als erfolglos, so braucht nicht geprüft zu werden, ob dessen erste Begründung Art. 4 BV verletzt.

5.- Das Kassationsgericht hält in seinem Entscheid fest, das Obergericht habe keineswegs auf eine Prüfung des Einwandes des Ablaufs der Schutzrechtsdauer verzichtet, sondern sei davon ausgegangen, dass nicht das seinerzeitige Werk von Bundesrichter Dr. Oser in Frage stehe, sondern die von seinen Nachfolgern erarbeitete Gesamtheit der Normverweisungen. Mit der Beschwerde wird dem Kassationsgericht in diesem Zusammenhang eine Gehörsverletzung und ein willkürlicher Verstoss gegen tragende Prinzipien des Urheberrechts vorgeworfen.

Ob die Begründung des Kassationsgerichts willkürlich ist, kann offenbleiben, da seine Auffassung jedenfalls im Ergebnis aufgrund materiellrechtlicher Überlegungen ohne weiteres als haltbar erscheint. Zum einen lässt sich mit guten Gründen die Meinung vertreten, die Schutzdauer von siebenzig Jahren gemäss Art. 29

Abs. 2 lit. b URG komme gestützt auf Art. 80 Abs. 1 URG auch im vorliegenden Fall zur Anwendung (vgl. Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, N 3 zu Art. 80 URG). Querverweise, die von dem im Jahre 1930 verstorbenen Bundesrichter Dr. Oser stammen, würden deshalb bis im Jahre 2000 unter dem Schutz des Urheberrechts stehen. Zum andern begründen die nachfolgenden Bearbeitungen zwar keine durch Art. 30 URG geschützte Miturheberrechte, wie die Beschwerdegegnerin meint, wohl aber stellen sie als eigenständige persönliche Schöpfungen selbständig geschützte Werke zweiter Hand dar (Art. 3 URG; vgl. Fromm/Nordemann, a.a.O., N. 20 ff. zu § 3 und N. 3 zu § 8 DURG), deren Schutz eindeutig noch andauert.

6.- Die Beschwerdeführerinnen werfen dem Kassationsgericht schliesslich eine Gehörsverletzung vor, weil es sich in seinem Entscheid überhaupt nicht zum Sicherstellungsbegehren geäussert habe. Vor dem Kassationsgericht beantragten die Beschwerdeführerinnen indessen einzig die Aufhebung des Massnahmebeschlusses des Obergerichts. In der Begründung der Nichtigkeitsbeschwerde wiesen sie zwar auch auf die Abweisung ihres Sicherstellungsbegehrens durch das Obergericht hin, erhoben diesbezüglich aber keine substantiierten Rügen. Angesichts der durch § 290 ZPO/ZH vorgeschriebenen Beschränkung der Kognitionsbefugnis des Kassationsgerichts auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerinnen mangels Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges als unzulässig.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1.- Auf die gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 14. Oktober 1993 erhobene staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.- Die gegen den Beschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 1994 erhobene staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

*Anmerkung:*

Die Parteien haben das anschliessende Hauptverfahren vor dem Obergericht des Kantons Zürich mit einem Vergleich beendet, in dem die Beklagten den urheberrechtlichen Schutz der Normverweisungen von Schönenberger/Gauch anerkannten, den Vertrieb ihrer Gesetzesausgaben einzustellen versprochen und einer Urteilspublikation zustimmten.

Im Entscheid «Laborergebnisse» (SMI 1995/1, 101-106) befand das Bundesgericht im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde, dass der Planung, Auswahl und Gliederung eines wissenschaftlichen Stoffes kein Urheberrechtsschutz zukomme, wenn die Mitteilungsförm durch den wissenschaftlichen Gehalt so eng begrenzt sei, dass für eine individuelle oder originelle Gestaltung kein Raum blei-

be. Das vorliegende Urteil (das rund eine Woche vor dem Entscheid «Laborergebnisse», jedoch von einer anderen Kammer gefällt wurde) steckt eine wichtige Wegmarke auf die andere Seite der dort gezogenen Grenze. Trotz eingeschränkter (Willkür-) Kognition bezieht es zur heiklen und umstrittenen Frage des Urheberrechtsschutzes wissenschaftlicher Werke klar Stellung.

Die Frage ist heikel, weil meist ein fremder wissenschaftlicher Gestaltungsraum zu beurteilen ist, aber wohl vor allem deshalb umstritten, weil bei wissenschaftlichen Werken die Doppelläufigkeit des Urheberrechtsschutzes gut sichtbar wird: Schutzgegenstand ist zwar das Geisteswerk, jedoch nur in seiner konkret realisierten Form. Ein Netz von Normverweisungen als individuell-konkret realisierte Form einer abstrakten geistigen Gliederungstechnik anzusehen, die also auch andere Realisierungen erlauben würde; die mithin im Sinne des Urteils «Laborergebnisse» Raum für eine individuelle Gestaltung lässt, erscheint mutig, zumal die Beschwerdeführerinnen gewisse, wenn auch untergeordnete, formale Änderungen anzubringen versuchten.

Normverweisungen enthalten kaum Redundanz und streben nach Vollständigkeit. Je besser ein Netz von Normverweisungen ausgearbeitet ist, desto näher kommt es der perfekten aber nicht mehr individuell zu nennenden Fassung. Diese Desindividualisierungstendenz ist auch bei Computerprogrammen, Landkarten usw. festzustellen und schliesst nicht jede individuelle Gestaltung von vornherein aus, weshalb das Urteil im Ergebnis wohl richtig ist. Selbst die streng begriffliche Begründung der I. Zivilkammer vermag aber nicht darüber hinwegzutäuschen, dass im Urheberrecht ein gewisser peripherer Inhaltsschutz besteht.

D.A.

### III. Markenrecht / Marques

#### Art. 59 aMSchG, 3 lit. d UWG – «PANDA COTTON»

- Prozessuale Verwirkung eines vorsorglichen Unterlassungsbegehrens setzt ein krass treuwidriges Verhalten voraus, das fehlt, wenn das Begehren sechs Wochen nach dem Scheitern von Verhandlungen gestellt wird (E. 1).
- Phantasiezeichen wie eine Bärenart für Textilien bleiben leicht in der Erinnerung haften und führen zu starken Marken mit weitem Schutzbereich (E. 2).
- Die Ausweitung des Unterlassungsbegehrens bezüglich der Marke auf «Teile davon» ist zu unbestimmt (E. 2)
- *La péremption du droit de requérir une interdiction provisionnelle suppose un comportement grossièrement contraire aux règles de la bonne foi, ce qui n'est pas le cas lorsque la requête est déposée six semaines après l'échec de négociations (c. 1).*
- *Des signes de fantaisie, tels qu'une sorte d'ours pour des produits textiles, restent facilement en mémoire et deviennent des marques fortes jouissant d'une large aire de protection (c. 2).*
- *Des conclusions en cessation visant la marque et «des éléments de cette dernière» sont trop imprécises (c. 2).*

Massnahmeentscheid des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 26. April 1993 i.S. WWF World Wide Fund For Nature c. M.

Die Klägerin ist Inhaberin der Bildmarke CH 378 195 [Panda] (vgl. Abb. 1). Sie reichte gegen die beklagte Vertreiberin von Herrenhemden, die mit dem nicht eingetragenen Zeichen «Panda Cotton (fig.)» (Abb. 2) versehen waren, ein vorsorgliches Unterlassungsbegehren beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein. Der Einzelrichter im summarischen Verfahren heisst das Begehren nach durchgeführtem Massnahmeverfahren gut.

1. Von einer prozessualen Verwirkung des Rechts auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen aus zeitlichen Gründen kann vernünftigerweise nur gesprochen werden, wenn die verzögerte Stellung des Gesuches als krass treuwidrige Verhaltensweise anzusehen ist. Davon kann vorliegend keine Rede sein. Die Parteien streiten seit Ende 1992. Rund sechs Wochen nach Scheitern der Vergleichsbemühungen reichte die Klägerin ihr Begehren ein. Das sind absolut übliche zeitliche Abläufe, die in aller Regel nie zu Beanstandungen führen. Besondere Um-



Abb. 1



Abb. 2



stände, welche ein schnelleres Vorgehen der Klägerin erheischt hätten, sind nicht ersichtlich. Die Beklagte beanspruchte im übrigen für die Einreichung ihrer Antwortschrift fast ebenso viel Zeit.

2. Jede jüngere Marke hat sich von den älteren durch genügende, d.h. eine Verwechslungsgefahr ausschliessende Merkmale zu unterscheiden; ob dies der Fall ist, hängt vom Gesamteindruck ab, welcher auf das kaufende Publikum ausgeübt wird (BGE 117 II 326). Die Beklagte gebraucht in ihrer Wort-/Bildmarke das Wort «PANDA», also eine von der Klägerin hinterlegte Marke. Bezogen auf Textilien stellt die Verwendung der Bezeichnung einer bestimmten Bärenart als Marke die Wahl einer Phantasiebezeichnung dar. Solche Phantasiezeichen eignen sich ausserordentlich gut, in der Erinnerung des Kunden haften zu bleiben. Sie können daher als «starke Marken» gelten (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 239), deren Schutzbereich eher weit zu fassen ist. Übernimmt nun ein Mitbewerber eine solche Marke als Bestandteil der eigenen Marke, so müssen schon qualifizierte Umstände vorliegen, damit die prima vista geschaffene Verwechslungsgefahr aufgehoben wird. Die Beklagte verweist darauf, der Wortbestandteil ihrer Marke laute «PANDA COTTON». «COTTON» stellt eine reine Sachbezeichnung dar. Vom Durchschnittskunden darf ohne weiteres erwartet werden, dass er weiss, es handelt sich hierbei um die fremdsprachliche Bezeichnung für Baumwolle bzw. ein Baumwollprodukt. Die Unterscheidungskraft dieses sehr häufig bei entsprechenden Textilprodukten verwendeten Begriffs liegt in der Nähe von Null. Sodann wird geltend gemacht, die Beklagte schaffe eine genügende Unterscheidung mittels Abbildung eines ein Bambusblatt verspeisenden Pandabären. Diese Ansicht ist ebenfalls abwegig. Die zusätzliche Umsetzung einer nachgemachten Wortmarke in die Bildform erzeugt keine differenzierende Wirkung. Es wird dadurch lediglich der Eindruck verstärkt, man habe es mit dem Anbieter der Marke «PANDA» zu tun. Die Verwechslungsgefahr liegt damit deutlich auf der Hand. Damit erscheint glaubhaft, dass die Beklagte mit der Verwendung der im Rechtsbegehren 1 abgebildeten Wort-/Bildmarke die Marke «PANDA» der Beklagten verletzt. Bei einem Fortfahren der Beklagten mit ihrem Tun droht eine nur schwer wiedergutzumachende Verwässerung der klägerischen Marke, es könnte auch generell zur Marktverwirrung kommen, in dem Sinne, dass andere Anbieter fälschlicherweise zur Annahme gelangten, die Marke «PANDA» sei nicht geschützt, was alles der Klägerin zu finanziellem Nachteil reichen könnte, der wiederum nicht leicht nachzuweisen wäre. Deshalb rechtfertigt es sich, gestützt auf Art. 59 MSchG und Art. 3 lit. d UWG vorsorgliche Massnahmen anzuordnen. Die klägerischen Begehren sind allerdings insofern nicht vollständig zu schützen, als nur klar und konkret umschriebene Verhaltensweisen untersagt werden können, was bei der Umschreibung «oder Teilen davon» nicht der Fall ist.

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «TAROT/CARON»

- Auf einen Widerspruch ist nur bezüglich jener Waren einzutreten, für die eine Priorität der Widerspruchsmarke besteht (E. 1).
- Seifen, Parfums und Kosmetika sind warenverschieden zu Bürsten, Kämmen, Schwämmen, Nécessaires de toilette und Parfumflacons (E. 4).
- Die verschnörkelte graphische Gestaltung von «Serie Tarot» und der abweichende Sinngehalt verhindern eine Verwechslungsgefahr (E. 7-9).
- Il y a lieu d'entrer en matière sur une opposition uniquement en relation avec les produits pour lesquels la marque de l'opposant jouit de l'antériorité (c. 1).
- Les savons, les parfums et les cosmétiques ne sont pas similaires aux brosses, peignes, éponges, nécessaires de toilette et flacons de parfum (c. 4).
- Le graphisme chargé de fioritures utilisé pour représenter la marque série TAROT et le sens différent de cette marque suffisent à écarter le risque de confusion (c. 7-9).

Widerspruchsentscheid des Bundesamts für Geistiges Eigentum vom 28. Juli 1995

1. Die internationale Marke Nr. 609 383 (SERIE TAROT) wurde am 25. Oktober 1993 registriert, unter Berufung auf die Ersthinterlegung gemäss Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft in Österreich am 26. April 1993. Die Marke wurde in «Les Marques Internationales», dem offiziellen Publikationsorgan der OMPI, vom 21. Januar 1994 publiziert. Sie beansprucht Waren und Dienstleistungen der Klassen 3-4, 6, 14, 16, 18, 20-21, 24-28, 39, 41-42. In den Klassen 3 und 21 ist die angefochtene Marke für folgende Waren eingetragen:

Cl. 3: «Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.»

Cl. 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaquée), peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); étendoirs non en métaux précieux, produits et objets d'art en verres, en terre, en porcelaine et en faïence non compris dans d'autres classes.»

2. Mit Eingabe vom 28. April 1994 erhob die Widersprechende beim BAGE gegen die Registrierung der IR-Marke Nr. 609 383 Widerspruch, beschränkt auf die Waren der Klassen 3, 14, 18, 21, 24 und 25. Der Widerspruch stützt sich auf die internationale Marke Nr. 602 028 (Caron). Die Widerspruchsmarke ist für Waren der Klassen 3 und 21 eingetragen. In der Klasse 21 beansprucht sie folgende Waren:

«Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, flacons à parfums.»

3. Die widersprechende Partei stützt den Widerspruch auf die Begründung, dass sich die Widerspruchsmarke «Caron» weltweit und insbesondere auch in der Schweiz für kosmetische Erzeugnisse und Parfümeriewaren grosser Bekanntheit erfreue. Die angefochtene Marke sei im Kennzeichnungsschwerpunkt «Caroc» mit der Widerspruchsmarke nahezu phonetisch identisch. Mit dem Bestandteil «Serie» werde nur der Zusammenhang zu einer Marken- oder Produkteserie verstärkt, aber nicht die Verwechslungsgefahr beseitigt. Im Hinblick auf die heute üblichen Diversifikationsbestrebungen sei auch nicht ausgeschlossen, dass die Waren der Klassen 14, 18, 24 und 25 irrtümlich der Widersprechenden zugeordnet würden. Insoweit bestehe deshalb ebenfalls Warengleichartigkeit.

4. Mit Avis de refus provisoire partiel vom 5. Mai 1994 verweigerte das BAGE der angefochtenen Marke den Schutz für die beanspruchten Waren der Klassen 3, 14, 18, 21, 24 und 25 und forderte deren Inhaberin auf, innert drei Monaten einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen.

5. Die Widerspruchsgegnerin kam dieser Aufforderung fristgerecht nach und führte in ihrer Stellungnahme vom 12. September 1994 aus, dass sich die Widerspruchsmarke nur für die Klasse 21 auf eine französische Priorität vom 11. Dezember 1992 stützen könne und deshalb nur insoweit älter sei als die angefochtene Marke. Es handle sich bei der Widerspruchsmarke auch nicht um eine notorisch bekannte Marke. Bezüglich Erscheinungsbild seien die Marken unverwechselbar. Die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke sei schwach, während die Grafik in der angefochtenen Marke, welche im Stil der Frührenaissance geschrieben sei, so stark sei, dass sogar die Widersprechende das Zeichen falsch wiedergebe – die Widerspruchsgegnerin liest ihr Zeichen als SERIE TAROT, die Widersprechende als SERIE CAROC. Ausserdem seien die beiden Worte übereinander geschrieben, und Silbenzahl, Rhythmus und Klang seien ebenfalls verschieden. Zwar seien die Waren, soweit die Klasse 21 betroffen sei, identisch, doch könne die Verwechselbarkeit aufgrund des grossen Zeichenabstandes dennoch nicht bejaht werden. Im Vergleich mit den übrigen Waren sei die Gleichartigkeit auszuschliessen, was die Waren der Klasse 3 betreffe, insbesondere wegen der unterschiedlichen Verwendungsweise.

II. 1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen eine Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke (SERIE TAROT) wurde am 25. Oktober 1993 mit österreichischer Priorität vom 24. April 1993 registriert. Die Widerspruchsmarke (CARON) trägt das Datum 10. Juni 1993 mit französischer Priorität vom 11. Dezember 1992 für die Waren der Klasse 21. Sie ist demnach nur in Bezug auf diese Waren älter.

SERIE  
CHOC

CARON

Soweit sich der Widerspruch auf die Waren der Klasse 3 stützt, ist die Widerspruchsmarke Nr. 602 028 (CARON) nicht älter. Der Widersprechenden fehlt diesbezüglich die Aktivlegitimation, weshalb auf den Widerspruch insoweit nicht eingetreten werden kann.

2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

3. Beide Marken sind in der Klasse 21 für Haushalt- und Küchengeräte, Käme, Schwämme, Bürsten, Porzellan- und Steingutwaren eingetragen. Obwohl die angefochtene Marke für die letzteren drei Materialien auf Kunstgegenstände beschränkt ist, besteht für diese Waren Identität, denn sie werden von den jeweiligen Oberbegriffen, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, umfasst.

In Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Kerzenlöcher kann von Warengleichartigkeit zu den Haushaltgegenständen ausgegangen werden, da diese wohl an den gleichen Verkaufsstätten angeboten werden und den gleichen Abnehmerkreis ansprechen.

4. Der Widerspruch bezieht sich weiter auf die Waren der Klassen 3, 14, 18, 24 und 25. Mit Ausnahme der Produkte der Klasse 3 ist offensichtlich, dass keine Gleichartigkeit zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 21 besteht. Die Argumentation der widersprechenden Partei bezüglich starker Diversifizierung ihres Unternehmens ist nicht stichhaltig, besteht doch aufgrund der Eintragung für lediglich zwei Warenklassen kein Hinweis auf eine Diversifizierung.

Beim Vergleich der beanspruchten Waren in Klasse 3 der angefochtenen Marke mit den Waren der Klasse 21 der Widerspruchsmarke steht die Frage nach der Warengleichartigkeit zwischen «Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux» einerseits und «peignes, éponges, brosses, nécessaires de toilette, flacons, parfums» andererseits im Vordergrund. Diesbezüglich gilt es zu berücksichtigen, dass Produkte, die sich ergänzen, zwar vom gleichen Unternehmen stammen können, aber nicht müssen. So kann z.B. die völlig verschiedene Konstruktion von Accessoires, wie Zigaretten und Zigarettenetuis, einen anderen Hersteller nahelegen (vgl. MSchG-David, Art. 3, N. 39). Gleiches trifft auch im vorliegenden Fall zu. Der Anwendungsbereich der verglichenen Produkte ist grundsätzlich verschieden. Zwar kann die Widerspruchsmarke auch Käämme, Schwämme oder Bürsten für die Körperpflege umfassen, doch handelt es sich dabei um einen ganz anderen Produktbereich als bei den Waren der Klasse 3. Die Klasse 3 beinhaltet im wesentlichen chemische Produkte für die Reinigung und die Körperpflege, die Klasse 21 Haushalt- und Küchengeräte.

Auch zwischen «parfumerie» und «flacons à parfums» besteht keine Gleichartigkeit. Mit «parfumerie» wird der Konsument angesprochen, der Schönheits- und Pflegeprodukte sucht, die «flacons à parfums» richten sich an den Produzenten der Parfümerieprodukte. Verwendungszweck, Vertriebsstätte und Abnehmerkreis sind demzufolge verschieden.

5. Die Widersprechende beruft sich weiter auf die grosse Bekanntheit ihrer Marke, womit sie auf einen grösseren Gleichartigkeitsbereich zielt, wie ihn die Lehre Marken mit grosser Bekanntheit zubilligt (vgl. MSchG-David, Art. 3, N. 41). Diese Bekanntheit wurde vorliegend jedoch nicht glaubhaft gemacht, so dass insgesamt die Warenidentität bzw. -gleichartigkeit nur für die Waren der Klasse 21 bejaht wird.

6. Soweit Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit vorliegt, bleibt zu prüfen, ob sich die Zeichen derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist aus der Sicht des durchschnittlichen Letztabnehmers zu beurteilen (vgl. Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., S. 229ff). Massgebend ist das Erinnerungsvermögen, nicht ein gleichzeitiger Vergleich der Marken (vgl. MSchG-David, Art. 3, N. 15).

7. Im vorliegenden Fall stehen sich zwei Wortmarken gegenüber, wobei diese mehr oder weniger stark grafisch ausgestaltet sind. Die Widerspruchsmarke weist lediglich eine Vertikaltrennung des «O» auf, wogegen die angefochtene Marke derart verschnörkelt geschrieben ist, dass unklar bleibt, ob das Zeichen als «SERIE CAROC» oder als «SERIE TAROT» zu lesen ist und ob der zweite Buchstabe im zweiten Wort ein «A» oder ein «H» darstellt. Die Inhaberin selbst versteht ihr Zeichen als «SERIE TAROT». Daraus geht hervor, dass das Erscheinungsbild der beiden Marken derart voneinander abweicht, dass insoweit keine Verwechslungsgefahr besteht.

8. Weitere Unterschiede ergeben sich aus dem Wortsinn der Marken. Bei «CARON» handelt es sich um einen Familiennamen, welcher einerseits durch den französischen Maler Antoine Caron und andererseits durch die französische Schauspielerin Leslie Caron einige Bekanntheit erlangt hat.

Versteht man die angefochtene Marke als «SERIE CAROC», ergibt sich bezüglich CAROC kein Sinn. Als «SERIE TAROT» weist die Marke hingegen auf ein Kartenspiel hin, zu Deutsch «Tarock», auf Französisch «Tarot». In Verbindung mit dem Wort «Serie», liegt der Gedanke an eine Reihe von Tarot-Karten nahe. Eher unwahrscheinlich ist dagegen, dass der Konsument in diesem Zusammenhang an eine Tarot-Markenserie denkt. Die beiden Marken lenken somit die Gedanken in unterschiedliche Richtungen, was den Zeichenabstand vergrössert.

9. Bezüglich Wortklang ist fraglich, ob eine Verwechslung überhaupt denkbar ist, da die Lesart der angefochtenen Marke unklar ist.

Ausgehend von «SERIE CAROC» ergibt sich eine Übereinstimmung der ersten vier Buchstaben der Widerspruchsmarke mit den ersten vier Buchstaben des zweiten Wortes der angefochtenen Marke. Die letzten Buchstaben «N» und «C» werden allerdings sehr unterschiedlich ausgesprochen (der eine ist melodisch, der andere spitz und hart), was die Klangnähe wieder etwas verkleinert. Geht man von der «TAROT»-Version aus, wird die Unterscheidungsfähigkeit bereits durch die Abweichung in diesen beiden Buchstaben massgeblich erhöht.

10. Zusammenfassend ist die Verwechslungsgefahr wegen der stark grafisch ausgestalteten Schrift, dem Aufbau aus zwei Worten, dem unterschiedlichen Wortsinn und dem gesamthaft abweichenden Wortklang zu verneinen.

### *Aus der Widerspruchspraxis 1995*

Von fünfunddreissig bisher bekanntgewordenen Widerspruchsentscheiden aus dem Jahre 1995 des Bundesamtes für Geistiges Eigentum (BAGE) und der Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) wurden neunzehn gutgeheissen und vierzehn abgelehnt. Auf zwei Widersprüche wurde nicht eingetreten.

Alle diese Entscheide in den SMI zu veröffentlichen, würde leider zu weit führen. Wir begnügen uns deshalb mit folgender Übersicht, die freilich auch die in den SMI wiedergegebenen, bedeutenderen Widerspruchsentscheide mitberücksichtigt:

## a) Eine Verwechslungsgefahr wurde bejaht zwischen:

			Ingres- Data-Nr.
- BALLY / SALI	RKGE vom 21.3.1995	SMI 1995/2, 311	638
- MEDUSA (fig.) / Medusenkopf fig.	RKGE vom 16.5.1995	SMI 1995/2, 316	706
- AVENIR / AVENIT	RKGE vom 30.5.1995	SMI 1995/2, 3199	708
- VIT-A-CID / PHYT' ACID	RKGE vom 26.7.1995		4644
- STROMOS / DROMOS	RKGE vom 3.10.1995	MA-WI 10/94	765
- CHRISTOPHEARDEN / CHRISTOFLE	RKGE vom 13.11.1995	MA 11/94	4667
- SABATIER TROMPETTE /SABATIER	BAGE vom 14.2.1995	W 265/94	697
- SONY / SOONY und SOONY	BAGE vom 1.3.1995	Nicht rechtskräftig	699
- CALIDA / CARINA	BAGE vom 3.3.1995	W 22/93	698
- TIMBERLAND / TMBER-TEAK	BAGE vom 25.4.1995	W 346/94	4630
- SANOSAN / LABOSAN	BAGE vom 13.7.1995	W 488/95	4633
- TWIST / OLIVER TWIST	BAGE vom 28.7.1995	W 270/94	768
- MAGGY / M'EGGY MENU	BAGE vom 31.7.1995	W 437/94	769
- DYNASWITCH / DYNALINK	BAGE vom 23.8.1995	W 548/95	757
- PROBIOS, PROBIOCIN / PRO BIO AG	BAGE vom 24.8.1995	W 288/94	4653
- SNILLOW / WILLOW	BAGE vom 18.9.1995	W 227/94	4650
- RAY BAN / RAY COLLECTION	BAGE vom 6.10.1995	W 626/95	4642
- MOTOR BOOTS 90210 / BEVERLY HILLS 90210	BAGE vom 11.10.1995	W 533/95	4634
- BALLY / BARELY	BAGE vom 29.11.1995	W 318/94	4655

## b) Eine Verwechslungsgefahr wurde verneint zwischen:

			Ingres- Data-Nr.
- MEGAKINE / DEPAKINE	RKGE vom 5.7.1995	SMI 1996/1	4668
- ABS / TBS	BAGE vom 1.3.1995	PMMB1 I 75	694
- MAVIK / PLAVIX	BAGE vom 3.3.1995		4652
- CORDON ROUGE (fig.) / IMPERIAL (fig.)	BAGE vom 27.3.1995	PMMB1 1995 I 65	693
- SIMONS / THE SIMPSONS (fig.)	BAGE vom 31.3.1995	W 184/94	4648
- MOR MUSIC TV / MTV MUSIC TV	BAGE vom 20.4.1995	W 266/95	4651
- CHRISTIAN DIOR / DOR	BAGE om 19.5.1995,	W 335/95	4629
- SCOTT / SHOT RACING	BAGE vom 12.7.1995	Nicht rechtskräftig	767
- SERIE TAROT (fig.) / CARON (fig.)	BAGE vom 28.7.1995	W 181/94	766
- KEFZOL/CEFISOL	BAGE vom 17.10.1995		4636
- HARO / DAROB	BAGE vom 18.10.1995	W 206/94	4649

## c) Produktegleichartigkeit wurde bejaht zwischen:

- |                                                                               |     |                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| – Behältern für Haushalt oder Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut        | und | Haus- und Küchengeräten, Geschenk- und Dekorationsartikeln aus Acrylglas, insbesondere                                                                          | Bally/Sali, RKGE v. 21.3.95, SMI 1995/2, 311; I-D 638             |
| – Brillen                                                                     | und | Schirmständern, Würfeln und Blumentöpfen, Seifen, Parfümerien, Uhren, Schmuckwaren, Schirmen etc.                                                               | Bally/Sali, RKGE v. 21.3.95, SMI 1995/2, 311; I-D 638             |
| – Bier                                                                        | und | Nichtalkoholischen Getränken (z.B. Mineralwasser)                                                                                                               | Cordon Rouge/Imperial, BAGE v. 27.3.95, PMMBI 1995 I 65, I-D 693  |
| – Tischdecken, Bettüberzügen, Schuhen und Hutwaren                            | und | Kleidungsstücken                                                                                                                                                | Calida/Carina, BAGE v. 3.3.1995, W 22/93, I-D 698                 |
| – Bauelementen aus Kunststoff                                                 | und | Bauelementen aus Beton                                                                                                                                          | Avenir/Avenit, RKGE v. 30.5.95, SMI 1995/2, 319, I-D 708          |
| – Eingabeelementen für elektrische und elektronische Steuerungen              | und | Hard- und Software                                                                                                                                              | Dynaswitch/Dynalink, BAGE v. 23.8.1995, W 548/95, I-D 757         |
| – Körperhygienemitteln                                                        | und | Behandlungsmaterial                                                                                                                                             | Dromos/Stromos, RKGE v. 3.10.95 MA-WI 10/94, I-D 765              |
| – Skischuhen                                                                  | und | Schuhen                                                                                                                                                         | Scott/Shot racing, BAGE v. 12.7.95 Nicht rechtskräftig, I-D 767   |
| – Kinderbekleidung                                                            | und | Erwachsenenbekleidung                                                                                                                                           | Twist/Oliver Twist, BAGE v. 28.7.1995, W 270/94, I-D 768          |
| – Körperpflegeprodukten, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Artikeln | und | Kosmetika, Putzmitteln                                                                                                                                          | Sanosan/Labosan, BAGE v. 13.7.95 W 488/95, I-D 4633               |
| – Injektions- und Infusionsantibiotika                                        | und | Antibiotika in Tablettenform                                                                                                                                    | Kefzol/Cefisol, BAGE v. 17.10.95, I-D 4636                        |
| – Bekleidungsstücken                                                          | und | Brillen                                                                                                                                                         | Ray Ban/Ray Collection, BAGE v. 6.10.95, W 626/95, I-D 4642       |
| – Biologischen Körperpflegeprodukten                                          | und | Pharmazeutika                                                                                                                                                   | VIT-A-CID/Phyt'Acid, RKGE v. 26.7.1995, I-D 4644                  |
| – Pharmazeutischen Produkten                                                  | und | Hygienemitteln, medizinischen Diätmitteln, Babynahrung, Verbandmitteln, Zahnplomben, Desinfektionsmitteln, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Fungiziden, Herbiziden | Darob/Haro, BAGE v. 18.10.1995, W 206/94, I-D 4649                |
| – Sportschutzkleidung                                                         | und | Sportbekleidung                                                                                                                                                 | Snillow/Willow, BAGE v. 18.9.95, W. 227/94, I-S 4650              |
| – Bespielten Tonträgern                                                       | und | Unterhaltungsdienstleistungen                                                                                                                                   | Mor Music TV/ MTV Music TV, BAGE v. 20.4.1995, W 266/95, I-D 4651 |



## c) Produktegleichartigkeit wurde verneint zwischen:

- |                                                                                                                        |     |                                                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| – Wein, Schaumwein, vergorenem Fruchtsaft                                                                              | und | Bier                                                               | Cordon Rouge/Imperial, BAGE v. 27.3.95, PMMBI 1995 I 65, I-D 693 |
| – Textilfäden, Stoffen, Spitzen, Stickereien, Bändern, Schnüren, Knöpfen, Häkchen, Ösen, Nadeln und künstlichen Blumen | und | Kleidungsstücken                                                   | Calida/Carina, BAGE v. 3.3.1995, W 22/93, I-D 698                |
| – Seifen, Parfums, Kosmetika                                                                                           | und | Bürsten, Kämmen, Schwämmen, Nöcessaires de toilette, Parfumflacons | Tarot/Caron, BAGE vom 28.7.1995, SMI 1996/1, I-D 766             |
| – Interleukinhaltige, rezeptpflichtige Medikamente gegen Krebsleiden                                                   | und | Antiepileptische Medikamente                                       | Megakine/Depakine, RKGE vom 5. Juli 1995, SMI 1996/1, I-D 4668   |
| – pharmazeutische Produkte, chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege                                            | und | Verpackungsmaterial aus Plastik                                    | Myvlar/Mylar, BAGE vom 16.8.1995, W 455/95, I-D 4632             |
| – Schreibwaren, Druckerzeugnissen                                                                                      | und | Finanzdienstleistungen, -investitionen und -verwaltungen           | Investcorp/Invesco, BAGE vom 30.8.1995, I-D 4643                 |
| – Pharmazeutischen und veterinarmedizinischen Produkten                                                                | und | Bleichmitteln, Putzmitteln-Kosmetika, Zahnpasta                    | Darob/Haro, BAGE v. 18.10.1995, W 206/94, I-D 4649               |
| – Körperpflegemitteln                                                                                                  | und | Reinigungsmitteln                                                  | Nature Care/Nature Line, BAGE vom 26.1.1995, W 316/94, I-D 4654  |

D.A.

#### IV. Patentrecht / Brevets

##### Art. 40 OG, Art. 22 BZP – «GENERIKUM»

- Mit der Abweisung der Einrede der abgeurteilten Sache hat das kantonale Gericht einen Zwischenentscheid i.S. von Art. 50 OG gefällt.
- Die materielle Rechtskraft, d.h. die Verbindlichkeit eines Urteils für spätere Prozesse, ist eine Frage des Bundesrechts, sofern der zu beurteilende Anspruch darauf beruht.
- Mit dem Rechtsmittel der Berufung können nicht kantonale rechtliche Verfahrensfehler, insbesondere im Zusammenhang mit dem eingeholten Gutachten, dem Bundesgericht unterbreitet werden.
- Identität der streitigen Ansprüche liegt vor, wenn der nämliche Anspruch gestützt auf den denselben Sachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird. In anspruchsbegleitende materielle Rechtskraft erwächst demzufolge allein das Sachurteil. Die Rechtskraft tritt nur so weit ein, als über den geltend gemachten Anspruch entschieden worden ist.
- Das in einem patentrechtlichen Verletzungsprozess ergehende Sachurteil beschränkt sich auf eine vergleichende Beurteilung jener Erfindungselemente, die widerrechtlich benützt werden. Der Patentinhaber gewinnt daher mit dem Urteil im Verletzungsprozess keine rechtskräftige Entscheidung über das Recht als solches, sondern bloss über den aus der behaupteten Verletzung abgeleiteten Anspruch.
- Unter dem Blickwinkel der materiellen Rechtskraft ist allein entscheidend, dass das erste Gericht die damals zu beurteilende Rechtsbehauptung nicht auf die im zweiten Verfahren geltend gemachte Verwendung eines Reagens bezogen und sie demzufolge mit seinem Urteil nicht erfasst hat.
- En rejetant l'exception de chose jugée, la juridiction cantonale a rendu une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'article 50 OJF.
- L'autorité de la chose jugée, qui interdit de remettre en discussion dans des procès ultérieurs ce qui a été définitivement jugé, est régie par le droit fédéral, pour autant que la prétention faisant l'objet du litige soit elle aussi régie par le droit fédéral.
- Le recours en réforme au tribunal fédéral est irrecevable pour violation de la procédure cantonale, en particulier lorsqu'il s'agit d'erreurs commises en relation avec l'avis d'experts.
- Il y a chose jugée lorsque la chose demandée dans le procès en cours est identique à l'objet d'une demande jugée définitivement et que l'état de fait invoqué est le même. Seul un jugement qui tranche une prétention sur le fond peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée.

- *Le jugement sur le fond mettant fin à une action en cessation de la violation d'un brevet se prononce uniquement sur les éléments de l'invention qui sont utilisés illicitement. Par conséquent, un tel jugement ne procure pas au titulaire du brevet une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée quant au contenu du droit mais seulement sur la prétention découlant de la violation alléguée du brevet.*
- *Sous l'angle de l'autorité de la chose jugée, il est seul déterminant que le tribunal ayant rendu un premier jugement n'ait pas alors tranché les questions juridiques relatives à l'utilisation prétendue d'un réactif, qui fait l'objet de la seconde procédure.*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (1. Zivilabteilung) vom 3. November 1995 i.S. W. gegen S., mitgeteilt durch Dr. Felix Thomann, Advokat in Basel

A.- Die Klägerin im vorliegenden Verfahren ist Inhaberin eines Schweizer Patentes, dessen Schutzdauer am 3. Februar 1989 abgelaufen ist. Das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung des Generikums A (eines Heilmittels). Die Klägerin steht seit längerer Zeit in Auseinandersetzungen mit der Beklagten, die ebenfalls A. herstellt. Streitig ist zwischen den beiden Gesellschaften, ob die von der Beklagten angewandten Verfahren das Patent ihrer Konkurrentin verletzen.

B.- Mit gegen die jetzige Klägerin gerichteter Klage vom 10. Februar 1976 hatte die jetzige Beklagte dem Handelsgericht des Kantons Bern unter anderem das Begehren zur Beurteilung unterbreitet, es sei gerichtlich festzustellen, dass sie nicht in die Rechte aus den streitigen Patenten eingreife, wenn sie den Arzneistoff A. nach einem von ihr entwickelten Verfahren fabriziere. Das Handelsgericht hatte mit Urteil vom 22. Mai 1979 unter anderem erkannt:

«Die Klage wird zugesprochen, und es wird gerichtlich festgestellt, dass die Klägerin nicht in die Rechte aus den schweizerischen Patenten der Beklagten eingreift, wenn sie den Arzneistoff A. nach einem von ihr entwickelten Verfahren fabriziert.»

Eine Berufung der Beklagten wies das Bundesgericht am 27. März 1980 unter Bestätigung des Urteils des Handelsgerichts ab.

C.- Am 30. Juni 1988 erhob die jetzige Klägerin beim Obergericht des Kantons Basel-Landschaft Klage gegen die Beklagte, unter anderem mit dem Rechtsbegehren, «es sei festzustellen, dass die Beklagte das Schweizer Patent der Klägerin verletzt, indem sie den Arzneistoff A. in der Weise fabriziert, dass sie durch Reaktion des 2-C mit H. das 3-A herstellt und dieses durch Umsetzung mit Ammoniak und Formamid in A. umwandelt».

Auf Antrag der Beklagten beschränkte das Obergericht das Verfahren vorläufig auf die Beurteilung der von ihr erhobenen Einrede der abgeurteilten Sache, welche es mit Urteil vom 27. September 1994 abwies.

D.- Mit ihrer gegen das Urteil des Obergerichts eingelegten Berufung beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, die Klage in Gutheissung der Einrede der abgeurteilten Sache abzuweisen.

Die Klägerin stellt den Antrag, auf die Berufung nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1.- Mit der Abweisung der Einrede der abgeurteilten Sache hat das Obergericht die Streitlage nicht umfassend bereinigt und daher keinen Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG, sondern bloss einen Zwischenentscheid nach Art. 50 OG gefällt. Dieser unterliegt der Berufung nur, wenn dadurch sofort ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG herbeigeführt und ein so bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, dass sich die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts rechtfertigt. Das Bundesgericht entscheidet über diese Voraussetzungen nach freiem Ermessen (Art. 50 Abs. 2 OG).

Im Falle der Gutheissung der Einrede der abgeurteilten Sache wäre über die Klage ohne materielle Prüfung durch Nichteintreten bzw. Zurückweisung zu entscheiden (vgl. E. 2 hienach). Damit ist die erste der genannten Berufungsvoraussetzungen erfüllt. Die Bestätigung der vorinstanzlichen Abweisung der Einrede hätte dagegen die Fortsetzung des Verfahrens mit der Beurteilung der materiellen Rechtsbegehren der Klägerin durch das Obergericht zur Folge. Die Beklagte legt unwidersprochen und nachvollziehbar dar (vgl. BGE 118 II 91 E. 1a S. 92 mit Hinweis), dass diese Beurteilung ein weitläufiges Beweisverfahren erfordern würde. Die zweite Berufungsvoraussetzung ist deshalb ebenfalls gegeben. Auf die Berufung, die im übrigen in Patentstreitigkeiten unabhängig von der Streitwerthöhe zulässig ist (Art. 76 Abs. 2 PatG), kann unter dem Blickwinkel von Art. 50 OG eingetreten werden.

2.- Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die materielle Rechtskraft, das heisst die Verbindlichkeit eines Urteils für spätere Prozesse, eine Frage des Bundesrechts, sofern der zu beurteilende Anspruch darauf beruht (BGE 119 II 89 E. 2a S. 90 mit Hinweisen). Die Einrede der abgeurteilten Sache betrifft nach der in der Schweiz nunmehr herrschenden formellen Rechtskrafttheorie eine Prozessvoraussetzung. Ihre Gutheissung hat daher zur Folge, dass auf die neue Klage nicht eingetreten wird (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Auflage, S. 213 ff., insbes. Rz 67 und 70; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Auflage, S. 270 f., Rz 475; Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 4. Auflage, S. 86 und 145; Poudret, COJ, N 4.1 zu Art. 38 OG; Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, N 12a zu Art. 192 ZPO). Allerdings untersagt das Bundesrecht den kantonalen Gerichten nicht, auch im Falle des Vorliegens einer abgeurteilten Sache auf eine neue Klage einzutreten, sofern sie darüber gleich wie das rechtskräftige Urteil entscheiden (BGE 105 II 149 E. 4; Kummer, Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schweizerischen Recht, S. 64; derselbe, in: ZBJV 117/1981, S. 166; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, S. 364 Fn 22a; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage, N 26 zu § 191 ZPO; Poudret, COJ, N 1.3.2.15 zu Art. 43 OG). Wie es sich damit nach der Prozessordnung des Kantons Basel-Landschaft verhält, braucht indessen nicht untersucht zu werden, da gemäss Art. 40 OG im bundesgerichtlichen Verfahren die Regelung von Art. 22 BZP zu beachten und die Klage für unzulässig zu erklären ist, wenn der Anspruch bereits rechtskräftig beurteilt worden ist. Im Falle der Begründetheit der Berufung wäre deshalb auf die Klage nicht einzutreten. Dass die Beklagte im Widerspruch dazu mit ihrem Rechtsbegehren die Abweisung der Klage verlangt, gereicht ihr nicht zum Nachteil, da aus der Berufungsschrift ohne weiteres klar wird, dass sie sich der Klage unter Berufung auf die materielle Rechtskraft des vom Bundesgericht bestätigten Urteils des Berner Handelsgerichts vom 22. Mai 1979 widersetzt. Ihr Rechtsbegehren ist entsprechend unzulässig.

3.- Die materielle Rechtskraft ist ein Institut des ungeschriebenen Bundesrechts. Der Beklagten schadet daher nicht, dass sie keine Gesetzesvorschrift nennt, gegen welche die Vorinstanz verstossen haben soll. Der Berufungsschrift ist hinreichend klar zu entnehmen, mit welchen Regeln des Bundesrechts der angefochtene Entscheid in Widerspruch stehen soll (BGE 116 II 745 E. 3 S. 748 f.). Der Nichteintretensantrag der Klägerin ist insoweit unbegründet.

Nicht einzutreten ist dagegen auf die Vorbringen der Beklagten, mit welchen Verfahrensfehler behauptet werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem vom Obergericht eingeholten Gutachten. Von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen, steht die Regelung des Verfahrens in der Zuständigkeit der Kantone und können darauf bezügliche Rechtsverletzungen dem Bundesgericht nicht mit dem Rechtsmittel der Berufung unterbreitet werden (Art. 43 Abs. 1 und Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; Poudret, COJ, N 1.4.2.10 zu Art. 43 OG).

4.- a) Eine abgeurteilte Sache liegt vor, wenn der streitige Anspruch mit einem schon rechtskräftig beurteilten identisch ist. Dies trifft zu, falls der Anspruch dem Richter aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Sachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird (BGE 119 II 89 E. 2a S. 90). In anspruchsbetreffende materielle Rechtskraft erwächst demzufolge allein das Sachurteil. Ein solches ist nur gegeben, wenn und soweit das Gericht die Sachverhaltsvorbringen der Parteien materiellrechtlich würdigt, das heisst den geltend gemachten Anspruch inhaltlich beurteilt (BGE 115 II 187 E. 3b S. 189).

Die Rechtskraftwirkung tritt folgerichtig nur soweit ein, als über den geltend gemachten Anspruch entschieden worden ist. Inwieweit dies der Fall ist, ergibt die Auslegung des Urteils, zu welcher dessen ganzer Inhalt heranzuziehen ist. Zwar erwächst der Entscheid nur in jener Form in Rechtskraft, wie er im Urteilsdispositiv zum Ausdruck kommt, doch ergibt sich dessen Tragweite vielfach erst aus einem Beizug der Urteilerwägungen, namentlich im Falle einer Klageabweisung (vgl. BGE 115 II 187 E. 3b S. 191; Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., N 12c/aa zu Art. 192 ZPO).

Nicht zur Urteilsformel gehören die tatsächlichen Feststellungen und die rechtlichen Erwägungen des Entscheids. Sie haben in einer anderen Streitsache keine bindende Wirkung (Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., N 12c/aa zu Art. 192 ZPO). Gleiches gilt für Feststellungen zu präjudiziellen Rechtsverhältnissen oder sonstigen Vorfragen sowie für weitere Rechtsfolgen, die sich aus dem Inhalt des Urteils mit logischer Notwendigkeit ergeben. Sie sind bloss Glieder des Subsumtionsschlusses, die für sich allein nicht in materielle Rechtskraft erwachsen (Rosenberg/Schwab, Zivilprozessrecht, 15. Auflage, S. 922 ff.).

Die materielle Rechtskraft der Entscheidung wird objektiv begrenzt durch den Streitgegenstand. Der Subsumtionsschluss entfaltet die Ausschlusswirkung nur gegenüber dem mit dem bereits beurteilten identischen Anspruch. Der Begriff der Anspruchsidetität ist nicht grammatikalisch, sondern inhaltlich zu verstehen. Er wird durch die mit dem Begehren des abgeschlossenen Verfahrens insgesamt erfassten und beurteilten Rechtsbehauptungen bestimmt. Der neue Anspruch ist deshalb trotz abweichender Umschreibung vom beurteilten nicht verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war, wenn bloss das kontradiktorische Gegenteil zur Beurteilung unterbreitet wird oder wenn die im ersten Prozess beurteilte Hauptfrage für Vorfragen des zweiten Prozesses von präjudizieller Bedeutung ist (vgl. Vogel, a.a.O., S. 213 ff. Rz 66 ff.; Rosenberg/Schwab, a.a.O., S. 926 ff.; Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., N 12c/cc zu Art. 192 ZPO). Andererseits sind Rechtsbehauptungen trotz gleichen Wortlauts dann nicht identisch, wenn sie nicht auf dem gleichen Entstehungsgrund, das heisst auf denselben Tatsachen und rechtlichen Umständen beruhen (BGE 97 II 390 E. 4, S. 396).

b) Der patentrechtliche Verletzungsprozess gründet auf der Rechtsbehauptung, ein bestimmtes Verhalten liege innerhalb des Schutzbereichs des Patents und stelle damit einen unzulässigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht dar. Das darüber ergehende Sachurteil beschränkt sich folglich auf eine vergleichende Beurteilung jener Erfindungselemente, die nach den Vorbringen des Patentberechtigten widerrechtlich benützt werden (Reto M. Hilty, Der Schutzbereich des Patents, Diss. Zürich 1990, S. 135 f. Fn 2). Das Urteil stellt nicht positiv den Inhalt des Rechts fest, sondern untersucht lediglich vom Standpunkt desjenigen aus, der dieses Recht respektieren muss, ob dessen Verhalten dazu in Widerspruch steht (Kummer, Das Klagerecht, S. 86; Benkard/Rogge, N 5 zu 139 DPatG). Der Patentbe-

rechtigte gewinnt daher mit dem Urteil im Verletzungsprozess keine rechtskräftige Entscheidung über das Recht als solches, sondern bloss über den aus der behaupteten Verletzung abgeleiteten Anspruch (Kummer, Das Klagerecht, S. 86). Das Urteil lehnt sich an die konkrete Verletzungsform, nicht an den allgemeinen Schutzbereich des Patents an (Benkard/Rogge, N 32 zu 5 139 DPatG). Folgerichtig erfasst seine Rechtskraft im Fall bejahter Verletzung nur gerade die dem Gericht zur Beurteilung unterbreiteten Handlungen, die besondere Art der Benützung der Erfindung, nicht aber deren Gehalt insgesamt. Daher muss ein neuer Verletzungsprozess eingeleitet werden, wenn der Patentverletzer später in eine andere Nachahmungsart ausweicht (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Band II, S. 1083; David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, S. 84). Dies ist vorab der Auffassung der Beklagten entgegenzuhalten, dass der Schutzbereich des Streitpatents im Berner Prozess umfassend festgelegt worden sei. Zu prüfen ist nicht, ob nach der in den Erwägungen zum damaligen Urteil zum Ausdruck gebrachten Auffassung des Gerichts das heute streitige Verfahren als nicht patentverletzend erachtet worden wäre, sondern allein, ob darüber eine urteilsmässige Entscheidung ergangen ist.

c) Das Schicksal der Einrede der abgeurteilten Sache hängt damit allein von der Beantwortung der Frage ab, ob das mit der Klage angegriffene Verfahren der Beklagten zur Herstellung des A. bereits in einem Sachurteil auf seine Verträglichkeit mit dem Schutzbereich des streitigen Patents überprüft worden ist.

5.- a) Massgebend für den Inhalt der früheren Streitentscheidung ist das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 22. Mai 1979. Dieses ist zwar durch den Berufungsentscheid des Bundesgerichts vom 27. März 1980 ersetzt worden (vgl. Poudret, COJ, N 5.3 zu Art. 38 und N 2 zu chap. II vor Art. 43 OG; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, S. 171 Rz 126), doch wurde darin seine Urteilsformel samt der entscheidungswesentlichen Begründung als bundesrechtskonform bestätigt. Damit muss die inhaltliche Tragweite der Entscheidung aufgrund des Urteilsdispositivs des Handelsgerichts unter Zuhilfenahme der massgebenden Erwägungen bestimmt werden.

Ohne Einfluss bleibt in diesem Zusammenhang der Entscheid des Bundesgerichts vom 12. Juni 1989 über das Revisionsgesuch der Klägerin. Mit dessen Abweisung hat das Bundesgericht kein neues Sachurteil gefällt, sondern lediglich eine Aufhebung seines Entscheids vom 27. März 1980 abgelehnt (vgl. Poudret, COJ, N 1 zu Art. 144 OG). Anspruchsbezogene Rechtskraftwirkung entfaltet der Revisionsentscheid nicht. Daran ändert nichts, dass die Klägerin dem Bundesgericht damals den Antrag gestellt hat, den Sachentscheid aufgrund ihrer Behauptung zu revidieren, dass die Beklagte zusätzlich zu den im Verfahren erwähnten Substanzen bei der Herstellung von A. Ammoniak als Reagens verwende. Einerseits hielt das Bundesgericht diese Tatsache nicht für neu, andererseits nicht für ein Tatbestandsmerkmal des geltend gemachten Verletzungsanspruchs. Damit war das Schicksal des Revisionsgesuchs besiegelt, und die – an sich überflüssige –

Zusatzerwägung, der Vorwurf der Patentverletzung scheitere ohnehin bereits an Unterschieden in der ersten Stufe des Herstellungsverfahrens, erweiterte die materielle Rechtskraftwirkung des früheren Sachentscheids nicht.

b) In Ziffer 1 der Erwägungen seines Urteils vom 22. Mai 1979 hat das Handelsgericht des Kantons Bern festgestellt, die Umsetzung des von der Beklagten verwendeten Ausgangsstoffes (S-I) mittels Hydrazin in ein Zwischenprodukt (S-II) und dessen Umwandlung in A. durch Umsetzung mit Formamid verletze die Rechte der Klägerin aus deren Patent nicht. Damit wurde nicht darüber befunden, ob eine Patentverletzung auch dann zu verneinen wäre, wenn zusätzlich Ammoniak als Reagens verwendet würde. Zwar mag richtig sein, dass sich diese Schlussfolgerung aus den Feststellungen des Handelsgerichts aufdrängt, doch ist entscheidend, dass sie im Urteilspruch keinen Niederschlag gefunden hat. Selbst logisch zwingende Deduktionen aus den Erwägungen des Gerichts bleiben, wenn sie in der Urteilsformel nicht zum Ausdruck kommen, bestenfalls hypothetische Motive des Subsumtionsschlusses, haben aber an der materiellen Rechtskraft des Urteils nicht teil (vgl. E. 4a hievor).

c) Damit bleibt zu prüfen, ob das Handelsgericht den heute streitigen Anspruch bereits mit dem Entscheid über die Widerklage materiell beurteilt hat.

aa) Mit der Unterlassungs-Widerklage sollte der Beklagten (= jetziger Klägerin) Herstellung und Vertrieb von A. verboten werden, welches durch die Umwandlung eines Ausgangsstoffes (S-I) in ein Zwischenprodukt (S-II) und die Überführung dieses Zwischenproduktes in A., insbesondere durch Umsetzung mit Harnstoff oder mit Formamid und/oder Ameisensäure fabriziert wird. Das Handelsgericht hat das Begehren mit der Begründung abgewiesen, das von der jetzigen Beklagten angewendete Verfahren, wie es in den Akten definiert sei, weise nicht alle Merkmale und auch nicht alle wesentlichen Merkmale des Verfahrens nach dem Streitpatent auf; zudem seien die Unterschiede der jeweiligen ersten Stufe der beiden Verfahren wesentlich, weshalb keine Patentverletzung vorliege. Die Beklagte versteht diese Abweisung im Ergebnis so, dass angesichts des im Rechtsbegehren verwendeten Wortes «insbesondere» sämtliche Umwandlungen ihres Zwischenprodukts (S-II) in A. als nicht patentverletzend beurteilt worden seien, also auch die Umsetzung unter Verwendung von Ammoniak.

Richtig – und den Ausführungen der Beklagten insoweit zuzustimmen – ist, dass das Handelsgericht eine Patentverletzung im wesentlichen mit den zwei folgenden Begründungen verneint hat. Zum einen liege die geschützte Erfindung des patentgemässen Verfahrens hauptsächlich in der Verwendung des Ausgangsstoffes (W-I), welchen die Beklagte jedoch nicht benütze. Zum andern werde die Umsetzung des jeweiligen Ausgangsstoffes über ein Zwischenprodukt in A. von den Parteien unterschiedlich durchgeführt; von der Beklagten aufgrund einer eigenen, von jener des Streitpatents unabhängigen Erfindung, so dass sie insoweit nicht in dessen Schutzbereich eingreife. Daraus lässt sich zwar ableiten, dass das Han-



delsgericht auch die Verwendung von Ammoniak als nicht patentverletzend erachtet hätte. Dies ist indessen unter dem hier massgebenden Gesichtspunkt unerheblich. Entscheidend ist vielmehr der Umstand, dass es eine solche Feststellung nicht getroffen und mit der Abweisung der Widerklage auch nicht zum Ausdruck gebracht hat. Aus seinem Urteil geht mit keinem Wort hervor, dass sich das Handelsgericht zur Verwendung von Ammoniak als Reagens geäussert hat. Aus der ausdrücklichen Erwähnung des «aktenkundigen Verfahrens» ergibt sich im Gegenteil, dass es sich einzig mit den in den Begehren genannten Substanzen befasst hat. Hat das Handelsgericht aber die Verwendung von Ammoniak nicht in die Beurteilung einbezogen, so erging darüber auch keine Entscheidung zum Verletzungstatbestand. Damit kann offenbleiben, ob das Unterlassungsbegehren überhaupt dem prozessualen Bestimmtheitsgebot entsprach und die Beurteilung nicht ohnehin auf die ausdrücklich genannten Substanzen zur Umwandlung des Zwischen- in das Endprodukt zu beschränken war (vgl. dazu BGE 88 II 209 E. III/2 S. 239 f.; David, a.a.O., S. 78 ff.). Unter dem Blickwinkel der materiellen Rechtskraft ist allein entscheidend, dass das Handelsgericht die damals zu beurteilende Rechtsbehauptung nicht auf das heute streitige Verfahren bezogen und es demzufolge mit seinem Urteil nicht erfasst hat. Die Einrede der abgeurteilten Sache ist demnach vom Obergericht des Kantons Basel-Landschaft zu Recht abgewiesen worden.

*Art. 1 Abs. 2, 26 Ziff. 3, 27, 51 Abs. 2, 66 lit. a PatG –  
«SICHERHEITSETIKETTE I»*

- *Die Zweckbestimmung namentlich einer Vorrichtung kann ebenso wie eine strukturelle Beschreibung ein eindeutig feststellbares Merkmal der Definition eines Erzeugnisses sein (E. II.2).*
- *Anspruchsmerkmale, die der Fachmann nicht zum Verständnis der technischen Lehre braucht, sollen im Erteilungsverfahren gestrichen werden, im Nichtigkeitsverfahren genügt es dagegen, sie bloss als überflüssig festzustellen (E. II.2).*
- *Offengelassen, ob ein Zusammenlesen verschiedener Urkunden gegen den Grundsatz des Einzelvergleichs bei der Neuheitsprüfung verstösst, wenn die Vorveröffentlichung auf die andere Druckschrift so Bezug nimmt, dass diese ihre Grundlage ist und damit zu ihrem Inhalt wird (E. II.4).*
- *Besteht die beanspruchte Erfindung in einer blossen Aufgabenstellung und wird die Lösung dieser Aufgabe dem Fachmann überlassen, liegt auch ein neuer Verwendungszweck nahe (E. II.5.1).*
- *Es stellt keinen Nichtigkeitsgrund dar, wenn eine Patentschrift so knappe Angaben enthält, dass der Durchschnittstechniker für den Nachbau eines Details einige Zeit aufwenden und eine eigene Lösung finden muss, solange er die Lösung findet (E. II.5.3).*

- *Der Schutzbereich des Patents umfasst auch Benutzungshandlungen, die unter Verwendung gleichwirkender, austauschbarer Mittel von der Erfindung Gebrauch machen (E. III.3).*
- *Keine Gleichwirkung liegt vor, wenn ein wesentliches Erfindungsmerkmal weggelassen oder durch ein Mittel mit anderer Funktion ersetzt wird. Die Lösung der gleichen Aufgabe stellt für sich noch keine Nachahmung dar (E. III.3).*
- *Dass die Erfindung eine abweichende Ausführungsmöglichkeit nahelegt, bewirkt noch keine Äquivalenz (E. III.3).*
- *L'indication de la destination notamment d'un dispositif peut constituer aussi bien une description structurelle qu'un caractère clairement établi de la définition d'un produit (c. II.2).*
- *Des caractéristiques de la revendication, dont l'homme du métier n'a pas besoin pour comprendre l'enseignement technique, doivent être supprimées dans la procédure d'octroi du brevet ; en revanche, dans une procédure en nullité, il suffit de constater simplement qu'elles sont superflues (c. II.2).*
- *La question est laissée ouverte de savoir si la prise en considération conjointe de différents documents viole le principe de l'unité de la comparaison lors de l'examen de la nouveauté, si la «prépublication» se réfère à un autre texte au point que celui-ci constitue son fondement et en devient même le contenu (c. II.4).*
- *Si l'invention revendiquée consiste simplement à poser le problème, dont l'homme du métier doit chercher la solution, un nouveau but d'utilisation est à la portée de l'homme du métier (c. II.5.1).*
- *Un brevet n'est pas nul du fait que les indications qu'il contient sont si succinctes que le technicien moyen doit consacrer du temps à la réalisation d'un détail et trouver sa propre solution, pour autant qu'il la trouve (c. II.5.3).*
- *L'aire de protection du brevet comprend aussi les utilisations pour lesquelles il est fait usage de l'invention par des moyens équivalents ou interchangeables (c. III.3).*
- *Il n'y a pas équivalence lorsqu'une caractéristique essentielle de l'invention n'est pas reprise ou est remplacée par un moyen dont la fonction est différente. Le fait qu'une autre solution est apportée à un même problème n'implique pas à lui seul qu'il y a imitation (c. III.3).*
- *Il n'y a pas équivalence du seul fait que l'invention tend à montrer qu'il existe une possibilité d'exécution différente (c. III.3).*

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. Februar 1994 i.S. G. Lichtblau c. Actron Security AG und Actron Produktion AG

Der Kläger ist Inhaber des Schweizer Patentes CHPS 673'722 betreffend «Installation de sécurité électronique avec étiquette résonnante et désactivateur», an-

gemeldet am 2. April 1986 und erteilt am 30. März 1990. Die Patentanmeldung ging durch Abspaltung aus der PCT-Anmeldung 15/86 hervor. Der Kläger ist ferner Inhaber des Schweizer Patentes CH-PS 669'858 betreffend «Etiquette résonnante pour une installation de sécurité détectable et désactivable électronique».

Die Beklagten stellen ebenfalls Sicherheitsanlagen (mit Sicherheitsetiketten) her, die sie in der Schweiz unter der Bezeichnung Deaktivierungs-Station 2000 in Verkehr bringen.

Am 21. Dezember 1990 reichte der Kläger gegen die Beklagten Klage auf Feststellung, Unterlassung, Beschlagnahmung und Schadenersatz wegen Verletzung seines Patentes 673'722 ein. Die Beklagte erhob zugleich mit der Klageantwort Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Klagepatentes.

Die Beklagten beantragten überdies, es sei auf die Klage des Klägers nicht einzutreten, weil die als Vertreterin bezeichnete ausschliessliche Lizenznehmerin, die Checkpoint Systems Inc., nicht berechtigt sei, für den Kläger rechtsgültig Prozesshandlungen vorzunehmen. Das Handelsgericht wies diesen Einwand mit Beschluss vom 6. November 1991 ab und führte das Verfahren weiter. Das Hauptverfahren wurde schriftlich durchgeführt. Eine Referentenaudienz fand nicht statt.

Mit Beschluss vom 2. Juni 1992 ordnete das Handelsgericht die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu verschiedenen Fragen betreffend die Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes und seine Verletzung an und beauftragte mit der Begutachtung den Patentingenieur D. Am 4. November 1992 fand gleichzeitig in beiden Prozessen die Experteninstruktion statt. Ende März 1993 lieferte der Gutachter D. sein Gutachten ab. Auf Grund der Stellungnahmen der Parteien dazu ordnete das Handelsgericht mit Beschluss vom 8. Juli 1993 eine Ergänzung des Gutachtens in Verbindung mit einer Besichtigung einer Deaktivierungs-Station 2000 an und ermächtigte den Gerichtsgutachter, zur Inbetriebsetzung und Feststellung der Funktion der Anlage den Elektroniker G. beizuziehen. Überdies holte das Handelsgericht die Stellungnahme des BAGE zu den für den Fall einer Einschränkung des Klagepatentes vorgelegten Neufassung der Patentansprüche ein.

## *II. Zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Patentes:*

1. Gemäss Art. 26 PatG ist ein Patent auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn einer dort aufgezählten Nichtigkeitsgründe zutrifft.

Die Beklagten behaupten, die patentgemässe Erfindung sei durch Vorveröffentlichungen neuheitsschädlich vorweggenommen worden (Art. 7 PatG) und jedenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen (Art. 1 Abs. 2 PatG). Damit berufen sie sich auf die Nichtigkeitsgründe des Art. 26 Abs. 1 PatG. Aus-

serdem haben sie im Verlaufe des Prozesses geltend gemacht, die beanspruchte Erfindung sei in der Patentschrift nicht so dargelegt, dass sie der Fachmann danach ausführen könne; dies beschlägt den Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 3 PatG.

2. Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatentes ist eine elektronische Sicherheitseinrichtung zur Detektion und Deaktivierung von Resonanzetiketten mit einer Schaltung, die Kondensatorplatten auf beiden Seiten des Substrates aufweist. Patentanspruch 1, der nicht in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliedert ist, definiert in der erteilten Fassung eine elektronische Sicherheitseinrichtung mit folgenden Merkmalen:

- a) zur Detektion einer Schaltung einer Resonanzetikette,
- b) welche Kondensatorplatten beiderseits eines Substrates aufweist,
- c) und zur elektronischen Deaktivierung der Resonanzeigenschaften der Etikettenschaltung,
- d) mit einem Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen Frequenz einen vorbestimmten Abstand überstreicht,
- e) mit einem Mittel zur Detektion einer Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung in dem genannten Intervall,
- f) und mit einem Deaktivierungsmittel, welches geeignet ist, bei Detektion der Anwesenheit der Schaltung der Resonanzetikette zu wirken,
- g) um ein elektromagnetisches Feld bei der genannten Resonanzfrequenz zu erzeugen, dessen Energie genügt, um zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung eine Bogenentladung zu bewirken, und welches geeignet ist, die Resonanzeigenschaften der Etikettenschaltung bei der genannten Resonanzfrequenz zu zerstören.

Der Gutachter bemerkt einleitend, in der Patentbeschreibung würden keine nachteiligen Eigenschaften der bekannten Sicherheitseinrichtungen, sondern nur solche der jeweiligen Resonanzetiketten diskutiert. Daraus sei zu schliessen, dass das zu lösende technische Problem darin bestehe, eine elektronische Sicherheitseinrichtung zur Detektion und Deaktivierung einer Resonanzetikette eines bestimmten Etikettentypus zu schaffen, und zwar einer Etikette, die zu ihrer Deaktivierung keine Schmelzsicherung benötige. Die beanspruchte technische Lehre betreffe entsprechend eine Sicherheitseinrichtung zur Detektion und Deaktivierung einer Resonanzetikette nach Art derjenigen gemäss CH-PS 669'858, d.h. mit einer Schaltung mit Kondensatorplatten beiderseits des Substrates. Die patentgemässe Sicherheitseinrichtung enthalte ein Mittel zur Erzeugung eines elektro-

magnetischen Feldes mit einer über einen bestimmten Intervall gewobbelten Frequenz, mit einem Mittel zur Detektion einer Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung in dem genannten Intervall und mit einem bei Detektion der Etikettenschaltung wirkenden Deaktivierungsmittel, das bei der genannten Resonanzfrequenz ein elektromagnetisches Feld einer für die Zerstörung der Resonanzeigenschaften der Etikettenschaltung genügenden Energie erzeuge.

Nach Auffassung des Gutachters stellt der Hinweis in Merkmal g auf die Bogenentladung des elektromagnetischen Feldes kein an der Sicherheitseinrichtung feststellbares Merkmal dar, würde aber als Zweckmerkmal besser zu Merkmal c passen. In der Tat sind Erzeugnisse grundsätzlich durch ein eindeutig feststellbares Merkmal zu definieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jedes Merkmal notwendigerweise als strukturelles Merkmal zum Ausdruck gebracht werden müsste. Die Zweckbestimmung, insbesondere bei Vorrichtungen, bildet einen integrierenden Bestandteil der in unabhängigen Patentansprüchen verankerten Erfindungsdefinition, bestimmt sie doch den sachlichen Geltungsbereich eines Patentes entscheidend mit (Art. 51 Abs. 2 PatG). Das Merkmal ist daher, wie es auch der Gutachter meint, im Patentanspruch zu belassen. Der Umstand, dass es zweckmässiger als Merkmal c' in die Definition eingefügt würde, ist aber noch kein Grund, den Patentanspruch deswegen neu zu fassen. Sachlich handelt es sich um blosser Auslegung und nicht um eine Ergänzung des Patentanspruches durch zusätzliche Merkmale.

Weiter hält der Gutachter dafür, der letzte Nebensatz von Merkmal g («welches (Deaktivierungsmittel) geeignet ist, die Resonanzeigenschaften .. zu zerstören») sei überflüssig, weil es lediglich die Funktion eines Deaktivierungsmittels ausdrücke und der Begriff «Deaktivierungsmittel» notwendigerweise die Eignung zur Zerstörung der Resonanzeigenschaften in sich schliesse. Regel für die Formulierung des Patentanspruches ist es, nur die Merkmale anzugeben, die für den Fachmann zum Verständnis der technischen Lehre notwendig sind; Nebensächliches, Überflüssiges ist zu streichen. Ist aber der Patentanspruch einmal erteilt, so genügt es, die (dem Fachmann erkennbar) überflüssigen «Merkmale» als solche festzustellen. Auch diesbezüglich drängt sich keine Neufassung des Patentanspruches auf, doch ist die Erfindung im Sinne der Auslegung gemäss Merkmal g' den weiteren Betrachtungen zugrunde zu legen.

Im übrigen bedeutet «détecter» im vorliegenden Zusammenhang die Feststellung der Anwesenheit und des Vorhandenseins der Resonanzfrequenz. Gemäss den überzeugenden Darlegungen des Gutachters schliesst dies die Bestimmung und die Messung der Resonanzfrequenz ein, ohne auf das letztere eingeschränkt zu sein. Der Gutachter stützt seine Auffassung auf die Patentbeschreibung. Mit ihrer abweichenden Auffassung in der Stellungnahme zum Gutachten, die Umschreibung der Resonanzfrequenz sei nur im Sinne von «Messung» zu verstehen, vermögen die Beklagten gegen die begründete Auffassung des Gutachters nicht aufzukommen. Der Gutachter hat im übrigen seine Auffassung unter Hinweis auf

die Beschreibung und Zeichnung (Figur 7, die eine Antenne 90 zeigt, die zur Detektion der Anwesenheit einer Etikettenschaltung 92 geeignet und an ein Etikettendetektionsystem angeschlossen ist) nochmals überzeugend erklärt und erläutert, dass es primär um die Detektion geht. Auch in der PCT-Anmeldung sei zu lesen «to sense the presence of a resonant tag circuit» und «sensing the presence of the tag circuit». Die Richtigkeit seiner Darlegungen wird durch die Etiketten mit verschiedener Detektions- und Deaktivierungsfrequenz, wo die Detektionsfrequenz zunächst detektiert werden muss, bestätigt.

3. Mit der Stellungnahme zur Widerklageduplik und zur Stellungnahme des Klägers brachten die Beklagten neu vor, die Erfindung sei in der Patentschrift nicht so dargelegt, dass der (Durchschnitts-)Fachmann sie ausführen kann. Zu dieser Behauptung fühlten sie sich durch das Vorbringen des Klägers veranlasst, die Anforderungen an die Schaltung der elektronischen Sicherheitseinrichtung für die Deaktivierung beim Durchschmelzen einer Schmelzsicherung seien nicht die gleichen, wenn das Etikett durch das Durchschmelzen einer Schmelzsicherung oder durch das Durchschlagen eines Dielektrikums zu deaktivieren sei. Daraus folge implizit, so argumentieren die Beklagten, dass dem Fachmann am Anmeldetag keine zum Durchschlagen eines Dielektrikums bei einer Etikette taugliche elektronische Sicherheitseinrichtung zur Verfügung gestanden habe. Der in der Patentbeschreibung erwähnte Steuerungsmechanismus könne das Defizit in der Offenbarung nicht ausgleichen.

Der Gutachter stellt daran anknüpfend fest, es werde an der zitierten Stelle der Patentbeschreibung eingangs darauf hingewiesen, dass eine zu hohe Deaktivierungsenergie dazu führen könnte, dass ein Teil der Kondensatorplatten weggebrannt werde, ohne dass ein Kurzschluss zwischen den Platten entstehe. Die Etikette könnte diesfalls weiterhin eine Resonanzfrequenz aufweisen. Zur Bewältigung dieses Problems werde vorgeschlagen, entweder die Deaktivierungsenergie genau zu steuern oder den Deaktivierungsvorgang elektronisch zu überwachen, um den Deaktivator kurz nach Ausbildung des ersten Bogens abzuschalten. Wenn die Deaktivierung zyklisch aus- und eingeschaltet werde, werde Metall entlang des Entladungspfades abgelagert und der angestrebte Effekt erreicht. Die Steuerung sei eine einfache Berechnungssache bzw. liesse sich experimentell ohne erfinderischen Aufwand bewerkstelligen. Die elektronische Überwachung diesbezüglich werde in einem Ausführungsbeispiel gezeigt. Demgegenüber bezweifeln die Beklagten in ihrer Stellungnahme zum Gutachten insofern, dass die Berechnung der zur Deaktivierung erforderlichen Minimalenergie eine einfache Sache sei. Sie machen geltend, dass für ein genaues und zutreffendes Verständnis des Deaktivierungsvorganges eine genaue Kenntnis der dafür wesentlichen Parameter Voraussetzung sei. Nach Auffassung des Gutachters verfügt jedoch der massgebliche Fachmann über dieses Verständnis. Der massgebliche Fachmann ist, wie der Gutachter einleitend seines Gutachtens ausführte, ein Elektroniker oder Nachrichtentechniker, der auf dem Gebiet der elektrischen Schwingkreise, der diese bildenden Komponenten und der drahtlosen

Telekommunikation bewandert ist. Sein Ausbildungsstand ist der eines Elektroingenieurs oder Elektroniklers HTL oder allenfalls der ETH mit mehrjähriger Praxis als Entwicklungsingenieur. Mit Recht hält der Gutachter der Beklagten (1) entgegen, sie habe ihre Deaktivierungsstation zu einem Zeitpunkt gebaut, als sie zugegebenermassen selber noch kein Verständnis des Deaktivierungsvorganges der von ihr verwendeten Etiketten hatte (vgl. Eingabe der Beklagten im Parallelprozess, wonach die mutmasslichen physikalischen Vorgänge bei der Deaktivierung der von Tokai Denshi Co. Ltd. hergestellten Etiketten anlässlich der Besprechung mit den amerikanischen Anwälten im März 1993 besprochen wurden und sich erst in der Folge herausstellte, dass «kalt» gestempelte Etiketten nicht deaktivierbar seien).

Der Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 3 PatG ist somit nicht begründet.

4. Die patentgemässe Erfindung ist neu im Sinne von Art. 7 PatG. Eine Erfindung ist nicht mehr neu, wenn sie mit allen ihren in einem Patentanspruch aufgeführten Merkmalen in ein und derselben zum Stand der Technik gehörenden Vorveröffentlichung, sei es im Anspruch oder in der Beschreibung (Ausführungsbeispiel) einer vorveröffentlichten Patentschrift, vollständig (identisch) offenbart worden ist. Dabei gilt der Grundsatz des Einzelvergleichs, d.h. es ist unzulässig, aus unterschiedlichen Vorveröffentlichungen eine Identität mit dem definierten Erfindungsgegenstand herzustellen. Neuheitsschädlich ist nur der tatsächliche Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung, wie er vom Fachmann verstanden wird.

4.1 Die Beklagten haben diverse Vorveröffentlichungen eingereicht. Als neuheitsschädlich nennen sie jedoch ausdrücklich nur die US-PS 3'938'044 und die US-A 214'361 (entsprechend US-PS 3'810'147).

In der US-PS 3'938'044 wird eine Antenneneinrichtung für ein elektronisches Sicherheitssystem beschrieben. Gemäss Feststellung des Gutachters ist Gegenstand dieses Patentess die vorzugsweise automatische Deaktivierung der Etikette, während die Mittel zur Detektion der Etikette nur relativ pauschal beschrieben sind. Sowohl für die Detektion als auch die Deaktivierung werde jeweils eine definierte einzige Frequenz ausgestrahlt. Über die Etikette selber werde nur ausgesagt, so führt der Gutachter näher aus, dass sie bei zwei Frequenzen – einer zur Detektion ihrer Anwesenheit und einer zur Deaktivierung der Schaltung wirksam sei; im übrigen werde auf die (nachstehend erwähnte) US Anmeldung 214'361 (= spätere US-PS 3'810'147) verwiesen. Im Vergleich mit der technischen Lehre gemäss Patentanspruch 1 kam der Gutachter im schriftlichen Gutachten zum Ergebnis, dass die US-PS 3'938'044 nicht zur Detektion einer Resonanzetikette verwendet werde, deren Schaltung Kondensatorplatten beiderseits eines Substrates aufweise, dass demzufolge die Deaktivierung auch nicht durch einen Durchschlag zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikette erfolge, dass kein elektromagnetisches Feld erzeugt werde, dessen Frequenz einen vorbe-

stimmten Abstand überstreiche, die Resonanzfrequenz auch nicht in einem Intervall detektiert werde, und dass schliesslich das Deaktivierungsmittel kein elektromagnetisches Feld bei der Resonanzfrequenz erzeuge. Der Gutachter ging dabei unter Ausdeutung einer Stelle in der Beschreibung offenbar von einer festen Frequenz aus, musste dann aber auf Befragen der Beklagten anerkennen, dass sich das nur auf die Deaktivierung bezog, und bei der Detektion bereits schon die Wobelfrequenz erwähnt wurde, wie sich diese aus der in der Beschreibung zitierten US-Anmeldung 214'361 (= US-PS 3'810'147) ergibt. Gestützt darauf korrigierte er seine schriftlichen Äusserungen dahin, dass sich Anspruch 1 des Streitpatentes von der US-PS 3'938'044 nur noch durch die Merkmale b) (Kondensatorplatten beiderseits des Substrats der Etikette), c' (elektronische Deaktivierung der Resonanzeigenschaften der Etikettenschaltung durch einen zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung bewirkten Durchschlag) und teilweise g' (um ein elektromagnetisches Feld bei der genannten Resonanzfrequenz zu erzeugen, dessen Energie genügt ...) unterscheidet. Die patentgemässe Lösung erweist sich jedoch auch so betrachtet noch als neu, doch reduziert sich die Neuheit im wesentlichen auf die spezifische Zweckbestimmung und Merkmale der zu deaktivierenden Etikette.

In der US-PS 3'810'147 (US-A 214'361) wird ein elektronisches Sicherheitssystem mit einer Resonanzetikette beschrieben, deren Schaltung Kondensatorplatten beiderseits des Substrates aufweist. Gemäss Feststellung des Gutachters enthält die Schaltung eine Schmelzsicherung, die bei der Deaktivierung, dies bei einer von der Resonanzfrequenz verschiedenen Deaktivierungsfrequenz, durchgebrannt wird. Und es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass das Deaktivierungsmittel bei Detektion der Anwesenheit der Resonanzetikette wirke. Zur Detektion der Anwesenheit der Etikettenschaltung wird jedoch ein elektromagnetisches Feld erzeugt, dessen Frequenz einen die Detektionsfrequenz enthaltenen Bereich überstreicht. Im Vergleich mit Patentanspruch 1 würden dadurch, so stellt der Gutachter fest, sämtliche Merkmale mit Ausnahme des (ausgelegten) Merkmals c' (zur elektronischen Deaktivierung der Resonanzeigenschaften durch einen zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung bewirkten Durchschlag) und des Merkmals f (welches geeignet ist, bei Detektion ... zu wirken) offenbart. Die Neuheit der patentgemässen Lösung ist auch demgegenüber zu bejahen.

4.2 Die Frage, ob die beiden US-Patente 3'938'044 und 3'810'147 wegen des Verweises in der ersteren auf die letztere (= US-A 214'361) allenfalls als eine einzige Entgegenhaltung betrachtet werden können, wurde vom Gutachter im schriftlichen Gutachten noch bejaht; sie ist jedoch kaum mehr von praktischer Relevanz, nachdem der Gutachter sich dahin korrigiert hat, dass der Hinweis auf die Wobelfrequenz zur Detektion der Anwesenheit der Resonanzetikette bereits in der erstgenannten Patentschrift enthalten war. Schweizerische Lehre und Rechtsprechung scheinen einen derartigen Einzelvergleich immerhin nicht für alle Fälle auszuschliessen. Nach der vergleichbaren Praxis des dBGH verstösst ein Zu-



sammenlesen verschiedener Urkunden nicht gegen den Grundsatz des Einzelvergleichs, wenn die Vorveröffentlichung auf die andere Druckschrift so Bezug nimmt, dass diese zu ihrer Grundlage und damit zu ihrem Inhalt wird, wie wenn sie gleichzeitig mit abgedruckt wäre (vgl. dBGH, Entscheid vom 17.1.1980 in BHGZ 76, 95 (104)). Der Gutachter seinerseits verwies dazu auf die US-Praxis, die eine formelle Inkorporierung der anderen Druckschrift «by reference» erfordert. Unter diesen Gesichtspunkten ergeben sich allerdings eher Zweifel an der Richtigkeit eines Zusammenlesens der beiden Urkunden bei der Prüfung der Neuheitsfrage, sind doch einfach die wichtigsten Merkmale der anderen Druckschrift in die US-PS 3'983'044 übernommen worden. – Die Neuheit ist aber so oder anders zu bejahen, weil selbst im Falle des Zusammenlesens die patentgemässe Erfindung sich davon immer noch durch die Art der Deaktivierung der Etiketten unterscheidet. Selbst die unterschiedliche Art der Zweckangabe begründet aber, wie der Gutachter mit Recht bemerkt, noch Neuheit. Andererseits ist die Neuheit der beanspruchten Lösung bereits durch die ersterwähnte US-PS 3'938'044 im wesentlichen auf die Zweckmerkmale reduziert.

4.3 Die weiteren Entgegenhaltungen, nämlich die US-A 3'624'631, EP-A-O 131'440, US-A 3'774'205, US-A 3 780'368, US-A 3'211'973 wurden von den Beklagten zur Begründung der Behauptung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit eingereicht. Darauf ist, soweit dies für die Entscheidung von Bedeutung sein sollte, in jenem Zusammenhang einzutreten. Als neuheitsschädlich erweist sich keine dieser Entgegenhaltungen.

5. Zu prüfen ist, ob die noch als neu zu bezeichnende technische Lehre dem Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik nahegelegt worden sei (Art. Abs. 2 PatG).

5.1 Gemäss Feststellung des Gutachters im schriftlichen Gutachten ist der der patentgemässen Lösung nächstliegende Stand der Technik durch die vorstehend genannte US-PS 3'938'044 in Verbindung mit der US-PS 3'810'147 gegeben, mit der alle Erfindungsmerkmale mit Ausnahme des Merkmals «Deaktivierung durch einen zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung bewirkten Durchschlag» offenbart worden seien. Auch wenn unter dem Gesichtspunkt der Neuheitsprüfung ein Zusammenlesen der beiden Vorveröffentlichungen nach dem Gesagten nicht mehr als gesichert gelten kann, so lassen sich doch die beiden Entgegenhaltungen unter dem Gesichtspunkte der erfinderischen Tätigkeit zu einem Gesamtbild zusammenfügen; der Verweis in der einen Patentschrift auf die andere zur Lösung des gleichen Problems drängt die Verbindung der beiden Lösungsteile geradezu auf.

Die patentgemässe Erfindung unterscheidet sich von diesem Stand der Technik im wesentlichen noch durch das Zweckmerkmal «Deaktivierung durch einen zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung bewirkten Durchschlag» und die Art der Deaktivierung, d.h. dadurch, dass Eti-

ketten mit Kondensatorplatten beiderseits eines Substrates verwendet und durch einen zwischen den Kondensatorplatten bewirkten Durchschlag deaktiviert werden. Mit anderen Worten, die Erfindung liegt in der Verwendung einer im wesentlichen vorbekannten Deaktivierungseinrichtung zur Deaktivierung der Etiketten gemäss CH-PS 669'858. Dies ergibt keine schutzfähige Erfindung. Der Gutachter erkennt darin mit Recht eine blosser Aufgabenstellung, wogegen eine technische Lehre zur Lösung dieser Aufgabe vollkommen fehle. Die Lösung wird mit anderen Worten entweder dem Wissen und Können des Fachmannes überlassen, oder der Fachmann muss erst noch erfinderisch werden, um eine Lösung zu finden; im letzteren Falle würde es an der erforderlichen Offenbarung fehlen. Die blosser Zweckbestimmung oder Verwendung (unter der Voraussetzung, dass die Lösung dem Fachmann überlassen wurde) war aber jedenfalls nahegelegt, denn nichts hinderte den Fachmann, die vorbekannte Sicherheitseinrichtung auch zur Deaktivierung der patentgemässen Etiketten zu verwenden. Irgendwelche Schwierigkeiten oder Hindernisse für den Fachmann sind nicht ersichtlich. Die blosser Verwendung der vorbekannten Einrichtung, die bereits der Zerstörung der Resonanzeigenschaften einer Etikette bei der Resonanzfrequenz diente, neu zur Deaktivierung einer Resonanzetikette durch einen zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat bewirkten Durchschlag, ist, wie der Gutachter an anderer Stelle bemerkt, vielmehr eine platte Selbstverständlichkeit.

Auf die übrigen Entgegenhaltungen, die sich alle durch mehrere Merkmale von der patentgemässen Lösung unterscheiden oder gar gattungsfremd oder überhaupt nicht zum relevanten Stand der Technik zu zählen sind, braucht bei diesem Ergebnis nicht weiter eingegangen zu werden. Anspruch 1 ist nichtig.

5.2 Zu prüfen ist, ob gegebenenfalls die Patentansprüche 2-6 mit der Lehre der Ansprüche, auf die sie zurückbezogen sind, eine schutzfähige Erfindung ergeben. Der Gutachter verneinte dies mit Bezug auf die Patentansprüche 2-4.

Die Patentansprüche 2-3 betreffen den Mechanismus der Zerstörung der Etikette, Eigenschaften der Etikettenschaltung beim Durchschlag der Etikette, sie kennzeichnen mithin nicht die Sicherheitseinrichtung als solche.

Anspruch 4 betrifft eine Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit folgenden Merkmalen:

- ein Mittel zur Angabe der Anwesenheit einer zu detektierenden Resonanzetikettenschaltung, und
- ein Mittel zur Angabe der Deaktivierung der Resonanzeigenschaften der Etikettenschaltung.

Zutreffend stellt der Gutachter fest, dass sich solche Mittel aus Fig. 1 der mehrfach zitierten US-PS 3'938'044 ergeben.

5.3 Anspruch 5 definiert die Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes und zur Bestimmung der Resonanzfrequenz, nämlich:

- einen spannungsgesteuerten Oszillator, der eine Etikettendetektionsantenne aktiviert,
- einen mit der Antenne gekoppelten Analog-Digital-Umsetzer, der fähig ist, digitale Darstellungen des durch die Antenne fließenden Stromes zu liefern,
- ein Mittel zur Überwachung der digitalen Darstellung,
- ein Mittel zur Einstellung des Oszillators im Hinblick auf die Erzeugung einer schrittweisen Frequenzüberstreichung zur Lieferung des Feldes, das ein vorbestimmtes Intervall überstreicht, und
- ein Mittel zur Bestimmung des der Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung entsprechenden Digitalwertes und das fähig ist, die Betätigung des Deaktivierungsmittels zu verursachen. Eine entsprechende Ausführung ist in Figur 3 dargestellt. Diese zeigt u.a. eine Antenne 90, einen A/D-Wandler 156 zur digitalen Darstellung des Antennensignals, ein Mittel (yP 152) zur Überwachung dieser numerischen Anzeige und ein Mittel (yP 152) zur Bestimmung des der Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung entsprechenden Digitalwertes des Antennensignals, das die Bestätigung des Deaktivierungsmittels auflöst. Der Gutachter ist der Auffassung, die Kombination dieser Merkmale zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes ergebe eine schutzfähige Erfindung. Er will damit sagen, die Kombination dieser Merkmale sei nicht schon durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen. Darin fügt sich die weitere Bemerkung ein, der Umstand, dass das Merkmal spannungsgesteuerter Oszillator zur Aktivierung einer Detektionsantenne beispielsweise aus der US-A 3'810'147 bekannt gewesen sei und diese Vorveröffentlichung schon eine digitale Signalverarbeitung offenbare, vermöge der Schutzfähigkeit der Erfindung keinen Abbruch zu tun. In der Tat ermöglichen erst die Massnahmen insgesamt eine gelungene Bestimmung der Resonanzfrequenz und eine automatische Steuerung der Deaktivierung anhand dieser Bestimmung. Der Mikroprozessor weiss auf Grund der Mittel zur Überwachung der Darstellung des Antennensignals genau, bei welchem Antennensignal eine Resonanzetikette im Bereich der Antenne war und welche Frequenz dabei ausgestrahlt wurde. Dies ermöglicht eine genaue Bestimmung der Resonanzfrequenz und eine automatische Steuerung der Deaktivierung anhand dieser Bestimmung. Diese Kombination mit diesem Effekt wird durch keine Vorveröffentlichung einzeln oder in Verbindung mit anderen Vorveröffentlichungen offenbart oder angeregt, und es ist auch nicht nachgewiesen, dass sich diese Neuerung nach Aufgabe, Mittel und Effekt sonstwie, einzeln oder in Verbindung mit weiteren Vorveröffentlichun-

gen, dem Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erschlossen habe. Nach Auffassung des Gutachters handelt es sich um mehr als eine bloss fachmännische Massnahme. Im Rahmen der mündlichen Befragung zum Gutachten bestätigt er diese Überzeugung noch einmal, indem er erklärte, es habe für den Fachmann einfach zu viele Schritte gebraucht, um zu dieser Lösung zu gelangen. Damit ist die Schutzfähigkeit der beanspruchten Neuerung nach den für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit massgeblichen Grundsätzen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG zu bejahen. Nichts liegt dafür vor, dass es sich hier einfachhin um eine Massnahme handelt, die dem Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik oder sein allgemeines Fachwissen nahegelegt worden ist.

Im Rahmen der mündlichen Erläuterung des Gutachters äusserte der Gutachter gewisse Zweifel eher in der Hinsicht, ob die Angaben in der Patentschrift für den Fachmann genügen, dass er die Erfindung danach ausführen könnte. Er bezog dies vor allem auf das «Mittel zur Überwachung der numerischen Anzeigen». Auf Befragen dazu erklärte der Elektroniker G., das Problem liege nicht in der Verarbeitung der Signale durch den Mikroprozessor, sondern in der Gewinnung des Signals für diesen, in der Analog/Digitalwandlung; hier bedürfe es einer gewissen Zeit, bis eine befriedigende Lösung gefunden sei, eine Lösung sei aber auch ohne nähere Angaben in der Patentschrift möglich; er selber könnte es lösen, wenn er genügend Zeit dazu habe. Diesen Ausführungen des Fachmanns schloss sich der Gerichtsexperte an. Weder tut sich somit hier ein neuer Nichtigkeitsgrund (der ungenügenden Offenbarung gemäss Art. 26 Ziff. 3 bis PatG) auf, der übrigens von den Beklagten auch nicht geltend gemacht wurde, noch kann daraus etwas gegen die erfinderische Tätigkeit abgeleitet.

5.4 Patentanspruch 6 schliesslich hat eine Einreichung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 zu Gegenstand, in welcher das Deaktivierungsmittel umfasst:

- ein Mittel zur Detektion einer Bogenentladung zwischen den Kondensatorplatten der Resonanzetikettenschaltung und zur Erzeugung eines entsprechenden Signals, und
- ein Mittel, das dazu geeignet ist, in Reaktion auf das Signal aktiv zu werden, um das Zeitintervall zu bestimmen, während dessen das Deaktivierungsmittel funktioniert.

Gemäss Feststellung des Gutachters sind diese Merkmale im Stand der Technik nicht zu finden. Anspruch 6 ist daher an sich schutzfähig.

6. Demzufolge ist das Patent in seinen Ansprüchen 1-4 nichtig. Hingegen ergeben diese Ansprüche zusammen mit Anspruch 5 eine patentfähige Erfindung. Das Patent ist daher gestützt auf Art. 27 in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG in diesem Sinne einzuschränken. Der Einschränkungsvorschlag der Kläge-

rin geht ebenfalls dahin, während der Einschränkungsvorschlag der Beklagten den Oberbegriff verengt und die abhängigen Ansprüche 2 und 3 weglässt. Das BAGE erklärt beide Einschränkungsmöglichkeiten für zulässig, bevorzugt jedoch in Anlehnung an das Ergebnis des Gutachtens (einmal mehr) die Fassung der Beklagten. Da indessen der Patentinhaber selber die Einschränkung durch Zusammenlegung der Ansprüche 1-4 mit Anspruch 5 beantragt und dies zu einer von ihm bestimmten weitergehenden Einschränkung vorab mit Bezug auf den Schutzbereich führt, ist seinem Antrag zu folgen. Im übrigen ist mit Ausnahme einer redaktionellen Anpassung («intervalle» an Stelle von «secteur») der bisherige Wortlaut der Ansprüche unverändert beizubehalten.

Anspruch 6 ist ursprünglich auf einen der Ansprüche 1-5 zurückbezogen und grundsätzlich beizubehalten. Der Kläger beantragt ausdrücklich eine Rückbeziehung nur auf den neuen Anspruch 1. Diesem Antrag des Patentinhabers ist stattzugeben.

### *III. Verletzungsfrage*

1. Zu prüfen ist, ob die Beklagten mit ihrer Deaktivierungs-Station 2000 in den Schutzbereich des eingeschränkten Patentbesitzes eingreifen bzw. die im eingeschränkten Patentanspruch 1 geschützte technische Lehre identisch oder durch Nachahmung benützen (Art. 51 Abs. 2 PatG, Art. 66 lit. a PatG).

Der Kläger warf den Beklagten im Hauptverfahren mit Bezug auf den uneingeschränkten Patentanspruch 1 noch vor, bei der Deaktivierungs-Station 2000 handle es sich um eine Sicherheitseinrichtung zur Detektion einer Resonanzetikettenschaltung und zur elektronischen Deaktivierung der Resonanzeigenschaften einer Etikettenschaltung, die aus beiderseits eines Substrates angeordneten Kondensatorplatten bestehe. Das Gerät der Beklagten umfasse ein Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen Frequenz einen vorbestimmten Bereich überstreiche. Der bei ihrer Ausführung zur Anwendung gebrachte Knackimpuls zur Deaktivierung stelle eine mit der patentgemässen Lösung (Wobelfrequenz zur Detektion) äquivalente Ausführung dar. Im übrigen umfasse die Sicherheitseinrichtung der Beklagten ein Mittel zur Detektion einer Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung im vorbestimmten Frequenzbereich und ein Deaktivierungsmittel, das geeignet sei, bei Detektion der Etikette aktiv zu werden und im Bereich der Resonanzfrequenz ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen, das eine genügende Energie aufweise, um eine Bogenentladung zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikette hindurch zu bewirken und die Resonanzeigenschaften der Etikette zu zerstören. In der Schlussverhandlung behauptete sie weiter eine Verletzung auch des eingeschränkten Patentanspruches, zwar nicht durch Nachmachung, aber auf äquivalente Weise.

Die Beklagten haben demgegenüber bestritten, dass ihr Gerät Mittel zur Erzeugung einer einen vorbestimmten Bereich überstreichenden Frequenz umfasse

und der Knackimpuls bei ihrer Station einer Wobelfrequenz äquivalent sei. Bei ihrem Gerät werde nicht die Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung in einem vorbestimmten Frequenzbereich detektiert und ihr Deaktivierungsmittel nicht erst bei der Detektion einer Etiketle aktiv; vielmehr laufe ihr Deaktivierungsmittel fortlaufend im Dauerbetrieb und erzeuge kein auf eine bestimmte Resonanzfrequenz abgestimmtes elektromagnetisches Feld. Von einer äquivalenten Verwirklichung der patentgemässen Lösung könne in Anbetracht der ganz andersartigen Lösung nicht die Rede sein.

2. Zunächst ist festzustellen, worin die Deaktivierungs-Station 2000 der Beklagten besteht. Diese haben sich zum Beweis für die Ausführung ihres Gerätes auf die europäische Patentanmeldung 287'905 berufen. In Ergänzung dazu liess sich das Gericht eine Deaktivierungs-Station 2000 durch den beigezogenen Elektroniker G. vorführen. Insofern erfährt das schriftliche Gutachten eine Ergänzung.

G. bestätigte, dass das ihm vorliegende Gerät einem Seriengerät entspricht, so dass davon ausgegangen werden kann, es handle sich dabei um ein handelsübliches Gerät. Die vorgenommenen und auf dem Bildschirm veranschaulichten Messungen ergaben, dass die Deaktivierungsstation der Lehre in der europäischen Patentschrift entspricht. Die Station weist eine Deaktivierungsplatte mit einer Schleife auf. Durch Entladen eines Kondensators werden ständig sog. Knackimpulse, der Experte D. spricht an anderer Stelle von Impulsstössen, ausgesendet. Wenn nun der Gegenstand mit der Etiketle auf die Deaktivierungsplatte gelegt wird, so wird die Schaltung zerstört. Der Deaktivierungsvorgang kann freilaufend oder sensorgesteuert erfolgen. Im freilaufenden Betrieb werden die Deaktivierungsimpulse periodisch erzeugt. Im Sensorbetrieb wird nicht die Schaltung einer Resonanzetikette und nicht die Etiketle, sondern der mit der Etiketle versehene Gegenstand detektiert. Der Sensor ist an der Deaktivierungsplatte angeordnet und erfasst das Vorhandensein des Objektes an der Platte. Gemäss den Feststellungen von D. auf Grund der Vorführung und Analyse dieses Gerätes im freilaufenden Betrieb durch G. wird nicht nach einer Resonanzfrequenz im Bereich einer Wobelfrequenz gesucht und die Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung detektiert; es sind überhaupt keine Mittel zur Detektion vorgesehen. Es fehlt auch ein Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen Frequenz einen vorbestimmten Abstand überstreicht (Wobelfrequenz). Die Deaktivierung erfolgt durch die laufenden Impulstösse (Knackimpulse), die die Resonanzeigenschaften der Etiketle mit ausreichender Energie zerstören.

Im Vergleich dazu kommt der Gutachter D. zum Ergebnis, dass eine ganze Anzahl von Erfindungsmerkmalen (dies noch gemäss ursprünglichem Anspruch 1) nicht verwirklicht sind: a) zur Detektion der Schaltung einer Resonanzetikette, b) Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen Frequenz einen vorbestimmten Abstand überstreicht, e) Mittel zur Detektion der Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung in dem genannten Intervall, f) mit einem Deaktivie-

rungsmittel, welches geeignet ist, bei Detektion der Anwesenheit der Schaltung der Resonanzetikette zu wirken, g) um ein elektromagnetisches Feld bei der genannten Resonanzfrequenz zu erzeugen etc.

3. Der Kläger anerkennt nunmehr, dass «sicher kein Nachmachen» vorliegt. Er meint indessen, die Lösung der Beklagten (und damit letztlich auch gemäss der EP Patentanmeldung 287'905) stelle eine Nachahmung in Form einer äquivalenten Ausführung dar. Das Streitpatent werde, so argumentiert er, selbst nach Einschränkung des Klagepatentes im vorstehend genannten Sinne durch äquivalente Ausführung verletzt, da es dem Fachmann auf Grund der Patentschrift ohne erfinderisches Zutun nahegelegen habe, mit einem alternativen, gleichwertigen Lösungsmittel die angestrebte Lösung zu erreichen. Es handle sich bei der Lösung der Beklagten um eine Ausführung, die trotz allem eine Etikette indiziere und entwerfe mit einem Signal, das eine Bandbreite abdecke; darauf habe der Fachmann stossen können, wenn ihm das Patent vorgelegen habe, und nicht ohne weiteres stossen können, wenn ihm das Patent nicht vorgelegen habe. Es können zwar nicht von Äquivalenz der einzelnen Merkmale gesprochen, aber von Äquivalenz des «ganzen Anspruches», nämlich der Erreichung des gleichen Ziels, der gleichen Aufgaben, mit Mitteln, die dem Fachmann naheliegend als gleichwertig erkennbar waren.

Damit verkennt jedoch der Kläger den Begriff Nachahmung, insbesondere denjenigen der Äquivalenz. Grundsätzliche Übereinstimmung besteht darin, dass der Schutzbereich einer Erfindung auch solche Benutzungshandlungen umfasst, die von der Erfindung durch Verwendung gleichwirkender Austauschmittel Gebrauch machen. Von einer völligen Übereinstimmung in Literatur und Rechtsprechung hinsichtlich der Voraussetzungen der Äquivalenz, zumal dort, wo die Verletzungsform auf einem anderen Lösungsweg oder anderen Lösungsprinzip beruht, kann allerdings nicht gesprochen werden. Nach herrschender Auffassung kann aber jedenfalls dort nicht mehr von Gleichwirkung gesprochen werden, wo das ausgetauschte Mittel nicht mehr die gleiche Funktion hat und dadurch nicht mehr die gleiche Wirkung erzielt und die beanspruchte Erfindung verlassen wird. Wird in diesem Sinne ein wesentliches Erfindungsmerkmal weggelassen, so scheidet Gleichwirkung aus. Genau dies trifft vorliegend zu. Selbstverständlich bezweckt auch der sogenannte Knackimpuls letztlich eine Deaktivierung der Resonanzketten, und es trifft zu, dass dieser ein «riesiges Frequenzspektrum», «über 10 MHz», aufweist, in welchem auch die Resonanzfrequenz enthalten ist. Ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung, und dies schon gemäss dem ursprünglichen Anspruch 1, ist jedoch die Detektion der Etikette, die mittels einer Wobelfrequenz erfolgt. Demgegenüber ist die Auslösung des Zerstörungsimpulses bei der Lösung der Beklagten nicht von der Detektion des Vorhandenseins der Etikette abhängig. Mithin fehlt es bei der Ausführungsform an der Verwirklichung eines wesentlichen Erfindungselementes, und es kann auch nicht etwa argumentiert werden, dass die beanspruchte und geschützte Lösung im wesentlichen in gleicher Weise verwirklicht sei, d.h. dass nur etwa untergeordnete Merk-

male weggelassen worden seien. Erst recht gilt dies für die zusätzlichen Merkmale gemäss Anspruch 5, um derentwillen überhaupt erst die Schutzfähigkeit zu bejahen ist und durch die die Technik erst bereichert wurde. Damit hat die Ausführung der Beklagten nichts anderes gemein, als dass ihre Vorrichtung ebenfalls die Zerstörung der Resonanzeigenschaften der Etikette zum Ziele hat. Der Kläger kann hier nicht auf dem Umweg über die Äquivalenz einen Schutz für eine Lösung beanspruchen, die ausserhalb der geschützten Erfindung liegt und lediglich noch der Erfüllung der gleichen Aufgabe, der Erreichung des gleichen Zweckes dient.

Daran ändert schliesslich die Frage nichts, ob die Lösung der Beklagten » dem Fachmann als gleichwertig erkennbar« war. Wie erwähnt, fehlt es unter dem massgeblichen Gesichtspunkt der beanspruchten und geschützten Erfindung an Gleichwirkung der Lösungsmittel. Die Erkennbarkeit (oder das Naheliegen) einer abweichenden Ausführungsmöglichkeit ist aber, sofern es sich dabei überhaupt um eine notwendige Grundlage der Äquivalenz handeln sollte, für sich allein jedenfalls noch keine hinreichende Grundlage für die Annahme einer Äquivalenz oder des Naheliegens, wenn die angegriffene Ausführungsform durch den Patentanspruch nicht mehr gedeckt ist. Indem die Beklagten den geschützten Erfindungsgedanken verlassen und die Deaktivierung auf eine andere, vielleicht einfachere oder auch nur primitivere Weise gelöst haben, führten sie ihre Lösung aus dem Schutzbereich des Klagepatentes heraus. Ob dies dem Fachmann nahelag oder nicht, ist hier nicht zu entscheiden.

Eine Verletzung im Sinne der Art. 51 Abs. 1 PatG bzw. 66 lit. a PatG ist damit zu verneinen.

*Art. 26 Z. 3bis, 27, 58 PatG, 3 lit. a UWG – «SICHERHEITSETIKETTE II»*

- *Änderungen der Patentansprüche dürfen im Erteilungsverfahren nur innerhalb des Offenbarungsgehalts der ursprünglich eingereichten Unterlagen erfolgen, blosser Anhaltspunkte genügen dafür nicht. Verallgemeinerungen sind unzulässig, wenn ursprünglich nur eine bestimmte Ausführungsform offenbart worden war (E. III.3.1).*
- *Ein im Erteilungsverfahren unzulässigerweise erweiterter Patentanspruch ist nach seiner ursprünglichen Offenbarung vom Richter enger zu fassen, sofern die erteilte Fassung der Patentschrift dies zulässt und keine schützenswerten Interessen Dritter dagegen sprechen. Andernfalls ist er nichtig (E. III.3.2).*



- *Es ist nicht unlauter, sich in der Werbung als ehemaliger Vertreter eines Konkurrenten zu bezeichnen und Service und Zubehör für dessen Waren anzubieten, wenn wahre Angaben gemacht werden (E. V.1).*
- *Es ist eine unlautere Herabsetzung, in nicht nachweisbar zutreffender Weise zu behaupten, das Sortiment eines Konkurrenten entspreche den heutigen hohen europäischen Anforderungen nicht (E. V.1).*
- *Der Patent-Lizenznehmer kann gegen das Angebot patentverletzender Produkte durch einen Dritten nicht selbständig aus Lauterkeitsrecht vorgehen (E. V.3).*
- *Dans la procédure d'octroi du brevet, les revendications peuvent être modifiées uniquement dans le cadre de ce qui a été révélé par les pièces déposées à l'origine ; de simples indices ne suffisent pas. Lorsque, à l'origine, seule une certaine forme d'exécution a été révélée, il est illicite de procéder à des généralisations (c. III.3.1).*
- *Une revendication élargie de façon illicite dans la procédure d'octroi du brevet doit être rédigée de façon plus étroite par le juge, conformément à ce qui a été révélé à l'origine, pour autant que le brevet tel qu'il a été délivré l'autorise et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers. Sinon, cette revendication est nulle (c. III.3.2).*
- *Il n'est pas déloyal de se désigner dans la publicité comme ancien représentant d'un concurrent et d'offrir un service d'entretien et des accessoires pour les produits de ce concurrent, pour autant que toutes les indications soient véridiques (c. V.1).*
- *Prétendre, sans pouvoir l'établir de façon concluante, que l'assortiment d'un concurrent ne correspond pas aux exigences élevées actuelles du marché européen est dénigrant et illicite (c. V.1).*
- *Le licencié ne peut pas agir seul, en se fondant sur la LCD, contre l'offre par un tiers de produits violant le brevet (c. V.3).*

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. Februar 1994 (zweites Urteil dieses Datums) i.S. L. und C. Inc. c. A. AG

Der Kläger 1 ist Inhaber des Schweizer Patentes CH-PS 669'858 betreffend «Etiquette résonnante pour une installation de sécurité détectable et désactivable électroniquement», international angemeldet am 23. April 1984 und erteilt am 14. April 1989. Die Klägerin 2 ist ausschliessliche Lizenznehmerin des Klägers 1 für dieses Patent für das Gebiet der Schweiz. Sie befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ladendiebstahl-Sicherheitssystemen, u.a. auch von Erkennungs-etiketten der patentgemässen Art, «tag» genannt.

Am 20. Februar 1981 hatte die Klägerin 2 mit der Rechtsvorgängerin C. AG der Beklagten einen Alleinvertriebsvertrag für das Gebiet der Schweiz geschlossen. Jener Vertrag wurde von der Klägerin 2 gekündigt und durch ein «amended

and restaded Distributorship Agreement» ersetzt. Gemäss dieser Vereinbarung wurde für den Vertrieb Europa eine C. Europe Ltd. gegründet. Diese Firma wiederum kündigte das «amended and restaded Distributorship Agreement». Auf Grund eines Vergleiches zwischen der Klägerin 2 und der Muttergesellschaft der Beklagten änderte die C. AG ihre Firma in A. AG, die heutige Beklagte. Die Beklagte beschäftigte sich auch nach Lösung des Verhältnisses mit der Klägerin auf dem Gebiet Ladendiebstahls-Sicherungsgeräte und Sicherungssysteme. Sie verkauft eine Erkennungsetikette «tag», von der die Kläger behaupten, dadurch werde das Klagepatent verletzt. Sie betrieb zudem eine Werbung, welche die Klägerin als unlauter empfindet.

Am 29. Dezember 1989 erhoben die Kläger Klage auf Feststellung und Unterlassung der Patentverletzung, Auskunft, Schadenersatz sowie die Unterlassung verschiedener Werbebehauptungen. Mit der Klageantwort erhob die Beklagte Widerklage mit dem Begehren auf Nichtigerklärung des Klagepatentes.

### *III. Zur Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes*

1. Die Beklagte ficht das Streitpatent CH-PS 669'858 wegen Nichtigkeit an. Nach Art. 26 PatG ist ein Patent auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn einer der dort aufgezählten Nichtigkeitsgründe zutrifft.

Die Beklagte behauptet, das Patent sei nichtig, weil die Erfindung in ihren Ansprüchen 1-5 neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei. In jedem Fall, so macht sie weiter geltend, sei die Erfindung durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen. Damit beruft sich die Beklagte auf die Nichtigkeitsgründe des Art. 26 Ziff. 1 PatG in Verbindung mit Art. 7 und Art. 1 Abs. 2 PatG. Ferner beruft sie sich auf die Nichtigkeitsgründe des Art. 26 Ziff. 3 PatG (ungenügende Offenbarung) und Art. 26 Ziff. 3 bis PatG (unzulässige Erweiterung des Patentanspruches).

[...]

2.2 ...Zusammengefasst gelangt der Gutachter damit zu einer wie folgt klargestellten Fassung des Patentanspruches: a) Die Etikette ist elektronisch detektierbar, b) elektronisch deaktivierbar, c) und sie enthält ein flächiges Substrat aus dielektrischem Material, d) und einen auf diesem Substrat angeordneten abgestimmten Schwingkreis, e) der bei einer in einem vorbestimmten Intervall liegenden Detektionsfrequenz resonanzfähig ist. f) Vorbestimmte Teile des Schwingkreises bilden einen Kondensator, dessen Platten an beiden Seiten des Substrats angeordnet sind; g) wenigstens einige dieser vorbestimmten Teile sind derart ausgebildet, dass in der Richtung quer durch das Substrat ein Durchschlag erfolgt und sich zwischen diesen ein Pfad verminderten Widerstandes bildet; h) (und zwar) als Reaktion auf ein elektromagnetisches Feld einer vorbestimmten Energie; i) bei einer Deaktivierungsfrequenz, die geeignet ist, die Resonanz-

enschaften des abgestimmten, bei der Detektionsfrequenz resonanzfähigen Schwingkreises zu zerstören.

2.3 Nach den fundierten und überzeugenden Ausführungen des Gutachters entnimmt der Fachmann der Patentschrift in jedem Fall und ausschliesslich nur diese Ausführung. Der, wie es der Gutachter nennt, klarge stellte Patentanspruch ist damit unbestreitbar durch die Patentbeschreibung gedeckt. Eine andere Frage ist jedoch, ob der Gutachter damit nicht die Grenzen der zulässigen Auslegung eines Patentanspruches gesprengt habe und welche Rechtsfolgen dies gegebenenfalls hat.

Gemäss herrschender Rechtsprechung darf der Patentanspruch zwar durch die Beschreibung und Zeichnungen ausgelegt werden, er darf aber nicht ergänzt oder erweitert werden. Daran ändert auch nichts, dass die Auslegung zur Ermittlung des technischen Sinngehaltes eines Patentanspruches im Ergebnis gegenüber der wörtlichen Fassung weiter oder enger sein kann; die Aufnahme zusätzlicher Merkmale in den Patentanspruch liefe im Ergebnis, sachlich betrachtet, vielmehr auf eine Einschränkung eines zu weit gefassten Patentanspruches hinaus. Der Begriff Klarstellung ist in dieser Hinsicht nicht deutlich. Die vom Gutachter im Rahmen der Auslegung anhand der Patentbeschreibung und auf Grund seines Fachwissens zusätzlich aufgelisteten Merkmale, die zweifelsohne den technischen Sinn der beanspruchten Erfindung erst richtig wiedergeben, können entgegen der Auffassung der Kläger nicht als überflüssige, genauer für den Fachmann notwendigerweise mitbegriffene technische Details abgetan werden; vielmehr konkretisieren erst diese Merkmale die Erfindung. Die Argumentation der Kläger ist denn auch widersprüchlich, wenn sie einerseits die zusätzlichen Merkmale als untergeordnete, für den Fachmann erkennbar eingeschlossene Merkmale darstellen und andererseits aus der ursprünglichen Definition ableiten, dass es lediglich einer besonderen Ausbildung entspreche, wenn der Durchschlag zwischen den Platten des Kondensators erfolge und es durchaus einer anderen Ausbildung entsprechen würde, wenn die Bereiche der leitenden Zonen nebeneinander an nur ein und derselben Oberfläche des Substrates angeordnet seien.

Richtig betrachtet gehen daher die vom Gutachter vorgenommenen Präzisierungen über eine zulässige Auslegung des Patentanspruches hinaus. Dies deckt sich mit der weiteren Feststellung des Gutachters, der Patentanspruch in der erteilten Fassung sei im Verlaufe des Erteilungsverfahrens gegenüber dem Inhalt (Offenbarungsgehalt) der Anmeldungsunterlagen (identisch mit Beschreibung) unzulässig erweitert worden (vgl. nachstehend Ziffer 3). Sachlich reduziert und beschränkt der Gutachter den Patentanspruch auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt (und den übereinstimmenden Inhalt der Patentbeschreibung). Dies kann nur auf dem Wege der Einschränkung des Patentanspruches korrigiert werden. Die Frage der Einschränkung wird nun aber vorliegend von derjenigen nach der Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit der Erweiterung des Patentanspruches gegenüber den Anmeldungsunterlagen überlagert.

3. Vorab fragt sich daher, ob der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unzulässig erweitert worden sei (Art. 26 Ziff. 3 bis PatG) und ob dies gegebenenfalls noch korrigiert werden könne. [...] Die Erweiterung des Patentanspruches in der erteilten Fassung müsste, so meint die Beklagte, zu einer Verschiebung des Anmeldedatums führen und dies wiederum habe Neuheitsschädlichkeit durch die eigenen Publikationen des Klägers 1 zur Folge.

[...]

Gemäss Art. 58 PatG dürfen die technischen Unterlagen, auch Patentansprüche, im Erteilungsverfahren bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens geändert werden, soweit die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht erweitert und in ihrem Wesen verändert wird. Wie der Gutachter mit Recht bemerkt, genügen nach dem geltenden Patentgesetz blosser Anhaltspunkte in den Unterlagen für eine Änderung nicht. Änderungen dürfen nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehen, d.h. nur in den Schranken des Offenbarungsinhaltes der ursprünglichen Unterlagen erfolgen. Dies stimmt mit Art. 123 Abs. 1 EPÜ und der Praxis der Beschwerdekammern des EPA überein (vgl. Entscheidung T 514/88 in Amtsblatt 10/92 S. 570 ff.). Verallgemeinerungen z.B. eines in einem Ausführungsbeispiel enthaltenen konkreten Erfindungsgedankens sind zwar nicht generell unzulässig; unzulässig ist aber eine Verallgemeinerung, wenn in den ursprünglichen Unterlagen für den Fachmann erkennbar und deutlich auf die besonderen Mittel, d.h. auf eine bestimmte Ausführungsform als Erfindung hingewiesen und dem Fachmann darin «in jedem Fall und ausschliesslich» nur dies offenbart wurde, so dass dann die im erteilten Anspruch unterdrückten Merkmale wieder zwingend zur Konkretisierung der Erfindung herangezogen werden müssen. Die im Erteilungsverfahren vorgenommene Streichung läuft mithin auf eine unzulässige Erweiterung hinaus.

3.2 Nach dem geltenden Patentgesetz führt eine unzulässige Erweiterung des erteilten Patentanspruches nicht zur Datumsverschiebung der Anmeldung, sondern stellt vielmehr einen Nichtigkeitsgrund dar (Art. 26 Ziff. 3 bis PatG). Dies trifft den vom Gutachter erläuterten Patentanspruch. Die Bemerkung des Gutachters, die Frage nach der unzulässigen Erweiterung des erläuterten Patentanspruches mache bezüglich des ausgelegten Patentanspruches keinen Sinn, kann in dieser Form nicht geteilt werden, da der erläuterte Patentanspruch just die Merkmale enthält, die in der Beschreibung und in den ursprünglichen Unterlagen enthalten waren und im erteilten Patentanspruch weggelassen wurden. Wie bereits angedeutet, läuft die Erläuterung des Patentanspruches in der erteilten Fassung durch die Aufnahme weiterer Merkmale sachlich auf eine Beschränkung des Anspruches hinaus. Mit einer blossen Klarstellung ist hier nicht auszukommen, da die erteilte Fassung des Patentanspruches auch bei wohlwollender Auslegung eindeutig zu weit ausgefallen ist.

Beide Parteien scheinen sich mit einer teilweisen Nichtigkeit abzufinden. Dies mit Recht. Nach Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II S. 730, «lässt» zwar

Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 bis PatG «ein Patent nichtig sein», wenn der Gegenstand des Patentbesitzes über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; Troller scheint damit, freilich ohne nähere Begründung, volle Nichtigkeit anzunehmen. Demgegenüber vertritt vergleichsweise für das deutsche Recht Ballhaus, Folgen der Erweiterung der Patentanmeldung, in GRUR 1973, S. 7 Sp. links, die Auffassung, dem Patentinhaber könne durch nachträgliche Streichung der unzulässig nachgebrachten Merkmale der Schutz zuerkannt werden, der ihm auf Grund der ursprünglichen Offenbarung zugestanden wäre. Fragwürdig erscheint dies freilich dort, wo die unzulässige Erweiterung in ursprünglich nicht offenbarten Merkmalen besteht, da die Einschränkung des Patentanspruches selber nicht wieder zu einer Erweiterung des Schutzbereiches des einmal erteilten Patentbesitzes führen darf (vgl. dazu auch Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 438). Notwendige Voraussetzung einer Beseitigung der unzulässigen Erweiterung durch Einschränkung des Patentanspruches ist in jedem Falle, dass die Einschränkung auf Grund der Patentschrift in der erteilten Fassung (und nicht bloss der Anmeldungsunterlagen) vorgenommen werden kann; denn nur die erteilte Fassung ist Grundlage einer Einschränkung gemäss den Art. 24 und 27 PatG. Vorliegend sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, und es besteht kein hinreichender Grund, der eine Einschränkung des Patentanspruches durch Rückgängigmachung der unzulässig vorgenommenen Verallgemeinerungen des erteilten Patentanspruches ausschliessen würde. Insbesondere sprechen keine schützenswerten Interessen Dritter gegen eine Einschränkung. Die sog. Klarstellung, die sachlich eine Einschränkung darstellt, ist ebenso in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als auch in der Patentschrift begründet und für den Fachmann erkennbar. Die Erweiterung der erteilten Fassung enthält auch keine zusätzlichen, nicht schon in den ursprünglichen Unterlagen enthaltenen Merkmale. Dem Patentinhaber würde bei dieser Sachlage Unrecht widerfahren, würde ihm hier eine Einschränkung, die nach Auffassung des Gutachters nur eine Klarstellung bedeutet, versagt.

[...]

## V. Zur UWG-Klage

Die Kläger beklagen sich über die Beklagte wegen unlauteren Wettbewerbes auf Grund des Rundschreibens der Beklagten vom 29. September 1989 und des Prospektes «Selbstklebe-Papier-Etiketten».

1. Mit Bezug auf das Rundschreiben der Beklagten vom 29. September 1989 werfen die Kläger der Beklagten vor, diese habe darin die Verwendung von fremdem geistigem Eigentum als eigene Leistung ausgegeben und die Kläger ange-schwärzt. Sinngemäss bezichtigen sie damit die Beklagte des unlauteren Wettbewerbes gemäss Art. 3 lit. a und b UWG.

Tatsächlich gibt sich die Beklagte in dem beanstandeten Rundschreiben zunächst als «vormals C.» zu erkennen und preist ihre Tätigkeit und Pionierlei-

stung auf dem Gebiet der Ladendiebstahlsicherung an. Sie rühmt sich, es hätten von vielen Anbietern auf dem Schweizer Markt nur wenige bestehen können. Dann teilt sie der Kundschaft mit, die Klägerin 2 habe den Vertriebsvertrag mit der Nachfolgerin der Beklagten in der Vertretung der Klägerin 2 nach zwei Jahren wieder gekündigt. Wörtlich fährt sie fort, und daran stossen sich die Kläger:

- (1) «Für Sie, als C.-Kunde, muss dies (gemeint ist die Aufkündigung des Vertretungsvertrages) besonders unangenehm sein. Wohin sollen Sie sich wenden bei Fehlalarm? Wer liefert Ihnen das notwendige Zubehör?»
- (2) «Selbstverständlich sind wir als ehemaliger Checkpoint-Vertreter auch weiterhin in der Lage, Ihnen fachgerecht die Wartung der Anlage sowie den Zubehörnachschub zu garantieren.»
- (3) «Gleichzeitig machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir uns von Checkpoint getrennt haben, weil wir der Meinung sind, dass das Checkpointsortiment nicht den heutigen hohen europäischen Ansprüchen entspricht.»
- (4) «Auch in Sachen Zubehör haben wir uns vorwärtsentwickelt. Unsere neuen in Barcodescanner integrierten Deaktivierungsstationen, Paktischkontrollen, deaktivierbaren Etiketten und Entwertungskleber beweisen dies.»

Die Informationen der Textstellen (1) und (2) hinsichtlich der Auflösung der Vertretung und der Liefermöglichkeiten durch die Beklagte treffen im wesentlichen zu. Die Beklagte behauptet nicht, die Klägerin (2) sei in der Schweiz nicht mehr vertreten. Sie gibt sich auch nicht als neue offizielle Vertreterin der Klägerin 2 aus, sondern bietet ihre Leistung für Service und Zubehör der klägerischen Anlagen ausdrücklich als frühere Vertreterin der Klägerin 2 an. Das durfte sie, solange sie dazu in der Lage war, insbesondere noch über Lagerbestände aus dem früheren Vertreterverhältnis verfügte. Die Kläger meinen, die Beklagte habe mit den genannten Äusserungen bei den Kunden unnötigerweise den Eindruck erweckt, dass sie, die Klägerin 2, mit ihren Produkten gescheitert und mit ihrer Organisation nicht in der Lage sei, die nötige Serviceleistung zu gewährleisten. Davon ist aber im beanstandeten Schreiben nicht die Rede. Indem sich die Beklagte als ehemalige Vertreterin der Klägerin 2 für Service und Zubehör der klägerischen Anlagen empfahl, schob sie sich zwar in die durch die (neuerliche) Beendigung der Vertretung der Klägerin entstandene Lücke. Dies war aufdringlich, dürfte aber kundige Geschäftsleute kaum zur Annahme verleitet haben, die Beklagte allein sei noch in der Lage, den Service der klägerischen Anlagen zu gewährleisten. Die Fragen «Wohin sollen Sie sich wenden bei Fehlalarm? Wer liefert Ihnen das Zubehör?» sind rhetorischer Natur und im gesamten Kontext gelesen derart abgeschwächt, dass daraus keine Schlüsse in dem von den Klägern behaupteten Sinne gezogen werden können. Die Frage, ob die Klägerin 2 in der Zeit zwischen Mai und Oktober 1989 ohne oder ohne wirksame Vertretung in der Schweiz war, braucht bei diesem Ergebnis nicht abgeklärt zu werden. Von einer Herabsetzung der Klägerin und einer Irreführung des Publikums (Art. 3 lit. a und b UWG) durch die genannten Stellen kann so oder anders nicht gesprochen werden.

Einen anderen Eindruck hinterlassen jedoch die Textstellen (3) und (4). Die Beklagte verteidigt sich damit, sie habe damit nur ihrer «Meinung» Ausdruck gegeben und nicht sagen wollen, die klägerischen Erzeugnisse genügten qualitativ nicht, d.h. das Sortiment der Kläger sei nicht so vollständig, dass es dem europäischen Standard nicht entspreche. Damit kann sich die Beklagte aber nicht herausreden. Ihr Einwand steht in Widerspruch zu ihrem Vorbringen an anderer Stelle, sie habe «stets die Qualität und das Design der Antennen und Gehäuse der Klägerin 2 kritisiert». Die Frage, ob die beanstandeten Äusserungen ein Tatsachen- oder ein Werturteil beinhalten, kann offen bleiben. Die Beklagte nennt keine europäischen Normen und kann solche nicht bezeichnen, an denen ihr Urteil gemessen werden könnte. Als Tatsachenurteil ist daher ihre Äusserung falsch, herabsetzend und daher unlauter. Als Werturteil wäre die beanstandete Äusserung in Anbetracht des Fehlens von europäischen Normen jedenfalls unnötig verletzend und daher als unlauter zu beanstanden (Art. 3 lit. a UWG). Zweifelsohne diskriminierte die Beklagte mit ihrer unbedachten Äusserung die Produkte der Klägerin. Damit versties sie umso mehr gegen Treu und Glauben, als sie gleichzeitig ihre eigene Vorwärtsentwicklung anpries und durch den schiefen Vergleich bei der ansichteten Kundschaft den Eindruck der eigenen Überlegenheit erweckte.

[...]

3. Die Kläger bringen schliesslich verschiedentlich zum Ausdruck, das Angebot von deaktivierbaren Etiketten durch die Beklagte verstosse schon deshalb gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, weil die Etiketten patentverletzend seien. Diese Auffassung wird in der Literatur von L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Anm. 71, vertreten. Auch der Lizenznehmer könne unlauteren Wettbewerb geltend machen. Eine patentverletzende Handlung erschöpft sich jedoch grundsätzlich im Patentrecht; das UWG ist zwar ergänzend, aber nicht in dem Sinne kumulativ anwendbar, wie es die Kläger wahrhaben möchten. Im übrigen ist es allein Sache des Patentinhabers, den Schutz seiner verletzten Rechtssphäre wahrzunehmen; dem Lizenznehmer kann nicht mehr zukommen.

Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beklagte mit der unter Punkt 3 des Rundschreibens vom 29. September 1989 gemachten Äusserung und mit der erwähnten Information im Prospekt «Selbstklebe-Papier-Etiketten» die Grenzen des lautereren Wettbewerbes (Art. 3 lit. a UWG) überschritten hat. Im übrigen ist der Vorwurf unlauteren Verhaltens unbegründet.

Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis, 27, 67 Ziff. 2 Abs. 2 PatG –  
 «SICHERHEITSETIKETTE III»

- *Alle Nichtigkeitsgründe, auch die ungenügende Offenbarung der Erfindung, führen gegebenenfalls bloss zur Teilnichtigkeit (E. 3a).*
- *Das Novenrecht in Patentstreitigkeiten vor Bundesgericht ist restriktiv anzuwenden, insoweit zu tatsächlichen Vorbringen schon im kantonalen Verfahren Anlass und Gelegenheit bestand, bleiben sie unberücksichtigt (E. 4a).*
- *Das Nichtnaheliegen beurteilt sich nach dem objektiv-fiktiven Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns, und zwar nicht aufgrund von intuitiv-assoziativen, sondern allein von logischen Fähigkeiten (E. 4c).*
- *Tous les motifs de nullité, même la description insuffisante de l'invention, conduisent le cas échéant seulement à la nullité partielle (c. 3a).*
- *Le droit d'invoquer des faits nouveaux devant le tribunal fédéral doit s'interpréter restrictivement lorsque les parties ont eu la possibilité d'alléguer ces faits dans la procédure cantonale et qu'elles n'en ont pas fait usage (c. 4a).*
- *La non-évidence s'apprécie par référence à la connaissance et au savoir-faire objectifs de l'homme du métier fictif moyen, en prenant en considération uniquement ses capacités logiques mais non son intuition ni sa capacité associative (c. 4c).*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 22. Mai 1995

A.– George Jay Lichtblau ist Inhaber des Schweizer Patents Nr. 669 858 für eine «Etiquette résonnante pour une installation de sécurité détectable et désactivable électroniquement». Das Patent ist am 23. April 1984 international angemeldet und am 14. April 1989 erteilt worden. Die Checkpoint Systems Inc. ist ausschliessliche Lizenznehmerin am Patent für das Gebiet der Schweiz. Sie befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ladendiebstahl–Sicherheitssystemen, unter anderem auch von patentgemässen Erkennungsetiketten.

Die Checkpoint Systems Inc. schloss im Jahre 1981 mit der Checkpoint CPK AG einen Alleinvertriebsvertrag für das Gebiet der Schweiz, der später durch einen neuen Vertrag ersetzt, dann aber gekündigt wurde. Die Checkpoint CPK AG, die ihre Firma in Actron Security AG geändert hat, setzte nach der Beendigung des Alleinvertriebsvertrags ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Ladendiebstahl–Sicherheit fort. Sie verkauft eine Erkennungsetikette, die nach Auffassung Lichtblaus und der Checkpoint Systems Inc. das erwähnte Patent verletzt. Beide werfen der Actron Security AG zudem vor, in diesem Zusammenhang unlautere Werbung betrieben zu haben.

B Am 29. Dezember 1989 erhoben Lichtblau und die Checkpoint Systems Inc. Klage gegen die Actron Security AG auf Feststellung und Unterlassung patent-



verletzender Handlungen, auf Einziehung und Vernichtung patentverletzender Gegenstände und Werbemittel, auf Rechnungslegung und Gewinnherausgabe sowie auf Unterlassung bestimmter Werbung. Die Beklagte erhob Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents, worauf die Kläger eine eventuelle Widerwiderklage einreichten mit den Anträgen, das Patent auf bestimmte Ansprüche einzuschränken, die Verletzung des so eingeschränkten Patents festzustellen und deren Unterlassung zu befehlen.

Mit Beschluss und Urteil vom 4. Februar 1994 verwies das Handelsgericht des Kantons Zürich die Begehren auf Rechnungslegung und Gewinnherausgabe in ein gesondertes Verfahren, stellte in teilweiser Gutheissung der Widerklage die Nichtigkeit der Patentansprüche 1 und 2 fest, fasste die Ansprüche des Patents neu und stellte dessen Verletzung durch die Beklagte fest. Das Handelsgericht untersagte der Beklagten patentverletzende Handlungen, verpflichtete sie zur Vernichtung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse sowie der darauf bezüglichen Werbemittel und verbot ihr bestimmte in der Werbung verwendete Behauptungen.

Am 12. September 1994 wurde dieses Urteil vom Handelsgericht insoweit berichtigt, als die Neufassung der Patentansprüche in bestimmten Punkten ergänzt wurde.

C.– Mit ihrer am 5. Mai 1994 eingereichten Berufung beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, das Streitpatent insgesamt nichtig zu erklären, eventuell die Verletzungsklage abzuweisen. Sie ersucht um Überprüfung des technischen Sachverhalts nach Massgabe von Art. 67 OG, eventuell um Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz zur Neuurteilung. Die vom Handelsgericht in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht erlassenen Anordnungen ficht sie nicht an. Die Kläger schliessen auf Abweisung der Berufung.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1.– Das Handelsgericht hat einen Teil der objektiv gehäuften Klagebegehren abgetrennt und in ein gesondertes Verfahren gewiesen. Sein über die verbliebenen Begehren ergangenes Urteil stellt einen Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG dar (Poudret, COJ, N 1.1.7.1 und 1.1.7.5 zu Art. 48 OG). Dazu kommt, dass die Berufung in patentrechtlichen Streitigkeiten ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig ist (Art. 76 Abs. 2 PatG). Das Urteil des Handelsgerichts ist deshalb berufungsfähig.

#### *1. Nichtigkeitsklage*

2.– Die mit der Berufung vorgebrachten Beanstandungen des angefochtenen Urteils sind gegenstandslos geworden, soweit sie sich auf jene Mängel des Ur-

teilsspruchs vom 4. Februar 1994 beziehen, die später mit der Verfügung vom 12. September 1994 vom Handelsgericht selbst behoben worden sind. Mangels ausreichender Begründung (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; vgl. dazu BGE 116 II 745 E. 3 S. 748 f.) unbeachtlich ist sodann die Rüge der Beklagten, der neue Patentanspruch 1 sei sprachlich ungenau gefasst.

3.– Die Beklagte rügt eine Verletzung von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG. Nach ihrer Auffassung muss eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patents im Sinne dieser Bestimmung, wie sie von der Vorinstanz bejaht wurde, zwingend zur Vollnichtigkeit führen und ist eine blasse Einschränkung des Patents durch den Richter wegen Teilnichtigkeit (Art. 27 PatG) ausgeschlossen. Die Beklagte macht zudem geltend, der vom Handelsgericht neugefasste Patentanspruch 1 sei ebenfalls nichtig, weil mit dem Weglassen des Merkmals der «Bogenentladung» der Gegenstand des Patents im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG unzulässig erweitert worden sei.

a) Ein Patent ist nach Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG vom Richter als nichtig festzustellen, wenn dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen nachträglichen Erweiterung des anspruchsgemässen Patentgegenstands ist Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ entnommen und mit dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 (AS 1977 1997 ff.) in das nationale Recht überführt worden (im Rahmen der sog. Harmonisierung; vgl. BGE 120 II 71 E. 2 S. 73). Die Bestimmung knüpft an die gleichzeitig neugefassten Art. 56 Abs. 1 PatG (Erfordernis ausformulierter Patentansprüche im Zeitpunkt der Einreichung des Patentgesuchs) sowie Art. 58 Abs. 2 PatG (Änderung der technischen Unterlagen über den Offenbarungsgehalt) an und entspricht sachlich, das heisst bezüglich Gegenstand und Schutzbereich des Patents, dem Teilverzichtstatbestand von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 24. März 1976, BBl 1976 II 1 ff., 76 f.).

Betrifft ein Nichtigkeitsgrund nur einen Teil der patentierten Erfindung, so ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG). Das Handelsgericht wendet die Bestimmung auch auf den Nichtigkeitsgrund von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG an. Die Beklagte hält dieses Vorgehen für bundesrechtswidrig.

Nach der Gesetzssystematik und dem Wortlaut erfasst Art. 27 PatG sämtliche Nichtigkeitsgründe von Art. 26 Abs. 1 PatG. In der Literatur wird denn auch die Auffassung vertreten, die Gründe, derentwegen eine Teilnichtigkeit ausgesprochen werden könne, seien die in Art. 26 Abs. 1 PatG aufgezählten (Reto M. Hilty, *Der Schutzbereich des Patents*, S. 280). Dieser Meinung ist zuzustimmen. Entgegen dem Einwand der Beklagten wird sie nicht dadurch in Frage gestellt, dass Art. 27 PatG älteren Datums ist als Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG, denn die Grundsätze, dass die jüngere der älteren und die spezielle der allgemeinen Norm

vorgeht, kommen nicht zur Anwendung, da die entsprechenden Voraussetzungen fehlen. Zum einen ist weder unter systematischem noch teleologischem Gesichtspunkt ein Widerspruch zwischen den beiden Gesetzesvorschriften erkennbar. Zum andern stehen sie nicht im Verhältnis von allgemeiner zu spezieller Norm.

Rechtsvergleichend ist sodann festzuhalten, dass das EPÜ in Art. 138 Abs. 2 die Teilnichtigkeit mit Beschränkungsmöglichkeit für alle im vorangehenden Absatz des Artikels genannten Nichtigkeitsgründe vorsieht (vgl. Singer, N 5 zu Art. 138 EPÜ). Sodann gilt im – ebenfalls harmonisierten – deutschen und französischen Recht, dass sämtliche Nichtigkeitsgründe mit der mildereren Massnahme der blossen Patentbeschränkung beseitigt werden können, wozu auch der Fall der unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstands gehört (Benkard/Rogge, 9. Aufl., N 18 ff. zu § 21 DPatG sowie N 48 und 56 ff. zu § 22 DPatG; Mathely, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, S. 387 f.). In der deutschen Literatur wird im übrigen darauf hingewiesen, dass die unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands für sich allein in aller Regel lediglich eine Teilnichtigkeit zur Folge habe, welcher durch Beschränkung des Patents Rechnung zu tragen sei (Ballhaus, *Folgen der Erweiterung der Patentanmeldung*, GRUR 1983, S. 1 ff., S. 6; Benkard/Rogge, N 48 zu § 22 DPatG). Für das schweizerische Recht ergibt sich nichts anderes.

Zu beachten ist allerdings, dass die Einschränkung des teilnichtigen Patents durch Einfügen zusätzlicher Merkmale, soll sie nicht ihrerseits zu einer Erweiterung führen, nur mit Elementen zulässig ist, die in der erteilten Fassung des Patents in ihrer Bedeutung für die technische Lehre bereits offenbart wurden (Benkard/Rogge, N 36 zu § 22 DPatG; Bernhardt/Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, S. 437 f.). Zu berücksichtigen ist zudem, dass einer unzulässigen Erweiterung, die im Nachbringen eines ursprünglich nicht offenbarten und nicht bloss wahlweise aufgeführten Merkmals bestand, wegen der damit verbundenen Erweiterung des Schutzbereichs mit Rücksicht auf die Interessen Dritter im allgemeinen nicht mit einer Anspruchsänderung durch Streichung dieses Merkmals Rechnung getragen werden kann (Bernhardt/Krasser, a.a.O., S. 438; Benkard/Rogge, N 57 zu § 22 DPatG; a.A. Ballhaus, a.a.O., S. 7). Das angefochtene Urteil stimmt mit diesen Grundsätzen überein. Eine Verletzung von Bundesrecht durch das Handelsgericht ist insoweit nicht erkennbar.

b) Das Handelsgericht stellt übereinstimmend mit den Äusserungen des gerichtlichen Gutachters fest, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen sei eine Resonanzetikette beschrieben worden, die ein flaches Substrat aus dielektrischem Material aufweise, auf dessen entgegengesetzten Oberflächen ein Paar aufeinander ausgerichteter und einen Kondensator des Schwingkreises der Etikette bildender leitender Bereich angeordnet sei, wobei an die beiden Kondensatorplatten Leiterbahnen anschliessen. Aus diesen Unterlagen gehe zudem hervor, dass zwischen bestimmten Stellen auf beiden Kondensatorplatten oder zwischen einer be-

stimmten Stelle auf einer Kondensatorplatte und der anderen Kondensatorplatte oder zwischen einer Kondensatorplatte und einer gegenüberliegenden Stelle der an die andere Kondensatorplatte anschliessenden Leiterbahn ein geringerer Abstand bestehe als zwischen den übrigen Teilen der leitenden Bereiche, so dass an diesen Stellen ein Pfad quer durch das dielektrische Substrat und zwischen den leitenden Bereichen definiert sei, entlang dem bei hinreichender Energiezufuhr ein Durchschlag nach Art einer Bogenentladung erfolge.

Das Handelsgericht ist zum Ergebnis gekommen, dass das Patent in der erteilten Fassung durch das Weglassen des Merkmals des flachen Substrats aus dielektrischem Material einerseits und des Merkmals der Anordnung gegenseitig ausgerichteter leitender Bereiche auf gegenüberliegenden Oberflächen des Substrats zur Bildung eines Kondensators andererseits unzulässig erweitert worden sei. Nicht als Erweiterung betrachtete das Handelsgericht dagegen das Weglassen des Merkmals der «Bogenentladung». Mit der Berufung wird demgegenüber geltend gemacht, auch das Weglassen dieses Merkmals sei als unzulässige Erweiterung im Sinne von Art. 26 Ziff. 3bis PatG zu beurteilen.

Nach Meinung des gerichtlichen Gutachters, der sich das Handelsgericht angeschlossen hat, ist das Weglassen des Merkmals der «Bogenentladung» deshalb unbedenklich, weil das – in der erteilten Fassung aufgeführte – Merkmal der «Bildung eines Pfads verminderten Widerstands» dem Fachmann den eindeutigen Hinweis liefere, dass hier ein Durchschlag durch das Dielektrikum erfolge. Die Beklagte wendet mit der Berufung ein, in der ursprünglichen Fassung sei dem Fachmann nur eine ausschliessliche Ausführungsform offenbart worden, wogegen die erteilte Fassung offener sei, indem namentlich auch die Möglichkeit bestehe, den «Pfad verminderten Widerstands» durch Laserlicht zu bilden. Der Einwand geht indessen an der Sache vorbei. Nach dem objektiven Verständnis des Massgebenden Patentanspruchs lokalisiert der «Pfad verminderten Widerstands» den zu erwartenden Durchschlag und dient die ursprünglich erwähnte «Bogenentladung» nicht ihrerseits der Bildung dieses Pfades. Einzelheiten aber, welche der Fachmann aus der Beschreibung der Erfindung aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres erkennen kann, bedürfen der Offenbarung nicht, und ihr Weglassen stellt deshalb keine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands dar. So verhält es sich mit der insoweit unbeanstandet gebliebenen fachtechnischen Auffassung des gerichtlichen Experten im vorliegenden Fall hinsichtlich des Merkmals der «Bogenentladung». Die Rüge einer Verletzung von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG erweist sich daher auch insoweit als unbegründet.

4.– Die erfinderische Tätigkeit erblickt das Handelsgericht in der lokalen Abstandsverringerung im Bereich des Kondensators zur Definition eines gezielten Durchschlagortes, wie sie im Patentanspruch 3 umschrieben wird. Dies sei nach dem massgebenden Stand der Technik nicht bekannt gewesen und ermögliche erst, die patentgemässe Resonanzetikette mit geringem Energieaufwand durch einen Durchschlag am Kondensator zu deaktivieren. Die Beklagte macht demge-

genüber geltend, die lokale Abstandsverringerung habe zum Stand der Technik und zum allgemeinen Fachwissen gehört. Zur Untermauerung ihres Standpunkts will sie neu mehrere als einschlägig bezeichnete Vorveröffentlichungen in das Verfahren einbringen. Sie ersucht in diesem Zusammenhang um Überprüfung des technischen Sachverhalts durch Beweiserhebung im Berufungsverfahren.

a) In Patentstreitigkeiten können die Parteien im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel zu technischen Verhältnissen vorbringen, wenn sie diese im kantonalen Verfahren nicht geltend machen konnten oder dazu kein Grund bestand (Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG). Diese Ausnahme vom allgemeinen Novenverbot nach Art. 55 Abs. 1 lit. c OG liegt in der Eigenheit des Patentprozesses begründet. Die sachdienlichen Vorbringen zu den Massgebenden technischen Verhältnissen setzen in der Regel einlässliche Recherchen voraus, wobei sich mitunter trotz aller Sorgfalt nicht vermeiden lässt, dass wesentliche Tatsachen oder Beweismittel einer Partei erst nach Abschluss des Behauptungsstadiums im kantonalen Verfahren bekannt werden. Indessen ist nicht zu verkennen, dass der Patentprozess auch insoweit keinen grundlegenden Sonderfall darstellt, sich auch in nicht patentrechtlichen Streitigkeiten durchaus vergleichbare Situationen ergeben können. Einerseits mit Blick auf diesen durch die Besonderheiten der Patentstreitigkeit nicht restlos begründbaren Ausnahmecharakter der Vorschrift und andererseits im Bestreben, die Verwirklichung oder Durchsetzung gesetzlich befristeter Befugnisse und Rechtsansprüche nicht durch übermässig lange Prozessdauer zu gefährden, versteht das Bundesgericht Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG in einem restriktiven Sinn und legt an die Voraussetzungen des Novenrechts einen strengen Massstab an. Die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel setzt nach seiner Praxis voraus, dass die betreffende Partei ohne ihr Verschulden daran gehindert war, die Vorbringen rechtzeitig in das kantonale Verfahren einzubringen. Weder befreit Art. 67 OG die Parteien von der gebotenen Sorgfalt in der Prozessführung vor den kantonalen Gerichten, noch gibt er ihnen die Möglichkeit, mit einer Art Überraschungstaktik entscheidende Behauptungen, Einwände oder Beweismittel erst im Berufungsverfahren in den Prozess einzubringen. Tatsächliche und beweisrechtliche Vorbringen können daher nur nachgeholt werden, wenn die Verspätung der betreffenden Partei nicht als Nachlässigkeit anzulasten ist. Dabei wird sinngemäss die Rechtsprechung zum Revisionstatbestand von Art. 137 lit. b OG herangezogen. Das Vorbringen neuer Tatsachen oder Beweismittel ist daher nur zulässig, wenn es der Partei trotz aller Umsicht nicht möglich war, sich rechtzeitig im kantonalen Verfahren darauf zu berufen, mithin die verspätete Kenntnis entschuldbar ist. Sodann stellt das Bundesgericht im Novenrecht nach Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG an die Zulassung neuer Beweismittel zur Stützung einer bereits behaupteten Tatsache grundsätzlich strengere Anforderungen als an eine neue Tatsachenbehauptung als solche, hängt die Kenntnis einer Tatsache doch oft vom Zufall ab, wogegen die Beweisbedürftigkeit einer Sachbehauptung von Anfang an feststeht und daher zu besonderer Umsicht in der Suche nach geeigneten Beweismitteln zwingt. Zulässig sind dagegen Noven auch bei an sich möglichem Vorbringen im kantonalen Verfahren, wenn dazu

keine Veranlassung bestand, sei es, dass eine bestimmte Tatsache dort unbestritten oder nicht entscheidend schien, sei es, dass sie erst im angefochtenen Urteil oder im Berufungsverfahren renoviert wurde (BGE 120 II 312 E. 3a S. 314 f.; Walter, Die Tatsachenprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess, SMI 1993, S. 9 ff, S. 23 f.).

Im Lichte dieser Kriterien haben die von der Beklagten vorgebrachten Noven unberücksichtigt zu bleiben. Die Berufung darauf, sie habe keinen Anlass gehabt, ihren Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit bereits im kantonalen Verfahren im einzelnen zu belegen, weil sie gegenüber dem Handelsgericht von einem weitergehenden selbstverständlichen Fachwissen des Fachmanns ausgegangen sei, reicht nicht aus, das Versäumnis zu entschuldigen. Dies umso weniger, als der geltend gemachte materielle Nichtigkeitsgrund des Naheliegens (Art. 1 Abs. 2 PatG) von Anfang an Prozessgegenstand gebildet hatte und seitens der Kläger stets in Abrede gestellt worden war.

b) Art. 67 Ziff. 1 OG gibt dem Bundesgericht die Möglichkeit, tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zweck auch neue Beweise abzunehmen. Es macht von dieser, in sein Ermessen gestellten Möglichkeit praxismässig nur zurückhaltend Gebrauch. Wegleitend ist dabei die Überlegung, dass Art. 67 OG die Berufung nicht zur vollkommenen Appellation macht und das Bundesgericht nicht verpflichtet, den Sachverhalt in technischer Hinsicht allseits neu zu beurteilen. Die Bestimmung will dem Bundesgericht vielmehr eine weitere Abklärung dort ermöglichen, wo die rechtliche Beurteilung der Streitsache dies erfordert, weil an der Richtigkeit von Feststellungen des kantonalen Gerichts über technische Verhältnisse Zweifel bestehen. Das ist namentlich der Fall, wenn die Feststellungen unklar oder unvollständig sind, sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen oder die technischen Fragen nicht richtig gestellt wurden, die Auffassung des kantonalen Gerichts mithin schon im Ansatz zu berichtigen ist. Gestatten indessen bereits die Akten, den technischen Sachverhalt vollständig zu erfassen, und erscheinen die Feststellungen der Vorinstanz für die Beantwortung der Massgebenden Rechtsfragen vollständig und einleuchtend, so beachtet das Bundesgericht auch in Patentsachen die allgemeine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 OG (BGE 120 II 312 E. 3b S. 315; Walter, a.a.O., S. 20 f.).

Die vom Handelsgericht übernommenen technischen Ausführungen des gerichtlichen Experten zur Frage der erfinderischen Tätigkeit sind verständlich und klar. Sie zeigen in tatsächlicher Hinsicht auf, worin die erfinderische Leistung liegen soll, gehen von zutreffenden Rechtsbegriffen aus und sind in sich widerspruchsfrei. Gestützt darauf lässt sich der Nichtigkeitseinwand der Beklagten umfassend beurteilen, ohne dass Weiterungen geboten oder notwendig erscheinen. Unter diesen Umständen besteht für das Bundesgericht keine Veranlassung, den

vorinstanzlich festgestellten technischen Sachverhalt zu überprüfen und dazu weitere Beweise abzunehmen.

c) Der Bereich des Erfindnerischen 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. Diese Anforderungen an die erfindnerische 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 EPÜ, angeleglichen worden ist. Festzuhalten ist im übrigen, dass der deutsche Ausdruck «naheliegend» diesen Sachverhalt sinnbildlicher umschreibt als das in der französischen und italienischen Fassung von Art. 1 Abs. 2 PatG verwendete «evident» bzw. «evidente» oder das englische «obvious» in Art. 56 EPÜ. Daher ist eine Lösung nicht bereits dann patentfähig, wenn sie für einen Fachmann «nicht offensichtlich ist» oder «nicht klar auf der Hand» liegt, sondern erst dann, wenn er sie auch aufgrund einfacher Experimente im entsprechenden Forschungsbereich nicht zu finden vermag (BGE 120 II 312 E. 4b S. 317, 71 E. 2 S. 72 f. je mit Hinweisen).

Der Begriff des «Nichtnaheliegens» weist bildlich auf die Zone zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem Bereich des Erfindnerischen hin, die ebenfalls zum freien Stand der Technik gehört. Diese Zone wird bestimmt durch das Wissen und Können des durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmanns des einschlägigen Gebiets, wobei das Wissen einen objektiv fiktiven Kenntnisstand und das Können die objektiv fiktiven Fähigkeiten umschreibt, diesen Wissensstand in den Dienst einer logischen Entwicklung zu stellen. Zu fordern sind daher vom fiktiven Fachmann nicht intuitiv-assoziative, sondern allein logische Fähigkeiten. In Anlehnung an die europäischen Prüfungsrichtlinien (C-IV, 9.3) bezeichnet daher der Ausdruck «in naheliegender Weise» Fortbildungen des technischen Standes, die nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausreichen, sondern sich ohne weiteres oder folgerichtig daraus ergeben, das heisst es wird keine Geschicklichkeit oder Fähigkeit verlangt, die über das bei einem Fachmann voraussetzbare Mass hinausgeht (BGE 120 II 312 E. 4b S. 317 f. mit Hinweisen).

Das Handelsgericht erblickt – wie bereits erwähnt die erfindnerische Tätigkeit in der lokalen Abstandsverringering im Bereich des Kondensators zur Definition eines gezielten Durchschlagortes. Nach seinen Feststellungen hat keine der im

kantonalen Verfahren eingeführten Vorveröffentlichungen eine Anleitung oder Anregung enthalten, den Ort des Durchschlags in diesem Sinn zu definieren. Das Handelsgericht führt dazu aus, auf der Grundlage einer Resonanzetikette nach dem nächstliegenden Stand der Technik (US-PS 3 610 147) hätten verschiedene Schritte bis zur Realisierung der patentgemässen Erfindung getan werden müssen. So habe das Prinzip des Durchbrennens von diskreten Elementen bei Resonanzetiketten mit diskreten Kondensatoren oder Dioden (US-PS 3 780 368) übertragen werden müssen. Weitere Schritte sind nach Auffassung der Vorinstanz die «Verwendung der 'Sicherung' in die [der] vorhanden[en] Schaltung» und die Ausbildung des Kondensators dergestalt, dass Teile innerhalb der Kondensatorplatten vorhanden sind, zwischen denen ein geringerer Abstand besteht als ausserhalb von diesen. Dem Fachmann sei zwar bekannt, dass der Durchschlag zwischen lokalisierten Stellen erfolge und die Durchschlagsfestigkeit proportional zum Plattenabstand sei, doch sei nach dem Stand der Technik das Vorgehen unbekannt gewesen, nicht einfach den Plattenabstand zu verkleinern, sondern den Abstand zwischen den einzelnen Stellen zu verringern. Dies habe erst ermöglicht, die patentgemässe Resonanzetikette mit geringem Energieaufwand durch einen Durchschlag am Kondensator zu deaktivieren. Das Handelsgericht hält weiter fest, die Abstandsverringerung durch Auszackung, Einkerbung oder Ausbuckelung erfordere zufolge des Spitzeneffekts eine wesentlich geringere Deaktivierungsspannung. Zudem würden durch die bewusste Bildung von Unstetigkeitsstellen an der Kondensatorplattenstruktur, das heisst durch die Einbuckelung, Zonen hoher Feldstärke realisiert, woran der Kondensatordurchschlag mit Sicherheit erfolge. Wegen der Realisierung dieser Unstetigkeitsstellen werde die Einhaltung eines vorbestimmten Kondensatorplattenabstands am plastischen Etikettensubstrat unkritisch. Das erlaube, den Durchschlagskondensator am Substrat fertigungstechnisch einfach zu realisieren. Diese Vorteile der patentgemässen Lösung, die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Deaktivierung, die Reduktion der Deaktivierungsenergie und das breite Anwendungsfeld als Folge davon sprächen allein schon für das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit.

Damit hat das Handelsgericht den Rechtsbegriff des «Nichtnaheliegens» in seinem nach Massgabe der fachtechnischen Feststellungen getroffenen Werturteil bundesrechtskonform konkretisiert. Es hat zutreffend berücksichtigt, dass eine hinreichende erfinderische Tätigkeit dadurch indiziert sein kann, dass die patentgemässe Lösung einen überraschenden technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt ausweist und sich dem vorbekannten Stand der Technik als überlegen erweist (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 171 ff.; Benkard/Bruchhausen, N 16 ff. zu § 4 DPatG; Bernhardt/Krasser, a.a.O., S. 183 ff.; Mathely, a.a.O., S. 102 f.). Der Einwand der Beklagten, die patentgemässe Lösung habe dem Fachmann nahegelegen, erweist sich somit als unbegründet.

5.– Die Beklagte beruft sich weiter auf den Nichtigkeitsgrund der ungenügenden Offenbarung (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Zur Begründung bringt sie vor, die Patentschrift gebe keine Hinweise darauf, wie die Einbuckelung (Auszackung,



Einkerbung oder Ausbuckelung gemäss E. 4c hievor) anzubringen oder auszubilden sei, damit der angestrebte Erfolg eintrete, namentlich eine Deaktivierung in allen Fällen gewährleistet sei. Vorbringen der Beklagten in dieser Richtung hat das Handelsgericht im kantonalen Verfahren einerseits als verspätet zurückgewiesen und andererseits – im Sinne einer Eventualbegründung – als materiellrechtlich unbegründet verworfen. Die Beklagte knüpft im Berufungsverfahren an diese Vorbringen an und trägt sie in vertiefter und erweiterter technischer Darstellung vor.

Die Beklagte beansprucht zu diesen Einwänden kein Novenrecht im Sinne von Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG. Damit ist Art. 55 Abs. 1 lit. c OG zu beachten, wonach das Vorbringen neuer Tatsachen, Einreden, Bestreitungen und Beweismittel im Berufungsverfahren ausgeschlossen ist. Als neu in diesem Sinne haben ebenfalls Vorbringen zu gelten, die in der letzten kantonalen Instanz nicht in prozessual wirksamer Weise geltend gemacht worden sind (BGE 80 III 149 E. Ib S. 154). Die vom Handelsgericht als verspätet bezeichneten Vorbringen lassen sich daher im vorliegenden Verfahren nicht nachholen, so dass der Einwand der mangelnden Offenbarung mit der in der Berufung gegebenen, im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG neuen Begründung insgesamt unbeachtlich ist. Im übrigen wäre, da auch insoweit die Feststellungen des Handelsgerichts zum technischen Sachverhalt klar und widerspruchsfrei erscheinen, im Berufungsverfahren darauf abzustellen. Unter diesen Umständen ist aber eine Bundesrechtsverletzung durch das Handelsgericht hinsichtlich des Verständnisses des Offenbarungsbegriffs nicht ersichtlich.

6.– Die Beklagte wiederholt schliesslich ihren bereits vorinstanzlich gestellten Antrag auf Nichtigklärung der abhängigen Patentansprüche 2 – 7 in der Fassung gemäss Urteilsdispositiv Ziff. 1, legt aber nicht dar, worin deren eigenständige Nichtigkeit bei Gültigkeit des unabhängigen Patentanspruchs liegen soll. Auf den Einwand ist deshalb mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).

## *II. Verletzungsklage*

7.– Die Beklagte hält die von ihr vertriebene Resonanzetikette nicht für patentverletzend. Zur Begründung ihrer Auffassung bringt sie im wesentlichen vor, gemäss dem Streitpatent werde der den Durchschlag lokalisierende «Pfad verminderten Widerstands» durch ein hinreichendes elektromagnetisches Feld im dielektrischen Material gebildet, wogegen sich bei ihrer Etikette an der Stelle des geringsten Abstands kein dielektrisches Material befinde, die Verbindung bereits ausgebildet sei und durch einen Halbleiterkontakt hergestellt werde, wobei als halbleitendes Material Aluminiumoxyd diene. Diese Ausgestaltung der Etikette liege ausserhalb des Schutzbereichs des Streitpatents.

Die Vorinstanz und der gerichtliche Gutachter haben als wesentlichen Gegenstand der Erfindung betrachtet, dass vorbestimmte Teile der leitenden Bereiche

Auszackungen (Einkerbungen oder Ausbuckelungen) aufweisen, welche den elektrischen Durchschlag an einer dadurch lokalisierten Stelle quer durch das Substrat bewirken. Auf dieser Feststellung seines Gegenstands gründet auch die Bestimmung des Schutzbereichs des Streitpatents (vgl. Art. 51 PatG i. V. mit Art. 69 EPÜ; zum Verhältnis von Gegenstand und Schutzbereich: Hilty, a.a.O., S. 68 ff.).

Massgebend für den Schutzbereich ist nach Auffassung des Experten nicht eigentlich der «Pfad verminderten Widerstands» als solcher, sondern die «Stelle verminderter Durchschlagsfestigkeit», was die Frage in den Hintergrund rücke, ob dieser Pfad in der funktionierenden Etikette erst ausgebildet werden müsse oder bereits vorhanden sei. Das Handelsgericht stellt in diesem Zusammenhang fest, auch die Etikette der Beklagten weise eindeutig eine diesen Durchschlag bewirkende Einkerbung auf. Mit dem Experten verwirft es sodann den Einwand, zwischen den Kondensatorplatten der Etikette der Beklagten sei eine leitende Verbindung bereits vorhanden, da dieses Argument physikalisch unhaltbar sei, weil dergestalt der Schwingkreis seine Eigenschaften verlieren und damit keine Resonanzetikette mehr vorliegen würde. Nach den insoweit nicht beanstandeten und damit für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz widersprach die Beklagte im kantonalen Verfahren dieser Auffassung des Gutachters nicht, sondern machte einzig geltend, ihre Etikette sei mit einem erhitzten Prägestempel behandelt worden, was ihr nach zutreffender Auffassung der Vorinstanz nicht weiter hilft, weil damit der Schutzbereich des Streitpatents nicht verlassen wird. Der nun im Berufungsverfahren vorgebrachte Einwand, die Annahme einer physikalischen Unhaltbarkeit der behaupteten unmittelbaren leitenden Verbindung zwischen den beiden Kondensatorplatten sei falsch, weil die Verhältnisse am Kondensator nicht «binär», sondern graduell seien, und der Schwingkreis bei Herstellung einer leitenden Verbindung mit endlichem Widerstand zwischen den beiden Platten seine Eigenschaften nicht augenblicklich und vollständig verliere, hätte bereits im kantonalen Verfahren mit der Stellungnahme zum Gutachten erhoben werden können und hat daher ebenfalls als neu zu gelten, weshalb er unbeachtlich ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Gestützt auf die in sich überzeugenden Ausführungen seines Gutachters hat andererseits das Handelsgericht den Verletzungstatbestand bundesrechtskonform als erfüllt betrachtet. Die Berufung ist auch in diesem Punkt abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

*Art. 1 Abs. 1, 59a Abs. 3 lit. a PatG – «HOCHDRUCKKRAFTWERK»*

- *Die amtlichen Prüfungsrichtlinien sind gegenüber dem Gesuchsteller nicht rechtsverbindlich; ihre Nichtbefolgung macht eine Zurückweisungsverfügung nicht anfechtbar (E. 1).*
- *Ist eine zum aktuellen physikalischen Wissen im Widerspruch stehende Beobachtung vermutlich auf einen Modellfehler zurückzuführen, fehlt die gewerbliche Anwendbarkeit zum Patentschutz (E. 4-5).*
- *Les directives officielles d'examen ne lient pas le déposant ; le fait que l'OFPI ne s'y soit pas conformé ne permet pas pour autant d'attaquer sa décision de rejet (c. 1).*
- *Il n'est pas possible d'utiliser industriellement l'invention et par conséquent de breveter celle-ci s'il découle vraisemblablement de l'utilisation d'un modèle erroné qu'une observation se trouve être en contradiction avec les connaissances actuelles de la physique (c. 4-5).*

Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 4. Oktober 1995

Der Beschwerdeführer reichte am 18. Februar 1993 beim BAGE ein Gesuch um Erteilung eines Patents für ein Mehrstufen-Hochdruckkraftwerk ein. Das Patentgesuch erhielt die Nummer 580/93-6. Am 8. April 1993 erliess das BAGE eine erste Beanstandung, in der die gewerbliche Anwendbarkeit des Erfindungsgegenstandes bestritten wurde (Ziffer 1 der Beanstandung). Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, innerhalb von drei Monaten zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen (Ziffer 2); andernfalls müsse das Gesuch zurückgewiesen werden (Ziffer 3). Ausserdem wurde auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, sich für allfällige Rückfragen telefonisch mit dem Prüfer in Verbindung zu setzen (Ziffer 4).

Der Beschwerdeführer, der nicht Patentanwalt und auch nicht durch einen solchen vertreten ist, kam der in der Beanstandung des BAGE enthaltenen Aufforderung fristgerecht nach, und zwar mit einer Stellungnahme vom 15. April 1993 – die sich allerdings nicht bei den der Rekurskommission vorgelegten Akten der Vorinstanz befindet – und mit einer Stellungnahme vom 17. Juni 1993. In der zweiten Eingabe vom 17. Juni 1993 wird ein Telefongespräch vom Vortag, d.h. vom 16. Juni, erwähnt; ebenso nimmt der Beschwerdeführer darin Bezug auf das obengenannte Schreiben vom 15. April 1993.

In mehreren weiteren, zwischen dem 20. August 1993 und dem 12. Juni 1994 an das BAGE gerichteten Eingaben nahm der Beschwerdeführer Stellung zur Aufforderung der Vorinstanz, die Zweifel an der gewerblichen Anwendbarkeit der zur Patentierung angemeldeten Erfindung zu entkräften.

Mit Verfügung vom 22. November 1994 hat das BAGE, wie im ersten Prüfungsbescheid vom 8. April 1993 angedroht, das Patentgesuch zurückgewiesen. In der Zurückweisungsverfügung wird übrigens das der Rekurskommission nicht vorliegende Schreiben vom 15. April 1993 als Stellungnahme zur Beanstandung des BAGE erwähnt. Ausserdem wird in der Verfügung auf eine «Zwischenkorrespondenz» der Vorinstanz vom 17. Juni 1993 Bezug genommen, die sich ebenfalls nicht bei den amtlichen Akten befindet.

Gegen die Zurückweisung des Patentgesuchs richtet sich die fristgerecht eingereichte Beschwerde vom 12. Dezember 1994. Die Beschwerdeschrift selbst enthält zwar kein ausdrückliches Begehren. Es erscheint jedoch naheliegend, dass der Beschwerdeführer mit dem Rechtsmittel die Aufhebung der Zurückweisungsverfügung und die Erteilung des Patents entsprechend der ursprünglich eingereichten Fassung des Patentgesuchs beantragt.

### *Die Rekurskommission zieht in Erwägung:*

1. Zunächst ist zu beanstanden, dass die der Rekurskommission eingereichten Akten, zu deren Vorlage das BAGE mit Verfügung vom 7. März 1995 eigens ein zweites Mal aufgefordert werden musste, offensichtlich nicht vollständig sind. Insbesondere fehlen darin die Eingabe des Beschwerdeführers vom 15. April 1993 und das in der Zurückweisungsverfügung erwähnte, als Zwischenkorrespondenz bezeichnete Schreiben des BAGE vom 17. Juni 1993 (siehe oben lit. A). Indessen kann, wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt, für die Entscheidungsfindung auf die nachträgliche Beiziehung der genannten Schriftstücke verzichtet werden.

Sodann ist das Verhalten der Vorinstanz in einem weiteren Punkt zu rügen: In der Verfügung vom 22. November 1994 wird der materielle Grund der Zurückweisung dargelegt. Es wird ein aus der Physik hergeleiteter Beweis angeführt, weshalb «der der Erfindung zugeschriebene Effekt mit den angegebenen Mitteln nicht erzielt werden kann». Ausserdem wird im Zusammenhang mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör auf eine «intensiv geführte Zwischenkorrespondenz» verwiesen (von der jedoch nur die Eingaben des Beschwerdeführers in den Akten vorhanden sind). Der zuständige Prüfer hat es indessen unterlassen, Aktennotizen über die mit dem Beschwerdeführer geführten Telefongespräche zu erstellen (amtliche Prüfungsrichtlinien, Ziffer ; 3.6); jedenfalls befinden sich keine solchen in den der Rekurskommission vorliegenden Akten. Auch hätte der Prüfer dem vertreterlosen Patentbewerber im Rahmen der ersten Beanstandung das Beiziehen eines Patentanwalts empfehlen sollen (Prüfungsrichtlinien 13.4). Die Prüfungsrichtlinien sind nach aussen hin zwar nicht rechtsverbindlich, doch stellen sie für die mit der Patentprüfung betrauten Angehörigen des BAGE verbindliche Weisungen dar (011.2).

2. Gemäss Gesetz (Art. 59a Abs. 3 lit. a PatG) und Verordnung (Art. 67 Abs. 1 PatV) hat das BAGE Patentgesuche zurückzuweisen, wenn die Prüfung ergibt, dass der Gegenstand des Patentgesuchs nach Art. 59 Abs. 1 PatG von der Patentierung ausgeschlossen ist. Dies trifft dann zu, wenn die Erfindung gewerblich nicht anwendbar ist oder wenn die Anwendbarkeit schlechthin fehlt, d.h. wenn der Erfindungsgegenstand die ihm zugeschriebene Funktion nicht erfüllt (PMM-BI 1965 I 38). Im übrigen sagen die amtlichen Prüfungsrichtlinien (222.2b) folgendes aus: Wenn der Prüfer seinen Einwand aus einem Widerspruch zu einem Naturgesetz ableitet, ist der Patenthinderungsgrund weder widerlegbar noch heilbar, auch nicht durch eine Änderung der Anspruchskategorie. (In anderen Fällen kann der Einwand unter Umständen durch Gegenbeweis – z.B. eine Expertise –, Ergänzung der Beschreibung oder der Ansprüche oder durch Änderung der Zielsetzung entkräftet werden.)

3. Im vorliegenden Fall besteht der vom Beschwerdeführer der Erfindung zugeschriebene Effekt darin, dass aus der Unterteilung der Fallhöhe in einem Hochdruckkraftwerk eine beträchtlich erhöhte Produktion von elektrischer Energie resultieren soll. Gemäss den bekannten physikalischen Gesetzen ist ein derartiger zusätzlicher Energiegewinn mit den im Patentgesuch beschriebenen Mitteln – einem mehrstufigen Hochdruckkraftwerk – jedoch nicht möglich. Im Rahmen der Patentprüfung obliegt es dem Beschwerdeführer, der das Gegenteil behauptet, den Beweis für die Richtigkeit seiner These zu erbringen.

4. Der Erfindungsgegenstand ist ein mehrstufiges Hochdruckkraftwerk zur Erzielung einer höheren Energieausbeute als bei einem einstufigen Hochdruckkraftwerk der gleichen Potentialhöhe. Die Erfindung basiert auf einer Beobachtung während eines Experiments an einem Modell. Der Beschwerdeführer beschreibt dies in seinen Stellungnahmen eingehend, führt jedoch selber aus, dass er nicht wisse, wie es funktioniere; das Modell zeige ein Verhalten, aus dem auf die im Patentgesuch enthaltene Lehre für ein Hochdruckkraftwerk geschlossen werden könne. Mangels einer Erklärung für das Phänomen versuchte der Beschwerdeführer – auch auf die entsprechende Aufforderung in der ersten Beanstandung hin –, anhand einer ganzen Anzahl von eigenen Messungen an seiner Versuchsanordnung, ferner mit Gedankenexperimenten wie dem freien Fall und dem elastischen Stoss sowie mit eher philosophischen Überlegungen, eine Erklärung dafür zu liefern, dass die seinem Patentgesuch zugrundeliegenden Thesen zutreffend sind.

In der sehr ausführlichen Argumentation des Beschwerdeführers, die freilich in weiten Teilen am Kern der Sache vorbeigeht, fehlt indessen eine eingehende Untersuchung über die Bedeutung der Strömungen, nämlich der laminaren und turbulenten Strömung. Bei turbulenten Strömungen wird das Medium durchmischt, die Fortbewegung in der Strömungsrichtung wird von Bewegungen quer dazu überlagert (Hammer, Physik für Ingenieurschulen, 9.A. S. 1283. Die Reibungskräfte, d.h. der Druckverlust bzw. die Verlusthöhe, nehmen bei turbulenten

Strömungen quadratisch mit der Geschwindigkeit zu (Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, 15.A. S. 162).

Kritische Fliessgeschwindigkeiten, bei denen die laminare Strömung in eine turbulente übergeht, sind verhältnismässig niedrig: Bei einer Reynoldszahl  $Re > 2300$  gehen laminare Strömungen in turbulente über. Bei Dimensionen und Massen, wie sie im vorliegenden Fall in der Versuchsanordnung benützt werden, und unter Annahme einer Reynoldszahl von 2300 führen Strömungsgeschwindigkeiten von mehr als 0,1 m/s zu turbulenten Strömungen. Bei einem Durchfluss von nicht ganz 2 Vs. wie sie im Kraftwerkmodell des Beschwerdeführers vorkommen, bedeutet dies, dass Geschwindigkeiten um 1 m/s, also rund zehn Mal höher, in den Rohren entstehen. (Die Reynolds'sche Zahl ist ein Mass für Wirbelbildung in Strömungen; sie gibt Aufschluss über laminare bzw. turbulente Strömungsverhältnisse.) Nach den obigen Betrachtungen liegt also eine turbulente Strömung vor. Es ist davon auszugehen, dass sich in den kürzeren Rohren andere Wirbelverhältnisse ausbilden als im langen Rohr. Dies kann erhebliche Unterschiede bewirken, da wie erwähnt der Druckverlust bzw. die Verlusthöhe quadratisch mit der Geschwindigkeit zunimmt.

Die Versuchsanordnung – im wesentlichen eine Balkenwaage – misst nur Kräfte. Der beschriebene Versuchsaufbau lässt keine Schlüsse auf den freien Fall bzw. die geforderte Art von Energiegewinnung aus Wasserkraftwerken zu, wie dies der Beschwerdeführer zu beweisen sucht, Weil Wirbel in den Rohren den Strömungswiderstand ganz erheblich erhöhen können und damit die Resultate verfälschen. Der Versuchsaufbau gemäss Patentgesuch ergibt bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1 m/s eine Reynoldszahl von ungefähr  $Re \approx 25000$ . Gemäss dem Satz von Reynolds ist eine Strömung dann turbulent, wenn  $Re > Re_{krit}$ . Für glatte Rohre beträgt  $Re_{krit}$  etwa 2300. Im beschriebenen Versuchsaufbau liegt also mit Sicherheit statt einer glatten laminaren eine turbulente Strömung vor, welche das erwartete Resultat verfälscht und demzufolge zu einem Fehlschluss führt.

Die in den Eingaben des Beschwerdeführers angeführten Vergleiche mit dem freien Fall und mit elastischen Stössen sowie die Betrachtungen betreffend Impuls und Energie führen vom eigentlichen Problem weg und sind in dieser Form nicht auf die Versuchsanordnung übertragbar.

5. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, er könne eine Erklärung liefern für das von ihm in seiner Versuchsanordnung beobachtete Phänomen. Er hat zwar in seinen zahlreichen, an die Vorinstanz und die Rekurskommission gerichteten Eingaben versucht, eine Erklärung dafür zu finden. Dabei hat er jedoch einen ganz wesentlichen Aspekt, nämlich denjenigen der turbulenten Strömung, ausser acht gelassen. Die Berücksichtigung dieses Aspekts führt zu einer von der Betrachtungsweise des Beschwerdeführers gänzlich abweichenden Beurteilung. Entgegen der offenkundigen Auffassung des Beschwerdeführers besteht kein

Anlass, an den heutigen Erkenntnissen der Physik und der Technik auf dem Gebiet der Wasserkraftwerke zu zweifeln. Der zur Patentierung angemeldeten Erfindung muss daher die gewerbliche Anwendbarkeit nach Art. 1 Abs. 1 PatG abgesprochen werden.

6. Die Akten des BAGE sind, wie oben (Ziffer 1) aufgezeigt, ohne Zweifel unvollständig. Sie entsprechen weder den von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (Tinner, Das rechtliche Gehör, ZSR 83/1964 II 347f.; BGE 106 Ia 75) noch den Prüfungsrichtlinien des Amtes. Es steht jedoch fest, dass der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit hatte, seinen Standpunkt einzubringen. Er hat denn auch sowohl bei der Vorinstanz als auch bei der Rekurskommission zahlreiche Eingaben gemacht, die zu den Akten genommen wurden. Dem Anspruch auf rechtliches Gehör wurde damit Genüge getan (J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2.A. S. 267ff.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, S. 40f.).

7. Die Beschwerde ist somit abzuweisen, und die Verfahrenskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

*Art. 1, 6 Haager ZPR-Übk.; 47 Abs. 2 PatG, 18 Abs. 5 PatV –  
«SCHWIEGERMUTTER»*

- *Das Versehen von im gleichen Haushalt wohnenden Personen ist dem Patentinhaber zuzurechnen, im Gegensatz zum Verhalten von Putzpersonal (E. 1).*
- *Eine amtliche Patentlöschungsanzeige betrifft eine Zivilsache im Sinne von Art. 1 der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht (E. 2).*
- *Eine nach internationalem Recht ungenügende Zustellung vermag keinen Fristenlauf für Rechtsmittel auszulösen (E. 2c).*
- *L'erreur de personnes faisant négage commun avec le titulaire du brevet est à imputer à celui-ci, au contraire du comportement du personnel de maison (c. 1).*
- *Un avis officiel de radiation de brevet relève du domaine civil au sens de l'article 1er de la convention de la Haye relative à la procédure civile de 1954 (c. 2).*
- *Une notification irrégulière selon le droit international ne saurait faire courir un délai de recours (c. 2c).*

## Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 22. September 1995

A. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des europäischen Patents 0'300'348, dessen Schutz sich auch auf die Schweiz erstreckt.

Die am 31. Juli 1992 in der Schweiz fällige 5. Jahresgebühr konnte bis 31. Januar 1993 bezahlt werden (Art. 42 Abs. 3 PatG). Diese Frist lief unbenützt ab.

Am 23. Februar 1993 liess das BAGE dem Beschwerdeführer eine Löschanzeige zukommen (Art. 18 Abs. 5 PatV).

B. Mit Gesuch vom 3. September 1993 beantragte der Beschwerdeführer Wiedereinsetzung in den früheren Stand. Er machte geltend, das Fristversäumnis sei in der Kanzlei seines Patentanwalts erst bei der Vorbereitung der Einzahlung der 6. Jahresgebühr, nämlich am 5. Juli 1993, bemerkt worden. Die zweimonatige Frist nach Art. 47 Abs. 2 PatG sei deshalb gewahrt. Das BAGE trat mit Verfügung vom 24. Februar 1994 auf das Wiedereinsetzungsgesuch des Beschwerdeführers nicht ein. Es vertrat die Auffassung, die Löschanzeige vom 23. Februar 1993 sei dem Beschwerdeführer mit Sicherheit vor Ende Juni 1993 zugekommen. Die zweimonatige Frist von Art. 47 Abs. 2 PatG sei deshalb vom Beschwerdeführer nicht gewahrt worden.

C. Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 7. April 1994 fristgerecht Beschwerde. Das BAGE beantragt Abweisung.

### *Die Rekurskommission zieht in Erwägung:*

1. Der Beschwerdeführer hat zunächst geltend gemacht, die Löschanzeige des Amtes sei möglicherweise von seiner Ehefrau oder einer Hausangestellten weggelegt worden; ein solches Versehen könne ihm nicht angelastet werden. Der Beschwerdeführer beruft sich dabei auf PMMBI 1973 I 65. Allein dieser Hinweis geht fehl, denn das Bundesgericht hat in dieser Entscheidung nur ausgeführt, Büroreiniger, Heizer oder anderes Hauspersonal könnten in einem Büro nicht als Hilfsperson bezeichnet werden. Diese Überlegung kann aber für einen privaten Haushalt gewiss nicht gelten: Denn der Beschwerdeführer hat auch nach der neuen Praxis des BAGE (PMMBI 1992 I 61 = SMI 1992 321) alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden und durch sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung seiner Hausangestellten sicherzustellen, dass die für ihn bestimmten Postsendungen ihm auch tatsächlich vorgelegt werden.

2. Nach durchgeführtem Schriftenwechsel steht fest, dass die Löschanzeige des Amtes vom 23. Februar 1993 von der Deutschen Post am 25. Februar 1993 der (im gleichen Haus wohnenden) Schwiegermutter des Beschwerdeführer



ers übergeben wurde. Zu prüfen ist indessen, ob ab dieser Zustellung der Lösungsanzeige die zweimonatige Frist nach Art. 47 Abs. 2 PatG zu laufen begann.

a) Nach Art. 18 Abs. 5 PatV wird die Löschung eines Patents dem Patentinhaber angezeigt. Diese Mitteilung ist eine Verfügung i.S. von Art. 5 Abs. 1 VwVG; das BAGE bezeichnet denn auch die Lösungsanzeigen stets als Verfügungen und versieht sie mit einer Rechtsmittelbelehrung.

b) Patentgesetz und Patentverordnung regeln nicht, wie eine Verfügung i.S. von Art. 18 Abs. 5 PatV an Patentinhaber im Ausland zuzustellen ist. Das BAGE verschickt solche Verfügungen mit eingeschriebener Post.

Die Zulässigkeit der vom BAGE gewählten direkten Zustellung mit eingeschriebener Post beurteilt sich nach der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 1. März 1954 (HUE 54, SR 0.274.12), da das Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965 (HZUE 65) für die Schweiz erst am 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist.

Ob eine Zivil- oder Handelssache i.S. von Art. 1 HUE 54 vorliegt, beurteilt sich nach dem materiellen Recht des Staates, in welchem die Sache anhängig ist (Bülow/Böckstiegel/Geimer/Schütze, Der Internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Band I 100.8). Nach schweizerischem Recht sind Zivilsachen Entscheidungen über Bestand und Nichtbestand privater Rechte und Rechtsverhältnisse (Walder, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz 30 Anm. 12); international wird im Zweifelsfall eher zugunsten des Vorliegens einer Zivil- oder Handelssache entschieden (BB1 1993 III 1265). Die Lösungsanzeige des BAGE ist eine Entscheidung über den (Nicht-) Bestand privater Rechte; es liegt insoweit eine Zivilsache i.S. der HUE 54 (und auch des HZUE 65) vor.

Nach Art. 1 HUE 54 gilt der Grundsatz, dass die Zustellung von Schriftstücken an eine im Ausland domizilierte Person auf konsularischem Weg zu erfolgen hat. Eine direkte Zustellung ist nur zulässig, wenn sie zwischen den in Frage stehenden Staaten vereinbart worden ist oder der Staat, in dessen Gebiet die Zustellung erfolgen soll, nicht widerspricht (Art. 6 HUE; BGE 105 Ia 311).

Eine direkte Zustellung von Schriftstücken ist zwischen der Schweiz und Deutschland nicht vereinbart worden. Deutschland seinerseits hat gegen die postalische Zustellung von Schriftstücken an Adressaten, die in Deutschland wohnhaft sind, stets Widerspruch erhoben (BGE 54 II 87, 52 II 103). Auch die Schweiz betrachtet die Postzustellung ausländischer Akten an Personen, die in der Schweiz wohnen, als Verletzung ihrer Gebietshoheit (BGE 105 Ia 311 mit Hinweisen). Nur bei der Auslegung des Abkommens zwischen der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft und dem Deutschen Reich über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen (SR 0.276.191.361) hat sich das Bundesgericht etwas grosszügiger gezeigt (BGE 102 Ia 313). Aber dieser Entscheid ist in der Lehre zu Recht als völkerrechtswidrig bezeichnet worden (Jörg Paul Müller, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1976, ZBJV 114/1978 91ff); und auch das Bundesgericht scheint von der Richtigkeit dieses Urteil nicht mehr überzeugt zu sein (BGE 105 Ia 312).

c) Die postalische Zustellung der Löschanzeige an den Beschwerdeführer versties somit gegen die HUe 54: Die Löschanzeige ist deshalb nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts nichtig (BGE 57 III 330, 76 III 79, 82 III 77, 94 III 42, 105 Ia 311). Sie konnte hinsichtlich Beginn der zweimonatigen Frist (Art. 47 Abs. 2 PatG) keine Wirkung entfalten (BK-Kramer, Art. 19-20 N 309; OR-Huguenin, Art. 20 N 53) und den Lauf dieser Frist jedenfalls nicht auslösen. Denn die Nichtigkeit wirkt *ex tunc* (von Anfang an), sie ist absolut und unheilbar (BGE 97 II 115; OR-Huguenin Art. 20 N 53): *Quod nullum est nullum prodegit effectum*.

d) Das HZUe 65 führt zu einer wesentlichen Vereinfachung der Übermittlungswege: Der nach HUe 54 über den Konsul abzuwickelnde Rechtshilfeverkehr verläuft nach Art. 2 HZUe 65 über eine Zentralbehörde, deren Aufgabe darin besteht, die entsprechenden Dokumente von Behörden oder Justizbeamten aus anderen Vertragsstaaten direkt entgegenzunehmen und die Zustellung rechtshilfeweise zu veranlassen. Einem direkten Postverkehr i.S. von Art. 10 HZUe 65 haben sich aber mehrere Länder (darunter die Schweiz und Deutschland) widersetzt.

3. Die Beschwerde erweist sich unter diesen Umständen als begründet. Einzelheiten der Sachdarstellung des Beschwerdeführers bedürfen allerdings noch genauerer Überprüfung. So machte der Beschwerdeführer etwa geltend, das Versäumnis sei erst bei der Vorbereitung der sechsten Jahresgebühr, nämlich am 5. Juli 1993, bemerkt worden. Im Wiedereinsetzungsgesuch wird demgegenüber ausgeführt, die Vorbereitung der Einzahlung der fünften Jahresgebühr sei am 26. Mai 1992 erfolgt, also weit früher als die entsprechende Vorbereitung im Jahre 1993. Der Beschwerdeführer wird hierzu noch genauere Angaben machen müssen. Die Rekurskommission heisst deshalb nur den Eventualantrag der Beschwerde gut und weist das BAGE an, auf das Wiedereinsetzungsgesuch vom 3. September 1993 materiell einzutreten.

Die Parteientschädigung wird von der Rekurskommission nach dem ihr zustehenden Ermessen festgesetzt. Sie erachtet für das Beschwerdeverfahren einen Betrag von Fr. 2'000.– als angemessen.

Art. 47 Abs. 1 PatG – «TAXERINNERUNG»

- *Ist der Patentanwalt nur mit der «Taxerinnerung» und nicht mit der selbständigen Bezahlung einer Patentjahresgebühr beauftragt, obliegt dem Patentinhaber die Instruktion seiner Angestellten, für die rechtzeitige Beachtung einer solchen Erinnerung zu sorgen (E. 4).*
- *Auch ein lediglich «isolierter» Fehler in der sonst funktionierenden Personalorganisation des Patentinhabers rechtfertigt noch keine Wiedereinsetzung in den früheren Stand (E. 4).*
- *Si l'ingénieur-conseil en brevets est mandaté seulement pour recevoir les avis d'échéance d'annuités et non pour payer celles-ci, il appartient au titulaire du brevet d'instruire son personnel pour qu'il soit donné en temps utile la suite qui convient à un tel avis (c. 4).*
- *Une simple erreur «isolée» du personnel du titulaire du brevet, dont l'organisation fonctionne pour le reste correctement, ne justifie pas une réintégration en l'état antérieur (c. 4).*

Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 22. November 1995

A. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des schweizerischen Patents Nr. 680'162. Am 30. Juni 1994 lief für dieses Patent die Frist für die Bezahlung der fünften Jahresgebühr (Art. 42 Abs. 3 PatG) unbenutzt ab.

Mit Verfügung vom 26. Juli 1994 stellte das BAGE das Erlöschen des schweizerischen Patents Nr. 680'162 mit Wirkung ab 31. Dezember 1993 fest (Art. 18 Abs. 5 PatV).

B. Am 26. September 1994 beantragte der Beschwerdeführer Wiedereinsetzung in den früheren Stand, bezahlte die Wiedereinsetzungsgebühr und holte die versäumte Handlung nach.

Das Amt wies das Gesuch am 25. Januar 1995 ab. Gegen diese Verfügung richtet sich die vom Beschwerdeführer am 22. Februar 1995 eingereichte Beschwerde. In seiner Vernehmlassung vom 5. Mai 1995 beantragt das BAGE Abweisung der Beschwerde.

Am 19. September 1995 wurde auf Antrag des Beschwerdeführers eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt (Art. 23 Abs. 2 und 3 der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Schieds- und Rekurskommissionen; SR 173.31); dabei hielten der Beschwerdeführer und das BAGE an ihren Rechtsbegehren fest.

1. Nach Art. 47 Abs. 1 PatG ist dem Patentinhaber Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, dass er ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist verhindert worden ist.

Oft handelt der Patentinhaber durch Hilfspersonen. In langjähriger Rechtsprechung hat das Bundesgericht ein Verschulden des Vertreters (oder seiner Angestellten) in analoger Anwendung von Art. 101 OR dem Patentinhaber angerechnet (BGE 111 II 505). Diese Praxis hat das BAGE mit Entscheid vom 3. Juli 1992 (PMMBl 1993 I 61 = SMI 1992 321) geändert: Den Patentinhaber treffen fortan nur die von Art. 55 OR erfassten Sorgfaltspflichten (*curae in eligendo, instruendo und custodiendo* sowie Sorgfalt in der Organisation von Arbeit und Betrieb; OR-Schnyder, Art. 55 N 10 f; BK-Brehm, Art. 55 N 66 f).

2. Am 18. Februar 1994 (mithin nach Eintritt der Fälligkeit) machte der Patentvertreter (Patentbüro Büchel und Partner AG) den Beschwerdeführer mit nicht eingeschriebenem Brief auf die Fälligkeit der fünften Jahresgebühr aufmerksam. Der Brief ist dem Beschwerdeführer offenbar nie zugekommen.

Mit eingeschriebenem Brief vom 9. Juni 1994 liess der Patentvertreter dem Beschwerdeführer erneut eine Taxerinnerung zukommen. Dieser Brief wurde in Abwesenheit des Beschwerdeführers von der Geschäftsfrau Maria Rhunau entgegengenommen, in der Folge aber offenbar verlegt; nach Angaben des Beschwerdeführers ist der Brief ihm nie zu Gesicht gekommen.

Am Tag des Fristablaufs (30. Juni 1994) versuchte der Patentvertreter, dem Beschwerdeführer seinen Brief vom 9. Juni mit handschriftlicher Ergänzung noch einmal per Telefax zuzustellen. Der Beschwerdeführer war an diesem Tag aber nicht im Büro; auch dieser Zustellungsversuch blieb damit erfolglos.

3. Die Zustellung von Taxerinnerungen mit nicht eingeschriebenem Brief erscheint wenig zweckmässig, wenn man bedenkt, dass Postsendungen in einen falschen Briefkasten gelangen oder auf andere Weise verlorengehen können (BGE 106 II 174). Das Bundesgericht empfiehlt deshalb dem Anwalt, Mitteilungen über laufende Fristen entweder mit eingeschriebener Post zuzustellen oder sich rechtzeitig durch Rückfrage beim Klienten zu vergewissern, ob dieser an einer Wahrung der Frist interessiert sei (BGE 106 II 175, 110 Ib 95). Letzteres hat der Patentvertreter (ohne Erfolg) mit eingeschriebenem Brief vom 9. Juni und Telefax vom 30. Juni 1994 denn auch versucht. Dabei kann offenbleiben, ob es zweckmässig war, mit dem nochmaligen Versand der Taxerinnerung mit Telefax bis zum letzten Tag der Zahlungsfrist zuzuwarten, zumal der Patentvertreter wusste, dass es sich beim Beschwerdeführer um ein Kleinunternehmen handelt.

4. Dass die Frist für die Bezahlung der fünften Jahresgebühr letztlich unbenutzt ablief, hat aber nicht der Patentvertreter, sondern zweifellos der Beschwerdeführer selbst zu verantworten. An der Verhandlung vom 19. September 1995

liess der Beschwerdeführer ausführen, die Taxerinnerung vom 9. Juni sei von ihm möglicherweise nicht beachtet worden. Diesfalls könnte er gewiss nicht geltend machen, er sei ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist verhindert worden. Denkbar ist aber auch, dass die von einer Hilfsperson des Beschwerdeführers (Frau Rhunau) entgegengenommene Taxerinnerung vom 9. Juni 1994 von dieser offensichtlich mangels klarer Instruktionen unzweckmässig abgelegt worden ist. Denn der Beschwerdeführer musste als Inhaber eines Unternehmens wissen, dass Fristen jeglicher Art (mithin nicht nur Fristen in Patentangelegenheiten, sondern auch Fristen, die von anderen Behörden, Gerichten, Geschäftspartnern etc. angesetzt werden), besondere Beachtung und sorgfältige Behandlung erheischen. Er hatte deshalb Frau Rhunau diesbezüglich klare Weisungen erteilen sollen und nicht zulassen dürfen, dass Postsendungen, die Fristen enthalten, unter Prospekte und Wurfsendungen geraten. Frau Rhunau wurde insoweit ungenügend instruiert, und die Organisation des Betriebs des Beschwerdeführers weist in diesem Bereich klare Mängel auf. Für das vom Beschwerdeführer vorgetragene Argument, es liege lediglich ein (isolierter) Fehler in einer sonst funktionierenden Organisation vor, bleibt deshalb kein Raum. Der Beschwerdeführer hätte im übrigen, was weit sicherer gewesen wäre, seinem Patentvertreter einen Dauerauftrag erteilen können, wonach ohne Gegenbericht alle fälligen Jahresgebühren einzuzahlen seien. Da es bereits um die Einzahlung der fünften Jahresgebühr ging, kannte der Beschwerdeführer (auch von der parallellaufenden deutschen Patentmeldung her) die Bedeutung der rechtzeitigen Einzahlung von Jahresgebühren. Trotzdem hat er es unterlassen, Frau Rhunau entsprechend zu instruieren und seinen Betrieb so zu organisieren, dass ein Fristversäumnis der hier vorliegenden Art vermieden werden kann.

Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen.

5. Bei diesem Ausgang werden die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer auferlegt. Bei der Festsetzung der Spruchgebühr ist zu berücksichtigen, dass auf Antrag des Beschwerdeführers eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde.

*Demnach wird erkannt:*

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Verfahrenskosten der Rekurskommission, bestehend aus a) der Spruchgebühr von Fr. 2'500.–, b) der Schreibgebühr von Fr. 55.–, total Fr. 2'555.–, werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Davon sind Fr. 1'500.– durch den geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.

Art. 47 Abs. 1 PatG, 101 OR – «VERTRETERWECHSEL»

- *Es stellt keine Verletzung der cura in custodiendo dar, ferialhalber eine bei einer gewissenhaften Hilfsperson gewöhnlich alle zwei Wochen stattfindende Kontrollsitzung auszulassen (E. 3).*
- *Es bedeutet keine unzumässige Organisation, für die Übergangszeit eines Vertreterwechsels einen internen Mitarbeiter mit der Patentverwaltung zu betrauen, auch wenn dieser vom abgelösten Patentanwalt auf eine Frist nicht hingewiesen wird (E. 4).*
- *Eine Lockerung der schweizerischen Wiedereinsetzungspraxis und ein Angleichung an die weit weniger strenge Praxis des Europäischen Patentamts ist erwünscht (E. 4).*
- *Namentlich bei der Einreichung von Übersetzungen von Patentschriften ist eine Wiedereinsetzung wegen der international ungewohnten schweizerischen Vorschriften eher zu gewähren (E. 6).*
- *Omettre, en raison de vacances, une séance de contrôle, se tenant ordinairement toutes les deux semaines avec un auxiliaire consciencieux, ne constitue pas une violation de la cura in custodiendo (c. 3).*
- *Confier la gestion du brevet à un collaborateur interne, pendant le temps nécessaire au changement de mandataire, ne démontre pas une organisation inappropriée, même si l'attention de ce collaborateur n'a pas été attirée sur un délai par l'ancien conseil en brevets (c. 4).*
- *Il est souhaitable que la pratique suisse en matière de réintégration en l'état antérieur s'assouplisse et s'harmonise à celle de l'office européen des brevets, qui est nettement moins sévère (c. 4).*
- *Il serait notamment opportun d'admettre la réintégration en l'état antérieur dans les cas de présentation de traductions de fascicules de brevets en raison du caractère inusuel des prescriptions suisses (c. 6).*

Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 10. November 1995

A. Am 13. Juli 1994 lief die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Patentschrift des europäischen Patents Nr. 0'372'837 in eine schweizerische Amtssprache unbenutzt ab. Mit Verfügung vom 18. Juli 1994 stellte das BAGE den Nichteintritt der Wirkung des Patents für die Schweiz und Liechtenstein fest (Art. 113 Abs. 2 PatG).

B. Am 13. September 1994 beantragte die (britische) Beschwerdeführerin Wiedereinsetzung in den früheren Stand, bezahlte die Wiedereinsetzungsgebühr und holte die versäumte Handlung nach (Einreichung der Übersetzung in eine der schweizerischen Amtssprachen).

Zur Begründung des Gesuches machte die Beschwerdeführerin geltend, dass Roy Kemp, welcher bei der Patentinhaberin die Patentverwaltung nebenamtlich ausübe, das Schreiben des Europäischen Patentamts vom 10. Januar 1994 aus Versehen falsch verstanden habe. Er habe die Angabe «within three months of publication» am Schluss der zweiten Seite des genannten Schreibens auf die unmittelbar darüber angebrachte Länderangabe «Schweiz/Liechtenstein» bezogen. Demzufolge sei er davon ausgegangen, dass keine Dringlichkeit bestehe. Zudem habe in dieser Zeit auf seiten der Beschwerdeführerin gerade ein Vertreterwechsel stattgefunden. Am 13. Juli 1994 habe Herr Kemp ein anderes Patentanwaltsbüro mit der Vertretung und Weiterverfolgung des obgenannten Patents beauftragt. Am 14. Juli 1994, somit einen Tag nach Fristablauf, habe ihn der neue Vertreter auf das ungewollte Fristversäumnis aufmerksam gemacht.

C. Das BAGE wies mit Verfügung vom 28. Februar 1995 das Wiedereinsetzungsgesuch ab. Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Beschwerde. Das BAGE hat sich mit Eingabe vom 30. Mai 1995 zur Beschwerde vernehmen lassen und Abweisung der Beschwerde beantragt.

*Die Rekurskommission zieht in Erwägung:*

1. Dem Patentbewerber oder Patentinhaber ist gemäss Art. 47 Abs. 1 PatG auf sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, «dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum angesetzten Frist verhindert wurde.»

Der Patentbewerber oder Patentinhaber handelt meistens durch Hilfspersonen. In jahrzehntelanger Praxis wurde das Verschulden des Vertreters bzw. von Angestellten oder anderen Hilfspersonen des Vertreters dem Patentbewerber oder -inhaber angerechnet (vgl. BGE 111 II 505). Diese auf einer analogen Anwendung von Art. 101 OR beruhende Praxis wurde vom BAGE angesichts wachsender Kritik und zwecks Angleichung an die Praxis des Europäischen Patentamts in einer Verfügung vom 3. Juli 1992 (PMMBI 1992 I S. 61 ff = SMI 1992 S. 321 ff) geändert.

Danach ist dem Patentbewerber oder -inhaber das Fehlverhalten einer Hilfsperson nicht anzurechnen, wenn er selbst alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet und insbesondere die betreffende Hilfsperson sorgfältig ausgewählt, instruiert und in vernünftigen Umfang überwacht hat.

2. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der mit Patentangelegenheiten betraute Sachbearbeiter der Beschwerdeführerin die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Januar 1994 aus Versehen falsch verstanden bzw. gelesen hat. Die Beschwerdeführerin hat glaubhaft gemacht, dass es sich bei Roy Kemp, dem Sachbearbeiter, welcher die Patentangelegenheiten im Nebenamt be-

treute und namentlich als «patent liaison officer» zu externen Patentanwaltsbüros amete, um eine Person mit ausreichenden Qualifikationen handelt. Aus der bei den Akten liegenden Korrespondenz, die Herr Kemp mit den externen Patentanwälten geführt hat, geht hervor, dass die Beschwerdeführerin das Patent in allen genannten Ländern aufrechterhalten wollte. Die von Roy Kemp in diesem Zusammenhang geführte Korrespondenz hinterlässt aber auch den Eindruck einer pflichtbewussten, umsichtigen und speditiven Arbeitsweise. Jedenfalls ist glaubhaft gemacht, dass es sich um eine gewissenhafte und zuverlässige Hilfsperson handelt und dass die Beschwerdeführerin insoweit ihrer Pflicht zu gehöriger Auswahl und Instruktion dieser Hilfsperson nachgekommen ist.

3. Das BAGE hat die Abweisung des Wiedereinsetzungsgesuchs in erster Linie damit begründet, das Fristversäumnis sei darauf zurückzuführen, dass die Beschwerdeführerin ihrer Pflicht zur Überwachung der von ihr ausgewählten Hilfsperson offenbar nicht nachgekommen ist. Die Beschwerdeführerin hat dazu vorgebracht, dass die Überwachung jeweils auf dem Wege von alle ein bis zwei Wochen stattfindenden Sitzungen erfolgte, an welchen Herr Kemp über seine Tätigkeit referierte und Instruktionen einholte. Aus dem Umstand, dass in der Zeit vom 17. Juni bis 14. Juli 1994 keine solche Sitzung stattgefunden hat, hat das BAGE geschlossen, dass die Beschwerdeführerin den Anforderungen der «cura in custodiendo» nicht zu genügen vermochte. Das BAGE nimmt dabei ohne weiteres an, dass anlässlich einer solchen Sitzung bei hinreichender Sorgfalt der Interpretationsfehler von Herrn Kemp hätte bemerkt werden müssen.

Nach der mit dem Entscheid PMMBI 19921 S. 61 eingeleiteten Praxis genügt der Patentinhaber oder -bewerber seiner Sorgfaltspflicht, wenn er die Ausführung der Arbeiten der Hilfsperson «in vernünftigem Umfang» überwacht. Angesichts des Umstandes, dass es sich bei der Hilfsperson der Beschwerdeführerin um eine mit Patentangelegenheiten vertraute, zuverlässige und gewissenhafte Person handelt, kann folglich eine Sitzungspause von einem Monat der Beschwerdeführerin nicht zum Vorwurf gereichen.

4. Weiter hat das BAGE die Betriebsorganisation der Beschwerdeführerin gerügt. Nach Meinung der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin ihren Betrieb unzweckmässig organisiert, weil sie es unterlassen habe, während des Vertreterwechsels die erforderlichen Massnahmen zur Überwachung ihrer Hilfsperson vorzukehren. Das BAGE folgert daraus, dass die Beschwerdeführerin zusätzliche Umstände hätte glaubhaft machen müssen, welche sie daran hinderten, sich in rechtsgenügender Weise zu organisieren. Weil solche Umstände nicht geltend gemacht wurden, schliesst das BAGE aus dem Fristversäumnis ohne weiteres auf eine mangelhafte bzw. unzweckmässige Organisation der Beschwerdeführerin.

Dem kann nicht ohne weiteres beigeprüft werden. Aus den Akten ergibt sich, dass es gerade Aufgabe von Roy Kemp war, während der Übergangszeit, bis



ein neuer externer Patentanwalt bestellt war, die Patentangelegenheiten der Beschwerdeführerin zu betreuen. Soweit ersichtlich hat Kemp diese Aufgabe auch pflichtgemäss ausgeführt. Wohl ist einzuräumen, dass die Art und Weise, wie die Aktenübergabe erfolgte (Übergabe der Akten des ursprünglich beauftragten externen Patentanwaltes an Kemp und danach Weiterleitung durch diesen an den neu bestellten externen Patentanwalt), nicht den Eindruck einer idealen Lösung erweckt. Dabei scheint der ursprünglich beauftragte Patentanwalt Kemp bei der Aktenübergabe nicht auf die Frist hingewiesen zu haben. Auch wenn das Vorgehen im konkreten Fall nicht als optimal bezeichnet werden kann, kann daraus nicht ohne weiteres auf eine unzumutbare Organisation geschlossen werden.

Es liegen somit keine eindeutigen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beschwerdeführerin während der Zeitspanne des Vertreterwechsels ihren Betrieb nicht zweckmässig organisiert hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Fristversäumnis in erster Linie auf das Versehen von Kemp, einer sonst gewissenhaften und zuverlässigen Hilfsperson, zurückzuführen ist. Dieses Versehen und die weiteren Umstände, welche dazu beigetragen haben mögen, dass sein Versehen nicht rechtzeitig entdeckt und korrigiert werden konnte, wiegen gesamthaft nicht derart schwer, dass sie der Beschwerdeführerin als Verschulden angelastet werden können. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass aufgrund einer Würdigung der gesamten Umstände ein Grenzfall vorliegt. Mit Rücksicht darauf, dass eine Lockerung der schweizerischen Wiedereinsetzungspraxis und eine Angleichung an die weit weniger strenge Praxis des Europäischen Patentamts erwünscht ist, scheint der Kommission die Gewährung der Wiedereinsetzung gerechtfertigt.

5. Die Wiedereinsetzung ist auch vor dem Hintergrund der alten, strengeren Praxis des Bundesgerichts vertretbar. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass Schuldlosigkeit im Sinne von Art. 47 Abs. 1 PatG allenfalls noch angenommen werden kann, «wenn der Erfinder die Besorgung seiner Patentangelegenheiten einem Patentanwalt übertragen hat und dieser die Fristenkontrolle durch einen zuverlässig und gewissenhaft befundenen Angestellten vornehmen lässt, dem dann ein Versehen unterläuft» (BGE 85 I 71). Liegt wie hier «ein entschuldbares einmaliges Versagen eines im übrigen pflichtgetreuen Angestellten» (BGE 87 I 221) vor, das schon nach der alten Praxis als Wiedereinsetzungsgrund in Betracht kam (BGE 87 I 221; 85 I 71), muss dies erst recht nach der neuen, weniger restriktiven Wiedereinsetzungspraxis gelten.

6. Schliesslich sind auf den vorliegenden Sachverhalt (Versäumung der Frist nach Art. 113 Abs. 2 PatG) die folgenden, in Erw. 3 des Entscheids PMMBL 19921 S. 61 angestellten Überlegungen, welche das BAGE zur Praxisänderung veranlasst haben, uneingeschränkt anwendbar:

«Il est vrai que la pratique actuelle en matière de réintégration en l'état antérieur est extrêmement sévère. Les conséquences de cette pratique sont parti-

culièrement lourdes dans les cas où la Suisse se distingue des autres États parties à la CBE et prévoit des délais spéciaux tels que le délai prescrit pour la présentation de la traduction du fascicule du brevet (art. 113 al. 2 LBI).»

In jenem Fall wurde die Wiedereinsetzung gewährt, nachdem glaubhaft gemacht worden war, dass das Fristversäumnis auf ein Versehen von sonst gewissenhaften und zuverlässigen Hilfspersonen des Vertreters zurückzuführen war. Die Wiedereinsetzung ist umso eher vertretbar, als mittlerweile die Frist zur Einreichung der Übersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache durch die am 1. September 1995 in Kraft getretene Gesetzesrevision auf drei Monate nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung verlängert worden ist (in Übereinstimmung mit der Regelung der übrigen EPÜ-Staaten; vgl. AS 1995 2881).

7. Die Beschwerde erweist sich somit als begründet. Sie ist unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zugunsten der Beschwerdeführerin gutzuheissen. Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung von der Rekurskommission nach dem ihr zustehenden Ermessen festzusetzen. Sie erachtet für das Beschwerdeverfahren eine solche von Fr. 2'500.– als angemessen.

## V. Modellschutz / Modèles

Art. 3, 12 Ziff. 1, 24 Ziff. 4 MMG, 3 lit. d UWG – «SAUNATÛRE»

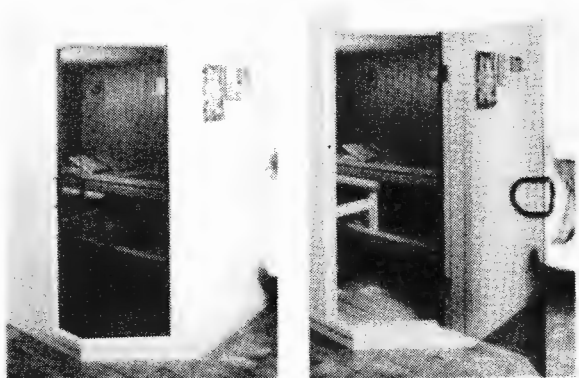
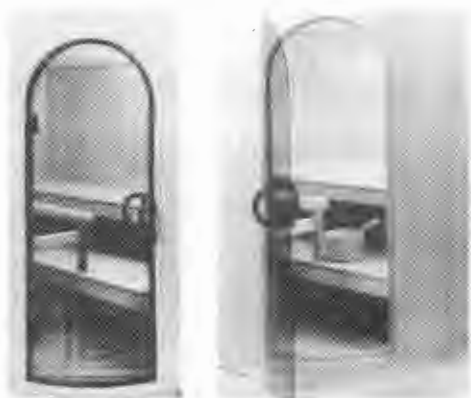
- *Abgekantete Eck-Glastüren für Saunakabinen sind ohne festgelegte Proportionen modellfähig, da der Eckzugang ästhetisch begründet ist (E. 4b).*
- *Der Vertrieb von Waren, die einem fremden Modellrecht entsprechen, ist noch nicht unlauter (E. 6).*
- *Die Auskunftspflicht gemäss Art. 24 Ziff. 4 MMG setzt ein entsprechendes Auskunftsbegehren des Richters und damit ein Auskunftsbedürfnis im hängigen Prozess voraus (E. 7).*
- *Des portes vitrées d'angle, dont le bord est arrondi, pour des cabines de sauna peuvent être protégées comme modèles même si leurs proportions ne sont pas définies, car l'ouverture d'angle possède en elle-même une fonction esthétique (c. 4 b).*
- *La mise dans le commerce de produits, qui correspondent au modèle d'un tiers, n'est pas en elle-même déloyale (c. 6).*
- *Le devoir de renseigner en vertu de l'article 24 ch. 4 LDMI implique une injonction de renseigner de la part du juge et par conséquent un besoin d'obtenir le renseignement en question dans le procès en cours (c. 7).*

Urteil des Obergerichtes von Appenzell A. Rh. vom 21. November 1995

Die Zürcher Inhaberin dreier internationaler Modellrechte für gläserne Saunatüren klagte gegen einen anderen Saunatürenvertrieb auf Verletzung und Auskunft über die Hersteller. Diese erhob Widerklage auf Nichtigkeit der geltendgemachten Modelle. Das Obergericht von Appenzell A. Rh. hatte am 6. März 1995 das superprovisorisch erteilte Verbot nach zweifachem Schriftenwechsel bestätigt. Nun heisst es die Verletzungsklage gut und weist Auskunftsbegehren und Widerklage ab.

3. a) Vorab ist festzuhalten, dass die internationale Hinterlegung eines Musters oder Modells diesem den gleichen Schutz zuteil werden lässt, wie wenn es in der Schweiz hinterlegt worden wäre (Art. 23bis MMG).

b) Die Beklagte verlangt widerklageweise die Ungültigerklärung der schweizerischen Teile der drei von der Klägerin hinterlegten Muster DM/014 226, DM/019 257 und DM/026 255. Dies ist gewissermassen als Vorfrage für die klägerischen Rechtsbegehren anzusehen. Besteht erst Klarheit über die Gültigkeit der Modelle,



lässt sich die Klage ohne weiteres beurteilen, da die Beklagte nicht bestreitet, dass die von ihr vertriebenen Saunatüren den Modellen des Klägers entsprechen. Es erscheint deshalb als zweckmässig, zunächst das Widerklagebegehren zu behandeln.

4. Art. 2 des Bundesgesetzes vom 30. März 1900 über die gewerblichen Muster und Modelle, SR 232.12 (MMG) definiert als ein solches «eine äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll». Hingegen erstreckt sich der Schutz des MMG nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und die technischen Wirkungen des Gegenstandes (Art. 3 MMG). Ein Muster oder Modell ist nur geschützt, sofern es hinterlegt ist (Art. 5 Abs. 1 MMG). Dieser Schutz dauert längstens 15 Jahre und wird nach fünfjährigen Perioden berechnet, deren erste mit dem Datum der Hinterlegung beginnt und die ohne Unterbruch einander folgen (Art. 8 MMG).

a) Gemäss Art. 12 Ziff. 1 MMG ist ein Muster oder Modell ungültig, wenn es zur Zeit der Hinterlegung nicht neu gewesen ist; als neu gilt es, so lange es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Die Beklagte bestreitet die Neuheit unter Hinweis auf eine Anzahl von Inseraten und Prospekten und macht geltend oben abgerundete Türen seien längst bekannt und die meisten schweizerischen Saunabauer hätten so geformte Glastüren im Programm. Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich aber nicht, dass diese bereits vor dem 12. September 1988, dem Zeitpunkt der Hinterlegung des Musters DM/014 226 im Verkehr waren. Im übrigen sind die dort abgebildeten Türen alle plan und nicht gewölbt wie das hinterlegte Modell.

b) Der Modellschutz erstreckt sich nach Art. 3 MMG nicht auf Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technische Wirkungen. Mit anderen Worten steht demnach eine Form dann zur freien Verfügung, wenn sie für den ihr zgedachten Nützlichkeitszweck unentbehrlich ist (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 469; L. David, Komm. N. 3 zu Art. 3, Muster- und Modellgesetz, Basel 1994). Jeder kann sein Erzeugnis auf jene Art und Weise herstellen, die die einfachste und billigste ist und ihm die Form geben, die vom technischen Standpunkt aus am geeignetsten scheint, auch wenn es schliesslich dem Erzeugnis eines anderen gleicht (BGE 113 I 80, Erw. 3c = Pr. 76 (1987) Nr. 123).

Der Beklagten ist insoweit recht zugeben, als die Verwendung von Glas für Saunatüren nicht geschützt ist, da es sich um eine Materialwahl und nicht um eine Formgebung handelt. Das Schwergewicht ihrer Argumentation legt sie darauf, dass eine Abwinkelung – ob ein- oder zweiseitig – wie auch eine Wölbung nicht als Modell schützbar seien. Denn es bestehe eine technische Notwendigkeit, dem Grundriss der Wand zu folgen, in die die Tür eingelassen werde. Dass eine technische Massnahme, auch zu einer Verschönerung führen könne, schliesse nach Meinung des Bundesgerichts in BGE 95 II 475 betreffend einen Briefkasten die Verneinung des Modellschutzes nicht aus. Dass eine Produkt «merk-würdig» sei,

erlaube entgegen der im Massnahmeentscheid vertretenen Auffassung noch nicht, einen Modellschutztatbestand zu bejahen. Die Beklagte anerkennt immerhin, dass zweifach abgekantete Türen, die eine nicht abgewinkelte (plane) Wand abschliessen, nicht technisch bedingt sind.

Die Beklagte beantragt die Einholung einer Expertise, falls das Gericht Zweifel haben sollte, dass ausschliesslich technische Gründe für die Verwendung gewölbter oder ein- und zweiseitig abgewinkelter Türen bestehen. Diese Frage erfordert kein besonderes Sachwissen, so dass auf die beantragte Beweismassnahme verzichtet werden kann.

Der Umstand, dass die Form der Türen in den Hinterlegungsurkunden nicht näher beschrieben wird, dass also beispielsweise nichts über Längen und Winkelmasse der Abwinkelungen gesagt wird, spricht eher für eine technische Bedingtheit. Denn für die ästhetische Wirkung, auf die es für den gesetzlichen Schutz ankommt, ist das Verhältnis von Schenkellängen und Winkelmasse nicht völlig unbedeutend. Die Klägerin bietet ihre Saunen in Standardmassen an. Dabei verhält es sich nach Auffassung des urteilenden Gerichtes nicht so, dass Ausgangspunkt ein bestimmter Grundriss bildet, sondern dass ein Kunde sich aufgrund des Prospektmaterials und von Ausstellungsstücken für einen bestimmten Typ entscheidet. Bei einer Typisierung ist das Bedürfnis für einen Formschutz naheliegender als bei Einzelanfertigungen. Dabei ist der Gesamteindruck, den die Saunatur als gewichtiger Bestandteil wegen ihrer gestalterischen Wirkung entscheidend mitprägt massgebend. Für den Entscheid, den Zugang zu einer Saunakabine über eine Ecke zu schaffen und damit die Voraussetzungen für eine abgewinkelte Türe, sind vorwiegend ästhetische Überlegungen zur Ausgestaltung der Sauna als Ganzes massgebend. Dasselbe gilt im Falle einer abgerundeten Sauna, welche nach einer Türe verlangt, wie sie das Modell DM/014 226 schützt. Die Schutzwürdigkeit eines Modells beruht darauf, dass der Urheber erkennbar einen ästhetischen Effekt erzielen wollte (vgl. L. David, a.a.O. N. 11). Eine derartige Absicht liegt nach Auffassung des Gerichtes auf der Hand. Die Türen der Klägerin heben sich «vorteilhaft vom Banalen und Naheliegenden» ab. Diese Auffassung wird dadurch gestützt, dass bis dahin Saunen offenbar vorwiegend nach Zweckmässigkeitsüberlegungen und weniger nach ästhetischen Gesichtspunkten produziert wurden. Jedenfalls zeigen die von der Beklagten eingereichten Unterlagen keine Saunen mit abgewinkelten oder gewölbten Türen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach Auffassung des Gerichtes bei allen drei strittigen Modellen die Formgebung deutlich von der Ästhetik beherrscht ist. Andererseits liegt es auf der Hand, dass es Kunden geben mag, die gerade mit Blick auf die Gestaltung der Eingangspartie sich für eine Sauna der Klägerin entscheiden und nicht für die eines anderen Herstellers.

In Übereinstimmung mit dem Massnahmeentscheid, auf dessen Erwägungen im übrigen verwiesen werden kann, ist die Schutzwürdigkeit der drei klägerischen

Modelle zu bejahen. Demgemäss ist die Widerklage als unbegründet abzuweisen, und zwar nicht nur soweit die Ungültigerklärung der Modelle verlangt wird, sondern auch bezüglich Schadenersatz wegen ungerechtfertigten Vertriebsverbotes.

5. Nach dem Gesagten verletzt die Beklagte die Modellrechte der Klägerin, wenn sie gleiche Saunatüren verkauft. Diese bestreitet nicht, dass die von ihr auf den Markt gebrachten Saunatüren in ihrer Formgebung denjenigen der Klägerin entsprechen. Nach Art. 24 MMG zieht die Verletzung geschützter Modelle und Muster zivilrechtliche Verantwortlichkeit nach sich. Die Beklagte hat sich durch den Hinweis, dass sie mit ihrem Verkaufsprogramm geschützte Modellrechte der Klägerin verletzte, nicht beeindrucken lassen. Dies rechtfertigt es, die Voraussetzungen für das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens zu bejahen. Der Beklagten ist demnach unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB zu untersagen, den Modellen DM/026 255, DM/019 257 und DM/014 226 entsprechende gewölbte oder ein- bzw. zweiseitig abgewinkelte Sauna-Glastüren auf den Markt zu bringen.

6. Die Klägerin beruft sich ausserdem auf Art. 3 lit. d UWG. Darnach handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb des andern herbeizuführen. Aus dieser Vorschrift lässt sich aber kein generelles Nachahmungsverbot ableiten. Das Verwenden einer fremden Konstruktionsidee allein verstösst nicht gegen das Verbot unlauteren Wettbewerbs. Ein solcher liegt erst dann vor, wenn eine fremde Leistung in einer Art und Weise verwendet wird, die Treu und Glauben widerspricht. Aus den Vorbringen der Klägerin ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass die Beklagte die Konsumenten «vermeidbarerweise» über die betriebliche Herkunft irreführte oder «in schmarotzerischer Manier» den guten Ruf der Erzeugnisse eines Mitbewerbers ausgebeutet hat (BGE 116 II 473 und dort. zit. Entscheide).

7. Die Klägerin verlangt weiter die Verpflichtung der Beklagten zur Bekanntgabe der Hersteller der von ihr in Verkehr gebrachten Türen. Sie beruft sich hierbei auf Art. 24 Ziff. 4 MMG. Nach dieser Bestimmung ergibt sich eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit nur insoweit, als der zuständigen Behörde die Herkunft der nachgemachten Gegenstände nicht angegeben wird. Vorausgesetzt ist somit, dass die zuständige Behörde die Bekanntgabe verlangt hat. Daran fehlt es hier, denn das Obergericht hat kein entsprechendes Begehren gestellt, da die Kenntnis des Herstellers der Türen für die Beurteilung der Streitsache nicht erforderlich ist. Ins Recht gefasst ist die Beklagte als Verkäuferin der fraglichen Saunen, nicht aber die Produzentin.

## VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

### Art. 34 FMG, 2, 3 lit. b, e und i UWG – «MODEM»

- Die Anpreisung von Modems ohne deutlichen Hinweis auf deren fehlende Zulassung durch das BAKOM ist unlauter (E. 2a/aa).
- Der werbemässige Vergleich nicht zugelassener mit zugelassenen Modems ist ohne Hinweis auf die Zulassung unlauter (E. 2b/bb).
- Die Anpreisung von Teilnehmeranlagen gemäss FMG ohne Zulassung verletzt die UWG-Generalklausel (E. 2c/aa).
- Grosses Marktinteresse an einem Produkt indiziert einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil für Konkurrenten (E. 3).
- *Il est déloyal de recommander des modems sans clairement mettre en garde contre le fait qu'ils n'ont pas été homologués par l'OFCOM (c. 2 a/aa).*
- *Il est déloyal de comparer dans la publicité des modems homologués avec d'autres qui ne le sont pas, sans indiquer ceux qui sont homologués et ceux qui ne le sont pas (c. 2 b/bb).*
- *Recommander des installations d'usagers, au sens de la LTC, non homologuées viole la clause générale de la LCD (c. 2 c/aa).*
- *Le fait que le marché montre un grand intérêt pour un produit constitue un indice d'un dommage difficilement réparable pour des concurrents (c. 3).*

Massnahmeentscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 31. Juli 1995

Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte sind im Bereich der Telekommunikation tätig, insbesondere sind sie Anbieter von Modems. Modems sind Teilnehmeranlagen im Sinne von Art. 32ff. Fernmeldegesetz (FMG) (SR 784.10) zur Datenübertragung auf Fernmeldenetzen. Solche Teilnehmeranlagen dürfen gemäss Art. 34 FMG nur angepriesen, in Verkehr gebracht, erstellt oder betrieben werden, wenn sie von der vom Bundesrat bezeichneten Behörde zugelassen sind. Für die Zulassung ist das Bundesamt für Kommunikation (in der Folge BAKOM genannt) zuständig.

Die Klägerin wirft der Beklagten nunmehr vor, dass sie vom BAKOM nicht zugelassene Modems der Typen X., Y. und Z. in Fachzeitschriften in Form von Inseraten und im redaktionellen Teil sowie an der K.-Messe anpreise. Dies habe die Beklagte auch nach Erlass der superprovisorischen Verfügung vom 8. Juni 1995 nicht unterlassen. In der Werbung der Beklagten werde nie erwähnt, dass



die Modems des genannten Typs über keine BAKOM-Zulassung verfügten und damit rechtmässig nicht eingesetzt werden dürften. Auch wenn darauf hingewiesen werde, dass die Geräte erst von einem bestimmten Zeitpunkt an lieferbar seien, liege ein Anpreisen von nicht zugelassenen Teilnehmeranlagen vor, welches gegen Art. 34 FMG verstosse.

Die Beklagte bestritt nicht, dass die genannten Modems im Zeitpunkt der Verhandlung noch nicht über eine BAKOM-Zulassung verfügten. Allerdings sei in nächster Zeit damit zu rechnen, dass eine solche erlassen werde, wie dies gemäss Verfügung des BAKOM vom 5. Juli 1995 zumindest für das Modem nunmehr unbestrittenermassen erfolgte.

III.1. Gemäss der Generalklausel von Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (SR 241) stellt jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren unlauteren Wettbewerb dar.

Die grundlegende Voraussetzung zur Anwendbarkeit der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb sind insbesondere das Vorliegen wirtschaftlichen Wettbewerbs und die Auswirkung der inkriminierten Tätigkeit auf die eigene oder fremde Wettbewerbsstellung eines Mitbewerbers (vgl. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 61).

Beide Parteien bieten Modems zum Verkauf an. Aus dem von den Parteien vorgelegten Werbematerial geht hervor, dass sie ihre Produkte auf dem schweizerischen Markt absetzen und dieselben Zielgruppen ansprechen. Das jeweilige Verhalten der einen Partei wird sich demnach unweigerlich auf den Mitbewerber auswirken, weshalb das UWG grundsätzlich auf die Tätigkeit der Parteien zur Anwendung kommt.

2. Gemäss Art. 14 UWG sind auf vorsorgliche Massnahmen die Artikel 28c-28f des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sinngemäss anwendbar.

Die Klägerin hat demnach im Sinne von Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c Abs. 1 ZGB zunächst glaubhaft darzutun, dass sie widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung zu befürchten hat, insbesondere indem die Beklagte durch ihre Handlungen im Geschäftsverkehr Erwartungen aufkommen liess, welche durch die tatsächlich erbrachte Leistung nicht erfüllt werden und sich demzufolge täuschend im Sinne von Art. 2 UWG verhielt oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben versties (Pedrazzini, a.a.O., S. 37).

a) Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie preise das Z. in Fachzeitschriften an und verschweige dabei, dass diese Geräte vom BAKOM nicht zugelassen seien und deshalb rechtmässig nicht verwendet werden dürften.

aa) Gemäss Art. 3 lit. b UWG handelt unlauter, wer unrichtige oder irreführende Angaben betreffend seiner Waren macht. Irreführung ist dann anzunehmen, wenn falsche oder irreführende Angaben dazu geeignet sind, den Abnehmer zur Inanspruchnahme der angebotenen Leistung zu bewegen. Massgebend für das entsprechende Urteil ist der durchschnittliche Adressat. Ein Verschulden, insbesondere eine irreführende Absicht, muss allerdings nicht gegeben sein (Pedrazzini, a.a.O., S. 75). Unlauter handelt ferner, wer die Beschaffenheit eines angebotenen Produktes verschleiern und dadurch den Kunden täuscht (Art. 3 lit. i UWG). Darunter ist insbesondere das Verschweigen wichtiger Angaben bezüglich der angebotenen Leistung zu verstehen (Pedrazzini, a.a.O., S. 138).

bb) Gemäss dem von der Klägerin beigelegten Werbematerial betrieb die Beklagte in diversen Computerzeitschriften für Z. Werbung. Ein Vermerk, wonach für diese Modems noch keine Zulassung des BAKOM gemäss Art. 34 Abs. 1 FMG erfolgte, wurde nicht beigelegt. Dies wird von der Beklagten denn auch anerkannt.

Gegenstand des Zulassungsverfahrens des BAKOM ist die technische Prüfung von Teilnehmeranlagen, wie deren Betriebssicherheit, den Netzschutz u.ä. (Botschaft zum Fernmeldegesetz, BBl 1988 S. 1357). Gemäss Auskunft des BAKOM müsse bei der Mehrzahl der zu prüfenden Geräte im technischen Bereich eine leichte Anpassung vorgenommen werden. Indem sich nun die Beklagte in ihrer Werbung über die fehlende Prüfung des BAKOM ausschweigt, versetzt sie den Adressaten in den Glauben, die von ihr angebotenen Modems seien im dargestellten Zustand bereits frei erhältlich, obwohl dieser allenfalls nach abgeschlossenem Zulassungsverfahren technischen Anpassungen unterworfen wird.

Ohne eine Zulassung des BAKOM dürfen Teilnehmeranlagen gemäss Art. 34 FMG nicht in Gebrauch genommen werden. Indem die Beklagte in ihrer Werbung nicht darauf hinweist, dass eine Lieferung der genannten Geräte erst nach Erteilung der BAKOM-Zulassung erfolgen kann, macht sie den Konsumenten glauben, er könne die Geräte unverzüglich legal verwenden. Ihr Verhalten ist deshalb gegenüber dem Durchschnittsabnehmer, welcher kaum weitere Abklärungen über das Produkt vornehmen wird, täuschend und irreführend, wodurch sie Art. 3 lit. b UWG und Art. 3 lit. i UWG verletzt.

cc) In einigen späteren Auflagen der genannten Zeitschriften wirbt die Beklagte für die genannten Produkte mit dem Zusatz, die Geräte würden erst nach Erteilung der BAKOM-Zulassung geliefert.

Lässt die Beklagte den potentiellen Abnehmer dieser Geräte über die fehlende Zulassung sowie die spätere Lieferung nach deren Erhalt nicht im Unklaren, sondern weist sie ausdrücklich in ihrer Werbung darauf hin, so kann nicht mehr von einem täuschenden und irreführenden Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. b

UWG oder einer Verschleierung im Sinne von Art. 3 lit. i UWG ausgegangen werden. Vielmehr weiss dann der Kunde um die fehlende Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Gerätes und geht auch nicht von einem sofortigen Kauf des Produktes aus. Voraussetzung für ein Handeln im Sinne von Art. 3 lit. b UWG und Art. 3 lit. i UWG ist es aber, dass diese Information für den Abnehmer klar ersichtlich ist. Ist die Anmerkung im Inserat leicht übersehbar, kann sie den Anforderungen des lautereren Wettbewerbs nicht genügen.

In der L.-Zeitschrift wurde mit einem Stern-Verweis bei den betreffenden Produkten in der Preisliste darauf hingewiesen, dass diese erst nach Erhalt der BAKOM-Zulassung geliefert würden. Es ist fraglich, inwiefern der Stern in der Preisliste bei der Durchsicht der Zeitschrift beachtet wird. Ein durchschnittlicher, am Kauf interessierter Kunde wird allerdings die Preisliste beziehen und dabei bei den genannten Produkten den Stern und somit auch den Hinweis der späteren Lieferung zufolge fehlender BAKOM-Zulassung beachten. Es darf deshalb wohl davon ausgegangen werden, dass der mit Stern gekennzeichnete Hinweis den Voraussetzungen des lautereren Wettbewerbs genügt.

Ebenso verhält es sich mit dem Inserat, wo der Zusatz betreffend die fehlende BAKOM-Zulassung und die dadurch verspätete Lieferung unter dem Titel «Lieferumfang» erscheint und dementsprechend klar ersichtlich ist.

In der M.-Zeitung allerdings wirbt die Beklagte mit einem ganzseitigen, mehrfarbigen Inserat für das Z. Der Zusatz betreffend die fehlende BAKOM-Zulassung und der erst nach deren Erteilung erfolgenden Lieferung erscheint dabei am äussersten Rand des Inserates mit unverhältnismässig kleiner Schrift. Diese Anmerkung wird von einem Durchschnittsleser kaum beachtet werden, weshalb mit diesem Inserat gegen Art. 3 lit. b UWG verstossen wird.

dd) Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass die Werbung der Beklagten für vom BAKOM nicht zugelassene Modems insofern nicht irreführend und täuschend im Sinne von Art. 3 lit. b und lit. i UWG ist, als aus ihr klar hervorgeht, dass die Zulassung des BAKOM noch nicht erfolgte und eine Lieferung der Geräte erst nach Erhalt dieser Zulassung möglich sein wird. Dieser Hinweis muss klar und augenscheinlich aus der Werbung hervorgehen und für den durchschnittlichen Leser erkennbar sein.

b) Die Klägerin machte ferner geltend, die Beklagte vergleiche ihre neuen mit herkömmlichen Modems und verschweige dabei, dass erstere im Gegensatz zum Vergleichsobjekt noch nicht über eine BAKOM-Zulassung verfügen.

aa) Gemäss Art. 3 lit. e UWG handelt unlauter, wer unrichtige, irreführende Vergleiche mit anderen Waren anstellt. Der Vergleich ist dann irreführend, wenn daraus falsche Schlüsse gezogen werden können, insbesondere indem wichtige Voraussetzungen verschwiegen werden (Pedrazzini, a.a.O., S. 81).

bb) Indem die Beklagte für das Z. wirbt und es mit herkömmlichen Modems vergleicht, ohne auf die fehlende BAKOM-Zulassung des ersteren, welche gemäss Art. 34 FMG Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Modems durch den Abnehmer ist, hinzuweisen, verschweigt sie ein herabsetzendes Merkmal des neuen Modems, wodurch der Vergleich für dieses ungebührlich besser ausfällt. Dieses Verhalten der Beklagten ist demzufolge unlauter und verstösst gegen Art. 3 lit. e UWG.

cc) Die Klägerin hat glaubhaft dargetan, dass die Beklagte insofern unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 3 lit. e UWG betreibt, als sie Modems ohne BAKOM-Zulassung mit solchen mit Zulassung vergleicht, ohne auf diesen Umstand hinzuweisen.

c/aa) Teilnehmeranlagen dürfen gemäss Art. 34 FMG nur angepriesen, in Verkehr gebracht, erstellt oder betrieben werden, wenn sie von der vom Bundesrat bezeichneten Behörde (BAKOM) zugelassen sind. Ein Verstoss gegen diese Bestimmung, welche auch die Klägerin bindet, ist gemäss bereits erwähnter Literatur und Praxis als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG zu qualifizieren.

Gemäss Art. 2 lit. d der Verordnung über Teilnehmeranlagen (TAV) (SR 784.103.1) ist unter «anpreisen» ein zum Kauf oder zum Gebrauch Anbieten von Teilnehmeranlagen, insbesondere durch Ausstellen in Geschäftsräumen oder an Veranstaltungen, durch Abbilden in Werbeprospekten und Katalogen oder auf andere Weise zu verstehen.

Gemäss Abklärungen des hiesigen Gerichts folgt das BAKOM bezüglich dieser Bestimmung folgender Praxis: Da Art. 34 FMG das Anpreisen zwecks Verkauf im Auge habe, verstosse derjenige Anbieter nicht gegen diese Bestimmung, welcher im Inserat deutlich mache, dass das angepriesene Gerät noch nicht vom BAKOM zugelassen sei und bis zum Erhalt der Zulassung nicht verkauft werde. Unter dieser Voraussetzung sei es auch erlaubt, vor der Zulassung Bestellungen anzunehmen und in den Inseraten Preise für das Gerät anzugeben. Ein Verstoss gegen Art. 34 FMG, welche auch die Klägerin bindet, ist gemäss bereits erwähnter Literatur und Praxis als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG zu verstehen.

bb) Indem die Beklagte gemäss den vorstehenden Ausführungen Werbung für Y. und Z. ohne ausdrücklichen Vermerk der fehlenden BAKOM-Zulassung betrieb, versties sie demnach klar gegen Art. 34 FMG in Verbindung mit Art. 2 lit. d TAV sowie gegen die diesbezügliche Praxis des BAKOM. Ihre spätere Werbung, welche den Zusatz betreffend die fehlende BAKOM-Zulassung enthielt und ferner darauf hinwies, dass eine Lieferung erst nach Erhalt der Zulassung erfolgen werde, ist im Sinne dieser Praxis jedoch zulässig.

Da der Beklagten gemäss ihren Ausführungen mit Schreiben vom 23. Juni 1995 ebendiese Praxis des BAKOM mitgeteilt wurde, durfte sie zumindest für

die Zeit nach Erhalt dieser Auskunft in guten Treuen davon ausgehen, dass ihr Verhalten in den vom BAKOM gesetzten Richtlinien nicht gegen das Fernmeldegesetz und die diesbezüglich Verordnung (TAV) verstosse.

cc) Es kann demzufolge festgehalten werden, dass die beklagischen Werbeaktivitäten gegen Art. 34 FMG und damit gemäss obiger Ausführungen gegen Art. 2 UWG verstiesse, solange sie nicht den Hinweis der fehlenden BAKOM-Zulassung sowie der erst nach Erhalt der Zulassung erfolgenden Lieferung enthielten. Wurde dieser Hinweis aber in der Werbung deutlich angebracht, durfte die Beklagte aufgrund der Auskunft des BAKOM vom 23. Juni 1995 in guten Treuen davon ausgehen, dass sie lauterer Wettbewerb betrieb.

3. Die Klägerin hat weiter glaubhaft zu machen, dass ihr aus der erfolgten Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c Abs. 1).

Die Beklagte bringt Modems in Verkehr, die eine technische Weiterentwicklung gegenüber den marktüblichen, vom BAKOM zugelassenen Geräten darstellen. In der diesbezüglichen Werbung werden unter anderem Eigenschaften wie die höhere Übertragungsgeschwindigkeit, aufrüstbarer Speicher für Fax- und Voice-Empfang etc. hervorgehoben, über welche die bisher vom BAKOM zugelassenen Modems nicht oder nur teilweise verfügen. Das Marktinteresse an diesen Modems wird demzufolge gross sein, was im übrigen von der Beklagten auch nicht bestritten wurde. Es erscheint demnach wahrscheinlich, dass die Beklagte ihre Marktpräsenz in diesem Bereich ausbauen kann und dadurch hohe Marktanteile erlangen wird. Eine gewisse Sättigung des Marktes vor Erteilung der BAKOM-Zulassung für die entsprechenden Geräte ist demnach zu befürchten. Die dadurch geschwächte Marktposition der Klägerin wird ihre Wirkung in rückläufigen Einnahmen zeigen, womit glaubhaft dargetan ist, dass der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c Abs. 1 ZGB droht.

4. Die Beklagte machte anlässlich der Verhandlung geltend, die Klägerin selbst biete Produkte an, für welche ihr noch keine Zulassung des BAKOM erteilt worden sei. Die Abklärung des entsprechenden beklagischen Vorwurfs an die Klägerin bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und ist ohnedies unbehelflich, stellte doch ein allenfalls unlauteres Verhalten der Klägerin keinen Rechtfertigungsgrund für eigenes unlauteres Verhalten dar (vgl. ZR 1983, Nr. 96).

IV. Gemäss Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 WG kann der Richter im Rahmen vorsorglicher Massnahmen eine Verletzung vorsorglich verbieten, beseitigen oder deren Widerrechtlichkeit feststellen.

Voraussetzung für die Gutheissung eines Unterlassungsbegehrens ist eine drohende Wiederholungsgefahr, zumindest deren ernsthafte Befürchtung (Pedrazzini, a.a.O., S. 199).

1. Mit Eingabe vom 7. Juli 1995 reichte die Beklagte die Verfügung vom 5. Juli 1995 des BAKOM ein, wonach für den Modem-Typ X. die Zulassung erteilt wurde. Die Werbung für diesen Typ ist demnach vom Zeitpunkt der Rechtskraft der Verfügung an ohne weiteres zulässig, weshalb diesbezüglich keine Wiederholungsgefahr einer Verletzung der Klägerin im Sinne der vorstehenden Erwägungen zum UWG zu befürchten ist.

2. Für die beiden anderen Typen ist jedoch der klägerische Anspruch auf Unterlassung nach wie vor zu prüfen.

In der Juli-Ausgabe der N.-Zeitung wirbt die Beklagte auch nach Erlass der superprovisorischen Verfügung vom 8. Juni 1995 des hiesigen Gerichts, mithin in Missachtung der richterlichen Anordnung, weiterhin für das Modem Z. Diese Werbung erfolgte ohne Hinweis auf die fehlende BAKOM-Zulassung und die dadurch verspätete Lieferung. Die Ausführungen der Beklagten anlässlich der Verhandlung vom 27. Juni 1995, wonach das Inserat bereits vor Erhalt der Verfügung in Auftrag gegeben worden sei und nicht mehr habe rückgängig gemacht werden können, vermögen die Annahme einer Wiederholungsgefahr nicht genügend zu entkräften, zumal die Beklagte bereits zu früheren Verfahren vorliegender Art Anlass gegeben hat und um die Problematik der derart betriebenen Werbung wusste. Eine Weiterführung der verletzenden Handlungen der Beklagten ist demzufolge mindestens ernsthaft zu befürchten, weshalb die Voraussetzungen gemäss Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c Abs. 1 ZGB erfüllt sind.

3. Der Unterlassungsanspruch im Rahmen des Erlasses von vorsorglichen Massnahmen ist demnach genügend ausgewiesen. Die klägerischerseits beantragten, und mit superprovisorischer Verfügung vom 8. Juni 1995 einstweilen angeordneten Massnahmen dienen zur vorläufigen Vollstreckung dieses Unterlassungsanspruches und sind unter der Einschränkung zulässig, als der Beklagten lediglich das Anbieten der ohne ausdrücklichen Hinweis der fehlenden BAKOM-Zulassung und ohne den Zusatz, dass die Lieferung erst nach Erhalt dieser Zulassung erfolgen wird, zu verbieten ist.

Die einstweilen angeordneten Massnahmen betreffend das neu zugelassene X. sind nicht zu bestätigen und fallen dahin.

Schliesslich sind die bereits angeordneten Massnahmen dahingehend zu ergänzen, als sie antragsgemäss auch die Y. umfassen. Im Hinblick auf eine erhöhte Wirksamkeit der Massnahme ist der Beklagten ferner zu befehlen, eine Kopie der vorliegenden Verfügung an sämtliche Vertragshändler (bzw. Besteller und Abnehmer) zuzustellen.

In Abwägung des Beweissicherungsinteresses der Klägerin und des Geheimhalteinteresses der Beklagten betreffend die Bekanntgabe der Anzahl bereits entgegengenommener Bestellungen sowie der Namen und Adressen der Besteller, rechtfertigt es sich nicht, im Hinblick auf die Sicherstellung der Beweise und allfälliger Schadenersatzansprüche für ein ordentliches Verfahren, der Beklagten zu befehlen, dem Gericht die Anzahl der bei der Beklagten bis heute, resp. bezüglich der bis zum 5. Juli 1995 eingegangenen Bestellungen von Y. und Z. sowie den mit diesen Modems erzielten Umsatz bekanntzugeben. Insbesondere hat die Klägerin in keiner Weise die Notwendigkeit einer solchen Beweissicherung glaubhaft gemacht. Diese Abklärungen bleiben dem Richter im ordentlichen Verfahren vorbehalten.

Ansonsten sind die mit Verfügung vom 8. Juni 1995 einstweilen erlassenen Massnahmen zu bestätigen, da die Klägerin gemäss den vorstehenden Ausführungen glaubhaft dargetan hat, dass eine bestehende sowie der Klägerin zukünftig drohende Verletzung vorliegt und diese Verletzung einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil für die Klägerin nach sich zieht.

V. Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3 ZGB; vgl. ferner § 227 ZPO).

Der Klägerin wurde bereits mit superprovisorischer Verfügung vom 8. Juni 1995 eine Sicherheitsleistung von Fr. 20'000.– auferlegt. Diese erweist sich allerdings in Anbetracht der Ausführungen der Parteien anlässlich der Verhandlung vom 27. Juni 1995 als zu gering, weshalb sie in Anwendung pflichtgemässen Ermessens auf Fr. 100'000.– zu erhöhen ist.

VI.1. Da das vorliegende Begehren nicht auf Geldzahlung gerichtet ist und sich die Parteien anlässlich der heutigen Verhandlung betreffend die Höhe des Streitwertes nicht einigen konnten, wird dieser durch das Gericht nach freiem Ermessen bestimmt. Im Sinne von § 22 Abs. 1 ZPO ist vom höheren der beiden angegebenen Streitwerte, mithin von Fr. 250'000.–, auszugehen.

2. Obsiegt keine Partei vollständig, werden die Kosten verhältnismässig verteilt (§ 64 Abs. 2 ZPO).

Im vorliegenden Fall obsiegt die Klägerin zu rund drei Vierteln, weshalb es sich rechtfertigt, ihr einen Viertel und der Beklagten drei Viertel der Kosten aufzuerlegen.

Entsprechend ist der Klägerin nach Verrechnung des jeweiligen Obsiegens der Parteien eine reduzierte Prozessentschädigung von einem Zweitel zuzusprechen.

*Demnach verfügt der Einzelrichter:*

1. Der Beklagten wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme mit sofortiger Wirkung verboten, vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) nicht zugelassene insbesondere sämtliche Y. – mit Ausnahme des X. – sowie des Z. zu erstellen oder zu betreiben sowie ohne ausdrücklichen Hinweis betreffend die fehlende Zulassung des BAKOM und ohne den Zusatz, dass die Lieferung der genannten Geräte erst nach Erhalt der Zulassung erfolge, weder selber noch über Händler anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

2. Ferner wird der Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme mit sofortiger Wirkung befohlen, ihren sämtlichen Vertragshändlern für Y. und Z. innert drei Werktagen ab Zustellung dieser Verfügung eine Kopie dieser Verfügung zuzustellen und diese innert derselben Frist aufzufordern, vom Bundesamt nicht zugelassene Modems weder zu erstellen noch zu betreiben sowie ohne ausdrücklichen Hinweis betreffend die fehlende Zulassung des BAKOM und ohne Zusatz, dass die Lieferung der genannten Geräte erst ab Erhalt der Zulassung erfolge, weder anzubieten noch in Verkehr zu bringen .

3. Handelt die Beklagte den Befehlen gemäss Ziffer 1 und 2 dieser Verfügung zuwider, haben ihre verantwortlichen Organe mit einer Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu rechnen.

*Art. 3 lit. b und d UWG, 29 ZGB – «STADTANZEIGER BERN I»*

- *Der Streit um den firmenrechtlichen Gebrauch des Namens «Stadtanzeiger Bern» ist privatrechtlicher Natur, auch wenn öffentlich-rechtliche Bestimmungen bei der Herausgabe der Zeitung eine Rolle spielen (E. II.2).*
- *Eine vorsorgliche Handelsregistersperre kann nicht nur gemäss Handelsregister-, sondern auch unter Lauterkeitsrecht im dafür vorgesehenen Verfahren ergehen (E. II.8).*
- *Die Firma «Stadtanzeiger Bern AG» für eine Redaktion, die fünfzehn Jahre lang unter inhaltlichen und gestalterischen Vorgaben eine solche Zeitung herausgab, täuscht über die bisherige Autonomie (E. III.4), führt zu Verwechslungen mit dem neuen Stadtanzeiger (E. III.5) und ist daher unlauter.*
- *Eine nicht im Handelsregister eingetragene, öffentlich-rechtliche Körperschaft kann sich gegen eine Firmenänderung nicht auf Firmenrecht, wohl aber auf ihr Namensrecht an einer seit über hundert Jahren in ihrem Auftrag herausgegebenen Zeitung berufen (E. III.8).*



- *Le litige relatif à l'emploi comme raison de commerce du nom «Stadtanzeiger Bern» ressortit au droit privé, même si des dispositions de droit public jouent un rôle dans la publication du journal (c. II.2).*
- *Une interdiction provisionnelle peut être signifiée au registre du commerce non seulement en vertu des dispositions concernant ce registre, mais également sur la base de la LCD, selon la procédure prévue à cet effet (c. II.8).*
- *La raison «Stadtanzeiger Bern AG.» d'une société, qui a édité un tel journal en suivant le même concept pour son contenu et sa forme pendant quinze ans, suscite à tort l'idée que cette société est devenue autonome (c. III.4), crée des confusions avec la nouvelle feuille d'avis municipale (c. III.5) et est par conséquent illicite.*
- *Une corporation de droit public non inscrite au registre du commerce ne peut pas se fonder sur le droit des raisons de commerce mais bien sur celui au nom pour agir contre l'entreprise qui depuis plus d'un siècle a édité un journal pour son compte (c. III.8).*

Entscheid des Appellationshofs des Kantons Bern vom 4. September 1995 i.S. Einwohnergemeinde Bern c. Betriebsaktiengesellschaft Vereinsdruckerei Bern

1.1. Mit Gesuch vom 10. Mai 1995 stellte die Gesuchstellerin das Begehren, dem Handelsregisteramt Bern sei die Eintragung der Statutenrevision der Gesuchsgegnerin vom 2. Mai 1995 betreffend Änderung des Firmennamens in «Stadtanzeiger Bern AG» zu untersagen. Die Gesuchstellerin ersuchte gleichzeitig um Erlass einer superprovisorischen Verfügung, welche mit Verfügung des a.o. Gerichtspräsidenten III von Bern am 11. Mai 1995 erlassen wurde.

2. Die Gesuchsgegnerin beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 6. Juni 1995 die Rückweisung des Gesuches, eventualiter dessen Abweisung.

3. In seinem Entscheid vom 3. Juli 1995 hiess der a.o. Gerichtspräsident III von Bern das Gesuch gut und untersagte dem Handelsregisterführer von Bern, die Eintragung der Statutenrevision der Gesuchsgegnerin vom 2. Mai 1995 betreffend Änderung des Firmennamens in Stadtanzeiger Bern AG vorzunehmen. Der Gesuchstellerin wurde zur Anhebung des Hauptprozesses eine Frist von 30 Tagen gesetzt.

4. Gegen diesen Entscheid erklärte die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 10. Juli 1995 frist- und formgerecht Appellation. Sie beantragt, das Gesuch sei zurückzuweisen, eventualiter abzuweisen.

5. In ihrer Stellungnahme zur Appellation beantragt die Gesuchstellerin, dem Handelsregisterführer sei die Eintragung der Statutenrevision der Gesuchsgegnerin vom 2. Mai 1995 betreffend Änderung des Firmennamens in «Stadtanzeiger Bern AG» zu untersagen.

II.1. Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Appellationsbegründung geltend, das Gesuch sei zurückzuweisen, da es sich hierbei nicht um eine Zivilprozesssache handle. Die Gesuchstellerin leite ihre Ansprüche aus dem Publikationsgesetz und der Verordnung über die Amtsanzeiger her, öffentlich rechtlichen Erlassen, die keine Grundlagen für zivilrechtliche Massnahmen abgeben könnten. Weiter rüge die Gesuchstellerin die angebliche Verletzung des Grundsatzes der Firmenwahrheit, welche jedoch allenfalls im verwaltungsrechtlichen Eintragungsverfahren, nicht jedoch im Zivilprozessrecht zu prüfen sei. Die Vorinstanz sei deshalb zu Unrecht auf das Gesuch eingetreten.

Die Gesuchstellerin demgegenüber stellt sich in ihrer Stellungnahme zur Appellation auf den Standpunkt, dass es sich beim vorliegenden Rechtsstreit um eine klassische kennzeichenrechtliche Auseinandersetzung handle, die eine Angelegenheit des Privatrechts sei, auch wenn sich im vorliegenden Fall eine juristische Person des Privatrechts und eine des öffentlichen Rechts gegenüberstehen würden.

2. Gemäss Art. 1 Abs. 1 ZPO beurteilen die Zivilgerichte alle privatrechtlichen Streitigkeiten, in welchen die Hilfe des Staates angerufen wird. Zur Abgrenzung muss das konkrete Rechtsverhältnis zwischen den Parteien ermittelt werden (Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4. Auflage, Bern, 1995, Art. 1 N la, S. 20). Massgebend ist weder die Natur der Parteien noch die Rechtsform, in welche das Verhältnis gekleidet wird, sondern dessen Inhalt (Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., Art. 1 N la ZPO, S. 21). Bestimmend ist stets das Rechtsverhältnis, wie es sich aufgrund der Klage darstellt, nicht massgeblich ist dagegen die rechtliche Qualifikation durch die Parteien (Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., Art. 1 N lb ZPO, S. 21).

Die Gesuchstellerin erhob privatrechtlichen Einspruch gegen die Eintragung der Änderung des Firmennamens der Gesuchstellerin und beantragte nun, die Eintragung zu untersagen. Sie machte geltend, der Name «Stadtanzeiger Bern» sei freier privater Verwendung nicht mehr zugänglich, nur ihr stehe es zu, den Namen zu verwenden und zu übertragen. In ihrer Stellungnahme zur Appellation präzisiert die Gesuchstellerin, sie werfe der Gesuchsgegnerin vor, sich das Zeichen «Stadtanzeiger Bern» anzumassen, die Irreführung des Publikums zumindest in Kauf zu nehmen und sich im Hinblick auf eine künftige Konkurrenzsituation einen Vorsprung zu verschaffen. Sie verweist hierbei auf Art. 3 lit. b UWG und Art. 29 ZGB.

Streitig zwischen den Parteien sind damit nicht Fragen um die Publikation amtlicher Verlautbarungen und auch keine Verletzung des zwischen den Parteien abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages, sondern vielmehr die Frage, ob die Gesuchsgegnerin die Bezeichnung «Stadtanzeiger Bern» für ihre Firma verwenden darf. Damit handelt es sich klar um eine privatrechtliche Streitigkeit, zu deren Beurteilung die Zivilgerichte zuständig sind. Daran ändert auch nichts,

wenn die Gesuchstellerin ihr Recht an der Bezeichnung zuerst auf öffentlich-rechtliche Bestimmungen stützte.

[...]

7. Die Gesuchsgegnerin rügt in formeller Hinsicht, vorsorgliche Verfügungen im Sinne von Art. 32 Abs. 2 HRegV zur Verhinderung eines Eintrages im Handelsregister seien solche des kantonalen Rechts, ein bundesrechtlicher Anspruch auf vorsorgliche richterliche Untersagung von Handelsregistereinträgen ergebe sich weder aus Art. 32 Abs. 2 HRegV noch aus einer anderen bundesrechtlichen Vorschrift. Die Anordnung eines Eintragungsverbots i.S. von Art. 32 Abs. 2 HRegV gestützt auf eidgenössisches Verfahrensrecht sei unzulässig und der erstinstanzliche Entscheid unter gleichzeitiger Zurückweisung des Gesuchs deshalb aufzuheben.

8. Gemäss BGE 97 II 190 ergibt sich kein bundesrechtlicher Anspruch auf vorsorgliche richterliche Untersagung von Handelsregistereinträgen. Die Bestimmung enthält nach dem genannten Entscheid vielmehr nur eine Anweisung an den Registerführer, wie er sich verhalten solle, wenn gegen einen noch nicht vollzogene Eintragung ein privatrechtlicher Einspruch erhoben werden. Daraus schliessen zu wollen, ein Gesuch, das vom Gesuchsteller innert der ihm gemäss Art. 32 Abs. 2 HRegV gesetzten Frist eingereicht werde, dürfe nur gestützt auf kantonales Prozessrecht, nicht aber aufgrund bundesrechtlich geregelter vorsorglicher Massnahmen entschieden werden, geht an der Sache vorbei. Dass im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen nicht zulässig sei, eine Eintragung ins Handelsregister zu untersagen, lässt sich weder Art. 14 UWG noch Art. 28c ZGB entnehmen. Art. 28c ZGB sieht vielmehr vor, dass der Richter insbesondere die Verletzung vorsorglich verbieten kann, worunter u.a. auch eine Registersperre fallen kann.

9. Die Prozessvoraussetzungen des Gesuchs sind damit gegeben und auf das Gesuch ist einzutreten.

[...]

III.2. Die Gesuchstellerin wehrt sich dagegen, dass die Gesuchsgegnerin ihre Firma in «Stadtanzeiger Bern AG» ändert. In ihrer Stellungnahme zur Appellation wirft sie der Gesuchsgegnerin konkret vor, diese masse sich mit der Umfirmierung verpönte Weise ihren Namen an und handle zudem unlauter im Sinne von Art. 3 lit. b und d, sowie Art. 2 UWG.

3. Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den Parteien bildet die Kündigung des langjährigen Vertrages zur Herausgabe des Anzeigers für die Stadt Bern, resp. des Stadtanzeigers Bern durch die Gesuchsgegnerin. Beide Parteien beabsichtigen, für ihr amtliches Publikationsorgan, resp. für ihre Zeitung die Bezeichnung «Stadtanzeiger Bern» auch in Zukunft zu verwenden.

Die Gesuchstellerin, welche - wie sie richtig hervorhebt - im Alltag und in der Öffentlichkeit unter dem Namen Stadt Bern bekannt ist und auch unter diesem Namen auftritt (vgl. z.B. «Die Finanzdirektion der Stadt Bern»), publiziert ihre amtlichen Verlautbarungen im 105. Jahrgang in ein und demselben Anzeiger, der auf ihre Initiative hin ins Leben gerufen wurde. Dass es den heutigen Titel dieses Anzeigers, der nun Streitpunkt zwischen den Parteien ist, erst seit 1987 gibt, vermag daran nichts zu ändern. Die Änderung von «Anzeiger für die Stadt Bern» in «Stadtanzeiger Bern» erfolgte, weil der bisherige Titel nicht dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprach und stattdessen in der Regel bereits damals vom «Stadtanzeiger» gesprochen wurde. Die Gesuchsgegnerin war in ihrem Änderungsantrag an die Gesuchstellerin denn auch überzeugt, «dass ein Teil der Bevölkerung die Änderung des Titels überhaupt nicht bemerkt».

Bereits die Entstehungsgeschichte des Anzeigers lässt darauf schliessen, dass die Rechte am Stadtanzeiger der Gesuchstellerin zustehen. Dies wird durch den Vertrag vom 26. Februar 1979, welcher die Beziehung der beiden Parteien bezüglich des Anzeigers regelt, noch verdeutlicht. Die vertragliche Regelung über die Herausgabe des Stadtanzeigers - auch bezüglich des nicht amtlichen Teils - ist derart detailliert, dass von einer autonomen Gestaltung des Anzeigers durch die Gesuchsgegnerin oder von unternehmerischer Freiheit wahrlich nicht mehr gesprochen werden kann. Im Vertrag wurde nicht nur festgelegt, wie oft, um welche Tageszeit und an welche Personen die Gesuchsgegnerin den Anzeiger zuzustellen hat, was mit Blick auf die amtlichen Publikationen noch nachvollziehbar wäre. Die Gesuchsgegnerin kann jedoch weder frei über das Layout (vertraglich vorgeschriebene Schrift, Format, Zeitungspapier, Spaltenanzahl und -grösse usw.) noch über die inhaltliche Ausrichtung (politische und konfessionelle Neutralität, spezielles Verfahren mit Rechtsmittelmöglichkeit an die Gemeindedirektion bezüglich Inseratenannahme) und insbesondere auch nicht über die Insertionspreise verfügen und damit auch die Einnahmen nicht bestimmen. Die vertragliche Regelung macht vielmehr klar, dass die Gesuchsgegnerin - neben der Konzessionsgebühr - gegenüber der Gesuchstellerin eine ganze Reihe von Verpflichtungen eingegangen ist, um von der Gesuchstellerin das Recht zu erhalten, den Stadtanzeiger, das amtliche Publikationsorgan der Gesuchstellerin, zu den im Vertrag festgehaltenen Bedingungen herausgeben zu können. «Herrin» über den Stadtanzeiger Bern ist damit klar die Gesuchstellerin. Die Gesuchsgegnerin hat bis Ende des Jahres 1995 allerdings das Recht, den Stadtanzeiger Bern, das amtliche Publikationsorgan der Stadt Bern, herauszugeben.

4. Gemäss Art. 3 lit. b UWG handelt u.a. unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht. Zwar ist die Gesuchsgegnerin bis Ende 1995 berechtigt und verpflichtet, den Stadtanzeiger Bern gemäss den Bestimmungen des Vertrages vom 26. Februar 1979 und den seither erfolgten Modifikationen herauszugeben. Wenn sie ihre Firma nun jedoch in Stadtanzeiger Bern AG umändern will, so erweckt sie den Anschein, den Stadtanzeiger nicht nur herauszu-

geben, sondern die massgeblich bestimmende Person über den Stadtanzeiger zu sein, mithin über sämtliche Rechte am Stadtanzeiger zu verfügen. Damit macht sie jedoch unwahre Angaben über ihren Zweck, ihre Tätigkeit, was gegen Art. 3 lit. b UWG verstösst.

5. Unlauter handelt ebenfalls, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).

Durch die beabsichtigte Umfirmierung in Stadtanzeiger Bern AG schafft die Gesuchsgegnerin eine Verwechslungsgefahr, indem sie, wie der Vorrichter zutreffend dargelegt hat, der Fehlzurechnung des Stadtanzeigers Bern, einem Produkt der Gesuchstellerin, zur Gesuchsgegnerin Vorschub leistet.

[...]

8. Die Vorinstanz hat festgestellt, was zwischen den Parteien mittlerweile nicht mehr umstritten ist, dass die Gesuchstellerin mangels eines Eintrages im Handelsregister nicht firmenrechtlichen Schutz gegen die Umfirmierung der Gesuchsgegnerin anrufen kann. Dass der Zeitungstitel «Stadtanzeiger Bern» bis zur entsprechenden Anmeldung durch die Gesuchsgegnerin weder als Firma noch als Marke registriert war, ist ebenfalls unumstritten. Dass der Zeitungstitel «Stadtanzeiger Bern» mangels entsprechender Vorschriften keinen Schutz vor Verletzungen geniessen konnte, wie die Gesuchsgegnerin in ihrer Vernehmlassung zum Gesuch ausführte, greift jedoch zu kurz.

Wie die Gesuchstellerin in ihrer Stellungnahme zur Appellation zutreffend ausführt, will die Gesuchsgegnerin den Namen der Gesuchstellerin in ihrer neuen Firma verwenden. Auch eine öffentlich-rechtliche Körperschaft geniesst bürgerlichen Namensschutz und kann sich gegen die Verwendung ihres Namens unter bestimmten Bedingungen gestützt auf Art. 29 ZGB zur Wehr setzen (Lack Daniel, Privatrechtlicher Namensschutz, Diss. Bern, 1992, S. 97).

Gemäss BGE 112 II 271 setzt Art. 29 Abs. 2 ZGB voraus, dass die Namensanmassung unbefugt, also durch die Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen erfolgt. Diese Voraussetzung ist u.a. dann erfüllt, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Die Beeinträchtigung der Interessen brauchen dabei nicht vermögensrechtlicher Natur zu sein, es genügt, wenn schutzwürdige ideelle Interessen wirklich verletzt werden oder die echte Gefahr einer solchen Verletzung besteht (BGE 112 II 371). Eine öffentlich-rechtliche Körperschaft muss dabei ihre eigenen, rechtlich geschützten Interessen geltend machen und nicht etwa die Interessen einzelner ihrer Mitglieder (BGE 112 II 375).

Die Gesuchstellerin ist verpflichtet, ihre amtlichen Verlautbarungen zu publizieren. Seit 105 Jahren publiziert sie diese im Stadtanzeiger Bern. Wenn nun die Gesuchsgegnerin beabsichtigt, in ihrer Firma den Namen Bern sowie auch das Wort «Stadt» zu verwenden, so erweckt sie den Anschein, ein Unternehmen der Gesuchstellerin zu sein oder ihr zumindest nahestehen, dies insbesondere vor dem Hintergrund der 105 jährigen Geschichte des Stadtanzeigers als amtliches Publikationsorgan. Die Gesuchstellerin hat damit ein schützenswertes Interesse daran, die Verwendung ihres Namens durch die Gesuchsgegnerin zu verhindern.

9. Es ist damit glaubhaft dargetan, dass gestützt auf Art. 3 lit. b und d UWG sowie gestützt auf Art. 29 ZGB ein Verfügungsanspruch der Gesuchstellerin besteht.

10. Zu prüfen ist im weiteren, ob der Gesuchstellerin durch den Eintrag der umstrittenen Firma ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 14 UWG und, resp. i.V.m. 28c ZGB). Der Gesuchsgegnerin ist zuzustimmen, dass ein Eintrag im Handelsregister nicht irreversibel ist. Auf Beginn des Jahres 1996 muss die Gesuchstellerin jedoch - bedingt durch die Kündigung der Gesuchsgegnerin - einen neuen Vertragspartner finden, der ihr amtliches Publikationsorgan herausgibt. Durch den Eintrag der Umfirmierung ins Handelsregister wäre es der Gesuchsgegnerin möglich, genau in dieser für die Gesuchstellerin entscheidenden Zeit der Vertragsverhandlungen unter der neuen Firma auf dem Markt aufzutreten, was zumindest zu einer Verwirrung des Marktes führen würde, will doch auch die Gesuchsgegnerin ein Inserateblatt auf den Markt bringen. Für die Gesuchstellerin würde es demgegenüber sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich werden, ihr amtliches Publikationsorgan unter dem angestammten Namen herausgeben zu lassen. Ob ein nach Jahren entschiedener Hauptprozess an den in der Zwischenzeit etablierten Realitäten noch etwas zu ändern könnte, ist demgegenüber sehr zweifelhaft.

Ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil der Gesuchstellerin ist damit glaubhaft dargetan.

11. Das Gesuch ist demnach gutzuheissen. Dem Handelsregisterführer wird untersagt, die Eintragung der Statutenrevision der Gesuchsgegnerin vom 2. Mai 1995 betreffend Änderung des Firmennamens in Stadtanzeiger Bern AG vorzunehmen.

*Art. 3 lit. b und d UWG – «STADTANZEIGER BERN II»*

- *Als Mitbewerber in einer bestimmten Branche sind öffentlich-rechtliche Körperschaften zu UWG-Klagen legitimiert (E. 6.1).*
  - *Bei Zeitungen können Ähnlichkeiten des Layouts wie Schrifttyp, Spalten, Werbe- und Querbalken trotz unterschiedlicher Titel zur Verwechslungsfahr führen (E. 6.3.1).*
  - *Der Untertitel «Berner Anzeiger» und die Werbeaussage «der neue Berner Anzeiger» für ein Konkurrenzblatt des «Stadtanzeigers Bern» bewirken noch keine Irreführung (E. 6.3.2).*
  - *Der Zeitungstitel «Tagblatt für die Stadt Bern – Berner Anzeiger» neben einem Konkurrenzblatt namens «Stadtanzeiger Bern» schafft eine Verwechslungsfahr und ist daher unlauter (E. 6.3.2).*
  - *Seine Zeitung als Nachfolgerin einer anderen darzustellen und sich auf deren Alter zu berufen, ist unlauter (E. 6.3.3).*
  - *Einen Fortsetzungsroman von der 50. Folge an in einem selbständigen Konkurrenzblatt derselben Redaktion abzdrukken, ist unlauter (E. 6.3.4a).*
  - *Die Gewährung von Rabatten auf Insertionskosten ist nicht unlauter (E. 6.3.4b).*
- 
- *En tant que concurrentes dans une branche donnée, les corporations de droit public ont qualité pour agir sur la base de la LCD (c. 6.1).*
  - *Dans le cas de journaux, des similitudes dans la présentation, telles que les caractères utilisés, la largeur des colonnes, les espaces publicitaires et les bordures, peuvent créer un risque de confusion malgré des titres différents (c. 6.3.1).*
  - *Le sous-titre «Berner Anzeiger» et le slogan publicitaire «der neue Berner Anzeiger» pour un journal concurrent du «Stadtanzeiger Bern» ne risquent pas d'induire en erreur (c. 6.3.2).*
  - *Le titre de journal «Tagblatt für die Stadt Bern - Berner Anzeiger» risque de créer des confusions avec le journal concurrent dénommé «Stadtanzeiger Bern» et est par conséquent déloyal (c. 6.3.2).*
  - *Il est déloyal de présenter son journal comme le successeur d'un autre et de se référer à l'ancienneté de ce dernier (c. 6.3.3).*
  - *Il est déloyal de publier, dans un journal concurrent possédant la même rédaction, la suite d'un roman feuilleton à partir du 50ème épisode (c. 6.3.4 a).*
  - *Il n'est pas déloyal d'accorder des rabais sur le coût des annonces publicitaires (c. VI.3.4 b).*

Massnahmeentscheid des Richteramts III Bern vom 7. Dezember 1995 i.S. Einwohnergemeinde Bern gegen Betriebsaktiengesellschaft Vereinsdruckerei Bern und Tagblatt für die Stadt Bern AG

Die Einwohnergemeinde Bern (Gesuchstellerin) lässt seit 1891 ein amtliches Publikationsorgan, den «Anzeiger für die Stadt Bern» (seit 1987: «Stadtanzeiger Bern»), herausgeben. Per Ende 1995 kündigte sie einen 1979 mit der Betriebsaktiengesellschaft Vereinsdruckerei Bern (Gesuchsgegnerin 1) abgeschlossenen Vertrag, der dieser die Redaktion unter bestimmten gestalterischen und vertrieblichen Vorgaben übertragen hatte. Ab 11. November 1995 brachte die Tagblatt für die Stadt Bern AG (Gesuchsgegnerin 2) in Zusammenarbeit mit der Gesuchsgegnerin 1 ein Konkurrenzblatt unter dem Titel «Tagblatt für die Stadt Bern / Berner Anzeiger» heraus, das die amtlichen Mitteilungen des Stadtanzeigers nachdruckte und eine ähnliche Aufmachung wie jener zeigte. Am 12. November 1995 stellte die Gesuchsgegnerin beim Richteramt III Bern ein superprovisorisches Unterlassungsgesuch gegen das ähnliche Layout, die Bezeichnung als «Berner Anzeiger», verschiedene Werbebehauptungen, die das «Tagblatt» als Nachfolger des «Stadtanzeigers» darstellten, den Abdruck eines Fortsetzungsromans ab der 50. Folge im «Tagblatt» statt im «Stadtanzeiger» sowie Insertionsrabatte und Gratisinserate. Die Gesuchsgegnerinnen hatten schon am 6. November 1995 eine Schutzschrift gegen das Massnahmegesuch eingereicht. Der Gerichtspräsident III erteilte die Massnahme am 13. November 1995 superprovisorisch. Die Gestaltung des «Tagblatts» wurde darauf verschiedentlich abgeändert. Dennoch kündigte die Gesuchstellerin am 24. November 1995 den Redaktionsvertrag mit der Gesuchsgegnerin 1 vorzeitig fristlos und beauftragte eine andere Gesellschaft mit der Herausgabe des «Stadtanzeigers». Nach schriftlicher Stellungnahme der Gesuchsgegnerinnen zum Gesuch und Verzicht der Gesuchstellerin auf eine Stellungnahme zur Schutzschrift bestätigte der Gerichtspräsident die Massnahme am 7. Dezember 1995 aus folgenden Erwägungen:

6.1. Vorerst bestreiten die Gesuchsgegnerinnen die Aktivlegitimation der Gesuchstellerin als öffentlich-rechtlicher Körperschaft. Klageberechtigt ist gemäss Art. 9 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend UWG), «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» (Art. 9 Abs. 1 UWG).

«Dem Staat kommen grundsätzlich keinerlei Partei- und Klagerechte zu» (Dr. Lucas David in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, Basel 1992, [nachfolgend SIWR I/2], S. 64). Dies bedeutet, dass der Staat nicht im öffentlichen Interesse in den Wettbewerb eingreifen kann, die diesbezügliche Klagelegitimation aus UWG wird ihm abgesprochen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist ausdrücklich vorgesehen in Art. 10 UWG. Tritt der Staat aber als Mitbewerber einer bestimmten Branche auf, muss er selbstverständlich berechtigt sein, seine eigenen Interessen als Wettbewerbsteilnehmer zu wahren. «Über Rechtsstreitigkeiten im wettbewerblichen Bereich entscheiden die Zivilgerichte nach UWG-Recht. Das gilt auch dann, wenn sich öffentliche Unternehmen am Wettbewerb beteiligen» (OGer ZH, I. StrK, 18.9.1987 in SJZ



84 (1988) S. 69). Dies muss analog auch für den Staat gelten. Die Tatsache, dass es sich bei der Gesuchstellerin um eine öffentlich-rechtliche Körperschaft handelt, spricht für sich allein nicht gegen eine Aktivlegitimation aus UWG.

Die Klagelegitimation der Gesuchstellerin ist demnach gegeben, wenn sie am Wettbewerb der entsprechenden Branche teilnimmt und ihre wirtschaftlichen Interessen verletzt oder gefährdet sind.

Im vorliegenden Fall ist der Markt der Gratisanzeiger auf dem Platz Bern betroffen, an dem sich die Gesuchstellerin durch die Vergabe ihrer Rechte zur Publikation amtlicher Mitteilungen indirekt beteiligt. Auch wenn die Gesuchstellerin selber keinen solchen Gratisanzeiger herausgibt, ist sie am diesbezüglichen Wettbewerb beteiligt, indem sie durch die Vergabe der amtlichen Publikationen die Marktstellung der einzelnen Anbieter beeinflussen kann. Die amtlichen Publikationen werden zwingend in jeden Haushalt der Stadt Bern verteilt, weshalb den Inseraten, die im selben Publikationsorgan wie die amtlichen Mitteilungen erscheinen, ein höherer Beachtungsgrad zukommt als denjenigen in den übrigen Gratisblättern. Die Gesuchstellerin lässt sich diese Privilegierung durch eine Konzessionsgebühr abgelden, die einen Prozentsatz der Insertionsgebühren ausmacht. Die Gesuchstellerin ist aus diesen Gründen als Anbieterin am Wettbewerb der Gratisanzeiger auf dem Platz Bern beteiligt.

«Unter wirtschaftlichen Interessen sind all jene Werte zu verstehen, die im wirtschaftlichen Leben, im Geschäftsbetrieb eine Rolle spielen können, also nicht nur wirtschaftliche Interessen im engeren Sinn (wie z.B. finanzielle Einbussen), vielmehr auch jene Werte, die über das Wirtschaftliche hinausgehen, aber nur insofern, als ihre Verletzung sich im Wirtschaftlichen auszuwirken vermag» (Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 226).

Die Gesuchstellerin erleidet durch den Eintritt eines neuen Konkurrenten – des Tagblattes – im beschränkten Marktsegment der Gratisanzeiger unmittelbar eine Einnahmeneinbusse. Damit sind ihre wirtschaftlichen Interessen im engeren Sinn beeinträchtigt. Die Auffassung der Gesuchsgegnerinnen, wonach sich die Gesuchstellerin auf keine irgendwie gearteten wirtschaftlichen Interessen berufen kann, geht fehl, zumal gerade heute vom Staat zunehmend verlangt wird, dass er seine Tätigkeit auch unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ausüben solle.

Die Gesuchstellerin ist zur Einreichung des vorliegenden Gesuches gestützt auf Art. 9 UWG aktivlegitimiert.

6.2. Die Gesuchsgegnerinnen haben ihre Passivlegitimation anerkannt.

6.3. Verfügungsanspruch Die Gesuchstellerin verlangt eine vorsorgliche Massnahme gestützt auf das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Gemäss Art. 14 UWG sind auf vorsorgliche Massnahmen die Art. 28c- 28f des ZGB anwendbar.

Wer glaubhaft macht, dass er durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundenschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangen. Der Richter kann dabei insbesondere die Verletzung vorsorglich verbieten oder beseitigen (Art. 9 UWG, Art. 14 UWG, beide i.V.m. Art. 28c Abs. 1 ZGB). Als erstes wird zu prüfen sein, ob es der Gesuchstellerin gelingt, glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerinnen mit ihrem Verhalten gegen das UWG verstossen.

Die Prüfung des Verfügungsanspruches erfolgt für jedes Rechtsbegehren separat. Die in den Ziffern 6.3.1. - 6.3.3. behandelten Rechtsbegehren 1-3 stützen sich direkt auf UWG. Ob sich das allfällig unlautere Verhalten aus einer Vertragsverletzung ergibt, ist dabei irrelevant. Eine allfällige Vertragsverletzung ist nur bezüglich Rechtsbegehren 4 von Bedeutung, das in Ziff. 6.3.4. betrachtet wird.

6.3.1. Rechtsbegehren 1: Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle zu verbieten, ein Gratisblatt mit einem Layout auf der Titelseite gemäss Gesuchsbeilage 3 herauszugeben und auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde Bern zu vertreiben bzw. zu verteilen, sonstwie in Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben.

Für den Vergleich der beiden Titelseiten wird auf die Seiten 7 und 8 hievore verwiesen. Die Gesuchstellerin beruft sich auf Art. 2 UWG und macht geltend, die Gesuchsgegnerinnen versuchten durch Irreführung der Leser- und Kundenschaft sowie durch unzulässige Anlehnung an die Aufmachung des Stadtanzeigers, den Eindruck aufkommen zu lassen, beim «Tagblatt» handle es sich um den Original-Stadtanzeiger in neuer Aufmachung. Angesprochen ist damit das wettbewerbsrechtliche Täuschungsverbot. Das Täuschungsverbot wird sowohl in Art. 2 UWG als auch in Art. 3 lit. d UWG geregelt. Die Gesuchstellerin beruft sich auf die Generalklausel (Art. 2 UWG). In den Spezialtatbeständen (Art. 3-8 UWG) sind einige typische unlautere Handlungen aufgezählt, wobei diese Aufzählung nicht abschliessend ist (vgl. Pedrazzini, a.a.O., S. 60). Diese Spezialtatbestände und die Generalklausel ergänzen sich wechselseitig: die Generalklausel ist Leitschnur bei der Auslegung der Spezialtatbestände und schiebt sich bei Sachverhalten ein, die von den Spezialtatbeständen nicht oder nur teilweise erfasst werden (Jürg Müller in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/1, Basel 1994, [nachfolgend SIWR V/1], S. 54). Zuerst ist demnach zu prüfen, ob einer der Spezialtatbestände erfüllt ist. Falls dies verneint werden muss, findet evtl. die Generalklausel Anwendung.

Das von der Gesuchstellerin angesprochene Täuschungsverbot, positiv umschrieben als Irreführung durch Schaffung einer Verwechslungsgefahr, ist gemäss Art. 3 lit. d UWG verpönt. Danach handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Obwohl der Gesetzgeber in Art. 3 lit. d UWG nicht ausdrücklich den Begriff der Nachahmung fremder Leistung verwendet, müssen die Massnahmen, welche auf eine Verwechslung hinauslaufen, in einer Nachahmung bestehen. Ein generelles Nachahmungsverbot lässt sich aus Art. 3 lit. d UWG nicht ableiten, vielmehr ist Nachahmung grundsätzlich erlaubt, soweit nicht patent-, urheber- oder modellrechtliche Schutzansprüche entgegenstehen (BGE 116 II 472; AJP 1995, S. 1409). Unlauterer Wettbewerb setzt nach Massgabe des Spezialtatbestandes von Art. 3 lit. d UWG eine Verwechslungsgefahr voraus (BGE 116 II 370).

Unter Verwechslungsgefahr wird die Gefahr von Fehlzurechnungen verstanden. Das Wesen der Verwechslungsgefahr besteht in der Irreführung des Verkehrs über die Herkunft von Waren oder Leistungen. Für das Vorliegen einer Wettbewerbsverletzung nach Art. 3 lit. d UWG genügt das Vorliegen einer Verletzungsgefahr. Dass tatsächliche Verwechslungen vorgekommen und nachgewiesen sind, ist nicht erforderlich (vgl. Magda Streuli-Youssef in SIWR V/1, S. 136).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt Art. 3 lit. d UWG voraus, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markte befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Das ist nur dann möglich, wenn diese Ausstattung phantasievoll und originell, mithin kennzeichnend ist. Rein beschreibende Angaben wie Sachbezeichnungen sind dem Verkehr grundsätzlich freizuhalten und eignen sich nicht zur Monopolisierung für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung (Dr. Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1988, N 225). Entsteht eine Verwechslungsgefahr durch solche Angaben, ist ein Verhalten höchstens unter Art. 2 UWG als unlauter zu qualifizieren (BGE 116 II 369).

Die Verwechslungsgefahr wird anhand der folgenden Kriterien analysiert:

Massgebend ist das Erinnerungsbild des Durchschnittskonsumenten; massgebend ist der Gesamteindruck, den eine Ware dem kaufenden Publikum bietet ein grösserer Unterschied ist erforderlich, wenn gleiche Waren oder solche des täglichen Gebrauches zu analysieren sind; bei teilweiser Ähnlichkeit der Produkte können die Begleitumstände wie Werbung und Verpackung die sonst fragliche Verwechselbarkeit begründen; sämtliche Begleitumstände des Verhaltens des Werbenden sind zu berücksichtigen (Pedrazzini, a.a.O., S. 86, Streuli-Youssef in SIWR V/1, S. 137f.).



*Prüfung der Titelseiten unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsfahr:*

- (1) Die Titel der beiden Blätter sind mit einer sehr ähnlichen Frakturschrift geschrieben, die Grösse ist leicht verschieden, sie ergibt sich aber aus der verschiedenen Länge der Titel.
- (2) Die gelben «Pinselstriche» des Stadtanzeigers sind in den Untertitel des Tagblattes übernommen worden, a) in ihrer Farbe b) in der Art ihrer Ausführung.
- (3) der schräggestellte Kasten am rechten Rand des Titels ist in identischer Grösse in das «Tagblatt» übernommen worden, der Inhalt ist verschieden.
- (4) Das Layout ist bei beiden Blättern fünfspaltig.
- (5) Die Unterteilung der Rubriken durch Querbalken mit schräger Schrift auf kontrastfarbigem Hintergrund wurde ins «Tagblatt» übernommen.
- (6) Der Werbebalken am unteren Rand der Titelseite wurde ins «Tagblatt» übernommen a) in der Grösse b) in der Farbgestaltung.
- (7) Auf beiden Titelseiten befinden sich amtliche Mitteilungen, im «Stadtanzeiger» als Primeur, im «Tagblatt» als Nachkopie.

Zusammenfassend kann ohne Zweifel festgestellt werden, dass die Gesuchsgegnerinnen für die Gestaltung der Titelseite des Tagblattes eine ganze Reihe von Einzelheiten aus dem «Stadtanzeiger» nachgeahmt haben, die dieses Produkt als solches kennzeichneten. Die Gesuchsgegnerinnen vertreten die Auffassung, dass keine Verwechselbarkeit vorliegt, weil schon der Name des Produkts anders sei. Dies genügt indessen nicht. Gerade bei Produkten der gleichen Warenkategorie sind grössere Anstrengungen zur Unterscheidung als die von den Gesuchsgegnerinnen erwähnten nötig. Der Gesamteindruck, der sich dem Durchschnittsleser der beiden Gratisblätter bietet, führt unweigerlich zu einer Verwechslungsgefahr, die durch die entsprechende Werbung bewusst noch gefördert wird. Die Verwechslungsgefahr ist gegeben.

Den Gesuchsgegnerinnen wäre es durchaus zumutbar gewesen, das «Tagblatt» mittels eines anderen Layouts vom «Stadtanzeiger» deutlicher zu unterscheiden. Sie hat dies absichtlich unterlassen, um beim Durchschnittsleser den Eindruck zu erwecken, es handle sich beim «Tagblatt» um das Nachfolgeprodukt des Stadtanzeigers in neuer Aufmachung mit einem neuen Titel. Dass durch die enorme Medienpräsenz aller Beteiligten die Verwechslungsgefahr verringert wurde, ändert am unlauteren Vorgehen der Gesuchsgegnerinnen nichts.

Der Verfügungsanspruch bezüglich Rechtsbegehren 1 wird gestützt auf Art. 3 lit. d UWG bejaht. Eine Prüfung unter der Generalklausel erübrigt sich damit.

6.3.2. Rechtsbegehren 2: Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle zu verbieten, im Zusammenhang mit einer im Gebiet der Einwohnergemeinde Bern verteilten Gratiszeitung die Bezeichnung «Anzeiger» zu gebrauchen, insbesondere unter Verwendung des Untertitels «Berner Anzeiger» sowie der Werbeausgabe «Der neue Berner Anzeiger».

Eventualiter: Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle zu verbieten, den Titel «Tagblatt für die Stadt Bern» mit dem Untertitel «Berner Anzeiger» in irgendeiner Form zu kombinieren.

Die Gesuchstellerin wirft den Gesuchsgegnerinnen vor, dass diese, nachdem ihnen die Benützung der Namen «Stadtanzeiger Bern» und «Anzeiger für die Stadt Bern» vorläufig verboten wurde, durch eine Kombination dieser Titel mit dem Wort «Tagblatt» an das Erinnerungsbild des Stadtanzeigers anknüpfte. Der heutige Titel «Tagblatt für die Stadt Bern» in Frakturschrift, kombiniert mit dem Untertitel «Berner Anzeiger», der die gelben «Pinselstriche» enthalte, sei als reine Umgehung der ausgesprochenen Verbote ebenfalls unlauter und verletze das Namensrecht der Gesuchstellerin (Art. 29 ZGB).

Die Gesuchsgegnerinnen stellen sich auf den Standpunkt, dass einzig die beiden Titel, «Stadtanzeiger Bern» und «Tagblatt für die Stadt Bern» zu vergleichen

seien. Beide Titel seien je aus nicht kennzeichnungskräftigen, sogenannt gemeinfreien Wörtern zusammengesetzt, eine Verwechslung ausgeschlossen.

### *Hauptbegehren*

Angesprochen ist auch hier die Anlehnung an ein bestehendes Produkt, wodurch eine Verwechslungsgefahr durch Täuschung erreicht werden soll.

Vorliegend wird geprüft, ob einer der Spezialtatbestände (Art. 3 lit. b oder d UWG), erfüllt ist, erst nachher, ob die Generalklausel (Art. 2 UWG) Anwendung findet.

Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). «Unter Verwechslungsgefahr wird die Gefahr von Fehlzurechnungen verstanden. Das Wesen der Verwechslungsgefahr besteht in der Irreführung des Verkehrs über die Herkunft von Waren oder Leistungen» (Streuli-Youssef in *SIWR* V/1, S. 136). Für die lauterkeitsrechtliche Beurteilung eines Verhaltens kommt es auf den Gesamteindruck an, den ein Verhalten beim unbefangenen Publikum erzeugt. Es kann auf die Ausführungen in *Ziff. 6.3.1.* oben verwiesen werden.

In einem früheren Massnahmeverfahren wurde vorläufig entschieden, dass die Rechte am Produkt «Stadtanzeiger Bern» der Gesuchstellerin zustehen. Der Gesuchsgegnerin 1 wurde im nachfolgenden Verfahren gestützt auf diese Überlegungen vorläufig untersagt, für ihr neues Gratisblatt die Titel «Stadtanzeiger Bern» oder «Anzeiger für die Stadt Bern» zu verwenden.

In dieser Entscheidung wurde ausgeführt, dass es sich bei den Worten «Anzeiger», «Bern» und «Stadt» zwar um gemeinfreie Bezeichnungen handelt, dies aber nicht bedeute, dass jede Kombination dieser Wörter möglich sei (BGE 117 II 201 E. bb). Aus dieser Überlegung, die auch heute noch Geltung hat, ergibt sich, dass es den Gesuchsgegnerinnen nicht generell verboten werden kann, in Zusammenhang mit einer im Gebiet der Einwohnergemeinde Bern verteilten Gratiszeitung die Bezeichnung «Anzeiger» zu gebrauchen. Das Wort «Anzeiger» allein kann als Sachbezeichnung nicht kennzeichnungskräftig sein. Durch seine Verwendung kann aber auch keine Verwechslungsgefahr entstehen. Denn es gibt in der Tat auch in der Stadt Bern verschiedene andere Anzeiger (z.B. Anzeiger für das Nordquartier). Fehlt indessen eine Verwechslungsgefahr, ist ein Verhalten weder unter der Spezialnorm noch unter der Generalklausel unlauter (BGE 116 II 370). Rechtsbegehren 2 muss deshalb in seiner Hauptform bezüglich der Verwendung der Bezeichnung «Anzeiger» abgewiesen werden.

Weiter soll den Gesuchsgegnerinnen verboten werden, eine Gratiszeitung mit dem Untertitel «Berner Anzeiger» herauszugeben. Es stellt sich dazu vorerst die

Frage, ob die Verwendung der Wortkombination «Berner Anzeiger» als Untertitel eines Gratisblattes frei verfügbar ist oder nicht.

Die Gesuchstellerin begründet ihr diesbezügliches Begehren nicht, macht aber bezüglich der Titelkombination eine Anlehnung an den «Stadtanzeiger» geltend. Auch hier ist deshalb zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr droht.

«Berner Anzeiger» ist nicht als Marke registriert worden. Ob ein nicht eingetragenes Zeichen kennzeichnungskräftig ist und daher den Schutz des UWG geniesst, beurteilt sich nach den gleichen Kriterien wie im Markenrecht. Insbesondere gilt auch hier, dass gemeinfreie Sachbezeichnungen nicht geschützt sind, es sei denn, dass sie infolge der sog. Verkehrsgeltung Kennzeichenkraft erlangt haben und daher zum Individualzeichen geworden sind (Magda Streuli-Youssef in SIWR W1, S. 151; BGE 117 II 201 E. bb).

Die Bezeichnung «Berner Anzeige» im Untertitel kann als typischer Fall einer reinen Sachbezeichnung betrachtet werden, die aussagt, was das entsprechende Produkt beinhaltet. Dies setzt aber voraus, dass sich die zu vergleichenden Gratiszeitungen im Titel klar unterscheiden. Die Bezeichnung «Berner Anzeige» im Untertitel eines Gratisblattes schafft keine Verwechslungsgefahr, wenn sich aus den übrigen Umständen wie Titel, Layout, etc. keine solche ergibt.

Eine solche Prüfung des Gesamteindrucks ist bei dem hier allgemein gestellten Rechtsbegehren mangels einer konkret zur Beurteilung stehenden Titelseite nicht möglich. Dies bedeutet, dass anhand jedes Einzelfalles geprüft werden muss, ob die Bezeichnung «Berner Anzeige» im Untertitel einer Gratiszeitung zulässig ist oder nicht. Eine solche Prüfung wird mit dem Eventualbegehren verlangt, es kann auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen werden.

Rechtsbegehren 2 muss deshalb in seiner Hauptform bezüglich der Verwendung der Bezeichnung «Berner Anzeiger» im Untertitel einer Gratiszeitung abgewiesen werden.

Den Gesuchsgegnerinnen soll weiter verboten werden, im Zusammenhang mit einer im Gebiet der Einwohnergemeinde Bern verteilten Gratiszeitung die Werbeaussage «Der neue Berner Anzeiger» zu gebrauchen. Angesprochen ist damit Art. 3 lit. b UWG (Verbot der irreführenden Werbung i.e.S.). [...] Irreführung liegt prinzipiell nicht nur dann vor, wenn im Wettbewerb mit falschen Angaben operiert wird, sondern auch dann, wenn die an sich richtigen Angaben aus besonderen Gründen bei den Abnehmern die Realität verfälscht auffassen lassen (Pedrazzini, a.a.O. S. 114).

Wenn auf dem Platz Bern eine neue Gratiszeitung mit der Aussage «Der neue Berner Anzeiger» beworben wird, ist diese Aussage richtig. Sie beschränkt sich auf die Aussage, dass es sich bei der neuen Zeitschrift um einen Anzeiger han-

delt, der in Bern entweder in der Stadt Bern oder auf dem Kantonsgebiet – verteilt wird. Dies ist weder unwahr noch irreführend. Auch hier gilt, was oben zur Bezeichnung «Berner Anzeiger» im Untertitel ausgeführt wurde. Die Werbeaussage «Der neue Berner Anzeiger» für ein neues Gratisblatt ist grundsätzlich zulässig und verstösst weder gegen Art. 3 lit. b noch gegen Art. 2 UWG. Sie setzt aber voraus, dass sich aus den übrigen Umständen wie Titel, Layout, etc. keine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Werbeaussage muss sich ja auf ein konkretes Produkt beziehen, das in die Beurteilung einfließen muss. Die Gesuchsgegnerinnen können denn auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Gesuchstellerin, als sie vor langer Zeit auf dem Markt noch konkurrenzlos war, ihr Gratisblatt mit einer Kombination von reinen Sachbezeichnungen betitelt hat. Rechtsbegehren 2 muss demnach auch bezüglich der Werbeaussage «Der neue Berner Anzeiger» abgewiesen werden.

### *Eventualbegehren*

Entsprechend den Ausführungen zu den Begriffen «Anzeiger», «Bern» und «Stadt» handelt es sich auch beim Wort «Tagblatt» um ein gemeinfreies Wort. Zu untersuchen ist deshalb nur die Titelkombination des gesuchsgegnerischen Gratisblattes als Ganzes. Gegenüber stehen sich somit «Stadtanzeiger Bern» und «Tagblatt für die Stadt Bern / Berner Anzeiger»

Die Gesuchsgegnerinnen haben einerseits sämtliche Bestandteile des Titels «Stadtanzeiger Bern» in ihren Titel integriert, nämlich die Ausdrücke «Stadt», «Bern» und «Anzeiger». Andererseits ist von Bedeutung, dass der «Stadtanzeiger Bern» bis 1986 unter dem Namen «Anzeiger für die Stadt Bern» erschienen ist. Vielen Bernern ist auch heute noch der ältere Namen prägnanter als der neue kürzere. Indem die Gesuchsgegnerinnen aus diesem Titel lediglich das Wort «Anzeiger» durch das Wort «Tagblatt» ersetzten, das Wort «Anzeiger» dafür aber im Untertitel plazierten, schafften sie bewusst eine Nähe zum «Stadtanzeiger Bern».

Die Anwendung der Verwechslungskriterien führt zu folgendem Ergebnis: Der Durchschnittskonsument erkennt zwar, dass der Titel des Tagblattes anders lautet, er wird aber, da es sich um ein gleichartiges Produkt mit identischem Inhalt handelt, dazu verleitet, anzunehmen, beim «Tagblatt» handle es sich um den «Stadtanzeiger» mit einem – wie schon vor 9 Jahren einmal – neuen Namen. Diese Verwechslungsgefahr besteht umso mehr, als sich das sonstige Erscheinungsbild des «Tagblattes» an dasjenige des «Stadtanzeigers» stark anlehnt (vgl. dazu oben Ziff. 6.3.1.). Sie wird ausserdem durch die Werbung mit dem Slogan «Der Neue ist ganz der Alte ... nur besser» bewusst gefördert (vgl. dazu Ziff. 6.3.3. unten, Pedrazzini, a.a.O., S. 86, Streuli-Youssef in SIWR V/1, S. 137f.).

Damit ist Art. 3 lit. d UWG erfüllt. Der Verfügungsanspruch bezüglich Eventualbegehren von Rechtsbegehren 2 wird bejaht. Ob eine Verletzung von Art. 2



UWG bzw. Art. 29 ZGB vorliegt, braucht unter diesen Umständen nicht mehr abgeklärt zu werden.

6.3.3. Rechtsbegehren 3: Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle zu verbieten, gegenüber Leserschaft und InserentInnen wörtlich oder konkludent die Behauptung aufzustellen, das «Tagblatt für die Stadt Bern» sei das wirtschaftliche Folgeprodukt des Stadtanzeigers, insbesondere unter Verwendung

a) der Altersberühmung mit 105 Jahren. Die Gesuchsgegnerinnen bewerben das «Tagblatt» mit dem Zusatz «nach 105 erfolgreichen Jahren in neuer Aufmachung». Die sogenannte Altersberühmung ist ein Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG. Gemäss dieser Bestimmung handelt unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. So kann irreführend handeln, wer den Eindruck bestehender Verbindung mit einem bekannten Unternehmen dadurch erweckt, dass er auf die Gründungszeit hinweist (Pedrazzini, a.a.O., S. 125). Zulässig ist die Altersberühmung bei eingetretenem Wechsel der Firma und des Inhabers, wenn ein Geschäft als wirtschaftliche Einheit ununterbrochen geführt wurde (BGE 70 II 158).

Ein früheres Massnahmeverfahren hat vorläufig ergeben, dass es sich beim «Stadtanzeiger» um das Produkt der Gesuchstellerin handelt, welche dieses seit 105 Jahren herausgibt, wenn auch nicht in Eigenregie. Die Gesuchsgegnerin 1 hat sich gegenüber der Gesuchstellerin vertraglich verpflichtet, den «Stadtanzeiger» herauszugeben. Es ist richtig, dass die Gesuchstellerin und die Gesuchsgegnerin 1 seit 105 Jahren bezüglich des Stadtanzeigers in einem Vertragsverhältnis stehen. Nicht richtig ist aber, dass das «Tagblatt» seit 105 Jahren herausgegeben wird, nun aber in neuer Aufmachung. Genau diese Botschaft senden die Gesuchsgegnerinnen mit der beschriebenen Werbeaussage aber aus. Sie wollen damit dem Publikum suggerieren, dass es sich beim «Tagblatt» um das «nahtlose» Folgeprodukt des Stadtanzeigers handelt, wie er seit 105 Jahren produziert wird. Diese Aussage, von den Gesuchsgegnerinnen bewusst so gewollt, ist falsch und irreführend.

Indem die Gesuchsgegnerinnen den Bekanntheitsgrad und den guten Ruf des seit 105 Jahren bestehenden Stadtanzeigers durch falsche Berühmung für sich nutzbar machen wollen, verhalten sie sich unlauter.

b) der Aussage «Der Neue ist ganz der Alte». Auch diese Werbeaussage ist falsch. Das «Tagblatt» ist ein neues Gratisblatt auf dem Platz Bern, das mit dem «Stadtanzeiger» einzig gemeinsam hat, dass die Gesuchsgegnerin 1 bis zum 24. November 1995 an der Herausgabe beider Blätter beteiligt war. Durch die Ver-

wendung des anlehenden Layouts (vgl. Ziff. 6.3.1. oben) wird der Durchschnittsleser dazu verleitet anzunehmen, dass es sich beim «Tagblatt» um die modifizierte Nachfolge des Stadtanzeigers handle; dieses Vorgehen der Gesuchsgegnerinnen ist wie beschrieben unlauter. Die Werbeaussage erfolgt einzig mit dem Zweck, das «Tagblatt» mit der Gesuchstellerin, und damit mit dem guten Ruf und Bekanntheitsgrad des Stadtanzeigers, in Zusammenhang zu bringen. Diese absichtlich unwahre Werbebotschaft erfüllt zweifelsfrei den Tatbestand der Irreführung gemäss Art. 3 lit. b UWG.

c) der Behauptung, den «Stadtanzeiger» gebe es nach dem 31. Dezember 1995 bzw. ab 1. Januar 1996 nicht mehr. Zur Glaubhaftmachung dieser Behauptung verweist die Gesuchstellerin auf eine von der Publicitas Bern am 10. November 1995 schriftlich festgehaltene Gesprächsfrequenz mit einem «Stadtanzeiger»-Kunden. Die Behauptung wird von den Gesuchsgegnerinnen bestritten. Die Publicitas verfüge zudem an der Zeitung «Der Bund», die ab 1. Januar 1996 den «Stadtanzeiger» herausgibt, über eine Mehrheitsbeteiligung, sodass von einem unabhängigen Beweismittel nicht ausgegangen werden könne. [...] Es ist der Gesuchstellerin damit nicht gelungen, glaubhaft zu machen, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit künftiger solcher Verletzungshandlungen besteht.

6.3.4. Rechtsbegehren 4: Es sei der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle zu verbieten, bis zum 31. Dezember 1995 die Attraktivität des «Stadtanzeigers» im Verhältnis zum parallelverteilten «Tagblatt für die Stadt Bern» für InserentInnen und Leserschaft systematisch mittels

- a) Abdruck des bisher im «Stadtanzeiger» publizierten Fortsetzungsromans im «Tagblatt für die Stadt Bern»,
- b) Gewährung von Rabatten auf den Insertionstarifen des Tagblattes für die Stadt Bern,
- c) künstlicher Aufblähung des Volumens durch Abdruck von Gratisinseraten herabzusetzen.

Die geltend gemachte Herabsetzung des «Stadtanzeigers» durch die Gesuchsgegnerin 2 wird von der Gesuchstellerin damit begründet, dass die Gesuchsgegnerin 2 treuwidrig handle, indem sie den Vertragsbruch der Gesuchsgegnerin 1 ausnütze, um für sich selber einen Marktvorteil zu erreichen. Mit der fristlosen Kündigung des Vertrages am 24. November 1995 ist eine Vertragsverletzung der Gesuchsgegnerin 1 und damit auch die Ausnützung einer solchen Verletzung durch die Gesuchsgegnerin 2 nicht mehr möglich. [...]

a) Abdruck des Fortsetzungsromans im «Tagblatt». In der ersten Ausgabe des Tagblattes vom 7. November 1995 druckte die Gesuchsgegnerin 2 die 50. Folge des Romans «Und morgen kommt der Märchenprinz» ab. Dieser Roman war vorher während 49 Folgen im «Stadtanzeiger Bern» erschienen. Die Leser des Romans wurden gezwungen, von einer Zeitung zur andern zu wechseln, wenn

sie die Fortsetzung lesen wollten; gleichzeitig hatte die Gesuchsgegnerin 1 ja den Fortsetzungsroman aus dem «Stadtanzeiger» entfernt. Damit gingen dem «Stadtanzeiger Bern» Leser verloren, was sich auf den Beachtungsgrad der Inserate auswirken musste. Dieses planmässige und vereinte Vorgehen der Gesuchsgegnerinnen versties zweifellos gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 UWG, weil die Gesuchsgegnerin 2 eine Vertragsverletzung der Gesuchsgegnerin 1 ausnützte. Folgerichtig wurde der Gesuchsgegnerin dieses Verhalten in der Bescheinigung und Verfügung denn auch untersagt.

Nach Auflösung des Vertrages zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin 1 fehlt die Voraussetzung für eine Ausnützung einer Vertragsverletzung, indem dieser Vertrag nicht mehr besteht. Vielmehr ist unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin 2 im «Tagblatt» grundsätzlich – die Regelung der urheberrechtlichen Ansprüche vorausgesetzt – einen Fortsetzungsroman abdrucken darf. Dies kann auch ein Roman sein, der früher im «Stadtanzeiger» erschienen ist. Mit einem solchen Vorgehen ist jedoch heute nicht mehr ernsthaft zu rechnen, ganz abgesehen davon, dass es wirtschaftlich gesehen unter den heutigen Voraussetzungen wenig Sinn macht, den Fortsetzungsroman einer anderen Zeitung weiterzuführen. Ein derartiges Vorgehen ist nach Auflösung des Vertrages auch in keiner Weise glaubhaft gemacht. Selbst wenn es erfolgte, könnte es nicht als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG betrachtet werden.

Ein entsprechender Verfügungsanspruch der Gesuchstellerin ist nicht glaubhaft gemacht.

b) Gewährung von Rabatten auf den Insertionstarifen des «Tagblattes». Die Gesuchsgegnerinnen bieten den InserentInnen Abschlussrabatte bis zu 20% mit zusätzlichen Treueprämien zu weiteren 10% an. Gegen eine Rabattgewährung zur Lancierung des Tagblattes ist nach Erlöschen des Vertrages zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin 1 nichts einzuwenden, ist es doch üblich, dass einem neuen Produkt der Einstieg in den Markt mit Rabatten erleichtert wird. Das «Tagblatt» als weitere Konkurrentin auf dem Inseratemarkt verstärkt automatisch das Werben um Inserenten. Einen Marktvorteil können dabei tiefere Preise bieten. Die Gewährung von Rabatten ist nicht generell wettbewerbswidrig.

Die Gesuchstellerin räumt selber ein, dass gegen derartige Werbeaktionen nach dem 31.12.1995 – mithin nach Erlöschen ihres Vertrages mit der Gesuchsgegnerin 1 – nicht viel eingewendet werden könnte.

Der entsprechende Verfügungsanspruch ist nicht gegeben.

c) Künstliche Aufblähung des Volumens durch Abdruck von Gratisinseraten. Die Gesuchstellerin behauptet, das «Tagblatt» werde durch Gratisinserate künstlich aufgebläht. Dies wird von den Gesuchsgegnerinnen bestritten. Wie in Ziff.

6.3.3. c) oben ausgeführt, gilt auch hier, dass die Gesuchstellerin ihre Behauptung durch weitere Elemente unterstützen muss, um beim Richter den Anschein von deren Richtigkeit zu erwecken. Die Gesuchstellerin führt dazu in ihrem Gesuch aus, dass davon ausgegangen werden könne, dass nur die wenigsten InserentInnen davon Kenntnis gehabt hätten, dass sie mit Ausgabe vom 7. November 1995 sowohl im «Tagblatt» als auch im Staatsanzeiger erscheinen würden. Als Beweismittel für diese Behauptung werden die entsprechenden Ausgaben des Tagblattes und des Stadtanzeigers genannt. Aus diesen geht aber weder hervor, ob es sich tatsächlich um Gratisinserate handelt, und – wenn dies bejaht werden müsste – in welchem Umfang dies geschehen ist. Anhand der eingereichten Unterlagen hat die Gesuchstellerin diese Behauptung nicht glaubhaft gemacht. Das Gesuch ist bezüglich dieses Teilbehrens abzuweisen.

7. [Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil bejaht.]

8. Nach Art. 28 d Abs. 3 ZGB kann der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen, wenn die vorsorgliche Massnahme dem Gesuchgegner schaden kann. Auf eine Sicherheitsleistung kann namentlich dann verzichtet werden, wenn der geltend gemachte Anspruch nicht bloss glaubhaft gemacht ist, sondern auch unzweifelhaft besteht (Leuch/Marbach/Kellerhals, N. 1 b zu Art. 329 ZPO). Dies ist vorliegend insofern der Fall, als das Gesuch gutgeheissen wird. Darüber hinaus ist die Gesuchstellerin als Gemeinwesen immer liquid bzw. zahlungsfähig, die allfällige Schadenersatzsumme deshalb immer einbringlich.

#### *Art. 3 lit. a UWG – «UNTERNEHMENSCHÄDIGENDE GESCHÄFTSFÜHRUNG»*

- *(Ehemalige) Arbeitnehmer sind ihrem (ehemaligen) Arbeitgeber gegenüber nicht zu UWG-Klagen wegen Verletzung ihres beruflichen Ansehens durch herabsetzende Äusserungen legitimiert (E. C.3.3).*
- *Das UWG schützt den «Wettbewerb» am Arbeitsmarkt nicht (E. C.4.1).*
- *Des (anciens) employés ne peuvent pas agir sur la base de la LCD contre leur (ancien) employeur pour atteinte à leur réputation professionnelle par des propos dénigrants (c. C.3.3).*
- *La LCD ne protège pas la «concurrence» sur le marché du travail (c. C.4.1).*

Urteil der Rekurskommission der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich vom 29. September 1995 i.S. X. c. K.

Am 5. Mai 1992 schlossen die Y. Holding und X. einen Arbeitsvertrag ab, worin die Y. Holding X. «die operationelle Führung der Y. Unternehmungen und damit die oberste Linien- und Ergebnisverantwortung für das Gesamtunternehmen» übertrug. Am 31. März 1993 wurde X. fristlos entlassen. Anlässlich einer am 15. Juni 1993 durchgeführten Pressekonferenz in G. wurde ein als «Aktuelle Medienmitteilung» bezeichnetes Papier an die anwesenden Pressevertreter abgegeben, worin die Tätigkeit von X. während des Arbeitsverhältnisses mit der Y. Holding mit Nachdruck kritisiert wurde. X. habe eine unternehmensschädigende Geschäftsführung betrieben und sich Rechtsverletzungen mit möglichen Schandfolgen in Millionenhöhe zuschulden kommen lassen, insbesondere sich persönlich bereichert.

Diese Äusserungen wertete X. als Ehrverletzung (Verleumdung im Sinne von Art. 174 StGB) sowie als Rufschädigung gemäss Art. 3 lit. a UWG und erstattete in diesem Sinne am 18. Juni 1993 bei der Bezirksanwaltschaft Bülach Strafanzeige gegen K., der die Stellung des Delegierten des Verwaltungsrates der Y. Holding AG innehatte. Mit Schreiben vom 25. Juni 1993 machte die Bezirksanwaltschaft Bülach die Rechtsvertreter von X. zu Recht darauf aufmerksam, dass die Verfolgung von Ehrverletzungsdelikten im Privatstrafklageverfahren zu betreiben sei. Diese sind in ihren weiteren Eingaben denn auch nicht mehr auf diesen Punkt ihrer Strafanzeige zurückgekommen.

Die Bezirksanwaltschaft Bülach stellte das Verfahren mit Verfügung vom 29. März 1994 ein. Gegen diesen Entscheid erhob X. Rekurs an die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, die ihn unter anderem mangels Aktivlegitimation abweist.

[...] C. 1. Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (UWG) sind als Antragsdelikte ausgestaltet. Strafantrag stellen kann, wer nach den Artikeln 9 und 10 zur Zivilklage berechtigt ist (Art. 23 UWG).

Somit ist gemäss Art. 9 in Verbindung mit Art. 23 UWG zur Stellung eines Strafantrages berechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundenschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Art. 10 UWG bezieht sich auf die Klagen von Kunden, Organisationen sowie des Bundes, fällt mithin vorliegendenfalls als Legitimationsgrundlage ausser Betracht.

2. Der Rekurrent war bei der Y. Holding AG als unselbständig Erwerbender, d.h. als Arbeitnehmer, tätig. Die inkriminierten Äusserungen beziehen sich auf seine Tätigkeit als Arbeitnehmer. Im folgenden ist zu prüfen, ob das UWG auch Arbeitnehmern die Legitimation zur Erhebung von Zivilklagen einräumt und sie somit ebenfalls zur Stellung von Strafanträgen berechtigt sind.

3.1. Die bundesrätliche Botschaft vom 18. Mai 1983 zum UWG erwähnt im allgemeinen Teil die Arbeitnehmer als zur Klage legitimierten Personenkreis nicht (vgl. BBl 1983 II S. 1027/1028, 1034 und 1054). Ebensovienig werden die Arbeitnehmer bei den Erläuterungen zu den Art. 1 («Zweckartikel», vgl. BBl 1983 II S. 1058), 9 und 10 UWG (Klageberechtigung, vgl. BBl 1983 S. 1074-1077) als durch das UWG zur zivil- und strafrechtlichen Klage legitimierte Personen aufgeführt.

3.2. Ausdrücklich angeführt wird in der Botschaft nur die Ausdehnung der Aktivlegitimation der Konsumenten, der Konsumentenorganisationen und der Berufs- und Wirtschaftsverbände (BBl 1983 II, a.a.O), was in Art. 10 UWG seinen gesetzgeberischen Niederschlag fand.

3.3. Die Anwendbarkeit des UWG wurde also erweitert, jedoch nicht auf die Arbeitnehmer, wie dies die Rechtsvertreter des Rekurrenten glauben machen wollen. Entgegen der von den Rechtsvertreterem des Rekurrenten vertretenen Auffassung ist somit der in Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 224, geäußerten Auffassung von Pedrazzini beizupflichten, wonach nur derjenige, der selbständig am Wettbewerb teilnehme, aktivlegitimiert sei. Dieser Standpunkt wird sowohl durch den Gesetzeswortlaut wie auch durch die bundesrätliche Botschaft klar gestützt.

4.1. Wenn die Rechtsvertreter des Rekurrenten ausführen, es gebe einen Markt für Topmanager, so verkennen sie, dass es sich dabei nicht um einen Markt im Sinne des UWG handelt, sondern um den Arbeitsmarkt im allgemeinen. Dieser umfasst die Topmanager ebenso wie die übrigen kaufmännischen Angestellten, Handwerker, Techniker usw.; darunter fallen – kurz zusammengefasst – alle unselbständig erwerbstätigen Personen, zu denen der Rekurrent unbestrittenermassen ebenfalls gehört. Der Arbeitsmarkt wird aber nicht durch das UWG, sondern durch das Arbeitsrecht geregelt. Daran vermag auch der Umstand, dass der Rekurrent «von den Medien aufmerksam verfolgt» wird, nichts zu ändern.

4.2. Unerheblich für die Aktivlegitimation des Rekurrenten ist die Frage, ob er zum Zeitpunkt der inkriminierten Äusserungen noch in einem Anstellungsverhältnis zur Y. Holding gestanden hat oder nicht. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der Y. Holding liess den Rekurrenten nicht zu einem selbständigen Unternehmer werden.

5. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass dem Rekurrenten als unselbständig Erwerbendem durch das UWG keine Legitimation zur Zivilklage und demzufolge auch kein Recht zur Stellung eines Strafantrages zukommt. Der Rekurs ist somit mangels Aktivlegitimation des Rekurrenten abzuweisen.

## V. Buchbesprechungen / Bibliographie

*RIKLIN, Franz*, Prof. Dr. iur., Schweizerisches Presserecht (Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern, 360 Seiten, Fr. 78.-)

Nach dem *Ludwig* (1964) und dem *Rehbinder* (1975) ist dies bereits die dritte Publikation, die sich unter dem Titel «Schweizerisches Presserecht» mit den für die Presse massgebenden Bestimmungen befasst. Alle drei Publikationen sind unverwechselbar und beweisen, auf welch grundsätzlich verschiedene Arten ein Thema angegangen werden kann.

Das Pressewesen ist ein dankbares Gebiet für Spezialdarstellungen. Dies ergibt sich schon aus den umfangreichen Verzeichnissen über Monographien und Aufsätze, die jedem der 14 Kapitel vorangestellt werden. Diese befassen sich unter anderem mit den Quellen, der Geschichte und des Verhältnisses des Presserechtes zum Lauterkeitsrecht, zum Kartellrecht und zum Datenschutz. Kern des Lehrbuches bilden indessen die Darstellungen des Pressestaatsrechts (Stichwort: Pressefreiheit), des Presseverwaltungsrechts, des Pressestrafrechts, des Pressestraftprozessrechts, des Pressezivilrechtes, des Pressezivilprozessrechtes (Gegendarstellungsrecht), des Pressearbeitsrechts und des Presseurheberrechts. In diesen Gebieten erweist sich das Werk mit seinem umfangreichen Apparat als eigentliche Fundgrube. Man verzeihe dem Rezensenten, dass er hieraus nur wenige Rosinen herauspicken kann.

Eindrücklich ist etwa die geraffte, aber gut belegte Darstellung des Einflusses der Gratisanzeiger und der Tendenzen zu deren Eindämmung. In diesem Zusammenhang wird nicht nur auf die Untersuchungen der Kartellkommission hingewiesen, sondern der Autor setzt sich auch mit neueren Auffassungen auseinander und untersucht zudem die Möglichkeiten, die das Lauterkeitsrecht zur Verfügung stellt. Ebenso eindrücklich sind beispielsweise die Darlegungen des Autors über die innere Pressefreiheit und über den Kampf der Journalisten für ihre Unabhängigkeit vom Verlag.

Mit Interesse liest man die Ausführungen des Autors zur Aufgabe der Presse im Rahmen von zivil- und strafrechtlichen Urteilsveröffentlichungen. Er lehnt den öffentlich-rechtlichen Charakter einer Publikationsanordnung ab und meint, ein Verleger, der nicht Prozesspartei gewesen sei, könne nicht gezwungen werden, ein Zivil- oder Strafurteil zu veröffentlichen (S. 160, 223). Die interessante Judikatur zur zivilprozessualen Veröffentlichungspflicht (BGE 106 II 102, SMI 1987 114) bleibt leider unerwähnt.

Etwas punktuell sind die Ausführungen zu den Werbevorschriften in der Presse und zu den Vertriebsvorschriften für die Presse ausgefallen. Gewiss wird man nicht erwarten, in einer presserechtlichen Darstellung eine Auflistung sämtlicher gewerbepolizeilicher Vorschriften zu finden, die Einfluss auf die Werbung und damit auch auf den Inseratenteil einer Zeitung nehmen wollen. Dagegen wäre es interessant gewesen zu erfahren, ob und zu welchen Zeiten Zeitungen an Kiosken, durch ambulante Verkäufer in Restaurants etc. oder an Automaten vertrieben werden dürfen.

Die Fülle der Regelungen, die Einfluss auf das Pressewesen haben, ist erstaunlich. Dem Verfasser gelingt es, diese übersichtlich zu ordnen und präzise darzustellen. Er enthält sich dabei weitgehend einer eigenen Stellungnahme und überlässt es dem Leser, die wiedergegebenen Meinungen und Strömungen zu würdigen und sich selbst eine Meinung zu bilden. Entsprechend einprägsam und verständlich sind seine knappen Formulierungen. Das Werk wird daher nicht nur dem Juristen, sondern auch dem interessierten Journalisten reiche Anregung bieten und zum unersetzlichen Begleiter bei seiner alltäglichen Arbeit werden.

Dr. Lucas David, Zürich



BBLP  
MEYER LUSTENBERGER  
Postfach  
CH-8029 Zürich

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

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

Heft 2 1996 Fascicule 2

Standort: CR  
Klassifikation: 86



## Inhaltsverzeichnis / Table des matières

### Aufsätze / Articles

- Internet und Immaterialgüterrecht* 201  
 DR. FELIX H. THOMANN, Advokat, Basel
- Der Beitrag des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum zum Schutz von Ortsnamen, ihrer Benützer und der Konsumenten - Das geplante Spezialregister für geographische Bezeichnungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse* 221  
 DR. JÜRIG SIMON, Fürsprecher, EIGE

### Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

#### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

#### Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

- «SILHOUETTE». *Recours de droit public contre une ordonnance provisionnelle.* 241  
 ATF du 4 novembre 1994
- «INCA». *Risque de confusion entre «Inca Bank S.A.», «Incavalor S.A.» et «Incagest S.A.».* 246  
 CJ GE du 21 octobre 1994
- «NARIMPEX». *Risque de confusion entre «Narimpex S.A.» et «Natimpex S.A.».* 248  
 CJ GE du 23 juin 1995
- «UNIFIL». *Risque de confusion entre «Unifil» et «Inofil». Dommages-intérêts.* 251  
 TC FR du 22 mars 1995

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

- «GILBERT ALBERT». *Notion d'oeuvre.* 263  
CJ GE du 20 octobre 1995

## III. Markenrecht / Marques

- «HUNTING WORLD». *Pourvoi en nullité contre une ordonnance de non-lieu. Lex mitior. Dol éventuel. Faux intellectuel dans les titres.* 269  
ATF du 30 août 1995
- «COMTET I». *Lex mitior. Usage frauduleux. Violation du droit à la marque.* 278  
ATF du 5 septembre 1995
- «COMTET II». *Confiscation.* 286  
CJ GE du 26 février 1996
- «MENDRISIOTTO». *Mesures provisionnelles. Marque descriptive.* 290  
TA TI du 10 mars 1995
- «JAGUAR». *Suspension du procès civil en cas de faillite d'une partie.* 296  
CJ GE du 23 mars 1995
- «SWISS CHOCOLATE LIQUEUR». *Nur der Schweizer Schokoladenhersteller ist zur Klage gegen die irreführende Herkunftsbezeichnung «Swiss Chocolate Liqueur» legitimiert.* 298  
ER HGer ZH vom 31. August 1995
- «SWATCH-GRAUIMPORT». *Unlauterer Gebrauch des Swatch-Logos für grauimportierte Originalware.* 306  
Richteramt III Bern vom 22. Dezember 1995
- «CASTELLO/CASTELBERG». *Verwechslungsgefahr. Keine zusätzlichen Kosten im Widerspruchsverfahren.* 309  
RKGE vom 15. Dezember 1994
- «MAUVE MILKA». *Impossibilité d'enregistrer comme marque une couleur unie.* 315  
CRPI du 10 janvier 1995

	197
«POSTKONTO». <i>Zum Gemeingut gehörendes Kennzeichen; keine Marke der Post.</i> RKGE vom 3. Juli 1995	320
«MEGAKINE/DEPAKINE». <i>Pas de risque de confusion; pas de similitude de produits entre un antiépileptique et des produits pharmaceutiques.</i> CRPI du 5 juillet 1995	323
«DROMOS/STROMOS». <i>Verwechslungsgefahr bejaht.</i> RKGE vom 3. Oktober 1995	328
«CHRSTOFLE II». <i>Markenfähigkeit eines Vornamens; Verwechslungsgefahr bejaht.</i> RKGE vom 13. November 1995	333
«GOLD». <i>Similarité de produits. Risque de confusion.</i> CRPI du 28 mars 1996	338
«ROCK CAFÉ». <i>Pas de procédure d'opposition contre une marque revendiquant une priorité d'usage; peu importe laquelle.</i> OFPI du 14 juillet 1994	343
«PRÉNOM FEMME». <i>Warengleichartigkeit. Kein Einwand absoluter Ausschlussgründe im Widerspruchsverfahren.</i> BAGE vom 21. Juli 1994	345
«THE SIMPSONS». <i>Keine Verwechslungsgefahr dank Bildbestandteil.</i> BAGE vom 31. März 1995	350
«MTV/MOR MUSIC TV». <i>Produktegleichartigkeit zwischen bespielten Tonträgern und Unterhaltung.</i> BAGE vom 20. April 1995	354
«90210». <i>Kennzeichnungskräftige fünfstellige Zahl.</i> BAGE vom 11. Oktober 1995	356

#### IV. Patentrecht / Brevets

«SCHWIEGERMUTTER II». <i>Genügende, bloss postalische Zustellung einer Löschanzeige ins Ausland.</i> BGer vom 16. April 1996	361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

«STOCKAGE». <i>Qualité du licencié pur agir en nullité. Nouveauté. Activité inventive. Limitation.</i>	366
CJ GE du 15 septembre 1995	

## V. Modellschutz / Modèles

«BRACELET COLONIAL». <i>Forme de la licence de modèle. Droit du créateur non rétribué par son mandant de refuser de lui céder le modèle. Vraisemblance de l'absence de nouveauté du modèle.</i>	378
CJ GE du 28 juillet 1995	

## VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

«PETIT CREDIT». <i>Annonce publique. Protection du consommateur.</i>	382
ATF du 18 octobre 1994	
«MER MORTE». <i>Vente réservée aux drogueries et aux pharmacies.</i>	383
CJ GE du 15 décembre 1994	
«RITVIK». <i>Mise en garde infondée.</i>	385
CJ GE du 24 novembre 1995	

## VII. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

– «SILHOUETTE»	241
– «UNIFIL»	251
– «MENDRISIOTTO»	290
– «SWISS CHOCOLATE LIQUEUR»	298
– «SWATCH-GRAUIMPORT»	306

**VIII. Buchbesprechung / Bibliographie**

*HILTY Reto M.* (Hrsg.): Information Highway (Felix H. Thomann) 387





# Internet und Immaterialgüterrecht <sup>1</sup>

*Dr. Felix H. Thomann, Advokat, Böckli Thomann & Partner, Basel*

## Einleitung

Das Internet und der Informations-Highway<sup>2</sup> gehören seit einiger Zeit zu den beherrschenden Themen in der gesellschaftspolitischen Diskussion und in den Medien: Es ist kaum möglich, eine Zeitung oder eine Zeitschrift aufzuschlagen, ohne in irgendeiner Form auf das Thema Internet zu stossen, und kein Lebensbereich scheint sich der Faszination der Internet entziehen zu können. Einige Beispiele sollen dies belegen:

- Aktien werden über das Internet emittiert und gehandelt<sup>3</sup>.
- Modeschöpfer beklagen sich darüber, dass das Internet das Kopieren ihrer Kreationen dramatisch erleichtert<sup>4</sup>.
- Bürger reichen Petitionen über das Internet ein<sup>5</sup>.
- Theologen weisen nach, dass das Internet auf religiösen Grundlagen basiert<sup>6</sup>.

Das Internet bzw. - allgemeiner ausgedrückt - die Möglichkeit der weltweiten Übermittlung und Verbreitung von Informationen mit elektronischen Mitteln wird als die grösste technische Revolution seit der Erfindung des Computers bezeichnet<sup>7</sup>. Ein solcher Ausspruch mag dem nüchternen Praktiker des Immaterialgüter-

---

<sup>1</sup> Überarbeitete und ergänzte Fassung eines an der Generalversammlung der AIPPI Schweiz vom 14. Juni 1996 gehaltenen Referats.

<sup>2</sup> Internet und Informations-Highway werden im folgenden - vereinfachend - als Synonyme verwendet. Das Internet ist aber nur ein Teil - die erste, realisierte Ausbaustufe - des weltumspannenden Informations-Highway.

<sup>3</sup> «Emission und Handel von Aktien im Internet», Neue Zürcher Zeitung 9. April 1996, S. 31.

<sup>4</sup> «Calling the Fashion Police», TIME (European Edition), 15. April 1996, S. 61 f.

<sup>5</sup> «Erste Petition via Internet für amerikanische Bürger», Neue Zürcher Zeitung, 12. April 1996, S. 20.

<sup>6</sup> H. Böhme: Die technische Form Gottes - Über die theologischen Implikationen von Cyberspace, Neue Zürcher Zeitung 13./14. April 1996, S. 69.

<sup>7</sup> Im Frühjahr 1996 bestand das Internet aus mehr als 20'000 Netzen mit über 2 Millionen angeschlossenen Computern und rund 50 Millionen Teilnehmern in mehr als 130 Ländern (Neue Zürcher Zeitung 22. Mai 1996, S. 65); diese Zahlen sind allerdings eine reine Schätzung, denn der dezentrale Aufbau des Internet verunmöglicht zuverlässige Statistiken.

rechts übertrieben vorkommen; sicher ist hingegen, dass das Internet heute eine Bedeutung erlangt hat, welche auch die Juristenwelt zur Auseinandersetzung zwingt<sup>8</sup>.

Die folgende Problemübersicht ist zweigeteilt: Sie befasst sich zunächst mit der Frage, was das Internet ist, und sie behandelt anschliessend einige spezifisch immaterialgüterrechtliche Probleme, welche sich im Zusammenhang mit der Benützung des Internet stellen<sup>9</sup>.

## Was ist das Internet?

Das Internet hat seinen Ursprung in der Zeit des kalten Krieges: 1968 stellte sich eine Projektgruppe des amerikanischen Verteidigungsministeriums die Aufgabe, ein dezentrales Verbindungsnetz zwischen Computern des Militärs, der Universitäten und der Rüstungsmaterial-Lieferanten zu schaffen; dieses Netz sollte auch bei teilweiser Zerstörung noch funktionieren, und jeder angeschlossene Rechner sollte unabhängig von seinem Betriebssystem mit jedem andern angeschlossenen Computer kommunizieren können. Das Projekt ging als ARPANET<sup>10</sup> in die Geschichte ein, und aus dem ARPANET entwickelte sich im Laufe der Jahre das, was wir heute als Internet bezeichnen.

### *Was ist das Wesen des Internet?*

Das Internet lässt sich etwas vereinfacht als Netzwerk von Computer-Netzwerken bezeichnen; die angeschlossenen Netzwerke stammen aus den verschiedensten Sektoren (Regierung, Erziehung, Industrie, Handel etc.). Die Kommunikation zwischen den Teilnehmern wird - wiederum etwas vereinfacht ausgedrückt - durch ein gemeinsames Übermittlungsprotokoll (TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ermöglicht, was bedeutet, dass die Teilnehmer nicht das gleiche Betriebssystem und nicht die gleiche Übermittlungs-Software verwenden müssen. Die Daten werden über die normalen Telekommunikationsnetze übermittelt, und zwar in sog. Paketen, welche sich ihren Weg ans Ziel selber suchen und dort wieder zusammengefügt werden.

---

<sup>8</sup> Wenige Tage vor Abschluss des Manuskripts ist die erste umfassende schweizerische Publikation zum Recht des Internet erschienen: Reto M. Hilty (Herausgeber): INFORMATION HIGHWAY Beiträge zu rechtlichen und tatsächlichen Fragen (Bern 1996). Übersichten aus ausländischer Sicht finden sich in Josef F. Ruh Jr. (Herausgeber): The Internet and Business: A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues (Washington, D.C. 1996); Graham J. H. Smith (Herausgeber): Internet Law and Regulations (London 1996).

<sup>9</sup> Problemlösungen können in dem durch die vorliegende Arbeit gegebenen Rahmen nur angedeutet werden.

<sup>10</sup> ARPA steht für Advanced Research Projects Agency.

Das Internet ermöglicht es, Informationen für alle Benutzer zum elektronischen Abruf bereitzustellen und praktisch verzögerungsfrei weltweit zu übermitteln.

### *Wer ist am Betrieb des Internet beteiligt?*

Grundsätzlich lassen sich vier Kategorien von Beteiligten unterscheiden:

- die Benutzer;
- die Telecom-Gesellschaften, welche die Übermittlungsnetze zur Verfügung stellen;
- die Access Provider, welche den Benutzern den Zugang zum Internet ermöglichen;
- die Informationsanbieter (Content Provider<sup>5</sup>), welche den Benutzern die verschiedensten Inhalte (von den Börsenkursen bis zur Pornographie) zur Verfügung stellen.

Die erwähnten Kategorien von Beteiligten sind allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr vollständig getrennt; es gibt beispielsweise Access Provider, welche gleichzeitig Informationsanbieter sind und Telecom-Gesellschaften, welche als Access Provider agieren; die Entwicklung zu umfassenden Dienstleistungen ist unverkennbar, und sie wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Das Internet wird von verschiedenen nicht-staatlichen Gruppierungen betrieben, welche die weltweite Kooperation und Koordination im Rahmen des Internet, seiner Technologien und Applikationen sicherstellen. Lokal sind die Access Provider für die Einhaltung der Internet-Regeln verantwortlich. Die Betriebskosten des Internet werden durch die Betreiber der angeschlossenen Netzwerke bezahlt.

Um das Internet nutzen zu können, benötigt der einzelne Benutzer nicht mehr als einen Computer, ein Modem, einen Telefonanschluss sowie einen Vertrag mit einem Access Provider.

### *Wozu dient das Internet?*

Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation über das Internet sind sehr vielfältig:

- Eine der wichtigsten Dienstleistungen ist die elektronische Post (e-mail), durch welche der Benutzer über einen von einem Access Provider, einer Telecom-Gesellschaft oder einem Informationsanbieter zur Verfügung gestellten elektronischen Briefkasten Informationen an andere Benutzer übermitteln bzw. von ihnen empfangen kann. Innerhalb der Postsysteme stehen den Benutzern auch elektronische Anschlagbretter (Bulletin Boards) zur Verfü-

gung, über welche die Benutzer z.B. Waren und Dienstleistungen anbieten oder nach solchen Angeboten suchen können.

- Die Informationsanbieter halten riesige Mengen an Informationen (z.B. Börsenkurse, Nachrichten, Reisebüro-Kataloge) bereit; die Benutzer können diese Informationen ansteuern und z.B. direkt ausdrucken oder auf ihren eigenen Computer herunterladen. Die Präsentation der Informationen wird immer raffinierter; die Verbindung von Text, Bild und Ton (Multimedia) ist heute an der Tagesordnung.
- Das Internet bietet die Möglichkeit für die Abhaltung elektronischer Diskussionen und Konferenzen (über sog. Foren, Newsgroups etc., in Echtzeit und zeitverschoben).
- Über das Internet können auch Computerdateien übermittelt werden; die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung von Programmdateien hat für die Software-Industrie neue Vertriebsmöglichkeiten, aber auch erhöhte Risiken geschaffen.
- Besonders interessant für den Benutzer ist die Möglichkeit, über bestimmte Anbieter weltweit nach Informationen zu suchen; die betreffenden Anbieter indexieren laufend die auf dem Internet zur Verfügung stehenden Informationen einer grossen Anzahl von Anbietern, so dass der Benutzer über eine Verbindung nach Informationen suchen kann, ohne die betreffenden Anbieter einzeln abfragen zu müssen.

### *Was ist das Worldwide Web?*

Das Worldwide Web (WWW) ist eine besonders benutzerfreundliche Dienstleistung des Internet; das WWW (kurz auch «Web» genannt) ist zu einem wesentlichen Teil für den ungeheuren Aufschwung des Internet verantwortlich. Das Web ist durch ein spezifisches Übermittlungsprotokoll (HTTP, Hypertext Transfer Protocol) und eine spezifische Seitenformatierungssprache (HTML, Hypertext Markup Language) gekennzeichnet. Die Web-Seiten können graphisch besonders ansprechend gestaltet werden; sie ermöglichen ausserdem sog. Hypertext-Verbindungen: Gewisse Teile einer Web-Seite (ein Wort oder ein Bild) sind speziell gekennzeichnet (z.B. durch blaue Färbung des Textes); ein simpler Mausklick auf den betreffenden Teil stellt die Verbindung zu einem andern Dokument irgendwo im Internet her. So ist es möglich, innert Sekunden z.B. vom Netzwerk des europäischen Patentamtes zum US Patent Office in Arlington, zurück zum Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und weiter zu einem Patentsuchdienst in Tokyo zu springen.

## Immaterialgüterrechtliche Probleme

### *Rechtsfreier Raum?*

Wer die rechtliche Literatur zum Informations-Highway liest, stösst zuweilen auf die Vermutung, der Benutzer der Daten-Autobahn bewege sich in einem rechtsfreien Raum<sup>11</sup>. Die folgenden Ausführungen gehen dieser Frage für das Gebiet des Immaterialgüterrechts nach: zunächst werden einige spezifische Probleme im Zusammenhang mit der Entstehung, Verletzung und Durchsetzung von Immaterialgüterrechten nach dem geltenden schweizerischen Recht geprüft; abschliessend werden noch einige internationalrechtliche Fragen behandelt.

## Entstehung, Anmeldung und Prüfung von Immaterialgüterrechten

### *Elektronische Anmeldung von Immaterialgüterrechten*

Das Internet bietet interessante Möglichkeiten für die Anmeldung von Immaterialgüterrechten. Beim US Patent and Trademark Office sind die Vorbereitungen für die elektronische Anmeldung von Schutzrechten bereits weit gediehen, und auch die europäischen Ämter setzen sich mit der Frage auseinander<sup>12</sup>. Dem Potential des Informations-Highway für die elektronische Anmeldung von Schutzrechten stehen die Probleme gegenüber, welche mit der elektronischen Übermittlung an sich verbunden sind, deren Lösung aber bei einer rechtsbegründenden Übermittlung besonders wichtig ist; es geht um

- die Authentizität der Übermittlung (stammt die übermittelte Patentanmeldung wirklich von der angegebenen Anmeldefirma?);
- die Integrität der übermittelten Information (entspricht der vom Amt empfangene Inhalt dem gesendeten?);
- die Vertraulichkeit der Übermittlung (Schutz vor elektronischer «Abhörung»);
- die Unwiderruflichkeit der Übermittlung (dem Absender kann nachgewiesen werden, dass er die Information übermittelt, und dem Empfänger kann nachgewiesen werden, dass er die Information empfangen hat);
- die Rechtzeitigkeit der Übermittlung (Ist der Sende- oder der Empfangszeitpunkt massgebend? Gilt bei längeren Übermittlungen der Zeitpunkt des Sen-

<sup>11</sup> Vgl. R. Wenning: Das INTERNET: ein rechtsfreier Raum?, jur-PC 1995, S. 3321 ff.; P. Schaar: Datenschutzfreier Raum Internet?, CR 1996, S. 170 ff.

<sup>12</sup> Der elektronische Zugang zu gewissen Informationen ist bereits bei vielen Ämtern Realität; vgl. die Übersicht in Échange de vues sur l'utilité de pages d'accueil des Offices de Propriété Industrielle sur le réseau Internet (OMPI Comité Exécutif de Coordination, Dix-huitième session, Genève, 20 - 24 mai 1996).

debeginns oder muss die ganze Übermittlung innerhalb der Frist abgeschlossen sein? Wie wird im Streitfall der Sendezeitpunkt nachgewiesen?).

### *Entstehung gewerblicher Schutzrechte (prüfungsrelevante elektronische Informationen)*

Eine der Voraussetzungen für die Gültigkeit eines gewerblichen Schutzrechts ist - allgemein ausgedrückt - die Neuheit. Es stellt sich somit die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Informationen, welche über das Internet publiziert worden sind, für die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte schädlich sein können.

- Im Patentrecht gehört zum Stand der Technik «alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist» (Art. 7 Abs. 2 PatG). Diese Umschreibung umfasst offensichtlich auch die elektronische Veröffentlichung. Der Nachweis, wann eine bestimmte Information erstmals elektronisch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, dürfte allerdings nicht immer leicht zu führen sein.
- Im Muster- und Modellrecht ist Neuheit ebenfalls Gültigkeitsvoraussetzung; ein Muster gilt gemäss Art. 12 Ziff. 1 MMG als neu, «so lange es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist». Wie eine bestimmte Form bekanntgeworden ist, spielt nach dem Gesetz keine Rolle; auch eine Veröffentlichung eines Stoffmusters oder eines Uhrenmodells über das Internet kann somit neuheitsschädlich sein. Der Nachweis des Veröffentlichungszeitpunktes dürfte sich allerdings wie im Patentrecht oft als schwierig erweisen.
- Im Zusammenhang mit der Entstehung von Kennzeichnungsrechten spielt die Veröffentlichung von Informationen über das Internet nicht die gleich wichtige Rolle wie im Patent- oder im Muster- und Modellrecht: Unter dem alten MSchG wäre es nicht möglich gewesen, durch Verwendung einer Kennzeichnung auf dem Internet eine Gebrauchspriorität zu begründen, weil dieser Gebrauch für Waren nicht als markenmässig im Sinne der Praxis zu Art. 24 lit. b aMSchG gegolten hätte, und weil Dienstleistungsmarken noch nicht geschützt wurden. Unter dem revidierten MSchG gilt der Grundsatz der Eintragungspriorität, und diese kann durch den Gebrauch einer Kennzeichnung auf dem Internet erst recht nicht begründet werden. Von Bedeutung kann der Gebrauch einer Marke auf dem Internet hingegen für die Aufrechterhaltung des Markenrechts im Sinne des MSchG sein: Der Herstellungs- oder Dienstleistungsbetrieb, welcher die Marke z.B. auf seiner Internet-Titelseite verwendet, gebraucht sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware (Art. 11, Abs. 1 MSchG).

## *Entstehung des Urheberrechts*

Die elektronische Publikation von urheberrechtlich geschützten Werken wirft besondere Probleme auf:

- Das Werk entsteht unabhängig von irgendwelchen Formalitäten; notwendig ist lediglich eine wahrnehmbare Festlegung. Diese Voraussetzung erfüllt auch die rein elektronische Festlegung, d.h. beispielsweise die Abspeicherung eines Romans auf der Festplatte eines Computers, selbst wenn der Text nicht ausgedruckt wird.
- Auch die Veröffentlichung eines Werkes kann elektronisch erfolgen: Gemäss Art. 9 Abs. 3 URG ist ein Werk veröffentlicht, wenn der Urheber oder die Urheberin es selber erstmals ausserhalb eines privaten Kreises einer grösseren Anzahl Personen zugänglich gemacht oder einer solchen Veröffentlichung zugestimmt hat. Auch hier spielt also die Art des Zugänglichmachens keine Rolle.

Schwieriger kann hingegen bei der elektronischen Publikation die Feststellung des Erstveröffentlichungslandes sein: Nehmen wir z.B. an, eine Schriftstellerin mit Domizil in einem Land, das nicht Verbandsland der RBÜ ist, entschliesse sich, ihren neuen Roman erstmals über den in den USA domizilierten Online-Dienst CompuServe zu veröffentlichen; sie übermittelt die entsprechende Datei an CompuServe, weiss aber nicht, ob der Computer, über welchen CompuServe ihr Werk der Öffentlichkeit zugänglich macht, in den USA oder in einem Drittland steht: Weil gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b RBÜ das Land der Erstveröffentlichung entscheidend für den Schutz ist, tut die Autorin gut daran, den Standort des Computers vor der Veröffentlichung abzuklären und sich den entsprechenden Beweis zu sichern.

## **Verletzung von Immaterialgüterrechten**

Verletzungen von Immaterialgüterrechten sind über das Internet besonders leicht zu begehen, weil jeder Internet-Teilnehmer rechtsverletzende Informationen ohne Schwierigkeiten und praktisch ohne zeitliche Verzögerung weltweit verbreiten oder von irgendwoher zu sich holen kann; die Verletzungen sind aber gleichzeitig besonders schwierig zu kontrollieren, weil die elektronischen Vorgänge als solche zumindest für den Laien schwierig festzustellen sind, und weil die Struktur des Internet die Anonymität des Handelns begünstigt, d.h. die Identifizierung der Teilnehmer verunmöglicht oder zumindest stark erschwert.

Im folgenden soll anhand einiger Beispiele das Verletzungspotential des Internet aufgezeigt werden.

## Anbieten von schutzrechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen über das Internet

Das Internet macht es jedem Computerbesitzer möglich, Waren und Dienstleistungen mit geringstem Aufwand in ansprechender Form weltweit anzubieten. Ob es um patentverletzende Medikamente, um nachgemachte Uhrenmodelle, um kopierte Marken-Handtaschen oder -Jeans oder um nachgedruckte Bücher geht: Der Informations-Highway eröffnet den Verletzern von Immaterialgüterrechten ein äusserst verlockendes Betätigungsfeld.

Das Anbieten schutzrechtsverletzender Waren oder Dienstleistungen über das Internet von der Schweiz aus ist an sich allerdings nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Bereiche des Patent-, Muster- und Modell- sowie des Urheberrechts nicht rechtswidrig, solange die betreffenden Waren nicht physisch im schweizerischen Hoheitsgebiet präsent sind<sup>13</sup>. Für das Markenrecht dürfte die Rechtslage anders sein: weil nach dem revidierten MSchG die Markenrechtsverletzung nicht mehr markenmässige Verwendung des Zeichens voraussetzt, sondern der Gebrauch in irgendeiner Form im geschäftlichen Verkehr genügt<sup>14</sup>, muss ein Angebot über das Internet, das in der Schweiz wahrnehmbar ist, für die Annahme einer Verletzung des schweizerischen Markenrechts ausreichen.

### Patentrecht

Die Benützung des Internet wird ermöglicht durch eine grosse Zahl von technischen Komponenten, von welchen der Durchschnittsbenützer keine Ahnung hat, weil sie «unter der Oberfläche» wirken. Es geht insbesondere um Schnittstellen und Protokolle für Hardware, Software und Übermittlung sowie um Algorithmen für die Kompression, Dekompression, Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. Die Benützung solcher Schnittstellen, Protokolle und Algorithmen erscheint für den Benützer auf den ersten Blick patentrechtlich als unproblematisch, handelt es sich doch im wesentlichen - d.h. soweit ein schutzrechtsfähiges Objekt überhaupt vorliegt - um Computerprogramme, welche gemäss Art. 52 Abs. 2 lit. c i.V.m. Abs. 3 EPÜ nicht patentfähig sind.

Die patentrechtliche Realität sieht aber etwas anders aus:

- Das EPA interpretiert Abs. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ restriktiv; ein Computerprogramm ist an sich patentfähig, wenn «der beanspruchte Gegenstand einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet», d.h. es ist ei-

<sup>13</sup> BGE 100 II 237, 97 II 169. Ob diese strenge Auslegung des Territorialitätsprinzips allerdings noch zeitgemäss ist, erscheint zweifelhaft (vgl. unten S. ).

<sup>14</sup> Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG.



ner Erfindung die Patentfähigkeit nicht allein deshalb abzusprechen, weil bei ihrer Verwirklichung ein Computerprogramm eine Rolle spielt<sup>15</sup>.

- In den Vereinigten Staaten ist der Patentschutz für computerbezogene Erfindungen noch weiter gezogen als im Anwendungsbereich des EPÜ; Erfindungen, für welche das EPA die Patentierung ablehnte, wurden durch das amerikanische Patentamt akzeptiert.

Es ist im vorliegend gegebenen Rahmen nicht möglich, auf die Einzelheiten der Patentierungspraxis in der EU und in den USA einzugehen. Fest steht jedoch eines: Der Benutzer des Internet muss sich darüber im klaren sein, dass er durch die Benützung des Internet von Technologien Gebrauch macht, welche zumindest in bestimmten Ländern patentiert sein können; dieses Risiko ist am grössten in den USA, d.h. in dem Land, das jeder Benutzer des Internet zwangsläufig früher oder später ansteuert<sup>16</sup>.

## Muster- und Modellrecht

Dank Computer und Internet ist es möglich, neue Kleiderkollektionen oder neue Schuhmodelle sofort nach der offiziellen Präsentation - d.h. Monate bevor sie in den Verkauf gelangen - zu digitalisieren und in ein Billiglohnland zu übermitteln<sup>17</sup>. Dort dienen die digitalisierten Informationen als Grundlage für die Nachmachung bzw. Nachahmung.

Die Übermittlung der Informationen über das Internet an sich ist keine Rechtsverletzung; es gibt keinen Grund, sie anders zu behandeln als z.B. die Übermittlung von Schnittmustern o.ä. durch andere Medien wie Post oder Fax. Die Übermittlung von geschützten Mustern oder Modellen kann aber u.U. als Mittäterschaft i.S. von Art. 50 Abs. 1 OR qualifiziert werden: Wenn der Übermittler weiss oder wissen müsste, dass die übermittelten Informationen als Grundlage für die Verletzung von Muster- oder Modellrechten dienen sollen, macht er sich der Beihilfe zur Verletzung schuldig.

Zu ergänzen ist, dass der beschriebene Einsatz des Internet den Aufwand für die Nachmachung bzw. Nachahmung von Mustern und Modellen beträchtlich reduziert und den zeitlichen Vorsprung, den der Berechtigte gegenüber den Piraten bei der Markteinführung hat, praktisch verschwinden lässt. Man muss sich deshalb die

<sup>15</sup> Vgl. insbesondere die Entscheidungen T 208/84 (Abl. 1987, 14) Computerbezogene Erfindung/VICOM; T26/86 (Abl. 1988, 19) Röntgeneinrichtung/Koch & Sterzel; T6/83 (Abl. 1990, 5) Datenprozessornetz/IBM; T156/88 (Abl. 1991, 566) Schriftzeichenform/Siemens.

<sup>16</sup> Rund drei Viertel der an das Internet angeschlossenen Server stehen in den USA.

<sup>17</sup> Vgl. Fussn. 4.

Frage stellen, ob das Kopieren geschützter Muster und Modelle unter Einsatz modernster Digitalisierungsmittel und Übermittlungstechnologien nicht als unlautere Leistungsübernahme i.S.v. Art. 5 lit. c UWG zu qualifizieren sei.

## **Kennzeichnungsrecht**

### *Verwendung einer Marke über das Internet*

Nach dem geltenden schweizerischen MSchG ist die unbefugte Verwendung einer fremden Marke über das Internet eine Markenrechtsverletzung: Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber anderen nicht nur das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung verbieten, sondern ihnen auch untersagen, ein verletzendes Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen<sup>18</sup>.

Die Tatsache, dass eine in das Internet eingegebene Information im Normalfall weltweit verbreitet wird, führt im Kennzeichnungsrecht zu besonderen Konfliktsituationen: Wenn z.B. dieselbe Marke in verschiedenen Ländern verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Inhabern zusteht, so kann ein Internet-Inserat, welches der Inhaber der betreffenden Marke in seinem eigenen Land eingibt, die Markenrechte der Inhaber in anderen Ländern verletzen. Dieses Problem ist zwar nicht neu, denn es besteht z.B. auch bei der Werbung über Satellitenrundfunk; es stellt sich aber besonders akut, weil die Verbreitung eines Inserates über das Internet nicht durch einen Abstrahlbereich begrenzt ist.

### *Markenrechtsverletzung durch Anmeldung und Benützung von Domännennamen (Domain Grabbing)*

Die Notwendigkeit, den einzelnen an das Internet angeschlossenen Servern (Sites) Namen zu geben, hat zu einer neuen Art von kennzeichnungsrechtlichen Konflikten geführt: Weil anfänglich die für die Registrierung der sog. Domännennamen zuständige Institution (Internet Network Information Center, InterNIC) die Berechtigung des Anmelders zur Verwendung des angemeldeten Namens nicht überprüfte, war es für eine Firma möglich, den Namen eines Dritten (z.B. eines Konkurrenten) als Domännennamen anzumelden:

- Berühmt geworden ist der Fall des Journalisten, welcher den Domännennamen «mcdonalds.com» anmeldete und sich dann ohne Gewinnabsicht in Ar-

<sup>18</sup> In den USA wurde der Inhaber eines BBS wegen Markenrechtsverletzung verurteilt, weil er Fotos verbreitete, auf welchen Marken der Playboy Enterprises abgebildet waren; Playboy Enterprises v. Frena (839 F. Supp. 1552, 1559-61, MD Fla 1993).

tikeln über die Firma McDonalds lustig machte. Der Streit wurde durch die Übertragung der Domänen-Bezeichnung an McDonalds gegen Zahlung von \$ 3'500.- an eine Schule in New York verglichen.

- Wesentlich härter ging es im Fall Princeton Review v. Kaplan zu: Die Herausgeberin der Zeitschrift «Princeton Review» hatte für ihren Internet-Server den Namen ihres schärfsten Konkurrenten Kaplan registrieren lassen. Es kam zu einem Schiedsgerichtsverfahren, und die Princeton Review wurde verurteilt, den Domännennamen «kaplan.com» fallen zu lassen.
- Im Falle MTV Networks v. Curry hatte die beklagte Partei den Namen des bekannten Fernsehsenders MTV als Domännennamen angemeldet. Der Fall wurde verglichen; die Parteien gingen aber im Prozess davon aus, die Domännennamen seien den Markenschutzbestimmungen unterworfen.

Gemäss einer Umfrage, welche im Jahre 1995 durchgeführt wurde, waren immerhin 14% der 500 grössten amerikanischen Firmengruppen (der sog. Fortune 500) Opfer von Domännennamen-Piraterie. Die weite Verbreitung dieser Art von Rechtsverletzung führte dann auch dazu, dass die InterNIC ihre Praxis bei der Vergabe von Domännennamen änderte: Seit dem 23. November 1995 hat ein Anmelder zu bestätigen, dass er zur Benützung des angemeldeten Namen berechtigt ist, und dass die Verwendung oder die Registrierung des Namens nach seinem Wissen keine Rechte Dritter verletzt. Ferner behält sich die InterNIC das Recht vor, eine Domännennamen-Registrierung rückgängig zu machen, wenn ein gerichtliches oder ein schiedsgerichtliches Verfahren ergibt, dass der betreffende Name einer Drittpartei zusteht<sup>19</sup>.

Für das schweizerische Recht ist klar, dass die Registrierung und Verwendung eines Domännennamens die Markenrechte Dritter verletzen kann<sup>20</sup>, handelt es sich doch eindeutig um einen Gebrauch des Zeichens «sonstwie im geschäftlichen Verkehr» i.S.v. Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG.

Die frühzeitige Anmeldung eines Internet-Domännennamens gehört heute zum kennzeichnungsrechtlichen Instrumentarium einer Firma, welche auf dem Informations-Highway bestehen will. Noch unbefriedigend ist die Praxis der InterNIC, für eine Firma die Registrierung nur eines Domännennamens zuzulassen; eine gewisse Liberalisierung der Registrierungspraxis wäre wünschenswert, auch wenn es andererseits Registrierungen von Domännennamen auf Vorrat zu verhindern gilt.

<sup>19</sup> Die von der InterNIC erlassenen Bestimmungen werden in verschiedenen Ländern durch nationale Regeln für die Anmeldung und Registrierung von Domännennamen ergänzt.

<sup>20</sup> Normalerweise wird auch ein Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs vorliegen (Art. 3 lit. d UWG).

## Urheberrecht

Das Urheberrecht ist durch die explosionsartige Entwicklung des Internet wohl am stärksten betroffen:

- Das Internet ist für die weltweite Verbreitung vieler Kategorien von urheberrechtlich geschützten Werken (Sprachwerke, Bilder, Musik) besonders gut geeignet.
- Über das Internet können temporäre oder permanente Kopien von urheberrechtlich geschützten Werken einfach und ohne wesentlichen Qualitätsverlust hergestellt werden.
- Der Rechtsinhaber kann die Herstellung von Werkkopien schwierig kontrollieren.

Der Urheberrechtsinhaber hat gemäss Art. 10 Abs. 1 URG «das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird»; dieses ausschliessliche Recht umfasst insbesondere das Vervielfältigungsrecht (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG) und das Vorführungsrecht, welches u.a. das Recht einschliesst, das Werk mit Hilfe irgendwelcher Mittel anderswo wahrnehmbar zu machen (Art. 10 Abs. 2 lit. d URG).

Der Internet-Benützer, welcher ein über das Internet zugängliches Werk auf seinem Computerbildschirm sichtbar machen will, muss die betreffende Computerdatei in den Arbeitsspeicher seines Computers laden. Durch dieses Laden entsteht im Arbeitsspeicher eine flüchtige Kopie der Datei; entschliesst sich der Benützer, die Datei auf seiner Festplatte oder auf einer Diskette abzuspeichern, so entsteht eine permanente Kopie. Handelt es sich um ein geschütztes Werk, so verletzt der Benützer durch das Laden in den Arbeitsspeicher bzw. durch das Abspeichern das Vervielfältigungsrecht des Urhebers. Macht der Benützer das Werk Dritten über seinen Computer zugänglich, so verletzt er ausserdem das Vorführungsrecht<sup>21</sup>.

Verletzt kann schliesslich auch das Recht des Urhebers auf Integrität des Werks sein: Wenn der Internet-Benützer Werke, die er heruntergeladen hat, beispielsweise

- unverändert in eine von ihm zusammengestellte Datenbank aufnimmt oder
- elektronisch verändert und in veränderter Form speichert,

so begeht er in beiden Fällen eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1 URG.

---

<sup>21</sup> Die Nachbarrechte sind analog geschützt (Art. 33 Abs. 2 lit. a und c URG).

## Durchsetzung der Immaterialgüterrechte

### *Die Identifizierung des Verletzers*

Das Internet begünstigt anonymes Handeln: Wer Zutritt erhalten will, muss zwar seine Identität einem Access Provider bekanntgeben; schon hier gibt es aber Möglichkeiten der Verschleierung, z.B. durch die Verwendung einer fiktiven Identität oder die Zwischenschaltung einer Briefkastengesellschaft. Wenn der Benutzer einmal Zugang zum Internet gewonnen hat, kann er sich weitgehend unerkannt bewegen<sup>22</sup>: Nur solange die Verbindung zum Internet besteht, ist es möglich, den Absender, seinen Access Provider und den Weg zu ermitteln, den die eingegebenen Informationen nehmen; ist die Information einmal am Ziel angekommen und die Verbindung zum Internet abgebrochen, so sind die erwähnten Zusatzinformationen nicht mehr zugänglich. Selbst wenn es aber dem Betroffenen gelingt, den Server zu orten, über den die Information in das Internet gelangt ist, so hat er in vielen Fällen für die Identifizierung des Handelnden nicht viel gewonnen, denn es kann sich um einen kommerziellen Online-Dienst oder um einen Universitätscomputer mit Tausenden von angeschlossenen Benutzern handeln.

### *Haftung Dritter*

Für den Rechtsinhaber, dem es nicht gelingt, den Verletzer seiner Rechte zu eruieren, stellt sich die Frage, ob er Dritte (Access Provider, Telecom-Gesellschaften, Informationsanbieter) direkt wegen Rechtsverletzung in Anspruch nehmen oder sie zumindest zur Hilfe bei der Ermittlung des Täters zwingen kann:

- Immaterialgüterrechtsverletzungen sind unerlaubte Handlungen; es gilt für sie deshalb Art. 50 OR, wonach Anstifter oder Gehilfen neben dem Urheber dem Geschädigten solidarisch haften<sup>23</sup>. Damit ist allerdings die Frage, ob jemand im konkreten Fall als Mittäter zu qualifizieren sei, noch nicht beantwortet. Access Provider und Fernmeldegesellschaften haben grundsätzlich nicht die Möglichkeit bzw. nicht das Recht, den Inhalt der durch ihre Vermittlung in das Internet einflussenden Informationen zu überprüfen; eine Verantwortlichkeit als Anstifter oder Gehilfen lässt sich somit schwierig begründen. Sobald jedoch ein Beteiligter - wie z.B. ein Online-Dienst - aufgrund vertraglicher Abmachungen in der Lage ist, den Inhalt der durch seine Vermittlung verbreiteten Informationen zu kontrollieren, lässt sich eine Ver-

<sup>22</sup> Eine Ausnahme gilt bei der elektronischen Post, wo die Angabe einer auf den Access Provider hinweisenden Adresse notwendig ist; auch hier besteht aber die Möglichkeit, die Informationen z.B. durch einen sog. «Remailer» als Zwischenstation anonymisieren zu lassen, bevor sie an den Adressaten weitergeleitet werden.

<sup>23</sup> Barrelet/Egloff: Das neue Urheberrecht, N. 5 zu Art. 62 URG, S. 267.

antwortlichkeit rechtfertigen. In diese Richtung geht die amerikanische Rechtsprechung; sie stellt darauf ab, ob die betreffenden Beteiligten eine redaktionelle Kontrolle (editorial control) über die von ihnen verbreiteten Informationen ausübten oder im konkreten Fall von der Verbreitung rechtswidriger Informationen Kenntnis hatten<sup>24</sup>.

In der Schweiz hat die Rechtsprechung einen Schritt in die gleiche Richtung getan: Das Bundesgericht schützte im Fall Rosenberg<sup>25</sup> die Bestrafung des Verantwortlichen eines Fernmeldeunternehmens wegen Gehilfenschaft zu strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität; die Straftaten waren durch Telefon-Abonnenten mittels entsprechender Angebote über die sog. 156er-Nummern der Telecom begangen worden. Entscheidend für die Verurteilung war, dass der Angeschuldigte nicht einschritt, nachdem ihn eine Strafverfolgungsbehörde auf den Tatbestand hingewiesen hatte<sup>26</sup>.

- Wenn eine Drittpartei wie Access Provider, Fernmeldegesellschaft oder Informationsanbieter nicht als Mittäter der Immaterialgüterrechtsverletzung qualifiziert werden kann, stösst der Rechtsinhaber bei der Ermittlung des Täters auf Schwierigkeiten, denn es dürfte zumindest im Zivilrecht nicht möglich sein, einen Dritten, der sich selbst keiner Rechtsverletzung schuldig gemacht hat, gerichtlich zur Herausgabe von Informationen über den Täter zu zwingen<sup>27</sup>. Im Strafrecht hingegen ist es immerhin möglich, eine Strafanzeige gegen Unbekannt einzureichen und die Drittbeteiligten z.B. über die Zeugenpflicht zur Mitwirkung zu zwingen. Die unerwünschte Konsequenz dieser Diskrepanz zwischen Zivil- und Strafrecht könnte es sein, dass die Inhaber der verletzten Rechte, welche die Identität des Verletzers nicht ermitteln und auch nicht gegen einen Drittbeteiligten direkt zivilrechtlich vorgehen können, den Weg der Strafanzeige wählen, obwohl sie an sich nur zivilrechtliche Ansprüche geltend machen wollen.

---

<sup>24</sup> Vgl. die Fälle *Cubby, Inc. v. CompuServe Inc.*, 776 F. Supp. 135 (S.D. NY 1991); *Stratton Oakmonth, Inc. v. Prodigy Services Co.*, 1995 WL 323710 (Sup. Ct. New York); *United States of America v. Thomas*, 96 C. D.O.S. 609.

<sup>25</sup> Entscheid vom 17. Februar 1995, BGE 121 IV 109 ff.

<sup>26</sup> BGE 121 IV 120 ff.

<sup>27</sup> In Grossbritannien ist die Lage anders: Die sog. Norwich Pharmacal-Rechtsprechung verpflichtet Dritte, dem Rechtsinhaber über Verletzungen seiner Rechte Auskunft zu geben, auch wenn sie selbst sich keiner Verletzung schuldig gemacht haben. Vgl. *Norwich Pharmacal Company and others v. The Commissioners of Customs and Excise*, [1974] R.P.C. 101 ff.

## Internationalrechtliche Aspekte

Das Handeln über das Internet ist im Normalfall grenzüberschreitend. Für den Inhaber von Immaterialgüterrechten, welche durch Handlungen über das Internet verletzt worden sind, stellt sich somit die Frage, nach welchem Recht und an welchem Ort er vorgehen kann.

### *Bestimmung des anwendbaren Rechtes*

Ausgangspunkt für die Beurteilung von Immaterialgüterrechtsverletzungen mit internationalem Bezug ist Art. 110 IPRG: Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird. Der Berechtigte kann im Falle einer Rechtsverletzung den Schutz dort beanspruchen, wo seine Rechte verletzt worden sind; entscheidend ist also letztlich der Begehungsort. Wenn bei Online-Handlungen der Handlungsort nicht festgestellt werden kann, kommt er als Anknüpfungskriterium nicht in Frage; abzustellen ist in solchen Fällen auf den Erfolgsort. Dies bedeutet, dass der Handelnde grundsätzlich mit der Anwendung des Rechts eines jeden «Erfolgslandes» rechnen muss.

### *Bestimmung des Gerichtsstandes*

Der Gerichtsstand für immaterialgüterrechtliche Ansprüche bestimmt sich im internationalen Verhältnis grundsätzlich nach Art. 109 IPRG oder nach Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 5 Ziff. 3 LugÜ:

- Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten (Satz 1) bzw., wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Ort, wo der Schutz beansprucht wird, zuständig (Satz 2). Mit einer Klage am Wohnsitz kann die Verletzung schweizerischer und ausländischer Immaterialgüterrechte, mit derjenigen am Schutzort nur die Verletzung schweizerischer Rechte geltend gemacht werden.
- Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ können Personen, die ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, vor den Gerichten dieses Staates eingeklagt werden; nach Art. 5 Ziff.3 LugÜ richtet sich für Verletzungsklagen der Gerichtsstand (auch bei schweizerischem Wohnsitz des Verletzers) nach dem Ort, wo das schädigende Ereignis eintritt. Art. 2 Abs. 1 LugÜ entspricht Art. 109 Abs. 1 Satz 1 IPRG, während Art. 5 Ziff.3 LugÜ das Korrelat zu Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG bildet.

Die Gerichtsstände gemäss Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG und Art. 5 Ziff.3 LugÜ bestimmen sich im Effekt nach dem Begehungsort. Damit stände dem durch eine Handlung über das Internet Betroffenen grundsätzlich ein Gerichtsstand an jedem

Ort zur Verfügung, wo die widerrechtliche Information wahrgenommen werden kann. Die neuere Rechtsprechung des EuGH zu Art. 5 Ziff. 3 EuGVÜ<sup>28</sup> schränkt nun allerdings die Möglichkeit des «forum shopping» bei Vermögensschäden durch unerlaubte Handlungen, deren Erfolg an mehreren Orten eintritt, ein:

- Im Entscheid Fiona Shevill<sup>29</sup>, in dem es um ehrverletzende Äußerungen in einer international verbreiteten Zeitung der beklagten Herausgeberin ging, entschied der EuGH, der Betroffene könne die Klage sowohl bei den Gerichten des Vertragsstaats, in dem der Herausgeber der ehrverletzenden Veröffentlichung niedergelassen ist, als auch bei den Gerichten jedes Vertragsstaats erheben, in dem die Veröffentlichung verbreitet und das Ansehen des Betroffenen beeinträchtigt worden ist; die Gerichte im Niederlassungsstaat seien dabei für die Beurteilung sämtlicher Schäden, diejenigen in den anderen Verbreitungsstaaten hingegen nur für die Entscheidung über die im Staat des angerufenen Gerichts entstandenen Schäden zuständig.
- Im Entscheid Marinari<sup>30</sup> vertrat der EuGH die Auffassung, der Gerichtsstand des Erfolgsortes umfasse nicht «jeden Ort ..., an dem die schädlichen Folgen eines Umstands spürbar werden können, der bereits einen Schaden verursacht hat, der tatsächlich an einem anderen Ort entstanden ist»; entscheidend sei vielmehr der Ort des Erstschadens, d.h. der erste Erfolgsort (im konkreten Falle England).

Es liegt auf der Hand, dass für die Beurteilung von Handlungen über das Internet die Grundsätze des Fiona Shevill-Entscheids besser geeignet sind als diejenigen des Marinari-Urteils: Der Ort des Erstschadens ist im Falle von Handlungen über das Internet wesentlich schwieriger zu bestimmen als im Marinari-Fall, wo es um eine «greifbare» Handlung (Beschlagnahme von Wechseln und Verhaftung des Klägers in England) ging; ausserdem sind in vielen Fällen der Rechtsverletzung über das Internet nicht - oder nicht primär - Vermögensschäden zu beurteilen. Folgt man für den Bereich der Online-Handlungen dem Fiona Shevill-Entscheid, so gilt, dass der Verletzte im Land, wo der Verletzer oder ein allfälliger Mittäter seinen Wohnsitz bzw. seine Niederlassung hat, den gesamten Schaden und in den weiteren Verbreitungsländern jeweils den dort entstandenen Schaden einklagen kann.

Wollte man dem Marinari-Entscheid folgen, so wäre für Online-Handlungen als Ort des Erstschadens bei Rechtsverletzungen gegenüber natürlichen Personen de-

<sup>28</sup> Diese Rechtsprechung ist auch für die Auslegung des gleichlautenden Art. 5 Ziff. 3 LugÜ von Bedeutung.

<sup>29</sup> Urteil vom 7. März 1995 i.S. Fiona Shevill und Mitkläger v. Presse Alliance SA (Rs. C-68/93), EuZW 1995, S. 248 ff.

<sup>30</sup> Urteil vom 19. September 1995 i.S. Antonio Marinari v. Lloyds Bank plc und Zubaidi Trading Company (Rs C-364/93), EuZW 1995, S. 765 f.



ren Wohnsitz, im Falle der Beeinträchtigung juristischer Personen deren Sitz oder der Ort, wo ihre Verwaltung geführt wird, anzunehmen; an diesen Orten werden sie primär betroffen, und diese Orte sind auch objektiv bestimmbar, d.h. der Beeinflussung durch die Betroffenen entzogen<sup>31</sup>.

### *Zusammenfassung*

Wer über das Internet tätig wird, riskiert z.Z., überall dort, wo das Resultat seiner Tätigkeit wahrgenommen werden kann, nach dem lokalen Recht in Anspruch genommen zu werden. Diese Situation erscheint auf den ersten Blick drastisch. Sie ist aber unvermeidbar, solange eine internationale Regelung fehlt, und sie ist auch nicht unangemessen, denn sie bildet ein Gegengewicht zu dem enormen Bedrohungspotential, welches dem Verkehr auf dem Informations-Highway (nicht nur auf dem Gebiete des Immaterialgüterrechts) innewohnt. Ausserdem erleichtert die geschilderte Lage der von einer unerlaubten Handlung betroffenen Partei ein rechtliches Vorgehen. Eine einschränkende Regelung, welche z.B. die Bestimmung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstandes nach dem Erfolgsort verböte, würde es dem Benutzer des Informations-Highway unverhältnismässig stark erleichtern, sein rechtliches Risiko durch geschickte Wahl des Handlungsortes zu reduzieren: der Benutzer würde seine Informationen zunächst «intern» (d.h. ohne dass sie von Dritten wahrgenommen werden können) an einen Server in einem geeigneten, möglichst risikoarmen Land übermitteln und sie erst von dort aus verbreiten lassen. Die unerwünschte Folge wäre mit grösster Wahrscheinlichkeit die Entwicklung eines eigentlichen Off-Shore-Marktes für die Übermittlung von rechtsverletzenden Informationen auf dem Informations-Highway.

### **Wo besteht Regelungsbedarf?**

#### *Internationale oder nationale Regelung?*

Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, ob das Internet in einem rechtsfreien Raum existiere. Davon kann, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben sollten, keine Rede sein: Auch die Benutzer des Internet haben sich an die geltenden Gesetze zu halten, und die Rechtsordnung ist grundsätzlich durchaus in der Lage, die weltumspannende digitale Datenübertragung auf dem Informations-Highway materiellrechtlich zu erfassen. Die gravierenden Probleme stellen sich nicht so sehr im Bereich des materiellen Immaterialgüterrechts, sondern im Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung: Identifikation des Verletzers und des

---

<sup>31</sup> Eine Bestimmung des ersten Erfolgsorts nach der grössten wirtschaftlichen Auswirkung der Handlung wäre abzulehnen. Sie hängt zu stark von Informationen ab, über welche nur die betroffene Partei verfügt, und sie begünstigt deshalb die Manipulation.

Handlungsortes, Bestimmung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstandes sowie Vollstreckung der Ansprüche sind die Problemkreise, mit denen sich das Recht primär auseinandersetzen muss.

Als Idealzustand schwebt den Optimisten ein weltweites Abkommen vor, welches die Identifikationspflichten der am Verkehr auf dem Informations-Highway Beteiligten festlegen und klare Regeln für die Bestimmung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstandes sowie für die Vollstreckung aufstellen würde. Es wäre aber naiv, zu glauben, ein solches Abkommen lasse sich in absehbarer Zeit verwirklichen; es wird vielmehr noch während längerer Zeit Aufgabe der nationalen Gesetzgeber sein, den Verkehr auf dem Informations-Highway zu regeln<sup>32</sup>.

### *Lockerung des Territorialitätsprinzips?*

In der Literatur zum Informations-Highway ist gelegentlich zu lesen, die Möglichkeit, mit dem Computer weltweit Daten zu übertragen, führe zu einer Aufweichung des Territorialitätsprinzips. Diese Auffassung trifft zumindest für das schweizerische Immaterialgüterrecht nicht zu: es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Schweizer Gerichte geneigt wären, von ihrer strikten Interpretation des Territorialitätsprinzips abzugehen (vgl. Fussn. 13). Man muss sich aber die Frage stellen, ob dieses Festhalten an der überkommenen Auslegung des Territorialitätsgrundsatzes noch zeitgemäss sei:

Soll eine Firma, die von der Schweiz aus über das Internet patentverletzende Maschinen, nachgemachte Uhren oder Raubkopien von Büchern mit minimalem Aufwand weltweit anbietet und Bestellungen aus aller Herren Ländern ebenso einfach elektronisch entgegennimmt, um sie dann ab Lager in einem schutzfreien Drittland ausführen zu lassen, der Verletzungsklage in der Schweiz entgehen, nur weil die Ware auf dem Weg zum Abnehmer das schweizerische Territorium nie berührt? Der Gesetzeswortlaut<sup>33</sup> lässt eine solche Interpretation zumindest nicht als zwingend erscheinen: anbieten bzw. feilhalten kann eine Ware auch, wer sie nicht in seinem unmittelbaren Besitz hat. Die Frage, ob es nicht richtig wäre, das Territorialitätsprinzip zu lockern, mag dem Puristen des Immaterialgüterrechts ketzerisch erscheinen; sie muss aber gestellt werden, weil die neuen Technologien die Gewichte in der Auseinandersetzung zwischen Rechtsinhabern und Verletzern dramatisch zugunsten der letzteren verschoben haben.

<sup>32</sup> Ein wenige Tage vor Abschluss des vorliegenden Manuskripts erschienener Bericht des Bundesamtes für Justiz (INTERNET - Neues Medium - neue Fragen ans Recht, Bern 1996) kommt allerdings zum Schluss, es bestehe zur Zeit kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf; vielmehr sei es zweckmässig, mit der Abgabe von Empfehlungen den Aufbau eines Selbstregulierungssystems durch die Internet-Branche zu unterstützen (S. 15).

<sup>33</sup> Art. 8 Abs. 2 PatG, 24 Ziff. 2 MMG, 13 Abs. 2 lit. b und c MSchG, 10 Abs. 2 lit. b URG.

### *Regelung der Verantwortung Drittbeteiligter?*

Das Bedürfnis nach einer gesetzlichen Regelung besteht auch hinsichtlich der Mitverantwortung der am Verkehr auf dem Informations-Highway Beteiligten: Es geht darum, eine Regelung zu finden, welche die Verfolgung von rechtswidrigen Handlungen über das Internet erleichtert, ohne die Meinungsäusserungsfreiheit allzu sehr einzuschränken. Dabei wird eine direkte Wechselbeziehung bestehen zwischen dem Grad der Anonymität, welche das Handeln über das Internet genießt, und der Strenge der rechtlichen Verantwortung, welche Drittbeteiligte wie Access Provider, Fernmeldegesellschaften und Online-Dienste zu tragen haben: je erfolgreicher sich die Drittbeteiligten für die Anonymität ihrer Kunden und Mitglieder einsetzen, desto strenger werden sie selbst sich in die Pflicht genommen sehen.

Eine mögliche Regelung könnte darin bestehen,

- für das Strafrecht die Regelung des Art. 27 StGB (Verantwortlichkeit der Presse, Kaskadenhaftung) an die Tatbestände der elektronischen Informationsverbreitung anzupassen<sup>34</sup> und
- für das Zivilrecht eine bedingte Haftung der Drittbeteiligten (Access Provider, Online-Dienste, Fernmeldegesellschaften) einzuführen: sie hätten entweder dem Betroffenen die mögliche und zumutbare Hilfe zur Ermittlung des Verletzers zu leisten oder die zivilrechtliche Verantwortung für die rechtswidrige Handlung selbst zu tragen<sup>35</sup>.

Die skizzierte Regelung würde die Drittbeteiligten nicht pauschal für alle durch ihre Vermittlung übermittelten Daten zur Verantwortung ziehen, sondern sie lediglich zwingen, beim Vertragsschluss mit ihren Abonnenten und Mitgliedern alles vorzukehren, was für deren spätere Identifikation nötig ist.

<sup>34</sup> So auch der Bericht des Bundesamtes für Justiz (Fussn. 32), S. 13 f.

<sup>35</sup> Vgl. dazu F.H. Thomann: Freie Fahrt oder Verkehrssignale auf dem Informations-Highway?, in Aktuelle Rechtsfragen 1996, Liber amicorum zum sechzigsten Geburtstag von Theodor Bühler (Zürich 1996), S. 198.



# Der Beitrag des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum zum Schutz von Ortsnamen, ihrer Benützer und der Konsumenten

## Das geplante Spezialregister für geographische Bezeichnungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse

*Dr. Jürg Simon, Fürsprecher*

### 1. Einleitung<sup>1</sup>

Geographische Angaben<sup>2</sup> sind in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Sie sind zunächst einmal ideelle und emotionale Werte. Ohne den zum Teil wohl unergründlichen Wurzeln dieser Emotionalität nachgehen zu wollen, lässt sich zwanglos festhalten, dass Gemeinde-, Kantons- und Staatsnamen aber auch Flaggen und Wappen den Menschen mit seinen kulturellen Traditionen verbinden, ein Gefühl der Geborgenheit, zumindest aber der Zusammengehörigkeit vermitteln können. Sie gehören zur Begründung der menschlichen Identität.

Im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen verwendet, sind geographische Angaben Kennzeichen, die eine Aussage über die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen enthalten. Diese geographische Aussage kann für den Absatz der Waren und Dienstleistungen ausgesprochen wichtig sein. Sie erfüllt für die Konsumenten die Funktion einer Produkteinformation und damit einer Orientierungshilfe beim Kaufentscheid. In einzelnen Branchen bestehen sogar gesetzliche Informationspflichten mit Bezug auf die geographische Herkunft. Dies

---

<sup>1</sup> Stark überarbeitete Fassung eines am 20. Januar 1996 in St. Moritz an der INGRES-Veranstaltung «Schutz und Gebrauch von Ortsnamen und anderen geographischen Bezeichnungen» gehaltenen Referats. Wesentliche Teile sind unter dem Titel «Zum Verhältnis zwischen Marken und geographischen Angaben aus der Sicht des neuen Spezialregisters für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben (Art. 18c Landwirtschaftsgesetz)» erschienen in: Aktuelle Rechtsfragen 1996, Liber amicorum zum sechzigsten Geburtstag von Theodor Bühler, Zürich 1996, 149ff. Dem Schulthess Verlag sei für die Einwilligung gedankt, diese Teile hier veröffentlichen zu können. Für weiterführende Hinweise sei allgemein auf die in der Zwischenzeit erschienene Spezialliteratur verwiesen: U. Glaus, Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Basel 1996; E. Marbach, Markenrecht, in: SIWR III, 52ff.; J.D. Meisser, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: SIWR III, 327 ff.

<sup>2</sup> Der Begriff deckt im folgenden nur die direkten (z.B. «Bern»), nicht aber die indirekten geographischen Angaben (z.B. die Abbildung des Matterhorns oder von Wilhelm Tell als Hinweis auf die Schweiz bzw. das Wallis) ab. Vgl. zum Begrifflichen J.D. Meisser, Schutz und Gebrauch von geographischen Bezeichnungen, SMI 1995, 215ff.

gilt namentlich im Lebensmittelrecht, wo seit dem 1. Juli 1995 mit der neuen Lebensmittelverordnung detaillierte Vorschriften über die Angabe des Produktionslandes für die Abgabe von Lebensmitteln geschaffen wurden<sup>3</sup>. Zwischen geographischen Angaben und angenommenen - positiven oder negativen - Qualitätseigenschaften der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen besteht ein direkter Zusammenhang.

Dass dieser Zusammenhang allerdings nicht nur positiv sein muss, belegen in eindrücklichster Weise die zur Zeit laufenden Diskussionen und die bestehenden Befürchtungen im Zusammenhang mit der sog. «BSE-Krankheit» bei englischen Rindern. Innerhalb kürzester Zeit dürften sich positive Qualitätseigenschaften, die mit «british beef» verbunden waren, für eine Vielzahl von Konsumenten in das pure Gegenteil gewandelt haben. Dass auch «swiss made» vor derartigen Phänomenen nicht gefeilt ist, belegen die durch die gleichen Befürchtungen bedingten rund 30-prozentigen Umsatzeinbrüche beim Rindfleischverkauf in der Schweiz im März 1996<sup>4</sup>.

Diese mit Bezug auf Produkte und Dienstleistungen kennzeichnende und informative Funktion macht aus geographischen Angaben wirtschaftliche Werte. Diese werden zu «marketing values». Der Wertgehalt einer geographischen Angabe wird direkt auf das Produkt übertragen. Es findet ein «Image-Transfer» von der geographischen Angabe auf das Produkt statt.

Die auf dem Produkte- und Dienstleistungsmarkt sichtbaren Funktionen von geographischen Angaben gleichen damit stark jenen der Marken. Beide Zeichen - geographische Angabe und Marke - kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen und beide Zeichen enthalten Herkunftshinweise. Während sich dieser Herkunftshinweis bei geographischen Angaben auf die entsprechende geographische Herkunft bezieht, betrifft er bei Marken eine mehr oder weniger genaue betriebliche Herkunft<sup>5</sup>. Beide Zeichen dienen dazu, das «Image» eines Unternehmens oder einer geographischen Region in eine Mehrwert schaffende Qualitätsaussage umzumünzen.

Marken und geographische Angaben unterliegen an sich unabhängigen Regelungen, auch wenn sich diese schwergewichtig im gleichen Erlass, dem Markenschutzgesetz<sup>6</sup>, befinden<sup>7</sup>. Dass es indes Überlappungen gibt, kann angesichts der ähnlichen Funktionen beider Zeichen nicht erstaunen.

<sup>3</sup> Art. 22 und 23 der Lebensmittelverordnung, SR 917.02.

<sup>4</sup> Neue Zürcher Zeitung vom 11. April 1996.

<sup>5</sup> Zu den Markenfunktionen im allgemeinen und zur Herkunftsfunktion im besonderen vgl. MSchG-David, Basel 1994, Art. 1.

<sup>6</sup> SR 232.1 I

<sup>7</sup> Art. 1ff. für die Marken; Art. 47ff. für die geographischen (Herkunfts)angaben.

Diese Überlappungen bestehen zum einen bereits darin, dass geographische Angaben seit jeher als Markenbestandteile verwendet werden. Eine grobe Schätzung aufgrund der im Schweizerischen Handelsamtsblatt in den Monaten Januar bis März 1996 publizierten Marken erlaubt die Annahme, dass zwischen fünf und zehn Prozent aller publizierten Marken geographische Angaben enthalten. Zum andern werden mit der im Rahmen des «Agrarpaketes 95»<sup>8</sup> vorgesehenen Schaffung eines Registrierensystems für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben<sup>9</sup> landwirtschaftlicher Erzeugnisse und ihrer Verarbeitungsprodukte im Landwirtschaftsgesetz<sup>10</sup> neue Überlappungen entstehen.

Die Existenz zweier unterschiedlicher, aufgrund der funktionellen Nähe aber verwandter Registrierensysteme für Marken einerseits, Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben andererseits, wirft die Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis der beiden Zeichen zueinander auf. Im Rahmen dieser Arbeit soll die Fragestellung freilich auf zwei für die aktuelle und künftige Praxis relevante Punkte beschränkt bleiben. So wird zunächst auf markenrechtlicher Grundlage die geltende Praxis mit Bezug auf die Zulässigkeit geographischer Angaben als Markenbestandteile untersucht. Anschliessend wird der Spiess gewissermassen umgedreht und geprüft, wie das geplante landwirtschaftsrechtliche Registrierensystem das Verhältnis der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben zu den Marken löst.

## **2. Die Verwendung von geographischen Angaben als Marken oder Markenbestandteile**

Der letzte zur Verwendung von geographischen Angaben als Marken oder Markenbestandteile ergangene Entscheid des Bundesgerichts behandelt diese Problematik in geradezu lehrbuchartiger Weise. Zu beurteilen war die markenrechtliche Schutzfähigkeit der Zeichen «SAN FRANCISCO 49ers» und «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» für Bekleidungsstücke<sup>11</sup>. Sowohl das Bundesamt für geistiges Eigentum wie auch die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum haben beide Zeichen im wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, sie seien irreführend, weil der Hinterleger im Warenverzeichnis keine Einschränkung auf Bekleidungsstücke us-amerikanischer Herkunft vornehmen wollte. Das Bundesgericht hat in seiner Entscheid vom 25. August 1995 die beiden Vorinstanzen geschützt und dabei die Grundsätze bestätigt und präzisiert, die es bereits in den

<sup>8</sup> BBI 1995 IV 629ff.; zitiert wird im folgenden nach dem Sonderdruck zur Botschaft zum Agrarpaket 95, 95.048.

<sup>9</sup> Zu diesen spezialgesetzlichen Begriffen s. unten 4.

<sup>10</sup> LwG, SR 910.1; Art. 18c LwG. Die folgenden Ausführungen beziehen sich immer auf diesen Entwurf.

<sup>11</sup> Der Entscheid ist publiziert im PMMBI 1996 I 25ff.

früheren Entscheiden LIMA (PMMBI 1980 I 52) und ALASKA (PMMBI 1994 I 76) entwickelt hat und welche die Markenprüfungspraxis prägen.

Das Bundesgericht hält in seinem Entscheid zunächst fest, dass unrichtige Angaben über die geographische Herkunft der mit der Marke beanspruchten Waren als irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG gelten. Irreführend seien insbesondere Zeichen, welche geographische Angaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, wenn sie den Käufer zur Annahme verleiten, die Ware stamme aus dem Ort oder Land, auf den die geographische Angabe hinweist (in diesem Fall die USA), obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Die im Zeichen enthaltene geographische Angabe gelte dann nicht als irreführend, wenn sie *erkennbar*<sup>12</sup> Phantasiecharakter aufweist, aus anderen Gründen vom *Durchschnittskäufer* gar nicht als Herkunftsangabe aufgefasst wird oder *in guten Treuen* nicht als Herkunftsangabe aufgefasst werden darf.

Bei der Beurteilung dieser Punkte komme es immer auf die Umstände des Einzelfalles an. Relevante Entscheidkriterien seien namentlich die Bekanntheit des Wortes als geographische Angabe, die Bekanntheit des Wortes als Marke sowie tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen der Marke und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen.

Schliesslich sei auch dem Zeitfaktor Beachtung zu schenken. Eine geographische Angabe könne durch intensiven und langjährigen Gebrauch oder aufgrund anderer Umstände eine so allgemeine zweite Bedeutung erlangen, dass sie nicht mehr als geographische Angabe, sondern nur noch als Kennzeichen für Waren aus einem bestimmten Betrieb verstanden wird, allerdings ohne dadurch bereits zur Phantasiebezeichnung zu werden.

Und schliesslich bestätigt das Bundesgericht einmal mehr eine in seiner Rechtsprechung zur Markenschutzfähigkeit immer wieder<sup>13</sup> gemachte Aussage. Die Regel, wonach in Zweifelsfällen die Unzulässigkeit einer Marke im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nur mit einer gewissen Zurückhaltung anzunehmen ist, weil im Streitfall die Überprüfung durch den Zivilrichter vorbehalten bleibt, gelte bei der Durchsetzung des Täuschungsverbotes in Art. 2 Bst. c MSchG nicht.

Das für geographische Angaben grundsätzlich geltende Wahrheitsgebot bzw. Täuschungsverbot, wie es in Art. 47 MSchG verankert ist, muss im Rahmen der Markenprüfung somit strikt eingehalten werden. Als unwahr und täuschend müssen dabei Angaben gelten, welche den Herkunfts-kriterien von Art. 48 und 49 MSchG nicht entsprechen. Diese beiden Bestimmungen enthalten eine Mehrzahl möglicher Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der Herkunft von Waren und

<sup>12</sup> Hervorhebungen durch den Autor.

<sup>13</sup> BGE 103 Ib 268



Dienstleistungen. Bei den Waren beispielsweise richtet sich die Herkunft alternativ nach dem Ort der Herstellung oder nach der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile. Zusätzlich sind unter Umständen ortsübliche oder am Ort vorgeschriebene Herstellungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen zu berücksichtigen. Welche Kriterien im konkreten Fall tatsächlich relevant sind, ist nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen, wobei die Einhaltung der Usanzen eine Vermutung für die Richtigkeit der verwendeten geographischen Angabe schafft<sup>14</sup>.

Die Komplexität dieses stark vom Einzelfalldenken geprägten Regelungsgefüges und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann für die Alltagspraxis auf sechs Grundsätze reduziert werden. Als *erster Grundsatz* muss zunächst davon ausgegangen werden, dass geographische Angaben Gemeingut darstellen und daher regelmässig nach Art. 2 Bst. a MSchG nicht als Marken schutzfähig sind.

Als *zweiter Grundsatz* ist davon auszugehen, dass jene geographischen Angaben markenschutzfähig sind, die vom Durchschnittsabnehmer gar nicht oder, nach längerem Gebrauch der geographischen Angabe als Herkunftshinweis, nicht mehr als geographische Hinweise wahrgenommen werden, sondern als Phantasiebezeichnungen. Beispiele für diesen zweiten Grundsatz sind etwa Lima (Eisenbahnen), Silvretta (Skibindungen) oder Bernina (Nähmaschinen)<sup>15</sup>. Grundlage für diesen zweiten Grundsatz bildet neben der Praxis des Bundesgerichts vor allem Art. 47 Abs. 2 MSchG, wonach geographische Angaben, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gar nicht als Herkunftsangaben zu qualifizieren sind.

Der *dritte Grundsatz* besagt gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG, dass geographische Angaben, die an sich Gemeingut bilden, markenschutzfähig werden können, wenn sie sich im Verkehr, d.h. im relevanten Markt für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als Marke durchgesetzt haben. Ein Beispiel für diese Verkehrsdurchsetzung bildet die Mineralwassermarke VALSER<sup>16</sup>. In der Prüfungspraxis des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE)<sup>17</sup> wird eine Gebrauchsdauer von 10 Jahren im Sinne einer Faustregel als genügende Verkehrsdurchsetzung betrachtet. Ausnahmen von dieser Regel werden indes bei sehr hohen Umsatz- oder Stückzahlen zugelassen.

<sup>14</sup> Vgl. dazu MSchG-David, a.a.O., Art. 47ff.

<sup>15</sup> Zahlreiche weitere Beispiele bei MSchG-David, a.a.O., N. 69 zu Art. 2.

<sup>16</sup> BGE 117 II 324.

<sup>17</sup> Das Institut ist gestützt auf das Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, SR 172.010.31, seit 1.1.1996 Rechtsnachfolger des vormaligen Bundesamts.

Als *vierter*, von der Praxis entwickelter *Grundsatz* gilt schliesslich, dass Zeichen des Gemeingutes markenschutzfähig werden, wenn sie graphisch genügend eigenwillig gestaltet werden<sup>18</sup>. Eigenwillig graphisch gestaltete geographische Angaben können daher markenschutzfähig sein. Wichtig ist in diesem Fall freilich, dass sich der Schutzbereich der Marke grundsätzlich auf die spezifische graphische Gestaltung bezieht, nicht aber auf die Gemeingut bildende geographische Angabe als solche<sup>19</sup>. Diese bleibt Gemeingut; es kann daran kein Ausschliesslichkeitsrecht begründet werden.

Als *fünfter Grundsatz* ist Art. 2 Bst. d MSchG zu beachten. Danach sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Diese Ausschlussgründe sind auch mit Bezug auf geographische Angaben zu beachten. Während in der Praxis die öffentliche Ordnung und die guten Sitten kaum eine Rolle spielen, schränken das Wappenschutzgesetz<sup>20</sup> und lebensmittelrechtliche Vorschriften die Verwendung geographischer Angaben in Marken weiter ein.

Mit diesen fünf Grundsätzen lassen sich fast alle Konstellationen lösen, in denen geographische Angaben als Markenbestandteile verwendet werden sollen. Das Schwergewicht liegt dabei auf Art. 2 Bst. a MSchG. Um auch das Irreführungsverbot von Art. 2 Bst. c MSchG zu respektieren, ist freilich ein *sechster Grundsatz* erforderlich. Sobald eine Marke aufgrund der Verwendung einer geographischen Angabe aus der Sicht des Durchschnittsabnehmers eine Erwartung über die geographische Herkunft der beanspruchten Waren weckt, muss dieser Erwartung durch ein entsprechendes Warenverzeichnis entsprochen werden. Ein hypothetisches Beispiel: Eine Marke BAERNER LAEBCHUECHE für in den USA produzierte Lebkuchen müsste, auch wenn sie graphisch eigenwillig gestaltet und daher grundsätzlich schutzfähig wäre, als irreführend zurückgewiesen werden. Damit die Marke nicht zurückgewiesen werden muss, wird in der Praxis das Warenverzeichnis so eingeschränkt, dass die Irrführung ausgeschlossen werden kann. Das Warenverzeichnis der Lebkuchenmarke würde deshalb auf «Lebkuchen schweizerischer Herkunft», allenfalls - sofern für Berner Lebkuchen besondere Rezepturen bestehen - auf «Lebkuchen bernischer Herkunft» eingeschränkt werden.

Mit Bezug auf diese Einschränkungen sind in der Praxis in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Produktgruppen gebildet worden. Grundlegend ist dabei die Unterscheidung von Naturprodukten und gewerblichen oder industriellen

---

<sup>18</sup> Vgl. dazu MSchG-David, N 37 zu Art. 2.

<sup>19</sup> So auch MSchG-David, N 37 zu Art. 2.

<sup>20</sup> SR 232.21 .

Produkten. Es wird davon ausgegangen, dass Bodenbeschaffenheit, Lage und andere natürliche Faktoren bei Naturprodukten einen dominierenden Einfluss auf den Ruf der Waren im Sinn von Art. 48 Abs. 3 MSchG haben. In der Regel wird deshalb bei den Produktgruppen Wein, Käse und Mineralwasser auf den Ort bzw. die Region der Herkunft oder sogar auf die konkrete Weinlage eingeschränkt. Bier und andere Naturprodukte werden eher wie gewerbliche oder industrielle Produkte behandelt. Eine Einschränkung erfolgt dort auf das Herkunftsland als Ganzes. Dies gilt im übrigen auch für Zeitungstitel<sup>21</sup>. Eine Ausnahme besteht bei Ortsangaben mit einem besonderen Ruf für besondere Produkte<sup>22</sup>. Bei ausländischen geographischen Angaben wird mit Ausnahme von Naturprodukten mit einem besonderen Ruf<sup>23</sup> auf das Herkunftsland als solches eingeschränkt.

Mit Bezug auf die Täuschungsgefahr bei Dienstleistungen tut sich die Praxis bisher schwer, obwohl an sich die gleichen Grundregeln wie bei den Waren gelten und obwohl die Täuschungsproblematik natürlich auch hier besteht. Diese Schwierigkeiten liegen darin begründet, dass der geographische Ursprung bei Dienstleistungen im allgemeinen nicht die gleiche Bedeutung hat, wie bei Waren. Der Einfluss der Herkunftskriterien von Art. 49 MSchG auf den Ruf der Dienstleistungen ist im allgemeinen geringer als bei Waren. Bei Dienstleistungsmarken wird daher in der Praxis viel seltener eingeschränkt als bei Warenmarken.

Die Prüfung der Täuschungsgefahr erfolgt bei Waren- und bei Dienstleistungsmarken einzig aufgrund der Hinterlegungsunterlagen. Es handelt sich um eine ausgesprochen abstrakte Prüfung, deren Ergebnis selbstverständlich im Zivilprozess vom Richter überprüft werden kann.

Die geschilderte Praxis (vgl. auch die Beispiele im Anhang) hat sich grundsätzlich bewährt. Wie der Entscheid «SAN FRANCISCO 49ERS» zeigt, wird sie vom Bundesgericht nach wie vor geschützt. Es besteht freilich eine Entwicklung, die punktuell zu Änderungen der geschilderten Praxis - zumindest bei industriellen Produkten - führen könnte. In der arbeitsteiligen Welt werden Waren immer seltener an einem einzigen Ort hergestellt. In die dem Käufer vorgelegte Ware fliessen Rohstoffe, Know-How, Kapital und Arbeitsleistungen unterschiedlichster Herkunft ein. Art. 48 Abs. 3 MSchG hält den Rechtsvollzug dazu an, die Herkunftskriterien im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der Waren zu bestimmen. Dadurch wird es möglich, den Herstellungsort in Einzelfällen anstelle einer anderen Anknüpfung der Einschränkung in den Hintergrund treten zu lassen.

---

<sup>21</sup> Das Warenverzeichnis einer Schweizer Regionalzeitung würde demnach auf «schweizerischer Herkunft» und nicht auf die konkrete regionale Herkunft eingeschränkt.

<sup>22</sup> Ein solcher Fall war in der früheren Praxis GENF für Uhren. Hier erfolgte eine Einschränkung auf die Stadt selbst, also auf Genf. Diese Praxis ist vor einiger Zeit fallengelassen worden. Heute wird auch hier grundsätzlich auf die Schweiz eingeschränkt.

<sup>23</sup> Bsp.: Parmaschinken; hier würde auf Schinken aus Parma eingeschränkt.

Dieser Gedanke ist relativ neu, dürfte aber den wirtschaftlichen Interessen entsprechen, ohne den Vollzug des Täuschungsverbots zu gefährden. Beispiel für diese noch in den Kinderschuhen steckende Entwicklung ist die Marke 418'952 (ORIGINAL SWISS CHEESE DESIGN, vgl. Abb. 1 im Anhang), wo das Warenverzeichnis nicht auf die schweizerische Herkunft der Produkte, sondern auf die schweizerische Gestaltung eingeschränkt wurde. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Einschränkungspraxis des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum auf diesem Wege etwas «weicher» werden könnte.

Und schliesslich liesse sich auch die - hier nicht zu beantwortende - Frage stellen, ob nicht grundsätzlich auf die Formulierung von Einschränkungen der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse verzichtet werden sollte. Die Durchsetzung des Irreführungsverbot von Art. 2 Bst. c MSchG bliebe dann den Gerichten vorbehalten. Aus einer oft schwierigen abstrakten Beurteilung der potentiellen Täuschungsgefahr im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens würde so eine richterliche Beurteilung eines konkreten Gebrauchs einer Marke. Die Marke «SAN FRANCISCO 49ERS», die von den Vorinstanzen und vom Bundesgericht letztlich als nicht schutzfähig qualifiziert wurde, weil die Hinterlegerin eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf «Bekleidungsstücke us-amerikanischer Herkunft» ablehnte<sup>24</sup>, hätte in diesem Fall ohne Einschränkung eingetragen werden können. Erst einem Gericht hätte sich allenfalls die Frage gestellt, ob die Marke für Bekleidungsstücke nicht us-amerikanischer Herkunft täuschend sei. Dass die richterliche Beurteilung des konkreten Markengebrauchs der abstrakten Prüfung der Täuschungsgefahr durch das IGE im Ergebnis überlegen ist, dürfte unbestritten sein. Der Wortlaut von Art. 2 Bst. c MSchG und die Rechtsprechung des Bundesgerichts, welche das IGE zu einer strikten Prüfung der Täuschungsgefahr anhalten, stehen einem Rückzug des IGE aus dieser abstrakten Prüfungsaufgabe im Interesse des Täuschungsschutzes freilich diametral entgegen.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Schweiz als Mitglied der Welthandelsorganisation WTO gehalten ist, «die Eintragung einer Marke, die eine geographische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben», abzulehnen oder ungültig zu erklären, «wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für diese Waren in dem betreffenden Mitglied(staat) geeignet ist, die Oeffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen»<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> PMMBI 1996 I 25.

<sup>25</sup> Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (sog. Trips-Abkommen); GRUR Int. 1994, 132ff.; BBI 1994 IV 777ff.

### 3. Das geplante Spezialregister für geographische Angaben landwirtschaftlicher Erzeugnisse

#### a. Die Gründe für ein Spezialregister

Anlässlich der Totalrevision des Markenschutzgesetzes von 1992 wurde das formlose Schutzrechtssystem der geographischen Angaben grundsätzlich beibehalten. Im Unterschied zum alten Markenschutzgesetz wurden als Hauptneuerung die wertneutralen geographischen Angaben in den Schutzbereich einbezogen. Auf die Einführung eines Registriersystems wurde verzichtet. Ein solches besteht auf der Grundlage des Rebbaubeschlusses von 1992<sup>26</sup> auf kantonaler Stufe einzig für «Herkunftsbezeichnungen» und «(kontrollierte) Ursprungsbezeichnungen»<sup>27</sup> von Weinen. Zwar ist vereinzelt Kritik an diesem Konzept geäußert worden<sup>28</sup>. Dies einerseits, weil der Schutz der geographischen Angaben nicht ins Markenschutzgesetz gehöre, andererseits weil der Gesetzgeber keine Spezialregelung für die qualifizierten geographischen Angaben, die Ursprungsbezeichnungen, getroffen hat.

Im Juli 1992 hat die Europäische Union zwei Verordnungen verabschiedet, die im Interesse einer besseren Anpassung des Angebots an die Nachfrage dem Konsumenten «klar und knapp»<sup>29</sup> Auskunft über die Herkunft eines Erzeugnisses geben sollen. Die Verordnung 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel<sup>30</sup> regelt die Bezeichnung von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, welche eine oder mehrere Eigenschaften der geographischen Lage verdanken. Die Verordnung 2082/92 über Bescheinigungen besonderer Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln<sup>31</sup> regelt die Bezeichnung von Produkten, die ihre besonderen Eigenschaften durch die Art ihrer Herstellung erhalten. Diese Produkte müssen einen traditionellen Charakter aufweisen. Beide Verordnungen führen ein Registriersystem ein.

Diese europäische Entwicklung, die Absicht des Bundesrates, aus integrationspolitischen Gründen eine Gegenrechtsregelung abzuschliessen zu wollen sowie der aufgrund der Liberalisierung im Agrarbereich auf der Landwirtschaft lastende Druck haben das Interesse an einem Registriersystem für geographische Angaben im Agrarbereich auch in der Schweiz neu geweckt.

<sup>26</sup> SR 916.140.1.

<sup>27</sup> Art. 16 bis 18 des Rebbaubeschlusses.

<sup>28</sup> Dutoit, *Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d'origine: ombres et lumières*, ZSR 112/1993 271 ff.

<sup>29</sup> Erwägung 4 der VO 2981/92.

<sup>30</sup> ABI Nr. L 208/1 vom 24. Juli 1992.

<sup>31</sup> ABI Nr. L 208/9 vom 24. Juli 1992.

Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu verbessern und den Konsumentenschutz durch mehr Produkttransparenz zu fördern wurde in zahlreichen parlamentarischen Vorstössen<sup>32</sup> eine Verstärkung des Schutzes für geographische Angaben und Qualitätsbezeichnungen (z.B. Bio) gefordert.

Im Sommer 1994 wurde ein Vernehmlassungsverfahren zu einem Vorentwurf durchgeführt, der vorsah, ein Registriersystem für geographische Bezeichnungen - nicht beschränkt auf den Agrarbereich - in das Markenschutzgesetz einzufügen. Dieser Weg stiess jedoch mehrheitlich auf Ablehnung. Es hat sich gezeigt, dass ein tatsächliches Bedürfnis für ein solches System offenbar nur im Agrarbereich besteht. Ein spezifischer Schutz für traditionelle Bezeichnungen erschien überhaupt als unnötig<sup>33</sup>. Der Bundesrat hat daher darauf verzichtet, die Revision des MSchG weiterzuführen. Stattdessen schlägt er in seiner Botschaft vom Juni 1995 zum Agrarpaket '95 eine auf den Agrar- und Lebensmittelbereich beschränkte sektorielles Lösung vor.

Bemerkenswert in der Botschaft des Bundesrates ist die Absichtserklärung, ein umfassendes Konzept zum Schutz von geographischen Angaben zu entwickeln, das es erlaubt, später sämtliche produkt- und dienstleistungsbezogenen Regelungen über geographische Angaben in einen eigenständigen Erlass überzuführen<sup>34</sup>. Damit ist erstmals auf politischer Ebene eine Grundlage dafür geschaffen worden, Arbeiten in Richtung eines Spezialgesetzes für geographische Angaben aufzunehmen, mit denen der heute bestehende, historisch gewachsene Wildwuchs<sup>35</sup> auf ein übersichtliches Mass zusammengefasst werden könnte.

#### *b. Die Grundzüge des Entwurfes (Art. 18c LwG)*

Der Entwurf sieht vor, dass ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben von Landwirtschaftsprodukten und verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten geschaffen werden soll.

Als kontrollierte Ursprungsbezeichnung (AOC) gilt dabei «der Name einer Region, die ein landwirtschaftliches Produkt bezeichnet, dessen Identität und Charakteristik von der geographischen Herkunft, unter Einschluss natürlicher und menschlicher Faktoren, stammen»<sup>36</sup>. Zudem müssen die Produktion, die Verarbeitung und die Herstellung in diesem geographischen Raum stattfinden.

<sup>32</sup> Botschaft des Bundesrates zum Agrarpaket 95, a.a.O., 2, 22f. (nachstehend als Botschaft zitiert).

<sup>33</sup> Botschaft, 24ff.

<sup>34</sup> Botschaft, 26.

<sup>35</sup> Zur Kritik an der Unübersichtlichkeit der Rechtsordnung J. D. Meisser, Spezialregister für geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen?, SJZ 91 (1995), 21 ff.

<sup>36</sup> Botschaft, 30.

Als geschützte geographische Angabe (IGP) gilt die geographische Bezeichnung einer Region, die ein landwirtschaftliches Produkt bezeichnet, das aus dieser geographischen Region stammt und das «seine Qualität, seinen Ruf oder eine andere Eigenschaft dem geographischen Ursprung»<sup>37</sup> verdankt. Mindestens einer der Erzeugungsschritte Produktion, Verarbeitung oder Herstellung muss in diesem geographischen Raum stattfinden. Die Anforderungen, welche an eine IGP gestellt werden, sind somit tiefer als jene, die an eine AOC gestellt werden.

Die Botschaft führt aus, dass nur eine Gruppe, z.B. eine Produzenten- und/oder Verarbeiterorganisation, ein Registrierungsgesuch für eine AOC oder IGP stellen kann. Dieses Registrierungsgesuch wird die zu schützende AOC oder IGP, das betroffene Agrarprodukt sowie ein Pflichtenheft und eine Vorbeurteilung durch die betroffenen Kantone enthalten müssen<sup>38</sup>. Im Pflichtenheft müssen unter anderem die landwirtschaftlichen Erzeugnisse genau beschrieben werden, d.h. ihre physikalischen, chemischen, mikrobiologischen und organoleptischen Eigenschaften. Sodann sind die Produktionsmethoden und der exakte Umfang des geographischen Einzugsgebiets zu beschreiben bzw. zu definieren<sup>39</sup>.

Es ist vorgesehen, dass die Registrierungsgesuche publiziert werden. Jeder Betroffene sowie der Kanton und die Gemeinde, deren Namen für die AOC oder IGP verwendet werden sollen, können gegen das Gesuch Einsprache einreichen. Mit der Einsprache kann im wesentlichen geltend gemacht werden, es handle sich bei der zu schützenden Bezeichnung gar nicht um eine AOC oder IGP, die Eintragung wirke sich nachteilig auf ganz oder teilweise gleichlautende Bezeichnungen oder Marken aus oder die zu schützende Bezeichnung sei eine Gattungsbezeichnung<sup>40</sup>. Schliesslich soll ein Kontrollsystem geschaffen werden, das sicherstellt, dass die unter AOC oder IGP vermarkteten Produkte den Pflichtenheften entsprechen. Die Kontrolle soll von öffentlichen oder privaten Organisationen wahrgenommen werden können. Private Organisationen müssen sich dazu zertifizieren lassen<sup>41</sup>. Geschützt sind AOC und IGP gegen kommerzielle Rufausbeutung, Anmassung, Nachahmung oder Nachmachung<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> Botschaft, 34.

<sup>38</sup> Botschaft, 35.

<sup>39</sup> Botschaft, 35.

<sup>40</sup> Botschaft, 35.

<sup>41</sup> Botschaft, 33.

<sup>42</sup> Art. 18c Abs. 6 LwG.

#### 4. Das Verhältnis der AOC und IGP zu den Marken und Gattungsbezeichnungen

Für die Lösung dieser Frage orientiert sich der bundesrätliche Entwurf stark am europäischen Vorbild in Art. 14 in Verbindung mit Art. 13 der Verordnung 2081/92. Er hat im übrigen auch die neuen völkerrechtlichen Vorgaben des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (sog. Trips-Abkommen)<sup>43</sup> zu berücksichtigen, dessen Art. 22 bis 24 Vorgaben für den nationalen Gesetzgeber enthalten<sup>44</sup>.

Die relevanten Bestimmungen im Entwurf zu Art. 18c LwG lauten wie folgt:

*Abs. 3: Eingetragene Ursprungsbezeichnungen oder geographische Angaben können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden. Gattungsbezeichnungen dürfen nicht als Ursprungsbezeichnungen oder geographische Angaben eingetragen werden.*

*Abs. 4: Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben können nicht als Marke für die gleiche Art von Erzeugnissen eingetragen werden, wenn ein Tatbestand von Absatz 6 erfüllt ist.*

*Abs. 5: Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geographischen Angabe für gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft nach Abs. 2 Buchstabe b erfüllen. Angesehene und bekannte Marken, die lange gebraucht wurden, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.*

*Abs. 6: Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben sind insbesondere geschützt gegen:*

- a. jede kommerzielle Verwendung für andere Erzeugnisse, durch die der Ruf geschützter Bezeichnungen ausgenutzt wird;*
- b. jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung.*

##### *a. Das Verhältnis der AOC und IGP zu den Gattungsbezeichnungen*

Gattungsbezeichnungen sind geographische Angaben, die ihren Herkunftscharakter verloren haben<sup>45</sup>. Die Entwicklung einer geographischen Angabe zu einer Gattungsbezeichnung ist regelmässig ein dynamischer Prozess, der sich über län-

<sup>43</sup> GRUR Int. 1994, 132ff.; BBl, 994 IV 777ff.

<sup>44</sup> Vgl. dazu R. Knaak, Der Schutz geographischer Angaben nach dem Trips-Abkommen, GRUR Int. 1995, 642ff.

<sup>45</sup> MSchG-David, a.a.O., N 17f. zu Art. 47, mit zahlreichen Beispielen.



gere Zeit hinzieht. Zudem ist auch eine Gattungsbezeichnung nicht etwas statisches. Sie kann unter Umständen wieder zur geographischen Angabe bzw. Herkunftsbezeichnung zurückentwickelt werden<sup>46</sup>.

Nach Art. 18c Abs. 3 Satz 1 LwG sollen registrierte AOC und IGP nun nicht mehr zu Gattungsbezeichnungen degenerieren können. Damit wurde eine gesetzliche Verwässerungsbremse eingebaut. Umgekehrt wird in Art. 18c Abs. 3 Satz 2 LwG stipuliert, dass bestehende Gattungsbezeichnungen nicht als Ursprungsbezeichnungen oder geographische Angaben eingetragen werden können.

Dieses gesetzliche Festschreiben der Qualifikation als Gattungsbezeichnung mag starr erscheinen und der Dynamik des Entstehens und der Rückbildung einer Gattungsbezeichnung nicht genügend Rechnung tragen. Der Entwurf verkennt diese Dynamik im Interesse der Rechtssicherheit, entspricht in diesem Punkt aber dem europäischen Vorbild in Art. 3 Ziff. 1 und Art. 13 Ziff. 3 der Verordnung 2081/92.

### *b. Das Verhältnis der Marken zu den Gattungsbezeichnungen*

Art. 18c LwG greift in dieses Verhältnis nicht ein. Eine Gattungsbezeichnung kann für Produkte, welche sie bezeichnet, nicht als Marke eingetragen werden. Die Gattungsbezeichnung bildet markenrechtlich nicht monopolisierbares Gemeingut und bleibt der Allgemeinheit vorbehalten. Im Verhältnis zwischen Marken und Gattungsbezeichnungen bleibt auch die den Gattungsbezeichnungen inhärente Dynamik erhalten.

### *c. Das Verhältnis der AOC und IGP zu den Marken*

Je nachdem, ob die Marke oder die AOC bzw. IGP jünger ist, sind verschiedene Konstellationen zu unterscheiden:

Stehen sich eine registrierte *ältere AOC oder IGP* und eine *jüngere Marke für gleichartige Erzeugnisse* gegenüber, so besteht nach Art. 18c Abs. 4 LwG ein absoluter Schutzausschlussgrund für die Marke<sup>47</sup>. Dieser entspricht Art. 14 Ziff. 1 der Verordnung 2081/92. Demnach können registrierte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben nicht als Marken für gleichartige Erzeugnisse eingetragen werden, sofern damit eine kommerzielle Rufausbeutung, Anmassung, Nachahmung oder Nachmachung im Sinne von Art. 18c Abs. 6 LwG verbunden

<sup>46</sup> Bsp. bei MSchG-David, a.a.O., N 19 zu Art. 47.

<sup>47</sup> Botschaft, 36.

ist. Die ältere AOC oder IGP geht somit einer jüngeren Marke vor. Die praktische Anwendung dieser Bestimmung dürfte das IGE noch vor einige Probleme stellen. Einerseits ist der abstrakte Schutzbereich der AOC oder IGP auf den Gleichartigkeitsbereich der Waren («gleiche Art von Erzeugnissen») beschränkt. Diese Beurteilung der Warengleichartigkeit ist markenrechtlich aus dem Widerspruchsverfahren zwischen konkurrierenden Marken<sup>48</sup> bekannt. Andererseits greift der Schutzausschlussgrund nur, wenn die Tatbestände der kommerziellen Rufausbeutung, Anmassung, Nachahmung oder Nachmachung<sup>49</sup> erfüllt sind. Im Rahmen des abstrakten Markeneintragungsverfahrens wird es jedoch kaum möglich sein, diese Tatbestände, die auch subjektive Tatbestandselemente enthalten, nachweisen zu können. Dies gilt umso mehr als die Tatbestände, jedenfalls jener der kommerziellen Rufausbeutung, voraussetzen, dass die zur Eintragung im Markenregister hinterlegte Marke bereits verwendet, oder um in der markenrechtlichen Terminologie zu bleiben, gebraucht wird. Gerade dies ist im Zeitpunkt der Markenhinterlegung meist noch nicht der Fall, besteht für die Aufnahme des Markengebrauchs nach Art. 12 MSchG doch eine fünf Jahre dauernde Karenzfrist. Es muss daher wohl davon ausgegangen werden, dass Art. 18c Abs. 4 LwG in der Markenprüfungspraxis keine grosse Rolle spielen wird.

Stehen sich eine *ältere AOC oder IGP* und eine *jüngere Marke für nicht gleichartige Waren* gegenüber, so besteht zwischen beiden Zeichen grundsätzlich Koexistenz, es sei denn, der Gebrauch der Marke, dem nach Art. 18c Abs. 3 LwG kein absoluter Ausschlussgrund entgegensteht, erfülle einen Tatbestand von Art. 18c Abs. 6 LwG, d.h. kommerzielle Rufausbeutung, Anmassung, Nachahmung oder Nachmachung. Eine solcher Markengebrauch wäre unzulässig. Art. 18c Abs. 6 LwG setzt Art. 22 Ziff. 2 b) des Trips-Abkommens um, wonach geographische Angaben gegen jede Verwendung, die unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft<sup>50</sup> darstellt, zu schützen sind. Damit wird auch sichtbar, dass es sich bei Art. 18c Abs. 6 LwG an sich um konkretisierte Unlauterkeitstatbestände handelt. Den Ausführungen der Botschaft, wonach die missbräuchliche Verwendung geographischer Angaben grundsätzlich bereits heute lauterkeitsrechtlich erfasst werden kann<sup>51</sup>, ist daher zuzustimmen.

Stehen sich eine *ältere, nicht bekannte und angesehene Marke einerseits und eine AOC oder IGP andererseits für gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte* gegenüber, so muss die ältere Marke nach Art. 18c Abs. 5 Satz 1 LwG das Pflichtenheft der AOC oder IGP erfüllen. Dies gilt darüber hinaus auch für nicht als Marken eingetragene Zeichen, die zur Kennzeichnung

<sup>48</sup> Art. 31 MSchG.

<sup>49</sup> Vgl. dazu MSchG-David, a.a.O. N. 7 zu Art. 61.

<sup>50</sup> SR 0.232.04.

<sup>51</sup> Botschaft, 21.

dieser Agrarprodukte verwendet werden. Der Sinn dieser Bestimmung besteht darin zu verhindern, dass der Konsument irregeführt wird. Dies wäre der Fall, wenn unter der gleichen geographischen Angabe Produkte auf dem Markt auftauchen würden, die einmal ein Pflichtenheft erfüllen, ein andermal aber nicht.

Ist die *ältere Marke angesehen und bekannt sowie lange im Gebrauch*, muss sie nach Art. 18c Abs. 5 Satz 2 LwG die Anforderungen des Pflichtenhefts der AOC oder IGP nicht erfüllen, auch wenn sie Waren innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs beansprucht. Der Markeninhaber ist in diesem Fall sogar berechtigt, sich im Rahmen des Eintragungsverfahrens zur Registrierung einer AOC oder IGP mittels einer Einsprache zur Wehr zu setzen<sup>52</sup>. Der Entwurf des Bundesrates orientiert sich bei dieser Konstellation an Art. 14 Ziff. 3 der Verordnung 2081/92, wo neben dem markenrechtlich bestens eingeführten Begriff der (notorisch) bekannten Marke<sup>53</sup> der Begriff der angesehenen Marke geprägt wird. Inwiefern sich eine bekannte von einer angesehenen Marke unterscheidet, ist weder aus dem vorgeschlagenen Gesetzestext noch aus der Botschaft ersichtlich. Aufgrund des Wortlauts ist davon auszugehen, dass Bekanntheit und Ansehen kumulative Voraussetzungen für die Privilegierungen dieser Marken bilden. Diese Kumulation vermag auch eine gewisse Logik für sich zu beanspruchen, sind doch Marken denkbar, die zwar bekannt, deshalb aber noch lange nicht angesehen sind. Ob dieser Logik mögen gewichtige praktische Befürchtungen geäußert werden. Bedenkt man nämlich die Schwierigkeiten, die bestehen, um die (notorische) Bekanntheit einer Marke in der Praxis festzustellen<sup>54</sup>, so ist abzusehen, dass diese mit einer selbständigen Auslegung des Begriffs des Ansehens einer Marke weiter steigen werden. Verlockender und erfolversprechender schiene es da, gegen den Wortlaut von Art. 18c Abs. 5 Satz 2 LwG den Weg einer pragmatischen Kapitulation einzuschlagen, auf eine selbständige Auslegung des Ansehens einer Marke zu verzichten und sich mit der Bekanntheit als Voraussetzung für die Privilegierung zu begnügen.

## 5. Würdigung

Eine Würdigung des Entwurfs zu Art. 18c LwG fällt nicht leicht. Es mag bedauert werden, dass die Unübersichtlichkeit der Rechtsordnung im Bereich der geographischen Angaben vergrößert werden soll. Es mag auch bedauert werden, dass neue Begriffe und Generalklauseln eingeführt werden sollen, welche der Rechtssicherheit und der Vorausssehbarkeit der zu treffenden Entscheide wenig dienlich sind. Dem entgegenzuhalten ist, dass der unter dem Liberalisierungsdruck stehenden Landwirtschaft alle denkbaren und nützlichen Mittel an die Hand gegeben werden müssen, um sich auf die neuen Marktverhältnisse einzustellen.

<sup>52</sup> Botschaft, 35.

<sup>53</sup> Art. 6bis der Pariser Verbansübereinkunft und Art. 3 Abs 2 Bst b MSchG.

<sup>54</sup> MSchG-David, a.a.O., N 48ff. zu Art. 3.

Mit Bezug auf das Verhältnis zwischen Marken und geographischen Angaben scheint der Entwurf eine ausgewogene Regelung vorzuschlagen, welche den Interessen sowohl der künftigen AOC- und IGP-Verwender als auch der Markeninhaber gebührend Rechnung trägt. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass hier noch offene Fragen bestehen, so bei der Auslegung des Ansehens einer Marke und bei der auf Verordnungsstufe erfolgenden Regelung des Einspracheverfahrens.

Der Entwurf des Bundesrats beruht auf der Überzeugung, dass ein Registriersystem für AOC und IGP einen massgeblichen Beitrag zur besseren Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse leisten kann<sup>55</sup>. Letztlich wird es freilich auch bei den AOC und IGP darauf ankommen, ob sie - analog wie erfolgreiche Marken - mit verständlichen und überzeugenden Inhalten gefüllt und ob diese den Konsumentinnen und Konsumenten kommuniziert werden können.

## **6. Unterstützung schweizerischer Interessen im Ausland durch das IGE**

Selbstverständlich ist eine lückenlose Überwachung des Missbrauchs von schweizerischen Ortsnamen im Ausland durch die Bundesbehörden nicht möglich. Die schweizerischen Vertretungen im Ausland sind jedoch beauftragt, Missbräuche, auf die sie stossen oder die ihnen signalisiert werden, zu melden. In der Regel verfolgen die schweizerischen Vertretungen zu diesem Zweck die Markenpublikationen. Nach Rücksprache mit dem Institut, dem hier Weisungskompetenzen zustehen, und den betroffenen schweizerischen Orten oder Branchenorganisationen erfolgen von Fall zu Fall angemessene Interventionen.

Die Interventionsmöglichkeiten reichen von Unterlassungsaufforderungen an die betroffene ausländische Unternehmung oder Einzelperson, entsprechenden Interventionen bei den zuständigen ausländischen Behörden bis zur Einreichung von Widersprüchen und Überreichung diplomatischer Noten. Als Rechtsgrundlagen dienen im wesentlichen die PVUe, das Trips-Abkommen, die nationalen Markenschutzgesetze und - soweit das Schweizer Wappen betroffen ist - das Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (1. Genfer Abkommen) von 1949. Im Jahr 1995 hat das Institut in rund 100 Fällen interveniert.

---


<sup>55</sup> Botschaft, 21.

## Anhang: Einige Beispiele zur Einschränkungspraxis

- Abb. 1: 510'153 keine Einschränkung  
 Abb. 2: 414'819 keine Einschränkung  
 Abb. 3: 418'952 Einschränkung auf «schweizerische Gestaltung»  
 Abb. 4: 416'710 keine Einschränkung  
 Abb. 5: 416'713 Einschränkung auf «schweizerische Herkunft»  
 Abb. 6: 416'714 Einschränkung auf «us-amerikanische Herkunft»  
 Abb. 7: 414'413 keine Einschränkung  
 Abb. 8: 415'235 Einschränkung nur der Waren auf «schweizerische Herkunft»

26 février 1987                      20 ans                      510 153

MY KINDA VILLE S.A.  
 5, rue de Berri, F-75 008 PARIS  
 (France)



Classification des éléments figuratifs:  
 27.5

*Produits et/ou services groupés par classes:*

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

42 Services de fourniture et de distribution de boissons et de produits alimentaires préparés pour être consommés; services de traiteurs; services de restauration, restaurants, restaurants libre-service, restaurants fournissant des plats, boissons et produits alimentaires à emporter, services rendus par ces cantines, cafés, cafétérias, bars, restauration à service rapide; services d'hôtellerie et de réservation et fourniture de logements, chambres et repas.

Origine: France, 11 août 1983, 810 039 / 1 367 565.  
 Pays intéressés: Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Benelux, Espagne, Italie, Portugal, Suisse.  
 Date d'inscription selon la règle 13.1) du Règlement d'exécution du 21 juin 1974: 1 mai 1987.

Abb. 1

Hinterlegungsdatum: 12. August 1993                      414819

Universal City Studios Inc., 100 Universal City Plaza, Universal City (CA 91608, Vereinigte Staaten von Amerika), und Amblin' Entertainment, Inc., 100 Universal City Plaza, Bungalow 477, Universal City (CA 91608, Vereinigte Staaten von Amerika); c/o Universal City Studios Inc., 100 Universal City Plaza, Universal City (CA 91608, Vereinigte Staaten von Amerika)

Vertreter: E. Blum & Co., Patentanwälte, Vorderberg 11, 8044 Zürich



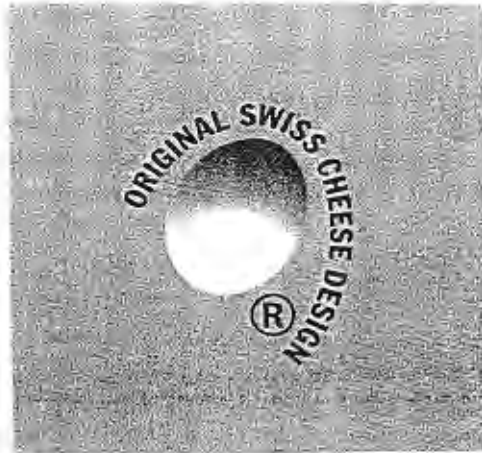
Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach int. Klassen:

14 Juwelierwaren, nämlich Armbanduhren, Halsketten, Revers-Anstecknadeln, Zieranstecknadeln, Anhänger, Ohrhinge, Armbänder, Ringe und Wecker.

18 Rucksäcke, Seesäcke, Gürteltaschen, Tragtaschen, Buchtaschen, Sporttaschen, Schultertaschen, Schliessen, Portemonnaies, Handtaschen und Geldtaschen, Reisetaschen, Taschen für Haarpflegeprodukte (ohne Inhalt), Gepäckstücke, Mehrzwecktaschen, Sonnenschirme, Regenschirme, Schirmhüllen und -taschen, Schlüsseltaschen, Brieftaschen.

Abb. 2

Hinterlegungsdatum: 22. Februar 1995 **418952**  
**Schweizerische Käseunion AG,**  
 Monbijoustrasse 45, Postfach 2719, **3001 Bern**  
 Vertreter: Müller Fuhrer & Partner,  
 Konsumstrasse 16A, 3007 Bern



Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach int. Klassen:

- 12** Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.
- 14** Uhren und Zeitmessinstrumente.
- 16** Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke.
- 18** Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren.
- 20** Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.
- 25** Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
- 28** Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck.

Alle vorgenannten Produkte werden in der Schweiz gestaltet.

Hinterlegungsdatum: 29. April 1994 **416710**  
**Tourismusverein Lenzerheide-Valbella,**  
 7078 Lenzerheide/Lai



Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach int. Klassen:

- 9 Videos und andere Bild-/Tonträger; Kühlschrankmagnetknöpfe.
- 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen.
- 26 Anstecker, Bänder und insbesondere Pins.
- 41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Konzerte, Kongresse und Veranstaltungen.
- 42 Beherbergung und Verpflegung von Gästen.

Abb. 4

Hinterlegungsdatum: 5. September 1994 **416713**  
**Trocknungsanlagen Bürli, Niederwilerstrasse,**  
 6142 Gettnau  
 Vertreter: Abatron-Patentbüro AG,  
 Altstetterstrasse 224, 8048 Zürich



Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach int. Klassen:

- 4 Brennmaterialien schweizerischer Herkunft.

Abb. 5

Date de dépôt: 26 avril 1995 **416714**  
**Robert Waldmann, commerce de viande,**  
 12, Grand-Rue, 1373 Chavornay



Produits et/ou services groupés par classes int.:  
 29 Viande de cheval de provenance des Etats-Unis.  
 Priorité découlant de l'usage: 1er avril 1992.

Abb. 6

Hinterlegungsdatum: 25. Juni 1993 **414413**  
**Trend Gastro Concepts AG, Weisse Gasse 15,**  
 4001 Basel  
 Vertreter: Ing. C. Gaggini, Brevetti-Marche,  
 via Madonna della Salute 5, 6900 Massagno/Lugano



Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach int. Klassen:

- 42 Verpflegung, Beherbergung von Gästen.
- Gebrauchspriorität: November 1992.

Abb. 7

Date de dépôt: 10 septembre 1993

415235<sup>1</sup>

Kur- und Verkehrsverein St. Moritz, Gemeinde-

haus, 7500 St. Moritz

Mandataire: Meisser &amp; Dumartheray,

Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters



*St. Moritz*

TOP OF THE WORLD

Produits et/ou services groupés par classes int.:

- 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
  - 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber des dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
  - 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
  - 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils électroniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuse, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes, leurs parties et accessoires.
  - 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
  - 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
  - 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
  - 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; livres, revues, cartes géographiques, cartes postales, "posters" (tableaux); papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs en plastique pour l'emballage; carte à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
  - 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
  - 20 Meubles; glaces (miroirs), cadres; articles en bois ou en succédanés de bois, à savoir cadres de tableaux ainsi que baquettes, liteaux ou mouleurs pour tringles de rideaux, rouleaux (non pour machines), pincés à ligne, articles en celluloid ou en succédanés de celluloid, à savoir capsules; articles en matières plastiques, à savoir cadres de tableaux ainsi que baquettes, liteaux
- ou mouleurs pour cadres de tableaux, capsules ou bouchons pour bouteilles, cintres portehabits, crochets, futs, tringles de rideaux et crochets pour rideaux vis, rivets, chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes, échafas, réservoirs, récipients d'emballage.
  - 21 Petits appareils non électriques et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage, ainsi que d'autres produits en verre, porcelaine et faïence, à savoir verres, bols, coupes, plats, bouteilles, boîtes, statuettes, vases, jarres, anses, pots, armoires vitrées, cassettes, hanaps, plateaux.
  - 24 Couvertures en laine, couvertures de lit et de table.
  - 25 Vêtements, chapellerie; notamment vêtements pour le sport et les loisirs, à savoir bas, gants, bonnets, casquettes, chapeaux, tenues d'entraînement, shorts, T-shirts, sweat-shirts (pull-overs et sou-pulls), tricotés, vêtements de tennis, tenues pour transpirer; chaussures; bottes, souliers et pantoufles.
  - 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, notamment balles, raquettes de tennis et de squash, patins à glace, patins à roulettes, skis, fixations de skis, batons de skis, tees de golf, chaussures de sport miniatures, balles miniatures.
  - 29 Viande, notamment viande séchée, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.
  - 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
  - 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliment pour les animaux, malt.
  - 32 Bières; eaux minérales et gazeuses provenant des Grisons et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
  - 33 Boissons alcooliques.
  - 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
  - 35 Tous les produits précités de provenance suisse.
  - 39 Publicité, distribution des prospectus et d'échantillons, gestion des affaires commerciales, organisation des congrès, des événements culturels, sportifs et politiques.
  - 39 Transport, organisation des voyages, les services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport.
  - 41 Education, formation, divertissements, activités sportives et culturelles.
  - 42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux d'hygiène et de beauté; les services d'agences de voyages ou de courtiers qui assurent des réservations de logis; consultations et information en questions touristiques, d'organisation et de qualité, coordination des événements et fêtes, services d'un bureau des objets trouvés.

Priorité découlant de l'usage: 1987.



## Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

#### *Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux*

Art. 14 LCD; 28c al. 1 CC; 4 cst. féd.; 87 et 90 al. 1 lettre b OJF -  
«SILHOUETTE»

- *Le dommage irréparable, condition formelle de procédure pour le recours de droit public, n'est pas identique au dommage difficilement réparable, condition matérielle de la protection juridique provisionnelle (c. 2).*
- *Les décisions statuant sur des mesures provisionnelles, prises en dernière instance cantonale, peuvent toujours être attaquées par la voie du recours de droit public (c. 2).*
- *Celui qui forme un recours de droit public ne peut se limiter à une critique de nature appellatoire mais doit démontrer en quoi la décision entreprise est insoutenable (c. 4).*
- *Si, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquiert l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence d'un motif justificatif, tel que le consentement du lésé, l'atteinte n'est plus illicite (c. 5 a).*
- *Statuant sur recours de droit public contre une ordonnance de mesures provisionnelles, le tribunal fédéral montre, dans le contrôle de l'appréciation des preuves, une retenue d'autant plus grande que l'instance cantonale a pu se contenter de la vraisemblance des faits et d'un examen sommaire des questions de droit (c. 5 b).*
- *Der nicht wiedergutzumachende Nachteil als Voraussetzung der staatsrechtlichen Beschwerde ist nicht mit dem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil als materieller Voraussetzung des einstweiligen Rechtsschutzes identisch (E. 2).*
- *Letztinstanzliche kantonale Entscheide über vorsorgliche Massnahmen können stets mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden (E. 2).*
- *Die staatsrechtliche Beschwerde darf sich nicht auf eine Rüge wie bei der Berufung beschränken, sondern muss darlegen, weshalb der angefochtene Entscheid unhaltbar ist (E. 4).*

- *Gewinnt der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Rechtsgrundes oder der Einwilligung des Verletzten, liegt kein rechtswidriger Nachteil mehr vor (E. 5a).*
- *Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren gegen vorsorgliche Massnahmen auferlegt sich das Bundesgericht hinsichtlich der Beweiswürdigung eine noch grössere Zurückhaltung, wenn die kantonale Instanz sich mit der Glaubhaftmachung der Tatsachen und einer summarischen Prüfung der Rechtslage begnügen durfte (E. 5b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 4 novembre 1994 dans la cause *Silhouette S.A. et autres c. Silhouette Caroline S.A.*

*Faits:*

- A. Pour exploiter le centre de fitness sis rue du Grand-Bureau 17, qu'il avait tenu jusqu'ici en raison individuelle sous l'enseigne «Silhouette 3 (Acacias)», Pierre-Alain Brunner a constitué la société anonyme «Silhouette Grand-Bureau 17 S.A.» en 1989. Il en est devenu l'actionnaire et l'administrateur unique.

Le 20 septembre 1989 Pierre-Alain Brunner a vendu l'intégralité du capital-actions de «Silhouette Grand-Bureau 17 S.A.» à Serge Elpidine pour le prix de 2'400'000 fr. Celui-ci a ainsi acquis le droit au bail, le fonds de commerce, le mobilier et l'agencement du centre de fitness.

La société ayant rencontré des difficultés financières, ses actifs furent vendus pour le prix de 45'000 fr. à Daniel Ducommun le 13 décembre 1993. Pour exploiter ce même centre de fitness, celui-ci créa la société «Silhouette Caroline S.A.» le 4 janvier 1994.

- B. Les sociétés Silhouette S.A., Silhouette Body S.A., Silhouette Maunoir S.A., Silhouette Valentine S.A., Silhouette Versoix S.A., Silhouette Lausanne S.A., toutes dominées économiquement par Pierre-Alain Brunner, exploitent depuis 1988 pour la plus ancienne des centres de fitness, d'esthétique, ainsi que le commerce d'articles s'y rapportant.

Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 1994, elles ont demandé à la cour de justice de Genève d'interdire à la société Silhouette Caroline S.A. d'utiliser la raison sociale «Silhouette Caroline S.A.» et de lui impartir un délai pour faire procéder à la radiation de sa raison sociale au registre du commerce. Elles reprochent à la défenderesse d'entretenir volontairement, dans l'esprit de la clientèle, la confusion entre leurs entreprises concurrentes et donc de violer les art. 3 let. d LCD et 956 al. 2 CO. La défenderesse a conclu au rejet de la requête.

Par ordonnance du 27 avril 1994, la cour de justice a rejeté la requête.

- C. Contre cette ordonnance, les requérantes forment un recours de droit public. Elles concluent à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La cour de justice se réfère aux considérants de son ordonnance.

*Droit :*

1. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 119 Ia 28 consid. 1, 118 Ia 64 consid. 1 e, 117 Ia 336 consid. 1 b, 115 Ia 293 consid. 1 a), le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 118 Ia 64 consid. 1 e, 117 Ia 341 consid. 2 d, 117 II 94 consid. 4). Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il tend à faire renvoyer la cause à l'autorité cantonale avec des injonctions.
2. Les sociétés recourantes interjettent un recours de droit public pour arbitraire fondé sur l'art. 4 Cst. Elles soutiennent que la cour de justice a apprécié les preuves de manière arbitraire, en retenant des faits en contradiction évidente avec les pièces du dossier et en interprétant celles-ci de manière insoutenable.

Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre les décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre les décisions incidentes que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. Le tribunal fédéral examine d'office s'il peut entrer en matière sur le recours, sans égard aux allégations des recourantes et aux objections de l'intimée (ATF 106 Ia 229 consid. 1).

Selon la jurisprudence, est irréparable au sens de l'art. 87 OJ le dommage qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement. Il doit s'agir d'un dommage juridique; un simple dommage de fait ne suffit pas (ATF 106 Ia 229 consid. 3 c). Contrairement à l'opinion des recourantes et de l'intimée, cette condition du dommage irréparable, qui est une condition formelle de procédure pour le recours de droit public selon l'art. 87 OJ, n'est pas identique à celle de dommage difficilement réparable de l'art. 28c al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 14 LCD), qui est une condition matérielle de la protection juridique provisoire. Le dommage de l'art. 87 OJ est une condition de recevabilité du recours: ce qui est exigé, ce n'est pas un dommage de droit matériel provoqué par le fait de devoir attendre la décision au fond. Le dommage n'est pas constitué par le fait que le recourant serait lésé dans sa position juridique de fond, mais par le refus du contrôle constitutionnel, c'est-à-dire par le fait qu'il est lésé dans sa situation juridique formelle. Un tel dommage formel peut consister dans le fait qu'un recours ul-

térieur contre le prononcé de la mesure, qui serait formé en même temps que le recours contre la décision au fond, ne serait plus possible, puisque le prononcé de la mesure provisoire serait alors devenu caduc (ATF 116 Ia 446 consid. 2). De même, le tribunal fédéral a jugé que l'ordonnance refusant d'ordonner une mesure provisionnelle peut faire l'objet d'un recours de droit public (arrêt M. du 15 janvier 1990, in SJ 1990 p. 177; arrêt D. S.A. du 29 novembre 1989, in RSPI 1990 II 327). Les décisions statuant sur des mesures provisoires prises en dernière instance cantonale peuvent donc toujours être attaquées, de sorte que l'on peut se dispenser d'examiner si la décision attaquée en l'espèce et qui ne pouvait pas être soumise à une autre autorité cantonale doit être considérée comme une décision finale ou, au contraire, comme une simple décision incidente au sens de l'art. 87 OJ (ATF 118 II 369 consid. 1, 116 Ia 446 consid. 2 et les arrêts cités).

3. Dans un recours de droit public pour arbitraire selon l'art. 4 Cst., il n'est en principe pas possible d'invoquer des faits nouveaux, ni de produire des pièces nouvelles (ATF 118 Ia 20 consid. 5a, 109 Ia 312 consid. 1, 108 II 69 consid. 1). Il ne sera donc pas tenu compte des nouvelles pièces produites par les recourantes à l'appui de leur recours de droit public le 25 mai 1994, ni non plus des faits qui en découlent et qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale.
4. Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation invoquée (ATF 117 Ia 393 consid. 3). Saisi d'un recours de droit public, le tribunal fédéral ne doit examiner que les griefs exposés de manière claire et détaillée (ATF 115 Ia 183 consid. 3 et les arrêts cités). S'il invoque une violation de l'art. 4 Cst., le recourant ne peut se contenter de prétendre que la décision entreprise est arbitraire; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 119 Ia 197 consid. 1 d, 118 Ia 64 consid. 1 b). Une critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 107 Ia 186).
- 5a) En matière de concurrence déloyale, la requête de mesure provisionnelle est fondée lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'il est l'objet d'un acte de concurrence (déloyale) illicite, imminent ou actuel, qui l'atteint dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques et, d'autre part, que cet acte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 9 et 14 LCD, 28c al. 1 CC).

Si l'existence d'un motif justificatif tel qu'un droit privé à l'utilisation de la raison sociale ou le consentement du lésé, est rendue vraisemblable, elle lève l'illicéité de l'atteinte.

Lorsqu'il peut se prononcer sur la base de la vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de fait. Il suffit que, sur la base d'élé-

ments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement. Il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4, 99 II 344 consid. 2 b, 88 I 11 consid. 5 a).

- b) Selon la jurisprudence, l'autorité tombe dans l'arbitraire si elle retient à la base de son jugement des constatations de fait qui sont en contradiction évidente avec les pièces du dossier. Dans l'appréciation des preuves, les autorités cantonales jouissent d'une très grande liberté. Saisi d'un recours de droit public, le tribunal fédéral n'intervient que si l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, est en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1 b et les références). Sur recours de droit public contre une ordonnance de mesures provisionnelles, il fait preuve d'une retenue d'autant plus grande que compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge ne doit examiner le fondement des conclusions que de manière provisoire et sommaire, qu'il doit se contenter de la preuve de la vraisemblance des faits et du bien-fondé de l'action au fond et que l'examen des questions de droit demeure sommaire (ATF 99 II 344 consid. 2 b, 97 I 481 consid. 3).
- c) Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves : celle-ci aurait retenu, en contradiction manifeste avec les pièces produites, soit le contrat de vente d'actions du 20 septembre 1989 et le contrat de vente des actifs du 13 décembre 1993, que la raison sociale aurait été cédée. Selon les recourantes, l'usage de cette raison sociale n'aurait été que toléré à l'égard du seul Serge Elpidine et, par conséquent, cette tolérance ne pourrait pas concerner «Silhouette Caroline S.A.», qui est une nouvelle société. Ni le contrat de vente d'actions, ni le contrat d'achat des actifs n'octroieraient à Daniel Ducommun le droit d'utiliser le terme descriptif de «Silhouette».

A cet égard, la cour cantonale a retenu, d'une part, que Pierre-Alain Brunner a cédé l'usage de la raison sociale «Silhouette Grand-Bureau 17 S.A.» avec les actions de cette société, le contrat de vente du 20 septembre 1989 ne faisant mention d'aucun droit de retour, ni d'aucune restriction à un usage ultérieur de la raison sociale. D'autre part, puisque cette société a été active durant quatre ans sous cette raison sociale et que Daniel Ducommun en a acquis les actifs et créé «Silhouette Caroline S.A.» pour les exploiter, elle a considéré que ce dernier ne peut se voir reprocher d'avoir utilisé le terme «Silhouette» dans sa raison sociale. En admettant ainsi la vraisemblance de l'existence du droit de l'intimée à l'usage du terme «Silhouette» et, de ce fait, en niant le caractère déloyal et illicite du comportement de celle-ci, la cour cantonale n'a pas retenu des faits en contradiction avec les pièces du dossier, pas plus qu'elle n'a apprécié les preuves de manière insoutenable.

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

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Inca Bank S.A.» et «Incavalor S.A.», d'une part, et, de l'autre, «Incagest S.A.».*
- *Zwischen «Inca Bank S.A.» und «Incavalor S.A.» einerseits sowie «Incagest S.A.» andererseits besteht eine Verwechslungsgefahr.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 21 octobre 1994 dans la cause Inca Bank S.A., Incavalor S.A. et Gaëtan Carnot c. Incagest S.A. et Pierre-Anton Erni

- A. La société anonyme Incagest S.A., créée aux termes d'une convention signée en date du 15 décembre 1988 par Gaëtan Carnot, Pierre-Anton Erni, Incavalor S.A. et Inca Bank S.A., a été inscrite au registre du commerce de Genève le 25 janvier 1989, avec siège social 3, rue Pierre-Fatio, soit à la même adresse qu'Inca Bank S.A. et qu'Incavalor S.A.

Le but d'Incagest S.A. est la gestion de fortune et de patrimoines. Pierre-Anton Erni a occupé les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué d'Incagest S.A..

- B. La société ayant subi des pertes importantes, les parties au contrat du 15 décembre 1988 ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, ce qu'elles ont matérialisé en signant une seconde convention datée du 4 septembre 1990, portant notamment cession par Incavalor S.A. de toutes ses actions Incagest S.A. à Erni, qui devenait ainsi l'actionnaire unique d'Incagest S.A..

Adopté afin d'éviter tout risque de confusion éventuel entre les noms d'Inca Bank S.A. et d'Incagest S.A., qui n'appartenaient plus au même groupe financier, l'article 6 de la convention du 4 septembre 1990 prévoit ceci :

«Immédiatement après la signature de la présente convention, Erni s'engage à tenir une assemblée générale d'Incagest portant changement de raison sociale et de siège social(...).».

- C. En dépit de trois courriers adressés à l'avocat d'Erni les 17 septembre 1990, 27 février 1991 et 24 janvier 1994 qui lui rappelaient cet engagement, ni la raison sociale ni le siège social d'Incagest S.A. n'ont été modifiés à ce jour.

Inca Bank S.A. a reçu, les 21 et 25 janvier 1994, deux télex émanant de Morgan Stanley International concernant en réalité Incagest S.A.

- D. Par demande déposée le 24 mai 1994, Inca Bank S.A., Gaëtan Carnot et Incavalor S.A. exposent qu'ils ont un droit exclusif et prioritaire sur les deux .rai-

sons sociales Inca Bank S.A. et Incavalor S.A., qu'Erni et Incagest S.A. s'étaient engagés à faire modifier la raison sociale «Incagest S.A.», qu'elle est une source de confusion entre leurs entreprises et celle de la société défenderesse, et qu'ainsi les défendeurs contreviennent aux article 1, 19 et 956 alinéa 2 CO.

Les demandeurs concluent à ce que la cour condamne Incagest S.A. et Pierre-Anton Erni à faire radier sans délai la raison sociale «Incagest S.A.», ou, subsidiairement, à modifier la raison sociale d'Incagest S.A. en application de la convention du 4 septembre 1990,

E. Les défendeurs ne se sont pas présentés ni fait représenter à l'audience d'introduction du 16 septembre 1994 et ils n'ont pris aucune conclusion.

*Droit :*

5a) Ce qu'il faut relever d'emblée est le caractère fantaisiste du mot «Incagest», issu de la réunion partielle de la racine fantaisiste «Inca-», utilisée par les sociétés demandresses qui sont économiquement liées, et du générique «-gest» pour «gestion». Ce qui frappe d'emblée à première lecture, ce sont les mêmes phonèmes utilisés dans les deux premières syllabes des trois raisons de commerce, à la seule différence de leurs suffixes. Or les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l'antériorité d'un élément fantaisiste de leurs raisons sociales, ces dénominations ayant pris racine dans la mémoire des milieux concernés par une identification de l'entreprise des sociétés demandresses sous les noms d'«Inca Bank» et d'«Incavalor». Ces dénominations de fantaisie possèdent à l'évidence une force de distinction très nette.

b) Or, le caractère suffisamment distinctif d'une raison sociale ultérieure n'existe pas avec «Incagest S.A.», qui n'individualise plus la société défenderesse de manière suffisante par rapport à Inca Bank S.A. et à Incavalor S.A., depuis que la société défenderesse est sortie du groupe. Le risque de confusion entre les premières et la seconde est d'autant plus grand que le siège des raisons de commerce concernées est situé dans le même canton, que les entreprises qu'elles désignent restent actives dans la même branche économique et qu'elles s'adressent au même cercle de clientèle dans les milieux de la banque et de la finance. On doit, dans un tel cas, faire montre de rigueur en faveur des premiers utilisateurs.

c) Inca Bank S.A., Gaëtan Carnot et Incavalor S.A., se fondant sur l'article 956 alinéa 2 CO, ont démontré par deux pièces que la raison de commerce de la société défenderesse prête à confusion et, partant, induit le public en erreur. Les conclusions des demandeurs reposant sur les faits articulés et les pièces produites, ils obtiendront leurs conclusions (art. 79 al. 1 et 80 litt. b a contrario LPC).

6. A cela s'ajoute qu'en s'abstenant d'exécuter l'article 6 de la convention signée le 4 septembre 1990 en dépit de deux mises en demeure qu'ils ont reçues, les défendeurs ont violé leur obligation contractuelle.

La cour admettra donc l'action en cessation de trouble, interdira aux défendeurs de faire usage de la raison sociale «Incagest S.A.» et leur ordonnera de la faire radier ou modifier au registre du commerce de Genève sous la menace des peines de droit (ATF 92 II 268).

*Art. 956 al. 2 CO – «NARIMPEX»*

- *Il existe un risque de confusion entre «Narimpex S.A.» et «Natimpex S.A.» (c. 4).*
- *Si la demanderesse simultanément ouvre action au fond et requiert des mesures provisionnelles et que, consécutivement à l'ordonnance provisionnelle, la défenderesse modifie sa raison sociale, l'action au fond n'a plus d'objet, mais doit être accueillie dans son principe, les qualités de la défenderesse étant modifiées et cette dernière condamnée aux dépens (c. 5).*
- *Zwischen «Narimpex S.A.» und «Natimpex S.A.» besteht eine Verwechslungsgefahr (E. 4).*
- *Stellt die Klägerin zugleich mit der Hauptklage Antrag auf vorsorgliche Massnahmen und ändert die Beklagte wegen der Massnahme ihre Firma, wird die Hauptklage gegenstandslos, wäre aber an sich gutzuheissen, so dass die Beklagte behaftet und zu Kostenfolge verurteilt werden kann (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 23 juin 1995 dans la cause Narimpex sa c. Natka S.A.

- A. La société anonyme Narimpex S.A. a été inscrite au registre du commerce de Bienne le 22 novembre 1958; elle exploite deux usines de production de fruits secs et de miel. Le but de Narimpex S.A. est le commerce et la fabrication de denrées alimentaires, qu'elle exporte notamment vers l'Allemagne. Tous ses produits portent la mention «Narimpex».

Sous la raison sociale «Natimpex S.A.», une société anonyme a été inscrite au registre du commerce de Genève le 20 octobre 1994, indiquant comme but: «importation, exportation, commerce de produits; opérations commerciales et financières».



En dépit de courriers adressés à l'administrateur de Natimpex S.A. les 25 novembre 1994 et 9 janvier 1995 pour lui demander de modifier sa raison sociale, cette société s'est prévaluée de l'absence d'objection formulée par l'office fédéral du registre du commerce.

- B. Par requête de mesures provisionnelles déposée devant la cour de justice le 10 février 1995, Narimpex S.A. a exposé que la raison sociale de Natimpex S.A. était source de confusion entre les deux entreprises, et qu'ainsi cette dernière contrevenait aux articles 1 alinéa 2 lettre d, 3 lettre d LCD et 956 alinéa 2 CO.
- C. Natimpex S.A., comparant le 1er mars 1995 par son administrateur unique O., avocat, s'est opposée à ladite requête en exposant qu'elle était active depuis plus de cinquante ans au Zaïre sous le nom de Socodiza S.A. dans l'importation de denrées alimentaires, d'articles ménagers et d'habits usagés; Natimpex S.A. a soutenu que Natimpex S.A. et Narimpex S.A. ne traitaient pas les mêmes produits alimentaires, n'avaient pas la même clientèle et qu'en conséquence il n'existait aucun risque concret de confusion entre ces deux sociétés.
- D. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 18 avril 1995, la cour a en particulier interdit à Natimpex S.A. d'utiliser la raison sociale «Natimpex S.A.» et lui a impartie à un délai de 30 jours pour faire procéder à la modification de la raison sociale «Natimpex S.A.» au registre du commerce de Genève.

Cette ordonnance a été communiquée à Natimpex S.A. le 20 avril 1995 par le ministère de l'huissier judiciaire J., qui la notifia pour exécution à la citée par acte en date du 27 avril 1995.

Sur quoi l'assemblée générale extraordinaire de Natimpex S.A., tenue le 11 mai 1995, a modifié sa raison sociale en Natka S.A. et l'a fait enregistrer auprès du registre du commerce de Genève le 16 mai 1995, après approbation de l'office fédéral du registre du commerce selon l'article 115 alinéa 2 ORC.

- Ea) Par acte déposé au greffe de la cour de justice le 31 mars 1995, Narimpex S.A. avait introduit la présente action au fond contre Natimpex S.A. La demanderesse a conclu à ce que la cour fasse interdiction à la défenderesse d'utiliser la raison sociale «Natimpex S.A.» ou toute autre raison sociale pouvant prêter à confusion avec Narimpex S.A., impartisse à cette dernière un délai de trente jours pour faire procéder à la modification de la raison sociale «Natimpex S.A.» au registre du commerce de Genève, et assortisse ces injonctions de la menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal, le tout avec suite de dépens.
- b) Dans ses conclusions déposées le 26 mai 1995, la société défenderesse fait observer que les conclusions de la demanderesse sont devenues sans objet vu le

changement de la raison sociale de Natimpex S.A. devenue Natka S.A., estime que la demanderesse aurait pu faire l'économie d'introduire simultanément l'action au fond et sa requête de mesures provisionnelles, et fait grief à Narimpex S.A. d'avoir maintenu la présente action. La défenderesse conclut au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux dépens.

*Droit:*

- 4a) Ce qu'il faut relever d'emblée est le caractère fantaisiste du mot «Natimpex», issu de la réunion partielle de la racine fantaisiste «Nat-», et du générique «-impex» pour «import/export». Ce qui frappe d'emblée à première lecture, ce sont les mêmes phonèmes utilisés dans les trois syllabes des deux raisons de commerce, à la seule différence des consonnes «t» et «r». La requérante est fondée à se prévaloir de l'antériorité d'un élément fantaisiste de sa raison sociale, dès lors qu'elle soutient avec une certaine force de conviction que cette dénomination a pris racine dans la mémoire des milieux concernés par une identification de l'entreprise de la requérante sous le nom de «Narimpex S.A.». Cette dénomination de fantaisie possède à l'évidence une force de distinction très nette.
- b) Or le caractère suffisamment distinctif d'une raison sociale ultérieure n'existe pas avec «Natimpex S.A.», qui n'individualise plus la défenderesse de manière suffisante par rapport à «Narimpex S.A.». Le risque de confusion entre la première et la seconde est d'autant plus grand que les entreprises qu'elles désignent sont actives dans la même branche économique, et qu'elles s'adressent au même cercle de clientèle dans les milieux du négoce alimentaire. Le juge doit, dans un tel cas, faire montre de rigueur en faveur du premier utilisateur.
- c) Narimpex S.A., se fondant sur l'article 956 alinéa 2 CO, démontre ainsi que la raison de commerce de la société citée prête à confusion et, partant, induit le public en erreur, ce que la société défenderesse a bien voulu tacitement admettre en obtempérant à l'ordonnance sur mesures provisionnelles.
- 5a) Il est vrai que Narimpex S.A. n'a pas modifié ses conclusions après le changement de raison sociale de la société défenderesse, mais cette omission ne saurait lui être reprochée dans la mesure où cette modification n'avait pas été publiée le 18 mai 1995, et qu'il n'est pas établi que Natimpex S.A. en avait informé la demanderesse avant de démontrer ce fait nouveau dans le cadre de la présente procédure au fond. De surcroît, contrairement à l'opinion de la défenderesse, Narimpex S.A. était fondée à introduire les deux actions simultanément, dans la crainte où elle était, devant la rénitence affichée de sa partie adverse, que l'issue de la procédure ne se prolonge à son détriment.

- b) Dans ces conditions, même si l'action n'a plus d'objet, elle doit être accueillie dans son principe avec suite de rectification des qualités et condamnation de Natimpex S.A. aux dépens.

*Art. 42 al. 1 et 2, 44 al. 1, 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO; 2 lettre a, 3 al. 1 lettre c, 55 al. 1 lettre b et al. 2 LPM; 3 lettre d et 9 al. 3 LCD – «UNIFIL»*

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons «Unifil AG. Filtertechnik» et «Inofil S.A.» (c. 3.1) de même qu'entre les marques «Unifil» et «Inofil» (c. 3.2).*
- *Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, suivant le cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (c. 4.2).*
- *Calcul du dommage sur la base de la diminution du chiffre d'affaires (c. 4.4 et 4.5).*
- *La très grande vraisemblance de l'existence d'un lien de causalité suffit; l'imitation illicite d'une marque est propre à entraîner une baisse sensible des commandes destinées au lésé (c. 4.6).*
- *Zwischen den Firmen «Unifil AG. Filtertechnik» und «Inofil S.A.» (E. 3.1) sowie zwischen den Marken «Unifil» und «Inofil» (E. 3.2) besteht eine Verwechslungsgefahr.*
- *Der Schaden ist erstellt, wenn die in den Akten bewiesenen Tatsachen dessen Existenz und Umfang nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge einigermaßen zuverlässig ableiten lassen (E. 4.2).*
- *Schadensberechnung aufgrund der Umsatzeinbusse (E. 4.4 und 4.5).*
- *Eine sehr wahrscheinliche Kausalbeziehung genügt; die rechtswidrige Nachahmung der Marke kann leicht eine empfindliche Senkung der Bestellungen beim Verletzten auslösen (E. 4.6).*

Arrêt du tribunal cantonal de Fribourg du 22 mars 1995 dans la cause Unifil AG. Filtertechnik c. Inoveco S.A.

- A. Unifil AG. Filtertechnik, société anonyme qui a son siège à Auenstein, est inscrite au registre du commerce du canton d'Argovie depuis le 17 mars 1978. Elle a pour but le commerce et la production de produits techniques, plus particulièrement dans le domaine de la technique des filtres et de la protection de l'environnement. Elle est spécialisée dans la technique des filtres à air ou à liquide, employés plus particulièrement dans la construction et l'industrie pour des travaux de ventilation et de climatisation. Elle est également une société de

services, qui planifie, conseille et établit des projets, plus particulièrement en matière d'installations de filtres industriels. La marque verbale et figurative «Unifil» est enregistrée depuis le 13 juin 1986 auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne.

Le 29 octobre 1990, la société anonyme Inofil S.A., ayant son siège à Villars-sur-Glâne, a été inscrite au registre du commerce. Elle avait pour but d'«importer et exporter, fabriquer, acheter, vendre et distribuer tous produits et équipements destinés aux traitements des fluides et à la protection de l'environnement; assumer les fonctions de représentant, d'agent, de courtier, fournir des conseils et rendre des services en matière de recherches techniques, d'études de marchés et de promotion de ventes». Deux marques figuratives étaient enregistrées depuis le 30 avril 1991 auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle.

- B. De 1983 à 1986, Unifil AG. Filtertechnik a confié la distribution exclusive de ses produits pour la Suisse romande à la société Comptoir d'Equipements Industriels S.A. (CEI). La vente effective des produits d'Unifil AG. Filtertechnik était confiée par CEI à M. Lucien Néjar qui a exercé son activité sous la raison individuelle «Polyatherm, L. Néjar», à Genève, jusqu'au 31 décembre 1983, puis, par la suite, par l'intermédiaire de la société Polyatherm, L. Néjar et G. Kjolner S.A. (ci-après Polyatherm S.A.). Un contrat de distribution exclusive a été signé entre Unifil AG. Filtertechnik et Polyatherm S.A. le 1er juillet 1986. Invoquant une baisse inexplicable du chiffre d'affaires des ventes de ses produits à Polyatherm S.A., Unifil AG. Filtertechnik a résilié, par lettre du 14 mai 1991, le contrat de distribution exclusive avec effet au 31 décembre 1991.

Au début de l'année 1992, Polyatherm S.A. a commencé la distribution des produits Inofil. Lucien Néjar était actionnaire et membre du conseil d'administration d'Inofil S.A..

- C1. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 14 août 1992, Unifil AG. Filtertechnik a demandé qu'interdiction soit faite à la société Inofil S.A., sous commination des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser d'une quelconque manière, directement ou indirectement, la dénomination et signe «Inofil» pour la vente ou la commercialisation des filtres à air ou à liquide, produit de la classe internationale 11.
2. Par ordonnance du 29 septembre 1992, le président de la cour civile a admis ladite requête et a astreint la demanderesse à déposer des sûretés de 50'000 francs.
- D1. Parallèlement à sa requête de mesures provisionnelles, Unifil AG. Filtertechnik a introduit une demande au fond, en concluant à ce qu'il soit fait interdic-

tion à la défenderesse d'utiliser la dénomination «Unifil»; la demanderesse a de plus conclu au paiement de 332'000 francs de dommages-intérêts, avec intérêt à 55 dès le 1er avril 1992.

Unifil AG. Filtertechnik expose que la raison de commerce et la marque de la défenderesse imitent les siennes de manière illicite et que, par son activité, celle-ci commet un acte de concurrence déloyale. Les dommages-intérêts réclamés sont liés à la perte du chiffre d'affaires en Suisse romande, éprouvée durant premier semestre 1992 et due à l'usage par la défenderesse de ses produits.

2. Inofil S.A. conclut au rejet de l'action. Elle annonce qu'elle renonce dès le début 1993, à l'usage de sa marque «Inofil» mais elle continue à nier le risque de confusion avec la marque «Unifil». Elle conteste avoir commis une faute et nie être responsable des pertes financières invoquées par la demanderesse, pertes dues uniquement au changement du système de distribution des produits d'Unifil AG. Filtertechnik.
3. La demanderesse a modifié ses conclusions. Elle a réduit sa prétention en dommages-intérêts à 261'626 francs, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1992. Elle a en outre conclu la nullité de la marque «Inofil» en demandant qu'ordre soit donné à l'office fédéral de la propriété intellectuelle de la radier du registre des marques. La défenderesse a annoncé que, dès janvier 1993, sa raison sociale était devenu Inoveco S.A.. Dès lors, selon elle, le nouveau chef de conclusions tendant à la nullité de la marque «Inofil» est sans objet.
5. A l'audience du 22 mars 1994, la demanderesse a réduit ses conclusions au montant de 150'000 francs, au titre de dommages-intérêts pour la perte éprouvée en 1992.

#### *Droit :*

2. La défenderesse n'a jamais déclaré se soumettre aux conclusions de la demande. Le changement de raison sociale et la radiation de la marque «Inofil» ont toutefois visiblement fait suite à la procédure engagée par Unifil AG. Filtertechnik. Il y a donc eu un acquiescement implicite aux conclusions de la demanderesse, par actes concluants, et les chefs de conclusions y relatifs n'ont plus d'objet, ce dont il y a lieu de prendre acte. Il n'en reste pas moins nécessaire d'examiner s'il existe un risque de confusion entre les marques et les raisons sociales «Inofil» et «Unifil», car cette constatation constitue un préalable à l'action en dommages-intérêts de la demanderesse.
- 3.1 La raison de commerce d'une société anonyme qui ne contient pas de nom doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO); si cette disposition n'est pas respectée, le titulaire de la raison la plus

ancienne peut demander au juge de mettre fin à l'usage indu de la raison la plus récente et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Les sociétés anonymes pouvant former librement leur raison sociale, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce (art. 950 al. 1 CO), rien ne les empêche de choisir une raison qui se distingue nettement de toutes celles qui existent déjà. S'il s'agit de noms de fantaisie, on témoignera de plus de rigueur, la liberté de choix étant particulièrement grande en ce domaine (ATF 95 II 458, 569 ss).

Les dispositions sur les raisons de commerce tendent non pas à réglementer la concurrence, mais à garantir des confusions, d'une part le titulaire de la raison plus ancienne, vu les droits attachés à sa personne et l'ensemble de ses intérêts commerciaux, d'autre part le public lui-même. Il découle de ce principe (ATF 100 II 226, 95 II 458 ss):

- qu'il peut y avoir risque de confusion alors même que les sociétés en cause n'ont pas leur siège dans le même lieu et n'entrent pas en concurrence. En revanche, on est d'autant plus sévère que, par leur similitude, le siège et les affaires des sociétés rendent les méprises plus probables (ATF 95 II 569 et arrêts cités);
- que le public que la loi veut garantir du risque de confusion comprend, outre la clientèle des deux entreprises, non seulement les particuliers qui ont à faire avec elles, ainsi que les personnes en quête d'emplois, mais encore les autorités et les services publics, par exemple les postes. Il s'ensuit que le risque de confusion ne s'apprécie pas seulement en fonction du degré d'attention qu'on peut attendre des personnes avec lesquelles les titulaires des deux raisons sont en relation d'affaires (ATF 100 II 226; contra ATF 95 II 569).

Lorsque deux raisons ont en commun une désignation générique, celle-ci doit en principe rester dans le domaine public. Le titulaire de la raison plus ancienne ne peut prétendre s'en réserver l'usage. En revanche, il a le droit de s'opposer à ce que l'usage de la même désignation par un tiers crée une confusion avec sa propre raison. L'art. 951 al. 2 CO s'applique en effet même lorsque la raison inscrite en premier lieu est composée d'éléments appartenant au domaine public. Dans ce cas, l'élément commun pourra notamment être complété dans la raison la plus récente, par un élément accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF 95 II 570 et arrêts cités; 100 II 228).

Pour apprécier le risque de confusion, on compare les deux raisons de commerce dans leur ensemble. Il ne suffit pas que l'on distingue les raisons lorsqu'on les lit ou les entend nommées l'une à la suite de l'autre; il faut que le souvenir permette de les différencier suffisamment (ATF 97 II 235 s; 95 II 458 s).

Lorsque certains éléments frappent plus par leur signification ou leur sonorité, ils prendront une importance particulière pour l'appréciation du risque de confusion, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans la vie des affaires, soit par la société elle-même, soit par des tiers, aussi bien oralement que par écrit (ATF 97 II 155s, 235s; 95 II 459, 569). Le risque de confusion est d'autant plus grand que les raisons sociales à comparer sont formées de noms de fantaisie et que l'activité des parties est concurrente (cf. ATF 114 II 109 quant à la notion de concurrence).

En l'espèce, les éléments frappants de chacune des raisons en cause sont les termes «Inofil» et «Unifil». Le mot «Filtertechnik» est un terme générique destiné à désigner l'activité de la demanderesse qui n'a aucune force distinctive propre. Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le terme «fil» n'est pas ici tiré du langage commun et ne fait donc pas partie du domaine public. En effet, on ne saurait associer ce terme «fil» à «filtre», censé désigner les produits fabriqués par les parties, car il est généralement en relation avec une matière textile (fil : brin long et fin d'une matière textile, Petit Robert éd. 1990, p. 781).

Compte tenu du fait que les deux sociétés ont une clientèle commune, le risque de confusion doit être apprécié avec rigueur. La comparaison des termes «Unifil» et «Inofil» fait apparaître un risque de confusion caractérisé. En effet, outre que ces vocables ont en commun les syllabes terminales «fil», leur syllabe initiale est phonétiquement et visuellement centrée sur la lettre «n», ce qui renforce encore l'impression de similitude donnée par les deux raisons. Confronté à l'une des deux marques, le consommateur ne fait pas la différence avec l'autre. Ce risque se serait d'ailleurs concrétisé puisque les confusions seraient fréquentes de la part des clients d'Unifil AG. Filtertechnik.

L'existence d'un risque de confusion manifeste entre les raisons de commerce «Unifil» et «Inofil» est ainsi établie. Dès lors, il est superflu d'examiner si les conditions d'application des art. 28 et 29 CC sont réunies. Au demeurant, il est inutile de comparer la présente espèce au cas Inacos AG. / Unicos Holding AG. jugé par le tribunal de commerce du canton de Zurich le 23 mars 1988 (RSPI 1989 p. 201) et au cas Prosoft Zurich AG. / Profisoft AG. jugé par le tribunal fédéral le 15 décembre 1992 (RSPI 1994 p. 54), où le risque de confusion a été nié et d'où la défenderesse voudrait déduire l'absence de risque de confusion entre «Unifil» et «Inofil». En effet, chaque cas a ses particularités et le juge appelé à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion doit tenir compte de l'ensemble des circonstances.

- 3.2. Selon l'art. 55 LPM, la personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (al. 1 let. b). Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'art. 13 LPM (message du 21 novembre 1990, FF 1991 I 40). D'après ce dernier article, le titulaire

peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 de la même loi (al. 2). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). La question du risque de confusion ne doit pas être examinée différemment avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er avril 1993, de sorte que les décisions rendues sur ce point sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques de fabrique gardent toute leur valeur (ATF 119 II 474). Les dispositions précitées de la LPM tendent à garantir le titulaire de la marque des actes propres à induire le public en erreur sur la provenance de la marchandise. Ce qui est décisif, c'est que le public court le danger de confondre les produits munis de la marque contrefaite avec ceux de l'ayant droit. 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 463 consid. 2 bb). Le tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que le risque de confusion doit être jugé plus sévèrement lorsque les marques sont employées pour des marchandises de nature identique achetées par le même public (ATF 95 II 461; ATF 95 II 191; ATF 88 II 378; ATF 82 II 539).

Le risque de confusion - qui ne s'apprécie pas différemment pour les raisons de commerce (cf. cons. 3.1 ci-dessus) - se détermine d'après l'impression d'ensemble que laissent les marques en litige sur le grand public qui n'a pas le plus souvent les deux marques en même temps sous les yeux et dont la mémoire ne retient pas d'ordinaire les détails (ATF 93 II 260, 88 II 378). Dans les marques verbales, cette impression est déterminée par l'effet auditif et l'effet 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. Le tribunal fédéral attribue à l'effet auditif une importance prépondérante, car, en règle générale, c'est ce dernier qui reste dans la mémoire de l'acheteur. Pour ce qui concerne les marques combinées, verbales et figuratives, le signe le plus récent ne peut contenir l'élément essentiel, qu'il soit figuratif ou verbal, dans la mesure où il est caractéristique (Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. I, p. 243).

Comme cela a déjà été démontré plus haut (cons. 3.1), le risque de confusion entre la marque de la demanderesse «Unifil» et celle de la défenderesse «Inofil» existe. Ainsi, les marques «Unifil et «Inofil» présentent des différences auditives et graphiques trop petites pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui, le plus souvent, n'a qu'une seule des deux mar-



ques sous les yeux. Par le fait que les deux marques litigieuses désignent des produits identiques, le risque de confusion s'en trouve encore accru.

L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection légale les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Cette règle n'est pas nouvelle (cf. art. 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 LMF), si bien que les principes jurisprudentiels posés sous l'empire de l'ancien droit sont toujours d'actualité (ATF 120 II 149 consid. 3 b). Font notamment partie du domaine public les indications relatives aux propriétés, à la qualité ou à la composition du produit, ou à la destination ou aux effets du produit auquel la marque est destinée. De simples associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec la marchandise ne suffisent pas; pour qu'une marque soit descriptive, il faut bien plutôt que son caractère générique soit reconnaissable sans effort particulier de raisonnement ou d'imagination (ATF 116 II 609).

En l'occurrence, ni la marque «Unifil» ni la marque «Inofil» n'appartiennent au domaine public. En effet, l'adjectif «uni» signifie «dont les éléments sont semblables; qui ne présente pas d'inégalité; de couleur, d'aspect uniforme, sans ornement. Le nom «tissu uni» désigne une étoffe non ouvrée, d'une seule couleur» (Petit Robert, éd. 1990, p. 2047). Ce terme ou le mot «fil» (ci-dessus ch. 3.1) n'ont aucun rapport avec les produits commercialisés par les parties.

3.3. L'art. 3 let. d LCD prohibe les mesures propres à faire naître un risque de confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. En droit de la concurrence déloyale, la notion de risque de confusion n'est pas différente de celle que l'on connaît en droit des marques et sous l'angle du droit au nom (ATF 116 II 463 consid. 4 c). Lorsqu'un tel risque existe, ce qui a été démontré en l'espèce, les dispositions de la LCD étaient applicables cumulativement avec la LMF (ATF 102 II 127, 87 II 39 s et les arrêts cités) et doivent dès lors également l'être avec la LPM.

3.4. Il résulte de là que la raison de commerce et la marque «Inofil» ont créé un risque de confusion avec la raison de commerce et la marque «Unifil» en violation des art. 951 CO, 3 al. 1 let. c LPM et 3 let. d LCD.

4. Selon l'art. 956 al. 2 CO, celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. Quant aux art. 55 al. 2 LPM et 9 al. 3 LCD, ils renvoient aux règles générales du code des obligations sur la responsabilité aquilienne (art. 41 ss). En l'espèce, l'illicéité est réalisée par le risque de confusion créé entre les marques et raisons de commerce «Unifil» et «Inofil». Reste à examiner si les autres conditions de l'action en responsabilité sont remplies, savoir l'existence d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité.

- 4.1. L'existence d'une faute de la défenderesse ne nécessite pas de longue démonstration. Le non-respect d'une marque déposée antérieurement pour le même genre de marchandise constitue une faute, d'une manière générale (cf. Troller, op. cit., vol. II, p. 984). La défenderesse connaissait la raison sociale et la marque «Unifil» qu'elle a imitées de manière illicite pour ses propres produits. Le fait que l'office fédéral du registre du commerce, le 9 janvier 1991, n'a pas mentionné la marque «Unifil» parmi celles ressemblant à «Inofil», ne décharge pas la défenderesse, car celle-ci savait qu'outre ces marques ressemblantes, il existait celle de la demanderesse. Quant à la circonstance que Polyatherm S.A. ait indiqué à ses clients habituels qu'elle ne représentait plus Unifil AG. Filtertechnik, elle ne supprime pas non plus la faute de la défenderesse, qui consiste dans une imitation de la marque d'autrui. En revanche, la portée de cette information aux clients devra être examinée en relation avec le lien de causalité entre le dommage allégué et l'acte illicite.
- 4.2. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'existence et le montant du dommage, dans les actions fondées sur le droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, ne sont cependant pas aisées à démontrer. Il y a dès lors lieu d'appliquer en ces matières l'art. 42 al. 2 CO (ATF 98 II 334 consid. 5 c). Selon cette disposition, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF 98 II 37 consid. 2). Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 93 II 453; Brehm, Commentaire bernois, n. 52 ad art. 42 CO).

Le dommage consiste dans la différence entre l'état du patrimoine ou du revenu avant et après l'événement dommageable (Brehm, n. 70 ad. art. 41 CO). Le dommage direct, dans les procès fondés sur le droit des marques ou la concurrence déloyale, réside en général dans un recul (ou dans une croissance ralentie) du chiffre d'affaires (Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 1992, p. 115). Cet élément de fait n'est pas toujours suffisant car ce recul peut aussi résulter d'autres facteurs conjoncturels. Ainsi, l'indication du chiffre d'affaires réalisé par l'auteur de l'imitation (ATF 98 II 333, consid. 5 a; L. David, op. cit., p. 116-117) peut constituer une indication utile pour la perte de gain subie par le lésé.

- 4.3. En l'occurrence, pour établir le dommage qu'elle dit avoir subi, la demanderesse s'est fondée, d'une part, sur la baisse de son chiffre d'affaires en 1992, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse durant la même période. Celle-ci admet que le chiffre d'affaires de la demanderesse a bais-

sé. Elle attribue cependant ce fait à la seule responsabilité d'Unifil AG. Filtertechnik qui n'aurait prospecté le marché romand qu'avec retard, après la résiliation du contrat de représentation, et qui aurait dû supporter de trop grands frais de personnel. En tout état de cause, elle conteste tout rapport de causalité entre le dommage prétendu et l'acte illicite qu'on lui reproche.

4.4. Il est établi que la demanderesse a subi, en 1992, une perte du chiffre d'affaires, essentiellement marquée en Suisse romande, rayon d'activité de Polyatherm SA. De 487'494.65 francs en 1991, ce chiffre d'affaires, pour la Suisse romande, est tombé à 96'030 francs en 1992. Pour les 6 premiers mois de l'année, au moment du dépôt de la demande, et compte tenu d'une baisse générale de 8,5% observée pour l'ensemble de la Suisse de 1991 à 1992, la perte mensuelle d'Unifil AG. Filtertechnik en 1992 a été de 41'500 francs (294'196 francs  $\cdot$  8,5% = 269'189 francs - 25'072 francs = 244'117 francs, arrondis à 250'000 francs : 6 = 41'666 francs, arrondis à 41'500 francs. Il est frappant de constater que cette baisse du chiffre d'affaires pour le marché romand est sensiblement égale au chiffre d'affaires réalisé par Inofil S.A. durant la même période. La défenderesse a, en effet, obtenu du 1er janvier au 31 août 1992, un chiffre d'affaires de 394'356.35 francs, soit 49'294.50 francs par mois, ce grâce à la vente des produits «Inofil». Durant le 2ème semestre de 1992, le chiffre d'affaires d'Unifil AG. Filtertechnik s'est redressé puisque, pour l'ensemble de l'année 1992, il s'est monté à 96'030 francs en Suisse romande. En ne tablant que sur les résultats de la demanderesse, la perte, soit la réduction du chiffre d'affaires en Suisse romande en 1992, compte tenu de la baisse précitée de 8,5%, est de 350'028 francs (487'494.65 francs  $\cdot$  8,5% = 446'058 francs - 96'030 francs = 350'028 francs). Selon la demanderesse, cette perte devrait être estimée en partant du chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse en 1992 soit 606'896.50 francs. La perte serait, sur cette base, de 510'866 francs [606'896 francs (chiffre d'affaires 1992 Inoveco) - 96'030 francs (chiffre d'affaires 1992 Unifil) = 510'866 francs]. Les chiffres obtenus par les deux méthodes de calcul sont comparables (510'866 francs et 350'028 francs), ce qui tend à nouveau à démontrer la corrélation entre le gain de la défenderesse et la perte de la demanderesse. La cour retient une diminution du chiffre d'affaires d'Unifil AG. Filtertechnik de 350'028 francs, montant basé sur les résultats de cette société.

4.5. La diminution du chiffre d'affaires ne représente cependant pas le dommage. Celui-ci correspond à la perte nette de la demanderesse. Pour calculer cette dernière, il faut d'abord déduire les frais généraux de production des produits vendus. Selon les éléments de calcul produits au dossier, le bénéfice brut a été, durant les années 1990 à 1992 de 52,7% en moyenne (1990 : 50,7%; 1991 : 52,8%; 1992 : 54,6%). Appliqué à la perte du chiffre d'affaires en 1992, ce taux entraîne une perte de bénéfice brut de 184'465 francs (52,7% de 350'028 francs = 184'465 francs). Les frais portés en déduction du bénéfice brut de la demanderesse afin d'établir son bénéfice net ne varient pas ou peu en fonction

du chiffre d'affaires. Ainsi, les frais de personnel et ceux de location, qui représentent l'essentiel des dépenses de fonctionnement de l'entreprise, ne sont pas liés aux variations du chiffre d'affaires. Il en va de même des intérêts des capitaux, des frais de publicité et des frais divers. En revanche, les frais d'assurances et d'administration varient quelque peu en fonction du chiffre d'affaires. Quant à l'amortissement, il diminue si le bénéfice brut est réduit. Ces frais variables ont diminué, entre 1991 et 1992, de 69'533 francs (466'318 - 396'785) pour l'ensemble de la Suisse. Cette diminution concerne la Suisse romande à raison de 48 % dès lors que la diminution du chiffre d'affaires pour cette région représente, durant ladite période, ce même pourcentage par rapport à la diminution du chiffre d'affaires pour l'ensemble de la Suisse (350'028 / 723'883 [8'311'815 ./. 7'587'932, soit la diminution du chiffre d'affaires pour la Suisse entre 1991 et 1992] = 48 %). Les frais variables ont ainsi diminué de 33'375 francs (69'533 x 48 %) en Suisse romande entre 1991 et 1992. La perte nette d'Unifil AG. Filtertechnik pour 1992 peut dès lors être estimée à 151'090 francs (184'465 ./. 33'375) soit, en chiffres ronds, à 151'000 francs.

- 4.6. Pour la défenderesse, il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue imitation de la marque et la baisse du chiffre d'affaires d'Unifil AG. Filtertechnik en 1992. Les clients d'Unifil AG. Filtertechnik n'ont pu être trompés, dès lors que la demanderesse les avait avisés de la résiliation du contrat de distribution avec Polyatherm S.A. et que, en outre, Polyatherm S.A. elle-même a informé ses clients qu'elle représentait le nouveau produit «Inofil».

L'imitation illicite d'une marque, ainsi qu'elle a été admise en l'espèce, est de nature à induire les clients en erreur sur le produit qu'ils acquièrent. Telle est même souvent l'intention de l'imitateur. La défenderesse prétend qu'en fait, les clients n'ont pas été trompés. Il s'agit dès lors d'examiner s'il existe un lien de causalité naturelle entre l'imitation et le dommage ou si celui-ci provient d'une autre cause. La preuve du lien de causalité incombe au lésé. La preuve d'une très grande vraisemblance en faveur du processus allégué suffit (ATF 90 II 227). En janvier 1992, Unifil AG. Filtertechnik a avisé les clients qu'elle connaissait, et d'autres clients supposés, par l'envoi de 700 circulaires, qu'elle avait résilié le contrat la liant avec Polyatherm S.A. Unifil AG. Filtertechnik ne connaissait pas cependant tous les clients de Polyatherm S.A. Dès la fin 1991, M. Buchholzer, représentant d'Unifil AG. Filtertechnik, en vue de préparer le changement de distribution en Suisse romande en 1992, a rendu visite à quelques clients connus d'Unifil AG. Filtertechnik pour leur faire la même annonce. De son côté, Polyatherm S.A. dans une circulaire de janvier 1992, a annoncé la création de sa propre fabrication de filtres sous la raison sociale d'Inofil SA. En février 1992, elle a envoyé aux dits clients un prospectus comportant l'ensemble des produits «Inofil». Ni dans la première, ni dans la seconde de ces circulaires, cependant, Polyatherm S.A. n'a rendu attentifs ses clients au fait qu'elle ne représentait plus les produits «Unifil». Une telle an-

nonce eût été la seule mesure propre à éviter la confusion due à la ressemblance évidente entre ces deux marques. Seule Polyatherm S.A., qui connaissait tous ses clients acheteurs des produits Unifil AG. Filtertechnik, était en mesure de supprimer ainsi les effets de la confusion qu'elle avait créée. La demanderesse, on l'a vu, ne pouvait atteindre tous ces clients. Au demeurant, au moment d'informer certains clients du changement de représentant, elle ignorait l'existence de la marque illicite. De fait, la confusion s'est produite fréquemment, ainsi que l'a constaté la demanderesse, des clients ayant cru acheter des produits de la demanderesse en passant commande à Polyatherm S.A. Il est établi cependant que certains clients de Polyatherm S.A. ont acheté des produits «Inofil» en connaissance de cause. Dès 1993, la confusion a cessé, puisque Inofil S.A. a modifié sa raison sociale en Inoveco S.A. Dès ce moment, le chiffre d'affaires d'Unifil AG. Filtertechnik en Suisse romande s'est très sensiblement accru puisqu'elle a réalisé à ce titre 261'087 francs pour les seuls 5 premiers mois de 1993. La demanderesse a dès lors prouvé à satisfaction de droit que si certains des clients de Polyatherm S.A. n'avaient pas été abusés et avaient choisi en connaissance de cause de continuer à se fournir auprès de Polyatherm S.A. malgré le changement de produit, l'imitation illicite de la marque avait provoqué une perte sensible, en 1992, dans le nombre de commandes des produits «Unifil» en Suisse romande. Cette imitation était en outre en soi propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à produire ce résultat (ATF 112 II 439), de sorte qu'il existe un lien de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage. La défenderesse ne saurait s'exculper en alléguant que la marque n'est pas déterminante, les clients n'attachant d'importance qu'au distributeur avec lequel des relations de confiance se nouent. Les démarches faites par Polyatherm S.A. pour choisir et faire connaître son nouveau produit démontrent, si besoin est, que la marque n'est pas insignifiante aux yeux de l'acheteur dans ce secteur de commerce.

La défenderesse, en imitant de manière illicite la marque et la raison sociale de la demanderesse, lui a causé un dommage dont elle doit réparation.

- 4.7. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion, ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

En l'espèce, il est établi que la demanderesse a changé de représentant en janvier 1992, soit dès qu'elle n'a plus été liée à Polyatherm S.A. après la résiliation, dans le délai contractuel, du contrat de représentation. Elle a de ce fait, pris du retard dans le développement de son affaire en Suisse romande, retard sans doute mis à profit par la défenderesse. Unifil AG. Filtertechnik admet que cette circonstance permet de réduire sa prétention en dommages-intérêts qu'elle a fait passer, pour ce motif, de 261'626 francs à 150'000 francs. Elle considère elle-même que le changement de représentant peut en soi expliquer une

partie de la perte du chiffre d'affaires. Elle estime cette perte entre 1/4 et 1/3 par rapport à l'année précédente. La demanderesse est donc responsable d'une partie de son dommage. A cela s'ajoute le fait que, comme elle l'a également admis, Unifil AG. Filtertechnik n'a, durant les trois premiers mois de l'année 1992, pas fréquemment contacté des clients romands, pour des raisons tenant à son organisation. Toutes ces circonstances permettent de retenir, ex aequo et bono, qu'Unifil AG. Filtertechnik doit supporter un bon tiers de son dommage de 151'000 francs retenu ci-devant. Elle peut donc prétendre à des dommages-intérêts qui sont fixés, en chiffres ronds, à 100'000 francs. Aucune autre circonstance imputable à la demanderesse ne permet de réduire ce montant. Quant aux intérêts à 5 %, ils partent du jour de la demande, soit du 14 août 1992, la défenderesse n'ayant pas été mise en demeure plus tôt.

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

### Art. 2 al. 1 LDA – «GILBERT ALBERT»

- *L'oeuvre possède un caractère individuel lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, qu'elle présente des traits caractéristiques indéniabiles et qu'elle se distingue nettement des créations du même genre (c.4).*
- *Seules les formes d'expression de l'esprit humain sont protégées par la LDA, et non les idées; par conséquent, même si l'idée de bijoux à billes interchangeables est associée au nom d'un joaillier, celui-ci ne peut pas s'approprier le concept lui-même. En revanche, le système de fixation de la bille amovible peut être protégé par un brevet (c. 4).*
- *Ein Werk besitzt individuellen Charakter, wenn es Ausdruck der Persönlichkeit des Urhebers ist, also eindeutig charakteristische Elemente aufweist und sich von Kreationen gleicher Gattung deutlich unterscheidet (E. 4).*
- *Geschützt sind durch das URG nur die Ausdrucksformen menschlichen Denkens und nicht die Ideen, so dass selbst wenn die Idee von Schmuckstücken mit austauschbaren Kügelchen mit dem Namen eines Juweliers assoziiert ist, dieser das Konzept selbst nicht für sich beanspruchen kann. Dagegen kann der Befestigungsmechanismus der austauschbaren Perle durch ein Patent geschützt werden (E. 4).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 20 octobre 1995 dans la cause Gilbert Albert c. Léon Dafner

- A. Gilbert Albert, créateur joaillier orfèvre internationalement connu, réalise ses bijoux et les vend dans ses établissements de Genève, Zurich et au Japon. Il exprime avoir inventé dans les années soixante le procédé des billes interchangeables, en réponse à une demande de sa cousine Marie-Louise, de lui fabriquer une bague sur laquelle elle pourrait visser des billes colorées appartenant à son enfant. Gilbert Albert a alors imaginé de faire entrer la bille par l'intérieur de l'anneau et de la verrouiller par le doigt de la personne qui porte le bijou. Ce procédé a été breveté le 31 mars 1971, le brevet étant valable du 5 mars 1969 au 5 mars 1987. Visant essentiellement les bagues, le brevet s'étend aussi «à toute pièce de bijouterie formée d'une monture portant au moins une pièce montée, caractérisée par le fait que ladite pièce montée est coulissante dans un logement de la monture, la monture présentant, à une extrémité laissant apparaître la pièce montée, des moyens de retenue de la pièce montée l'empêchant de sortir du logement par cette extrémité et par le fait que l'autre

extrémité de la monture présente une ouverture permettant le retrait de la pièce montée du logement». Dans le cas des bagues, le verrouillage est assuré par le doigt, et dans celui des broches, notamment, par une barrette, une lame ressort ou un clip. Chaque année, Gilbert Albert crée de nouveaux modèles de bijoux à pierres interchangeables, la grande majorité du public associant son nom au procédé susdécrit.

- B. Le 2 décembre 1993, la «Tribune des Arts» a publié un article intitulé «les boules de Ludwig» selon lequel «les boules interchangeables sont une spécialité genevoise, exploitée avec plus ou moins de bonheur, depuis qu'un prof. des Arts Déco en eut l'idée, il y a une cinquantaine d'années». Contestant cette allégation, Gilbert Albert a fait valoir son droit de réponse, que la cour de justice a admis par arrêt du 21 janvier 1994, lui permettant de présenter sa version des faits dans les termes suivants : «(...) je m'inscris en faux contre cette allégation. En effet, il résulte du brevet que m'a délivré le bureau fédéral de la propriété intellectuelle le 31 mars 1971 ainsi que de mon dernier catalogue, que c'est à moi seul que revient la paternité de cette invention». Dans ses considérants, la cour a notamment retenu que, «pour un grand nombre de lecteurs, l'idée de la bague avec des billes interchangeables était exploitée commercialement par Gilbert Albert, ce qui constitue un fait notoire, cette oeuvre ayant fait sa célébrité».
- C. Le 23 juin 1994, le «Genève Home Informations» a consacré un article à Léon Dafner, en indiquant que sa spécialité était la création de bagues amovibles, la monture étant vendue avec plusieurs pierres semi-précieuses en forme de billes. Le 30 juin 1994, l'hebdomadaire a consacré un article à Gilbert Albert en indiquant que depuis plus de 35 ans il créait de nombreux modèles de bijoux à pierres interchangeables, en relatant l'anecdote de la cousine Marie-Louise, ainsi qu'en mentionnant le brevet déposé le 31 mars 1971.

Le 19 juillet 1994, Gilbert Albert a fait constater par un huissier que la vitrine de la bijouterie Le Fil d'or, Léon Dafner, présentait différentes bagues à billes interchangeables (environ 6 modèles) ainsi que des pendentifs à billes interchangeables, quelques billes de couleur étant également exposées.

- D. A raison de ces faits, Gilbert Albert a introduit le 4 octobre 1994 une action en constatation de droit et en exécution d'une prestation, au sens des art. 61 et 62 de la loi fédérale sur les droits d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA). Demandant préalablement la jonction de la procédure en application de l'art. 106 LPC avec une autre action ouverte contre M., Gilbert Albert invoque la protection de l'art. 2 al. 2 LDA; il relève que la nouvelle loi substitue au critère d'originalité la notion de caractère individuel. L'originalité de ses bagues à billes interchangeables résidait dans le verrouillage par le doigt, les billes pouvant être changées très facilement; le procédé mis au point était l'expression d'une idée nouvelle originale; les bagues ainsi produites étaient des



créations artistiques dont le caractère individuel était manifeste. La qualité d'auteur de Gilbert Albert était indéniable, résultant du brevet d'invention. Elle avait été reconnue par la cour de justice, statuant sur la demande de droit de réponse; Gilbert Albert était donc légitimé à faire constater son droit d'auteur sur les bijoux à billes interchangeables. A teneur de l'art. 62 al. 1 LDA, il pouvait faire cesser les atteintes à son droit d'auteur, ce qui était le cas en l'espèce, puisque Léon Dafner avait copié son oeuvre en produisant des bagues et des pendentifs à billes interchangeables ainsi que des billes de couleur. Ignorant le mode de production de ces bijoux copiés, Gilbert Albert demandait également à Léon Dafner d'indiquer la provenance des bagues et pendentifs à billes interchangeables vendus dans sa bijouterie. Le demandeur a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il est l'auteur des pièces de bijouterie à billes interchangeables, à ce qu'il soit faite interdiction à Léon Dafner, sous menace de l'art. 292 CP, de créer ou de vendre ces bijoux, à ce qu'il en indique la provenance et à la publication du jugement.

- F. Léon Dafner a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Il a relevé que plusieurs bijoutiers avaient exploité le principe de la bille interchangeable, avec des mécanismes de verrouillage différents, et s'étaient attribués la paternité de leur création. Celle de Gilbert Albert consistait dans son travail d'orfèvrerie et non pas dans l'utilisation de billes interchangeables. Le constat judiciaire du 19 juillet 1994 était imprécis, car il ne décrivait pas l'apparence extérieure des bagues, ni le mécanisme qui permettait de changer les pierres. Le principe de verrouillage utilisé par Léon Dafner était fondamentalement différent de celui du demandeur, et faisait appel à un système de ressort et de lamelles métalliques. Ce procédé avait fait l'objet d'une demande de brevet en France le 28 juin 1994, qui se référait à une démarche semblable en Suisse, le 1er juillet 1993. D'après l'agent de propriété intellectuelle du défendeur, 4 brevets antérieurs, traitant de la fixation de pierres d'ornement interchangeables dans des montures en orfèvrerie ne constituaient pas une antériorité pertinente à son invention (brevet Willner, Etats-Unis, 26 septembre 1972; Schunk, Etats-Unis, 3 janvier 1989; Grunberg, Grande-Bretagne, 12 février 1958; Nobs, Genève, 15 octobre 1957). Gilbert Albert n'avait pas l'exclusivité de l'utilisation des billes de pierre, son fournisseur en Allemagne lui ayant confirmé qu'il en produisait depuis 40 ans et qu'il en livrait depuis 30 ans à une entreprise au Danemark.

Au fond, si la pièce d'orfèvrerie créée par Gilbert Albert était sans doute protégée par l'art. 2 LDA, il n'en allait pas de même de l'utilisation du principe de l'interchangeabilité des billes. Par son aspect extérieur, le bijou de Gilbert Albert ne se distinguait en rien d'une bague ordinaire ornée d'une pierre. Etaient exclus de la protection les concepts et les méthodes parce qu'il s'agissait d'abstraction ne relevant pas de la forme concrète d'expression de l'artiste. Le procédé pouvait par contre être protégé par un brevet, comme en l'espèce. L'idée d'amovibilité n'était pas individuelle, puisque chaque bille al-

liée à une monture représentait un autre bijou et excluait toute originalité par ses multiples représentations. La monture en elle-même était individuelle mais ne reflétait pas les possibilités d'interchangeabilité du bijou; la bille séparée de son contexte ressemblait à n'importe quelle bille. L'amovibilité était apparue dans les années 1930 pour des broches, puis ensuite avait été développée par le professeur Frohlich, dans les années 1950. La demande de Gilbert Albert devait être écartée, car l'aspect extérieur des bijoux des deux intéressés était fondamentalement différent, de même que le système de verrouillage, protégé jusqu'en 1987 pour Gilbert Albert et faisant l'objet d'un dépôt de brevet pour Léon Dafner.

- G. Les témoins ont confirmé les faits mentionnés ci-dessus; plusieurs ont rapporté que des bagues avec pierres interchangeables avaient été réalisées entre 1940 et 1965 (témoins Frohlich, Kottelat, Müller et Pulver). L'épisode de la cousine Marie-Louise remontait à juillet 1964 (témoins Albert et Mercier). Pour ce type de bijoux, l'un des témoins, après avoir rappelé que le système de pièces avec billes amovibles existait dans les années 50, parlait de ce dernier comme étant «à la Gilbert Albert».
- H. Dans leurs conclusions après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs précédents moyens. Gilbert Albert a produit la liste de ses prix, divers articles mettant en évidence la bague à billes, faisant l'objet d'un «brevet international», le catalogue de l'entreprise Bucherer de la saison 1970-1971 et celui d'une exposition au musée de l'Athénée à fin 1971. Enfin, il a déposé une attestation de son conseiller en propriété industrielle, relative aux démarches faites pour l'obtention des brevets en 1971; le mandataire précise qu'à sa connaissance, en 1968/1969, aucun produit similaire aux bagues à billes n'existait sur le marché.

De son côté, Léon Dafner a remis différents documents, catalogues, livres spécialisés et attestations de musée, selon lesquels divers artistes avaient créés des bijoux, notamment des bagues avec billes ou boules interchangeables, avant 1924, en 1929 et 1930, en 1959 et en 1964.

### *Droit :*

1. Interjetée devant la juridiction compétente par une personne faisant valoir un intérêt juridique actuel à la constatation de son droit et en exécution d'une prestation au sens des art. 61 et 62 LDA (Barrelet, Egloff, *Le nouveau droit d'auteur*, Berne, 1994, p. 244 et 246), la demande est recevable (RSPI 1993, p. 319). Le nouveau droit s'applique non seulement aux oeuvres et prestations créées après son entrée en vigueur, le 1er juillet 1993, mais aussi à celles qui l'ont été auparavant, pour autant que les actes reprochés aient été commis après le 1er juillet 1993, ce qui est le cas en l'espèce, Gilbert Albert situant les atteintes alléguées à son droit d'auteur dans le courant de l'année 1994 (Cher-

pillod, *Le droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d'auteur*, in *RSPI* 1994, p. 13).

4. A juste titre, les parties ont lié la constatation du droit d'auteur à la définition de l'objet protégé comme oeuvre au sens l'art. 2, not. 2 al. 1 LDA. La nouvelle loi a substitué la notion de caractère individuel de l'oeuvre à l'ancien concept d'originalité; le caractère individuel n'a pas une valeur absolue, mais doit être dégagé par comparaison avec un groupe de référence, en sorte que l'individualité de l'oeuvre ressort d'une comparaison avec les productions du même genre (Dessemontet, *L'objet du droit d'auteur et les droits d'auteurs*, in *La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur*, Lausanne 1994, p. 33). Comme la législation actuelle consacre l'évolution de la jurisprudence récente du tribunal fédéral (Troller, *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, tome I, Bâle, 1992, p. 207), il convient de s'y rapporter pour examiner le critère de l'individualité de l'oeuvre. L'individualité ou l'originalité passe d'ailleurs pour le caractère fondamental de l'oeuvre protégée en droit d'auteur. Cette condition est remplie de la manière la plus manifeste lorsque l'oeuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, qu'elle témoigne de traits caractéristiques indéniables et qu'elle se distingue nettement des créations de même genre, sans forcément toujours exiger le même degré élevé d'individualité, d'originalité ou d'effort intellectuel (ATF 113 II 196 consid. 2 a et les arrêts cités = JdT 1988 I 302 consid. 2 a). L'individualité de l'auteur est la cause de l'individualité de l'oeuvre, mais c'est cette dernière qui doit faire montre d'un cachet propre et non l'auteur, celle-là étant toutefois dans certaines circonstances le reflet de la personnalité de celui-ci (Troller, *loc. cit.*, p. 207). 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 (Barrelet, Egloff, *loc. cit.*, p. 101). En outre, la restriction aux domaines 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 (FF 1989 III 597). La protection conférée par le régime du droit d'auteur s'adresse exclusivement à la forme concrète et non à l'idée abstraite ou au contenu que celle-ci exprime, ceux-ci pouvant bénéficier à certaines conditions de la protection du régime des brevets d'invention (Perret, *La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins*, in *SJ* 1995, p. 21 et 22). Pareillement, l'oeuvre est protégée, mais non pas le style de son auteur (Dessemontet, *loc. cit.*, p. 33 et les réf.).

Dans le cas particulier, Gilbert Albert voit dans le procédé de verrouillage de la bille par le doigt de la personne qui porte le bijou l'expression d'une idée nouvelle originale, dont le caractère individuel est manifeste, et reproche à Léon Dafner une atteinte à son droit d'auteur par la mise en vente de bagues et de pendentifs à billes interchangeables. Comme l'apparence des bijoux produits par ces deux orfèvres joailliers est totalement différente, le grief s'attache donc

essentiellement au principe de l'interchangeabilité des billes, fixées de manière amovible sur les montures. Toutefois, si le talent de Gilbert Albert et le succès qu'il a rencontré font que dans un large public l'idée de bijoux avec billes interchangeables est associée à son nom, cela ne signifie pas qu'il puisse s'approprier de façon exclusive ce procédé de l'amovibilité, que d'autres créateurs ont utilisé bien avant lui. En tant que concept, méthode ou procédé de fabrication, la notion d'amovibilité ou d'interchangeabilité échappe à la protection reconnue par le droit d'auteur. Ni le demandeur, ni les autres bijoutiers ayant utilisé ce mode de fabrication, ne peuvent prétendre en interdire l'usage par d'autres créateurs. Différente est par contre la protection du système imaginé pour assurer l'interchangeabilité des pierres ou des billes, qui relève du droit des brevets, ce qu'ont bien compris les parties à la présente procédure ainsi que d'autres bijoutiers mentionnés dans les pièces produites, et dont l'invention des systèmes de fixation de la partie amovible du bijou a fait l'objet de divers brevets. Une telle solution correspond d'ailleurs à la situation en droit comparé, où la protection juridique de la forme esthétique relève du droit d'auteur, ou des dessins et modèles, et la protection de la forme technique, du brevet d'invention (RIPIA 1993, p. 134 et 135).

L'individualité et l'originalité des bijoux de Gilbert Albert tiennent à leur apparence, à la marque personnelle imprimée par l'artiste sur ses produits, éventuellement conditionnées par le mode de fixation de la partie amovible, adopté et protégé par un brevet d'invention jusqu'en 1987, mais non dans l'utilisation du concept d'amovibilité. C'est dans ce sens que la cour avait constaté, s'agissant de la procédure d'autorisation du droit de réponse, qu'il était «certain que, pour un grand nombre de lecteurs, l'idée de la bague avec billes interchangeables était exploitée commercialement par Gilbert Albert, (...), cette oeuvre ayant fait sa célébrité», la cour se référant au brevet dont il était titulaire depuis 1971.

Comme Léon Dafner conçoit des bagues et pendentifs avec billes interchangeables, mais dont les montures sont très différentes de celles créées par le demandeur, avec un système de rattachement de la partie amovible différent, ce qui est d'ailleurs sans importance dans la mesure où le procédé de Gilbert Albert n'est plus protégé par brevet depuis 1987, le défendeur ne porte pas atteinte à un droit de Gilbert Albert, de sorte que ce dernier sera débouté de toutes ses conclusions.

### III. Markenrecht / Marques

Art. 110 ch. 5, 154 ch. 1 al. 1 et 251 ch. 1 aCP; 2 al. 2, 110 ch. 5, 155 et 251 CP; 268 ch. 2 et 270 al. 1 PPF – «HUNTING WORLD»

- *Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du tribunal fédéral est ouvert contre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement (c. 1 a).*
- *Pour pouvoir se pourvoir en nullité, le recourant doit être lésé par l'acte dénoncé, il doit avoir été partie à la procédure auparavant et la sentence doit pouvoir avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; de plus, le recourant doit être titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu (c. 1 a).*
- *Pour agir avec dol éventuel, l'auteur doit accepter l'éventualité que la marchandise soit fausse et qu'elle soit mise en circulation comme authentique, non altérée ou intacte; il doit aussi avoir conscience que la marchandise risque de tromper autrui dans ses relations d'affaires (c. 3 a).*
- *Des factures mensongères, qui n'ont pas été falsifiées, mais qui constatent une situation de fait inexistante, ne constituent pas des faux intellectuels dans les titres, car ces documents ne contiennent que des déclarations unilatérales, qui ne sont pas propres, quel que soit leur usage, à prouver la véracité des faits exposés (c. 4).*
- *Les dispositions pénales des lois douanières suisses ou américaines, mais non l'article 251 ch. 1 aCP, peuvent s'appliquer à des factures établies dans le seul but de tromper les douanes des Etats-Unis (c. 4).*
- *Die Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Bundesgerichts ist möglich gegen jede im nichtstreitigen Verfahren ergangene Entscheidung, die ein Strafverfahren in mindestens einem Anklagepunkt (durch Verfahrenseinstellung) beendet (E. 1a).*
- *Die Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine Einstellungsverfügung setzt voraus, dass der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid beeinträchtigt wird; er muss zuvor Verfahrenspartei gewesen sein, und die Verfügung muss Auswirkungen auf die Beurteilung seiner Zivilansprüche haben können, ausserdem muss er Inhaber des Rechtsgutes sein, dessen Schutz er anruft (E. 1a).*
- *Eventualvorsatz setzt voraus, dass der Täter die Möglichkeit in Kauf nimmt, dass die Waren falsch sind und als echt, unverändert oder intakt in Verkehr gesetzt werden; zudem muss er sich der durch die Ware bewirkten Täuschungsgefahr bewusst sein (E. 3a).*

- *Nicht gefälschte aber falsche Tatsachen behauptende Rechnungen stellen keine Urkundenfälschung dar, da sie sich als einseitige Erklärungen unabhängig von ihrem Gebrauch nicht zum Beweis dieser Behauptungen eignen (E. 4).*
- *Strafbestimmungen des schweizerischen oder amerikanischen Zollrechts, nicht aber Art. 251 Ziff. 1 StGB kann auf Rechnungen Anwendung finden, die einzig zur Täuschung der Zollbehörden der Vereinigten Staaten ausgestellt wurden (E. 4).*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 30 août 1995 dans la cause *Hunting World Inc. c. B.*

- A. La société américaine *Hunting World Inc.* est titulaire de plusieurs enregistrements suisses et internationaux protégeant la marque «*Hunting World*». Elle possède également des droits sur divers modèles de sacs, sacs à main, sacs de voyage, malles et valises.

Une procédure pendante aux Etats-Unis, engagée par *Hunting World Inc.*, a révélé que des produits contrefaits «*Hunting World*» ont été importés et vendus par la société américaine *Reboans Inc.*, «animée» par *Charles Bogar*. Les produits contrefaits provenaient d'Italie et transitaient par la Suisse; *Luciano Schiavi* agissait comme intermédiaire entre les fabricants de ces produits et *Charles Bogar*.

En 1990, *R.*, administrateur d'une petite société d'import-export de maroquinerie, montres etc. à la Chaux-de-Fonds a fait la connaissance de *Luciano Schiavi*. Ce dernier, en tant qu'acheteur en gros de maroquinerie en Italie, lui a proposé de faire transiter par la Suisse des sacs et des valises en cuir en provenance d'Italie et destinés aux Etats-Unis. *Luciano Schiavi* lui a dit qu'il travaillait avec un fabricant qui était notamment le fournisseur officiel de la marque «*Hunting World*» et qu'il existait la possibilité de créer un marché parallèle. Selon *R.*, la dénomination de «marché parallèle» signifiait la distribution d'une marchandise authentique par d'autres voies que par les canaux de commercialisation officiels. *R.* ne connaissait ni la marque «*Hunting World*» ni le fabricant italien avec lequel *Luciano Schiavi* affirmait travailler. Il a fait appel à *B.* pour des motifs pratiques.

Les contrefaçons «*Hunting World*» ont été ainsi envoyées d'Italie en Suisse à l'adresse de deux sociétés, *Anderson Trader S.A.*, société panaméenne, et *Bellvin Ltd.*, domiciliée à Dublin, qui les expédiaient ensuite à *Reboans Inc.* aux Etats-Unis. Ces deux sociétés, dont *R.* et *B.* étaient les organes, mentionnaient, sur leur papier à lettre, l'adresse et le numéro de téléphone à Genève de *B.*, mais n'étaient pas inscrites au registre du commerce suisse.

La première expédition date vraisemblablement de décembre 1991. La marchandise arrivait au port-franc de Genève et était expédiée à Charles Bogar, animateur de Reboans Inc. Selon R., son rôle était de vérifier si toute la marchandise était arrivée et d'établir une facture au nom de l'une des deux sociétés, qu'il envoyait à Reboans Inc. Ensuite, il chargeait un transitaire de faire le nécessaire pour l'expédition aux Etats-Unis. R. touchait une commission de 2 à 2,5 % sur le prix facturé.

S'agissant de l'établissement des factures, R. suivait les directives lui venant de Reboans Inc. ou de Luciano Schiavi. Ces factures étaient payées directement en Italie, le destinataire et le fournisseur s'arrangeant entre eux. Les factures, sur la base desquelles les formalités douanières d'importation étaient effectuées aux Etats-Unis, mentionnaient des prix notablement inférieurs aux prix réellement payés par l'importateur Reboans Inc. Charles Bogar a admis que les sociétés Anderson Trader S.A. et Bellvin Ltd. établissaient de telles factures uniquement pour éviter des problèmes avec les services douaniers américains. C'est du reste ce que Luciano Schiavi a dit à R.

B., fondé de pouvoir d'Anderson Trader S.A. et de Bellvin Ltd., était chargé de gérer les comptes bancaires, d'assurer le paiement des divers frais de transport et de payer Luciano Schiavi. En fait, ce dernier ne recevait des deux sociétés qu'une commission; le paiement du prix de la marchandise se faisait par Reboans Inc. directement au fabricant en Italie. Ce dernier ristournait alors une commission que B. distribuait selon les instructions de Luciano Schiavi. B. n'a eu de contact direct qu'avec R. Il ignorait le nom du fabricant italien, mais croyait que la marchandise provenait de la même usine que les produits officiels de la marque «Hunting World», comme le lui avait dit R. qui le tenait de Luciano Schiavi. Bien que ne s'occupant pas des factures, B. savait qu'il existait une facturation parallèle destinée à réduire les taxes d'importation aux Etats-Unis. Pour son travail, B. a reçu 5000 fr. par année, perçus sur les commissions précitées.

Au milieu de l'année 1992, dès qu'il a eu connaissance d'un problème à la douane américaine concernant un envoi de marchandises de la marque «Hunting World», R. a cessé toute activité professionnelle avec Luciano Schiavi. Les sociétés Anderson Trader S.A. et Bellvin Ltd. ont été dissoutes.

Le 2 novembre 1994, la société Hunting World Inc. a déposé plainte pénale en Suisse contre les responsables des sociétés Anderson Trader S.A. et Bellvin Ltd. Elle s'est en outre constituée partie civile.

B. Le 12 décembre 1994, le procureur général du canton de Genève a rendu une décision de classement.

Par ordonnance du 13 avril 1995, la chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours déposé par Hunting World Inc. et confirmé la décision de classement attaquée. Considérant notamment que les actes en cause n'étaient pas constitutifs de mise en circulation de marchandises falsifiées, ni de faux dans les titres, elle a ajouté qu'en tout état de cause, le classement de la procédure se justifiait pour des motifs d'opportunité.

- C. Contre cette ordonnance, Hunting World Inc. s'est pourvue en nullité à la cour de cassation du tribunal fédéral. Soutenant que les faits retenus tombent sous le coup du droit pénal et que le classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral, elle conclut avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une information.

La recourante a également déposé un recours de droit public au tribunal fédéral contre cette même ordonnance, axant ses griefs sur le classement pour des motifs d'opportunité.

#### *Droit :*

- 1 a) Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF). Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement (ATF 120 IV 107 consid. 1 a, 119 IV 92 consid. 1 b, 117 IV 233 consid. 1 b). Rendue en dernière instance cantonale, la décision de la chambre d'accusation genevoise qui rejette un recours contre une décision de classement met un terme à l'action pénale et constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'article 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 120 IV 107 consid. 1 a).

Il résulte de l'article 270 al. 1 PPF que la qualité de lésé pour se pourvoir en nullité dépend de trois conditions : il faut que le recourant soit lésé par l'acte dénoncé, qu'il ait déjà été partie à la procédure auparavant et, enfin, que la sentence puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 120 IV 38 consid. 2 p. 40; 119 IV 339 consid. 1 d).

La recourante, en tant que titulaire de la marque «Hunting World», remplit les trois conditions pour être qualifiée de lésée au regard des faits liés à la mise en circulation des marchandises falsifiées. En revanche, la question est plus délicate s'agissant de l'élaboration des fausses factures et ce pour deux raisons. Premièrement, la jurisprudence impose que le lésé soit le titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu (ATF 120 IV 38 consid. 2 a, 119 IV 339 consid. 1 d/aa, Ia 342 consid. 2 b, 118 Ia 14 consid. 2 b). Or, les fausses factures étaient destinées à tromper les services douaniers



des Etats-Unis et non pas la société dont la marque était contrefaite. Il est donc douteux que la recourante soit titulaire du bien juridique protégé par une éventuelle infraction qui ne la concerne pas directement. En second lieu, le lésé doit indiquer pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir une influence sur telle ou telle prétention civile (ATF 120 IV 44 consid. 8). En l'espèce, on ne voit pas en quoi, et la recourante ne l'invoque pas, les fausses factures élaborées en vue de tromper les douanes affecteraient ses futures prétentions civiles.

Il en découle que la qualité pour se pourvoir en nullité, selon l'article 270 al. 1 PPF, doit être reconnue à la recourante en ce qui concerne l'éventuelle mise en circulation de marchandises falsifiées, alors qu'elle s'avère douteuse pour ce qui a trait à l'établissement des fausses factures. Cette question peut toutefois rester ouverte, le pourvoi étant de toute façon mal fondé sur ce point (cf. infra consid. 4).

Formé par la lésée (270 al. 1 PPF) et dirigé contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF), le pourvoi est en principe recevable, puisqu'il a été annoncé et motivé en temps utile (art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, art. 32 al. 2 OJ et 272 al. 1 et 2 PPF), dans les formes requises (art. 273 al. 1 PPF).

- b) Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe de droits de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), de sorte que les conclusions de la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles tendent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une information (ATF 119 IV 17 consid. 1, 117 IV 276 consid. 1, 452 consid. 1).

La cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions de la recourante (art. 277bis PPF).

Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la cour de cassation est liée par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). La recourante ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où son argumentation reposerait sur un état de fait qui s'écarte de celui adopté par l'autorité cantonale, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 120 IV 17 consid. 2 a/bb p. 20, 119 IV 202 consid. 2 b p. 206, 115 IV 38 consid. 3 a, 106 IV 338 consid. 1).

2. La recourante considère que les actes commis par les organes des deux sociétés chargées de faire transiter par la Suisse les marchandises contrefaites sont constitutifs de mise en circulation de marchandises falsifiées et de faux dans les titres.

Les faits se sont produits et ont été examinés par le procureur général avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, des nouveaux articles 110 ch. 5, 155 et 251 CP (RO 1994 p. 2290, 2296, 2301 et 2309); en revanche, ces nouvelles dispositions étaient déjà en vigueur lorsque la chambre d'accusation cantonale a statué, le 13 avril 1995.

L'application du nouveau droit à des faits commis sous l'ancien droit est subordonnée à la double condition que le nouveau droit soit plus favorable à l'intéressé, d'une part, et que ce dernier soit mis en jugement après l'entrée en vigueur de ce droit, d'autre part (cf. art. 2 al. 2 CP). L'article 155 réunit en une seule disposition les éléments constitutifs des articles 153, 154 et 155 aCP tout en prévoyant la même peine (FF 1991 II 1007). Quant aux modifications apportées aux articles 110 ch. 5 et 251 ch. 1 aCP, elles ne jouent aucun rôle dans le cas d'espèce (FF 1991 II 961 s et 1050 ss). Par conséquent, le nouveau droit n'est pas plus favorable au recourant, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits ont été commis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si une «mise en jugement», au sens de l'article 2 al. 2 CP (cf. ATF 117 IV 369 consid. 15 p. 386), est intervenue après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

- 3 a) La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'appliquer l'article 154 ch. 1 al. 1 aCP au motif notamment que les organes d'Anderson Trader S.A. et de Bellvin Ltd. n'ont pas agi intentionnellement, ni même par dol éventuel.

Se rend coupable de mise en circulation de marchandises falsifiées, selon l'art. 154 ch. 1 al. aCP, celui qui, intentionnellement, aura mis en vente ou en circulation de quelque autre façon des marchandises contrefaites, falsifiées ou dépréciées, en les donnant pour authentiques, non altérées ou intactes.

Il faut que l'auteur agisse intentionnellement, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 101 IV 36 consid. 3 p. 40). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 120 IV 190 consid. 2 b p. 193, 119 IV 1 consid. 5 a p. 3 et les références citées).

Déterminer ce que l'auteur sait, veut, accepte ou refuse relève des constatations de fait qui lient la cour de cassation (ATF 119 IV 1 consid. 5 a p. 3, 242 consid. 2 c, 309 consid. 7 b p. 312), même si l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en l'absence d'aveux de l'auteur ou d'éléments extérieurs révélateurs. On ne peut toutefois méconnaître que, dans le domaine du dol éventuel, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement (ATF 119 IV 1 consid. 5 a p. 3 et la référence à Schubarth, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 849 ss, 851 s).

L'article 154 ch. 1 al. 1 aCP suppose que l'auteur sait que la marchandise est fautive et qu'elle est mise en circulation comme authentique, non altérée ou intacte (François Besse, *La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse*, thèse Lausanne, 1990, p. 231) ou qu'il accepte cette éventualité (Trechsel, *Schweizerisches StGB*, Zurich, 1989, ad art. 154 n° 4). La jurisprudence exige encore que celui qui contrevient à l'article 154 aCP ait également conscience que la marchandise risque de tromper autrui dans ses relations d'affaires (ATF 89 IV 62 consid. 2 b p. 68, 81 IV 161, 71 IV 10 consid. 3; Besse, *op. cit.*, p. 228 et 231; à ce sujet, cf. Rehberg/Schmid, *Strafrecht III*, Zurich, 1994, p. 210).

En l'espèce, il a été retenu en fait, d'une manière qui lie le tribunal fédéral (art. 277bis PPF), qu'il n'existe pas d'indices suffisants selon lesquels l'un ou l'autre organe aurait su que la marchandise était contrefaite et aurait agi dans le dessein de tromper autrui dans ses relations d'affaires ou s'en serait accommodé. Dans la mesure où la recourante s'écarte, sur ce point, des constatations de fait cantonales, son argumentation est irrecevable (cf. *supra* consid. 1b). La conclusion juridique que tire l'autorité cantonale des faits retenus, à savoir que l'élément subjectif de la mise en circulation de marchandises falsifiées fait défaut, est en revanche une question de droit qui peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité.

L'autorité cantonale a examiné les éléments sur lesquels l'article 154 ch. 1 al. 1 aCP exige que l'intention de l'auteur porte. Sur cette base, elle a considéré que les organes n'avaient pas agi intentionnellement, ni même qu'ils se seraient accommodés de l'éventualité de mettre en circulation des marchandises falsifiées. Partant, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant que l'élément intentionnel de l'infraction réprimée par l'article 154 ch. 1 al. 1 aCP fait défaut.

Lorsqu'elle affirme notamment que l'intention n'implique pas la volonté de tromper autrui et que l'auteur est coupable par dol éventuel s'il n'effectue pas des recherches dans le registre des marques, ni n'interroge le titulaire de la marque, la recourante se méprend. Elle fonde son argumentation sur l'article 24 let. c de l'ancienne loi fédérale de 1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, abrogée le 1er avril 1993 (RO 1993 p. 291 et 294; Besse, *op. cit.*, p. 167; *Revue suisse de propriété intellectuelle* 1994 p. 222 ss, ch. 8 p. 225). Or, la conception étendue du dol éventuel que la recourante invoque en relation avec cette disposition est antérieure à l'entrée en vigueur du code pénal (Besse, *op. cit.*, p. 166 s et la jurisprudence citée). Depuis lors, le tribunal fédéral a précisé que la notion de dol éventuel ne devait pas être comprise de manière plus large en droit des marques que dans le code pénal (ATF 84 IV 127 consid. 2). Non seulement la recourante ne se fonde pas sur l'article 154 ch. 1 al. 1 aCP, mais elle invoque aussi une conception dépassée du dol éventuel. Son argumentation est donc mal fondée.

- b) Dès lors qu'au plan subjectif l'infraction réprimée à l'article 154 ch. 1 al. 1 aCP n'est pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres éléments constitutifs de la mise en circulation de marchandises falsifiées sont ou non réunis.
- c) De même, la question de savoir si les organes des deux sociétés ont agi par métier, en application de l'article 154 ch. 1 al. 2 aCP ou des articles 61 al. 3 et 62 al. 2 de la nouvelle loi fédérale sur la protection des marques (RS 232.11), n'a pas à être tranchée.
- 4. D'après la recourante, l'autorité cantonale a violé l'article 251 ch. 1 aCP en considérant que les factures établies au nom des sociétés Anderson Trader S.A. et Bellvin Ltd. ne constituaient pas des titres faux.

Commet un faux dans les titres, selon l'article 251 ch. 1 aCP, notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, a constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique.

Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 aCP; ATF 120 IV 25 consid. 3 a, 101 IV 278 consid. 2 b).

L'article 251 aCP réprime ainsi, aux côtés de la falsification d'un document (faux matériel), l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel) (ATF 120 IV 199 consid. 3 b, 361 consid. 2 b).

En l'espèce, l'un des organes des deux sociétés a établi, au nom de celles-ci, des factures mentionnant un prix de vente de la marchandise inférieur à son prix effectif afin de tromper les douanes. Ces factures n'ont pas été falsifiées, mais constatent, par écrit, une situation de fait inexistante. Il s'agit donc de déterminer si ces documents constituent ou non des faux intellectuels dans les titres.

D'après la jurisprudence, l'article 251 aCP doit être interprété restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 121 IV 131 consid. 2 c, 120 IV 122 consid. 4 c p. 126 s, 361 consid. 2 b, 117 IV 35 consid. 1 d). Par opposition au simple mensonge écrit, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective s'attache au document, en raison par exemple de la qualité de celui qui l'établit (fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet écrit (art. 958 CO relatif au bilan). De simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 121 IV 131 consid. 2 c, 120 IV 122 consid. 4 c p. 127, 361 consid. 2 b, 119 IV 54 consid. 2 c, 117 IV 35 consid. 1 d).

S'agissant de factures mensongères, la jurisprudence considère qu'il ne s'agit pas de faux intellectuel dans les titres, car ces documents ne contiennent que des déclarations unilatérales qui ne sont pas propres, quel que soit leur usage, à prouver la véracité des faits exposés (ATF 117 IV 35 consid. 1 d et 2 b, 103 IV 178 p. 184 et les arrêts cités). Encore faut-il se demander si les factures ne bénéficient pas, selon les circonstances, d'une valeur de preuve accrue, notamment en fonction de la personne qui les a établies. Tel est le cas d'une «feuille de maladie» mensongère, établie par un médecin (ATF 117 IV 165 consid. 2 c p. 169 s, 103 IV 178 consid. 2 p. 184), d'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures (ATF 119 IV 5 consid. 2 d/dd) et d'attestations bancaires fallacieuses émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire (ATF 120 IV 361 consid. 2 c). Dans ces exemples, les documents ont été établis ou visés par des personnes se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant, de sorte qu'ils possèdent une valeur de preuve accrue (ATF 121 IV 131 consid. 2 c).

En l'espèce, les factures émanent de sociétés exportant des marchandises aux Etats-Unis. Il ne s'agit donc pas de documents officiels; leurs auteurs ne sont pas des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou leurs activités, bénéficient d'une confiance particulière de sorte qu'ils pourraient revêtir une position analogue à celle de garants vis-à-vis des services douaniers des Etats-Unis. Peu importe, au regard de la nouvelle jurisprudence, que la mention, par le vendeur, d'un prix inférieur sur la facture semble défavorable à son auteur (ATF 118 IV 363 consid. 2 a p. 365 et les références citées). En conséquence, les factures en cause ne sont pas destinées et propres à prouver la véracité de leur contenu, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des faux intellectuels dans les titres en vertu de l'article 251 ch. 1 acp.

Au demeurant, les factures ayant été établies seulement dans le but de tromper les services douaniers des Etats-Unis, ce sont les dispositions pénales figurant dans les lois douanières suisses ou américaines qui devraient s'appliquer et non l'article 251 ch. 1 acp (cf. dans le domaine fiscal ATF 108 IV 27 consid. 3; Stratenwerth, *Besonderer Teil II*, Berne, 1995, p. 140 ss n° 60).

L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant d'appliquer l'article 251 ch. 1 acp au cas d'espèce.

5. Les faits retenus ne tombant pas sous le coup de la loi pénale, la décision de classement est justifiée. La motivation subsidiaire de l'autorité cantonale concernant le classement pour des motifs d'opportunité n'a donc pas à être examinée.
6. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Art. 24 lettre c LMF ; 61 al. 1 lettre b et 62 al. 1 lettre b LPM ; 2 al. 2 CP ; 270 al.1, 273 al. 1 lettre b et 277bis PPF ; 23 CPP GE – «COMTET I»

- *La partie civile qui, dans la procédure pénale cantonale, a demandé la réserve de ses droits est considérée comme y ayant pris des conclusions civiles sur le fond (c. 1 a).*
- *Si l'autorité cantonale a libéré les accusés en application de la LPM, il faut examiner d'abord si la LPM a été appliquée correctement. C'est seulement si les accusés ont été libérés à tort qu'il convient d'examiner si leur comportement est aussi réprimé par la LMF et, dans l'affirmative, de rechercher laquelle des deux lois leur est la plus favorable (c. 2 a).*
- *Pour qu'une personne qui se limite à importer, exporter ou entreposer des produits sache qu'ils seront illicitement offerts ou mis en circulation, il n'est pas nécessaire qu'elle en soit expressément informée ; il suffit qu'elle puisse le déduire des circonstances (c. 2 b/aa).*
- *Le droit à la marque peut être violé par l'importation en Suisse de produits revêtus d'une usurpation, d'une contrefaçon ou d'une imitation de cette marque, même si l'apposition de la marque à l'étranger n'est lui-même pas punissable (c. 2 b/bb).*
- *La simple publicité vaut offre de produits, même si ceux-ci ne sont pas effectivement mis en vente (c. 2 b/bb).*
- *Le public ne risque pas d'être induit en erreur si les copies sont de si mauvaise qualité qu'on voit que ce sont des faux et si, en plus, les prix sont nettement inférieurs à ceux de marchandises authentiques (c. 2 c).*
- *Behält sich der Geschädigte im kantonalen Strafprozess alle Rechte vor, ist er so zu behandeln, wie wenn er die zivilen Rechtsbegehren rechtzeitig gestellt hätte (E. 1a).*
- *Ein Freispruch durch die kantonale Behörde aufgrund des nMSchG ist zunächst bezüglich der korrekten Anwendung des nMSchG zu überprüfen. Erst wenn der Freispruch zu Unrecht erging, muss das Verhalten der Angeklagten auch nach dem aMSchG beurteilt und allenfalls das mildere Recht ermittelt werden (E. 2a).*
- *Wer sich darauf beschränkt, Waren ein- oder auszuführen oder zu lagern, braucht nicht explizit informiert worden zu sein, um zu wissen, dass diese unzulässigerweise angeboten oder in Verkehr gebracht worden sind; es genügt, dass es sich aus den Umständen ergibt (E. 2b/aa).*
- *Das Markenrecht kann durch Einführung verletzender Produkte in die Schweiz, durch Nachmachung oder Nachahmung der Marke verletzt werden, und zwar selbst dann, wenn die Anbringung der Marke im Ausland an sich nicht strafbar ist (E. 2b/bb).*
- *Die blossе Werbung genügt als Angebot der Ware, selbst wenn diese in der Folge nicht verkauft wird (E. 2b/bb).*

- *Das Publikum wird nicht getäuscht, wenn die Kopien von so schlechter Qualität sind, dass man ihre Falschheit sieht, und die Preise dazu noch deutlich tiefer liegen als bei Originalware (E. 2c).*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 5 septembre 1995 dans la cause Chanel et Hermès International c. Jean-luc Comtet et Malik Lionel Si Youcef (un arrêt semblable a été rendu le même jour dans la cause La Chemise Lacoste S.A. et Sportloisirs S.A. contre les mêmes accusés).

*Faits :*

- A. En mai 1992, Jean-Luc Comtet a importé en Suisse 930 kilos de T-shirts faussement marqués Chanel et, en mars 1993, 320 kilos de polos faussement marqués Lacoste. Les démarches de dédouanement ont été effectuées par Gilles Normand, employé de l'entreprise Fracht S.A. à Genève. Jean-Luc Comtet s'était renseigné auprès du transitaire qui lui avait assuré qu'il pouvait importer des contrefaçons en Suisse.

Jean-Luc Comtet a exporté clandestinement une partie de cette marchandise en France, afin de la vendre à «des jeunes de son quartier», en expliquant qu'il s'agissait de contrefaçons. Ceux-ci la revendaient à leur tour. Chaque vêtement coûtait 37 FRF à Jean-Luc Comtet, qui les vendait 80 FRF la pièce. Les acquéreurs les revendaient entre 120 et 180 FRF la pièce.

Jean-Luc Comtet a proposé à Gilles Normand de lui trouver des acquéreurs pour les T-shirts. Le prix de vente variait selon la quantité : 23 CHF la pièce jusqu'à 300 unités, 20 CHF la pièce entre 300 et 500 unités et 18 CHF la pièce pour une quantité supérieure.

Gilles Normand, qui a acquis quelques T-shirts Chanel, a affirmé que les imitations n'étaient pas de bonne qualité et que certaines pièces comportaient des défauts. Une autre personne ayant acheté trois T-shirts Lacoste à 23 CHF pièce a expliqué qu'on lui avait indiqué qu'il s'agissait de faux et que d'ailleurs cela se voyait, car les pièces comportaient des défauts, notamment des mailles tirées.

En mars 1993, Malik Lionel Si Youcef a importé en Suisse 80 faux polos Lacoste et 300 foulards contrefaits Chanel et Hermès. Gilles Normand s'est également occupé des démarches de dédouanement. Le but de Malik Lionel Si Youcef était de faire parvenir la marchandise en France et de la revendre de manière à réaliser un bénéfice pour couvrir les frais de son voyage en Thaïlande, où il avait acquis les polos et les foulards. Il n'a pas été établi à qui et à quel prix il avait l'intention de revendre la marchandise.

- B. Statuant sur opposition aux ordonnances de condamnation prononcées par le procureur général, le tribunal de police genevois, par jugement du 4 novembre 1994, a condamné Jean-Luc Comtet, pour violation des articles 155 CP et 24 lettres c et f de l'ancienne loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce, les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles (ci-après aLMF), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à 700 CHF d'amende et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, alors que Malik Lionel Si Youcef a été condamné, pour violation de l'article 24 lettre c aLMF, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à 200 CHF d'amende et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. Les droits des parties civiles, notamment Chanel et Hermès International, ont été réservés, avec suite de frais et dépens.

Contre ce jugement, les condamnés ont fait appel. La chambre pénale de la cour de justice genevoise a, par arrêt du 22 mai 1995, libéré Jean-Luc Comtet et Malik Lionel Si Youcef des fins de la poursuite pénale. Appliquant la nouvelle loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après LPM ; RS 232.11), elle a considéré que les appelants n'avaient pas la volonté de tromper autrui.

- C. Contre cet arrêt, Chanel et Hermès International se sont pourvues en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral. Invoquant une violation des articles 2 al. 2 CP, 24 lettre c aLMF ainsi que 61 et 62 LPM, elles concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

*Droit :*

- 1a) En tant que titulaires des marques contrefaites, les recourantes jouissent de la protection des dispositions pénales figurant tant dans la LMF que dans la LPM; elles doivent donc être considérées comme des lésées (ATF 120 IV 38 consid. 2 a, 119 IV 339 consid. 1 d/aa).

Selon l'article 23 du code genevois de procédure pénale, les parties à la procédure cantonale sont le procureur général, la partie civile et l'inculpé. En tant que parties civiles, les recourantes étaient donc parties devant l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. ATF 120 IV 38 consid. 2 b).

S'agissant des effets sur le jugement civil, il a lieu d'admettre, comme l'ont indiqué les recourantes (cf. ATF 120 IV 44 consid. 8), que la libération des intimés au motif qu'il n'y a pas eu tromperie au regard du droit des marques est de nature à affecter directement l'existence ou l'étendue des dommages-intérêts qui pourraient être alloués aux titulaires des marques concernées.



La jurisprudence exige en principe que le lésé ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale (ATF 120 IV 44 consid. 4 b p. 53 ss, 90 consid. 1 a/aa, 94 consid. 1 a/aa, 154 consid. 3 a/aa). Les recourantes ont demandé la réserve de leurs droits, ce qui paraît suffisant compte tenu de la difficulté de chiffrer le dommage et de la nécessité d'établir tout d'abord un acte illicite (ATF 120 IV 44 consid. 4 b p. 54 s.). Au demeurant, comme les infractions en cause sont poursuivies sur plainte (cf. art. 27 aLMF; art 62 et 63 LPM), les recourantes peuvent bénéficier de la solution transitoire admise pour permettre aux personnes habilitées à recourir sous l'ancien droit (plaignants et accusateurs privés) de se pourvoir en nullité pour autant qu'une action civile découlant de l'acte illicite soit concevable et que l'arrêt attaqué ait des effets sur son jugement (ATF 120 IV 44 consid. 9, 90 consid. 1 a/dd, 94 consid. 1 a/dd et b p. 96 s.), ce qui est le cas en l'espèce.

Les conditions de l'article 270 al. 1 in fine PPF étant ainsi remplies (ATF 120 IV 38 consid. 2 p. 40 ; 119 IV 339 consid. 1 d), les recourantes ont qualité pour se pourvoir en nullité de la même manière qu'un accusé pourrait le faire (cf. art. 270 al. 1 1ère phrase PPF).

Dirigé contre un jugement pénal rendu en dernière instance cantonale (art. 268 ch. 1 PPF), le pourvoi, qui a été annoncé et motivé en temps utile (272 al. 1 et 2 PPF), dans les formes requises (art. 273 al. 1 PPF), est en principe recevable.

- b) Le pourvoi, qui n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277 ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe de droits de rang constitutionnel (art. 269 PPF).

La cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions des recourantes (art. 277bis PPF).

Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la cour de cassation est liée par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). Les recourantes ne peuvent pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où leur argumentation reposerait sur un état de fait qui s'écarte de celui adopté par l'autorité cantonale, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 120 IV 17 consid. 2 a/bb p. 20, 119 IV 202 consid. 2 b p. 206, 115 IV 38 consid. 3 a, 106 IV 338 consid. 1).

2. Les recourantes se plaignent d'une violation de l'article 2 al. 2 CP en considérant que l'autorité cantonale devait appliquer la LMF et non pas la LPM.

- a) Les faits se sont produits sous l'empire de la LMF de 1890 qui a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er avril 1993, de la LPM (art. 74 LPM ; RO 1993, 294).

L'article 2 al. 2 CP pose le principe selon lequel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. L'application du nouveau droit à des faits commis sous l'ancien droit est donc subordonnée à la double condition que l'intéressé soit mis en jugement après l'entrée en vigueur du nouveau droit, d'une part, et que ce dernier lui soit plus favorable, d'autre part.

La première condition est remplie en l'espèce, puisque les intimés ont été jugés par le tribunal de première instance le 4 novembre 1994, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPM. Quant à savoir laquelle des deux lois est la plus favorable, il faut en premier lieu déterminer si la LPM a été appliquée correctement par l'autorité cantonale. En effet, comme celle-ci a prononcé une libération, l'examen du respect de la *lex mitior* n'a, dans cette hypothèse, aucune portée pratique, puisque l'application de la LMF ne pourrait, par définition, se révéler plus favorable aux accusés. Ce n'est que si les intimés ont été libérés à tort par l'autorité cantonale en application de la LPM, qu'il faudra alors examiner si leur comportement est également réprimé par la LMF et, le cas échéant, procéder à une comparaison entre ces deux lois.

- b) Parmi les dispositions pénales de la LPM, sont susceptibles de s'appliquer l'article 61, qui réprime la violation du droit à la marque, et l'article 62, qui concerne l'usage frauduleux. L'autorité cantonale ayant libéré les intimés sur la base de la seconde disposition, celle-ci sera examinée tout d'abord.
- aa) Selon l'article 62 LPM, est notamment punissable celui qui aura offert ou mis en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offert ou fourni comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers (art. 62 al. 1 let. b LPM), ainsi que celui qui aura importé, exporté ou entreposé des produits dont il savait qu'ils seraient illicitement offerts ou mis en circulation, dans un but de tromperie (art. 62 al. 3 LPM).

L'usage frauduleux exige que l'auteur ait eu la volonté de tromper autrui (Lucas David, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz*, Bâle, 1994, p. 348 no 1). Il y a tromperie, selon l'article 62 LPM, lorsque l'auteur induit intentionnellement le client en erreur quant à la provenance du produit ou du service désigné illicitement par la marque d'autrui (FF 1991 I 1 ss, 44). Il n'est pas nécessaire que l'auteur garantisse expressément l'authenticité du produit ; il suffit qu'il ne corrige pas les apparences. Un prix inférieur à celui d'un produit authentique n'est pas, à lui seul, déterminant pour exclure la tromperie (Lucas David, *op. cit.*, p. 350 n° 10). La personne qui ne fait qu'importer, exporter ou entreposer les produits doit savoir que ceux-ci sont destinés à tromper autrui (Jaques Guyet, *Les voies de droit et les sanctions*, in *La nouvelle LPM*, Lausanne, 1994, p. 95 ss, 133).

Cette personne n'a toutefois pas besoin d'être expressément informée de ce fait, si elle peut le déduire des circonstances, par exemple lorsqu'il s'agit de produits portant des marques célèbres en provenance d'Asie (Lucas David, op. cit., p. 351, n° 16).

L'autorité cantonale a constaté, sur la base des preuves apportées, qu'il ne lui est pas possible de considérer que les intimés ont agi avec la volonté de tromperie. Déterminer ce que l'auteur sait, veut, accepte ou refuse relève des constatations de fait qui lient la cour de cassation (ATF 119 IV 1 consid. 5 a p. 3, 242 consid. 2 c, 309 consid. 7 b p. 312). Dans la mesure où les recourantes s'en prennent à cette constatation, leur pourvoi est donc irrecevable. En revanche, la question de savoir si la notion de tromperie, telle qu'elle figure à l'article 62 LPM, a été correctement analysée par l'autorité cantonale est une question de droit qui peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité. Or, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu cette notion dès lors que, pour évaluer la volonté de tromperie des intimés, elle a examiné s'il était ou non plausible de faire passer la marchandise pour authentique en ne se fondant pas uniquement sur le prix de vente final, mais aussi sur l'apparence des produits et sur des témoignages. Comme les intimés n'ont pas uniquement joué le rôle d'importateurs, mais qu'ils avaient également l'intention de vendre les produits, leur volonté de tromperie doit s'apprécier en relation avec leur but final.

L'élément de tromperie faisant défaut, l'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant d'appliquer l'article 62 LPM aux intimés.

- bb) L'article 61 LPM réprime, pour sa part, la simple violation du droit à la marque. Tombe notamment sous le coup de cette disposition la personne qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d'autrui en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité (art. 61 al. 1 let. b LPM).

Il faut tout d'abord que la marque appartenant à autrui ait été usurpée, contrefaite ou imitée. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'usurpation, de la contrefaçon ou de l'imitation soit la personne qui offre ou mette en vente le produit. De même, peu importe que le fait d'apposer la marque usurpée ne soit lui-même pas punissable. Tel est le cas lorsque des marchandises sont importées en Suisse en provenance d'un pays qui ne réprime pas la désignation de marchandises sous la marque concernée (Lucas David, op. cit., p. 344 n° 11).

La marque doit ensuite avoir été utilisée pour offrir ou mettre en circulation des produits. L'utilisation à des fins personnelles n'est pas punissable. Il n'est pas nécessaire que l'offre porte sur des produits effectivement mis en vente, la simple publicité pour de tels produits suffit (Lucas David, op. cit., p. 344 s. n-12).

Enfin, la violation du droit à la marque suppose l'intention de l'auteur, mais le dol éventuel suffit (Lucas David, *op. cit.*, p. 345 n° 14). Celui-ci doit savoir qu'il utilise une marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits. Contrairement à l'article 62 LPM, l'article 61 LPM n'exige pas une intention de tromperie de la part de l'auteur.

Compte tenu des faits constatés par l'autorité cantonale, le comportement de Jean-Luc Comtet correspond aux éléments constitutifs de l'article 61 al. 1 lettre b LPM. Celui-ci a en effet importé en Suisse des marchandises faussement marquées Chanel et Lacoste, non pas en vue de son usage personnel, mais afin de les revendre ; puis, il a offert et revendu ces produits, tout en sachant que les marques apposées sur les marchandises étaient imitées. La question de savoir si Malik Lionel Si Youcef peut également être poursuivi sur la base de cette même disposition n'a pas à être tranchée. Il suffit que le comportement de l'un des intimés au moins soit punissable en vertu de la LPM, contrairement à ce qu'a conclu l'autorité cantonale, pour que l'examen de la LMF s'impose en vertu de l'article 2 al. 2 CP.

- c) Seul l'article 24 lettre c aLMF est susceptible de s'appliquer aux intimés. Aux termes de cette disposition, sera poursuivi quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite imitée ou indûment apposée.

L'article 24 lettre c aLMF suppose un acte de contrefaçon, d'imitation ou d'usurpation qui peut avoir été commis par l'auteur de la mise en circulation ou par un tiers, en Suisse ou à l'étranger (François Besse, *La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse*, thèse Lausanne 1990, p. 158).

Il faut qu'il y ait une vente, une mise en vente ou une mise en circulation qui, selon le principe de la territorialité, doit intervenir en Suisse (ATF 115 II 38 consid. 1, 113 II 73 consid. 2 a, 110 IV 108 consid. 1 a e b, 109 IV 145 consid. 2). Sont visées toutes les transactions qui tendent à introduire la marchandise dans le circuit économique (Erwin Matter, *Marques de fabrique et de commerce*, FJS n° 1019, p. 5). En revanche, l'utilisation ou la consommation à titre personnel n'est pas punissable (Heinrich David, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, Bâle, 1960, p. 281 n° 32).

L'article 24 lettre c aLMF ne s'applique à l'auteur de la vente, de la mise en vente ou de la mise en circulation que s'il savait que le produit était revêtu d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitée (François Besse, *op. cit.*, p. 167). Si l'auteur agit par négligence, les pénalités ne sont pas applicables (art. 25 al. 3 aLMF).

Enfin, il n'est pas nécessaire que l'acquéreur de la marchandise ait été effectivement trompé ; il faut cependant qu'il y ait un risque de confusion pour le

public (arrêt du tribunal fédéral du 14 décembre 1988 dans la cause W. 6S. 409/1988 publié dans les Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1990 I 121, consid. 2 ; ATF 84 IV 119 consid. 2 ; François Besse, op. cit., p. 159; Lucas David, Supplement zu Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, Bâle, 1974, p. 79).

En l'espèce, Jean-Luc Comtet a bien offert et vendu en Suisse des marchandises contrefaites tout en sachant que ces produits n'étaient pas authentiques ; toutefois, l'autorité cantonale a constaté en fait - d'une manière qui lie la cour de cassation (art. 277bis PPF) - que les copies vendues n'étaient pas de bonne qualité (défauts, mailles tirées) et que l'on voyait qu'il s'agissait de faux ; en outre, les prix pratiqués étaient nettement inférieurs à ceux de marchandises authentiques. Il en découle que les acquéreurs ne pouvaient être induits en erreur et croire qu'ils achetaient des marchandises authentiques, alors qu'il s'agissait de faux. Le risque de confusion étant ainsi inexistant, l'article 24 lettre c aLMF ne peut s'appliquer au premier intimé. Quant à Malik Lionel Si Youcef, il lui est seulement reproché d'avoir importé la marchandise en Suisse. En revanche, l'autorité cantonale a relevé que celui-ci n'a pas exporté les polos et les foulards en France, pas plus qu'il ne les a vendus ou offerts en Suisse. Par conséquent, son comportement n'est pas punissable en application de la LMF.

- d) L'article 2 al. 2 CP impose donc l'application de l'ancien droit, puisque le comportement d'un des intimés au moins est réprimé par la LPM, alors que les deux accusés doivent être libérés en vertu de la LMF. Cela ne signifie toutefois pas que l'arrêt attaqué doive être annulé, dès lors qu'il apparaît que l'application de l'ancien droit ne conduit pas à un résultat différent de celui auquel a abouti l'autorité cantonale. Or, comme la cour de cassation examine librement l'application du droit (art. 277bis al. 2 PPF), elle peut substituer une autre motivation à celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le pourvoi n'étant pas ouvert pour se plaindre seulement de la motivation de la décision attaquée (ATF 119 IV 145 consid. 2 c p. 152, 118 IV 233 consid. 2 c, 116 IV 288 consid. 2 c p. 292, 101 IV 327 consid. 2 d), il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

*Art. 68 LPM; 58 CP; 6 lettre d LACP GE - «COMTET II»*

- *Lorsqu'aucune autre autorité n'est compétente, la cour de justice de Genève peut statuer sur toute demande de confiscation fondée sur l'article 58 CP, notamment en cas d'acquiescement, si l'instance de jugement n'a pas tranché le sort des objets saisis durant l'instruction (c. 1).*
- *En dérogeant à l'article 58 al. 2 CP, l'article 68 LPM vise à prévenir le risque que des produits soient repourvus illégalement d'une marque et remis en circulation, alors que des étiquettes auraient été enlevées auparavant (c.2).*
- *La confiscation est possible en l'absence d'usage frauduleux; il suffit que les éléments constitutifs d'une des hypothèses de l'article 61 LPM soient réalisés, au moins objectivement (c.3).*
- *Si la marque est incorporée au produit et ne peut en être ôtée qu'en la découpant, le produit doit être détruit (c. 4).*
- *Celui qui fait l'objet d'une mesure de confiscation ne peut revendiquer une partie des produits pour son usage personnel (c.5).*
- *Die Cour de Justice des Kantons Genf beurteilt Beschlagnahmebegehren gemäss Art. 58 StGB, wenn keine andere Behörde zuständig ist; namentlich bei einem Freispruch, wenn das Gericht nicht über das Schicksal der während der Untersuchung beschlagnahmten Gegenstände befand (E. 1).*
- *Art. 68 MSchG geht Art. 58 StGB vor: Er will der Gefahr begegnen, dass Waren illegal wieder mit Marken versehen und in Verkehr gebracht werden, weshalb die Etiketten vorher entfernt werden müssen (E. 2).*
- *Beschlagnahmung ist auch ohne irreführenden Gebrauch möglich; es genügt, dass die Tatbestandselemente von Art. 61 MSchG wenigstens objektiv verwirklicht wurden (E. 3).*
- *Kann die Marke nicht ohne Beschädigung der Ware entfernt werden, ist jene zu vernichten (E. 4).*
- *Der von einer Beschlagnahmung Betroffene darf auch nicht einen Teil der Ware zum persönlichen Gebrauch behalten (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 26 février 1996 dans la cause procureur général c. Jean-Luc Comtet et Malik Lionel Si Youcef.

A.a) Par jugement du 4 novembre 1994, le tribunal de police a admis l'opposition formée par Jean-Luc Comtet et Malik Si Youcef à deux ordonnances de condamnation prononcées par le procureur général, le 3 mai 1994, et statuant à nouveau, a condamné le premier à un mois d'emprisonnement, sursis deux ans, et CHF 700.- d'amende, le second à 15 jours d'emprisonnement, sursis deux ans, et CHF 200.- d'amende, pour infraction à l'aLMF de 1890 et à l'article 155 CP. Les juges ont en revanche écarté l'article 3 lettre d LCD. L'expulsion judiciaire des deux accusés, par ailleurs condamnés conjointement et

solidairement aux frais de la procédure, a été prononcée pour une durée de trois ans, sursis deux ans.

Le tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction des pièces portées à l'inventaire de la procédure, s'agissant, selon le texte du jugement, de 930 kg (sic) de T-shirts, faussement marqués Chanel et de 320 kg (sic) de polos faussement marqués Lacoste, importés par Jean-Luc Comtet, et de 80 faux polos Lacoste ainsi que de 300 foulards contrefaits Chanel et Hermès, importés par Malik Si Youcef.

- b) Par arrêt du 22 mai 1995, la chambre pénale de la cour de justice, considérant qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 62 alinéa 3 LPM, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1993, s'agissant de la «lex mitior», car plus favorable à l'accusé, a annulé ce jugement et libéré Jean-Luc Comtet et Malik Si Youcef des fins de la poursuite, au motif que la volonté de tromper n'était pas établie de manière suffisante. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat.

Les juges n'ont pas statué à propos du sort de la marchandise saisie et aucune référence n'y est faite dans les considérants de l'arrêt.

- c) Le 5 septembre 1995, la cour de cassation pénale du tribunal fédéral a rejeté les recours en nullité interjetés contre cet arrêt par Chanel, Hermès International, Sportloisirs S.A. et La Chemise Lacoste S.A., parties civiles, avec suite de frais (voir l'arrêt publié ci-dessus).
- B. Par requête du 30 octobre 1995, le procureur général a sollicité la confiscation et la destruction des pièces portées à l'inventaire de la procédure, en application des articles 58 CP et 69 LPM. Le requérant considère, en substance, qu'il y a lieu d'appliquer la nouvelle loi sur la protection des marques, la confiscation constituant une mesure de sûreté à caractère réel, d'application immédiate, que la restitution de la marchandise impliquerait que Jean-Luc Comtet et Malik Si Youcef commettraient immédiatement une violation du droit à la marque, au sens de l'article 61 LPM (actuel), et compromettraient l'ordre public; enfin que la destruction des signes distinctifs des marques ne pourrait se faire sans dépenses disproportionnées.
- C. A l'audience du 18 décembre 1995, le procureur général a persisté dans les termes de sa requête.

Jean-Luc Comtet et Malik Si Youcef ont conclu à l'irrecevabilité de celle-ci, subsidiairement à son rejet, plus subsidiairement encore à ce qu'il soit fait don de la marchandise saisie à une organisation à caractère humanitaire. Ils ont également sollicité que la cour détermine la part leur revenant pour leur usage personnel. L'argumentation des intimés sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

*Droit:*

1. Les intimés plaident l'incompétence de la cour de céans pour connaître de la requête selon l'article 6 lettre d LACP, expressément visé, qui prévoit que la cour de justice est compétente pour statuer sur toute demande de confiscation fondée sur l'article 58 CP lorsqu'aucune personne déterminée n'est traduite devant un tribunal du canton ou fait l'objet d'une ordonnance de condamnation, hypothèse non réalisée en l'espèce, puisque leur acquittement a été prononcé.

Pareille interprétation de cette disposition est soutenable, mais ne trouve aucune assise dans les travaux préparatoires et ne tient pas compte des impératifs de l'article 58 CP. Il ressort ainsi du Mémorial du Grand Conseil que la principale finalité du projet était la mise en oeuvre, de façon plus complète, dans la législation cantonale, des dispositions du droit fédéral permettant la confiscation d'avantages pécuniaires illicite ou de valeurs ou d'objets provenant d'une infraction, même en l'absence d'une condamnation (Mémorial, 1986 III 3084/5). Concernant plus précisément l'article 6 lettre d LACP, il s'agissait non de créer une nouvelle catégorie de confiscation indépendante de celle que prévoit la loi fédérale, mais de prescrire que c'est à la cour de justice qu'il appartient de statuer dans les cas où ces dispositions de droit fédéral doivent trouver application (idem, 3086). Il apparaît donc bien qu'il incombe à la chambre pénale de se prononcer au sujet de toutes les requêtes de confiscation, lorsqu'aucune autre autorité n'est compétente. Tel est le cas lorsque l'auteur d'une infraction n'a pas été identifié, n'est ou ne peut être poursuivi, mais également lorsque l'instance de jugement n'a, pour un motif quelconque, notamment en cas d'acquiescement, pas statué sur le sort des objets saisis au cours de l'instruction. Cette interprétation est la seule compatible avec l'esprit de l'article 58 CP, ancien ou nouveau, l'objectif étant, comme dit plus haut, de supprimer un avantage ou une situation illicite, respectivement d'empêcher l'utilisation d'objets compromettant la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. La présente cause illustre parfaitement ce qui vient d'être dit.

2. Le procureur général, dans ses ordonnances du 3 mai 1994, et le tribunal de police, dans son jugement du 4 novembre 1994, ont ordonné la confiscation de la marchandise saisie, s'agissant de mesures accessoires aux condamnations prononcées. La chambre pénale de la cour de justice ne s'est pas prononcée sur la question, ce qui s'explique non seulement par le verdict d'acquiescement, mais également par le fait que cette instance est parvenue à la conclusion que la nouvelle loi devait s'appliquer. Dans la partie en fait ci-dessus, sous lettre A.c), il est indiqué que le tribunal fédéral a retenu au contraire que la «lex mitior» était la nouvelle loi, tout en confirmant l'arrêt de la chambre pénale.

La question du sort de la marchandise saisie reste donc entière. A cet égard, la cour de céans doit évidemment tenir compte des conséquences qu'aurait une



restitution de celle-ci, étant rappelé que, selon les constatations de l'arrêt du 22 mai 1995, tant Jean-Luc Comtet que Malik Si Youcef ont reconnu la matérialité des faits, à savoir l'importation de vêtements contrefaits et l'intention de les commercialiser. Cette intention était d'ailleurs évidente au vu de la quantité de marchandise saisie. Une restitution violerait ainsi, comme l'a pertinemment relevé le procureur général, l'article 61 LPM, étant précisé que les parties civiles, qui ont invité le ministère public à requérir la confiscation des articles contrefaits, ont, ce faisant, manifesté leur volonté de s'opposer à une nouvelle mise en circulation de ces contrefaçons, au besoin par la voie de la plainte selon la disposition précitée. Or, l'article 68 LPM prévoit, outre que l'article 58 CP s'applique, que le juge peut ordonner la confiscation de tout objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée. Par cette dérogation à l'article 58 alinéa 2 CP, le législateur a voulu donner au juge la faculté de prévenir le risque que les objets contrefaits soient repourvus illégalement d'une marque et remis en circulation, alors même que les étiquettes collées, cousues, attachées etc. auraient auparavant été enlevées (FF 1991 I 46).

Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'entrer en matière.

3. Les intimés contestent que les conditions pour qu'une confiscation puisse être ordonnée soient réalisées. Ils se réfèrent à cet égard aux arrêts de la chambre pénale du 22 mai 1995 et du tribunal fédéral du 5 septembre 1995 qui retiennent que l'élément de tromperie fait défaut en l'espèce, plus précisément qu'il existe un doute à ce sujet, vu la mauvaise qualité des contrefaçons. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, l'article 68 LPM ne subordonne pas la confiscation à la réalisation des conditions d'application de l'article 62 de la loi, réprimant l'usage frauduleux d'une marque. En d'autres termes, la confiscation est également possible en l'absence de fraude, soit dans l'hypothèse de l'article 61 LPM. L'article 68 LPM qui renvoie à l'article 58 CP est parfaitement clair à cet égard.

Les parties civiles ont un intérêt manifeste à ce que la marchandise contrefaite ne soit plus mise en circulation. Il s'agit non seulement d'éviter que ces contrefaçons ne soient présentées comme des produits authentiques, mais également que l'image de marque des parties civiles ne soit ternie par l'attente de l'acheteur potentiel, malgré un prix d'achat avantageux, à obtenir une certaine qualité. Il est en effet notoire qu'en période de soldes, des rabais particulièrement importants sont souvent consentis. Une confiscation peut ainsi intervenir même si la marchandise contrefaite ne compromet pas la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public à condition que l'un des éléments définis par l'article 155 CP, mutatis mutandis par l'article 61 LPM, soit réalisé, du moins dans ses éléments objectifs (Bercher, *Le séquestre pénal, approche critique des rapports entre procédure et droit de fond*, thèse Lausanne 1992, 121, et jurisprudence citée).

La requête sera en conséquence admise quant au principe de la confiscation.

4. Concernant les conclusions subsidiaires des intimés, il faut admettre que la remise de la marchandise à une oeuvre caritative correspondrait au principe de la proportionnalité, à la condition toutefois que les insignes de marque puissent être enlevés de manière complète et sans frais excessifs.

Afin d'examiner cette question, la cour s'est fait remettre plusieurs polos. Il s'est alors avéré que l'insigne «Lacoste» fait partie intégrante des vêtements; autrement dit, la suppression des insignes ne peut se faire qu'en découpant ceux-ci, procédé qui équivaut à la destruction des vêtements. Il en va de même avec les foulards dont les insignes de marque font partie de la matière et qui n'ont, de surcroît, pas d'utilité évidente pour des gens dans le besoin.

5. Quant à la demande des intimés, à savoir que la cour détermine la part des objets devant leur revenir pour leur usage personnel, elle ne saurait être admise. Contrairement à ce que les intéressés prétendent, la décision publiée dans l'ATF 114 IV 7 ss ne peut être interprétée dans le sens que celui qui fait l'objet d'une mesure de confiscation serait en droit de revendiquer une partie de celle-ci pour son usage personnel. Force est d'ailleurs de constater qu'à aucun moment durant la procédure Jean-Luc Comtet ou Malik Si Youcef n'a allégué avoir utilisé l'un ou l'autre des vêtements ou accessoires ou l'avoir destiné à son propre usage.

*Art. 1 al. 1, 2, 5 et 59 al. 1 LPM; 3 lettre d, 9 et 14 LCD; 1 al. 1 lettre a, 2 al. 1 et 2 et 65 LDA; 28c à 28f CC – «MENDRISIOTTO»*

- *L'urgence n'est pas une condition à l'octroi de mesures provisionnelles fondées sur la LDA, la LPM ou la LCD (c. 4).*
- *La notion de signe appartenant au domaine public n'a pas changé avec l'entrée en vigueur de la LPM (c. 5).*
- *La marque «Rivista del Mendrisiotto» est descriptive pour une publication périodique destinée à la région du Mendrisiotto, quel que soit le graphisme utilisé (c. 6).*
- *Le juge demeure libre de prononcer la nullité d'une marque enregistrée (c.6).*
- *Des tiers non concurrents ont qualité pour agir en vertu de la nouvelle LCD (c. 7).*
- *Le fait d'occuper le premier un marché avec un nouveau produit ne saurait en soi constituer un acte de concurrence déloyale (c. 8).*
- *Le titre générique d'une publication ne peut être considéré comme une oeuvre littéraire et être protégé par la LDA (c. 9).*

- *Dringlichkeit ist für vorsorgliche Massnahmen gestützt auf das URG, MSchG oder UWG nicht vorausgesetzt (E. 4).*
- *Der Begriff des im Gemeingut stehenden Zeichens hat mit Inkrafttreten des nMSchG nicht geändert (E. 5).*
- *Die Marke «Rivista del Mendrisiotto» ist unbesehen der konkreten Gestaltung beschreibend für ein Periodikum für die Region Mendrisiotto (E. 6).*
- *Der Richter ist frei, die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke festzustellen (E. 6).*
- *Auch Nichtkonkurrenten sind nach neuem UWG aktivlegitimiert (E. 7).*
- *Als erster den Markt mit einem neuen Produkt zu besetzen, stellt an sich noch keinen unlauteren Akt dar (E. 8).*
- *Ein zum Gemeingut gehörender Zeitschriftentitel kann nicht als literarisches Werk Urheberrechtsschutz erlangen (E. 9).*

Ordonnance du tribunal d'appel du Tessin du 10 mars 1995 dans la cause E. c. C., R. et S. S.A.

1. Nel novembre del 1994 ha fatto la sua prima apparizione il mensile illustrato «il Mendrisiotto», edito dalla S. S.A. La pubblicazione è continuata regolarmente nei mesi successivi.

In precedenza, il 28 febbraio 1994, l'avv. X. ha fatto richiesta all'Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI) di registrare il marchio «Rivista del Mendrisiotto» come titolo di un periodico ticinese, per altro mai apparso.

Il deposito del marchio è avvenuto il 28 luglio 1994, registrato al n° 413'699.

In data 12 dicembre 1994 - cioè due giorni prima di presentare la petizione che ci occupa - P., promotore della seconda iniziativa, ha ceduto all'attrice i diritti relativi all'utilizzazione e alla registrazione del marchio, già cedutigli dall'avv. X.

2. Con la causa in esame E. procede contro l'editrice de «il Mendrisiotto» e contro coloro che ne ritiene responsabili, anzitutto per aver leso il suo diritto al marchio. In particolare sostiene l'esistenza di un reale pericolo di confusione fra il titolo usato dai convenuti e il marchio depositato, tanto più che i prodotti delle due parti sono della stessa natura e sono rivolti a un medesimo pubblico. Concorre a tale circostanza anche il colore di fondo della copertina delle due riviste che sarebbe analoga.

L'attrice ritiene adempiuti anche i presupposti d'applicazione della LCSi; nel caso di specie considera illecito l'agire dei convenuti nello sfruttamento di un marchio altrui o comunque di una denominazione lesiva di quel medesimo marchio. Scorrettezza da parte loro è individuata anche nell'attività protetta

dal diritto d'autore in quanto opera linguistica: considera che il titolo della propria rivista si distingua per particolare originalità.

Fonda la sua domanda di provvedimenti cautelari sulla necessità di evitare che il proprio pregiudizio economico si perpetui - nelle more della causa di merito - all'apparizione di ogni nuovo numero della rivista messa sul mercato dai convenuti.

3. Le opposizioni dei convenuti sono di diversa natura. I convenuti C. e R. contestano la loro legittimazione passiva poiché non sono titolari della pubblicazione litigiosa: il primo risulta essere soltanto l'amministratore unico dell'editrice e il secondo è il responsabile della Y., ovvero dello stabilimento di stampa del periodico. Per quanto concerne il merito della vertenza contestano la ricorrenza delle norme invocate. Per quanto riguarda il marchio, sostengono che il nome «il Mendrisiotto» è un termine di dominio pubblico che rientra nelle eccezioni previste dall'art. 2 LPM. Eccepiscono inoltre l'impossibilità di cedere il marchio prima della sua registrazione.

Ritengono non attuali nemmeno le norme della LCSI a dipendenza della loro totale buona fede, ossia ignorando l'iniziativa editoriale della controparte. D'altra parte ritengono inesistente qualsiasi rapporto di concorrenza fra le parti poiché l'istante ha finora rinunciato all'edizione della propria rivista. Genericamente contestano anche l'applicazione delle norme di protezione del diritto d'autore.

*In diritto:*

4. Mentre la LCSI rinvia, per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, agli art. 28c e 28f CCS applicabili per analogia, la LPM prevede che la persona che rende verosimile di subire o di temere di subire una violazione del diritto al marchio o all'indicazione di provenienza e che tale violazione rischia di causarle un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere che siano ordinati provvedimenti cautelari (art. 14 LCSI e art. 59 cpv. 1 LPM). La LDA prevede una regolamentazione analoga all'art. 65.

In ogni caso i presupposti per un intervento cautelare sono: l'attuarsi o l'imminenza di un danno dipendente da una violazione della legge e un incombente pregiudizio, riparabile solo con la concessione del provvedimento preteso. Per contro, le leggi federali non richiedono un'urgenza effettiva, ma considerano eventualmente opportuno l'intervento del giudice a titolo cautelare nei confronti dei tempi di trattazione della corrispondente causa di merito ( cfr. Guyet J., *Les actions en justice*, in *La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale*, Cedidac, 1988, p. 102).

I presupposti non devono essere provati in modo rigoroso, bastando la loro verosimiglianza.

5. Scopo del marchio è quello di distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda (art. 1 cpv. 1 LPM). A prescindere dalle possibili forme di costituzione di un marchio, esistono segni e forme che non possono, in modo assoluto, rappresentare marchio: sono quelli di cui all'art. 2 LPM. Fra questi vi sono i segni di dominio pubblico, a meno che si siano già imposti come marchi per i prodotti o i servizi cui si riferiscono (lett. a). Di questa categoria fanno parte i segni banali ossia sprovvisti di forza distintiva, le designazioni generiche o descrittive e i cosiddetti segni liberi (Cherpillod I., *La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*, Cedidac, 1994, p. 25-26).

Le designazioni generiche o descrittive sono quelle - come dice la lettera - che in un modo o nell'altro descrivono il prodotto: indicano le sue caratteristiche o la sua composizione, o la destinazione, oppure ancora la sua provenienza geografica. Il giudizio a sapere se si tratti di un segno generico spetta all'opinione del consumatore finale; d'altra parte al giudice spetta di stabilire quali sono i segni che devono essere riservati al dominio pubblico (Troller K., *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, tomo 1, 1992, p. 173).

Su questo motivo di esclusione la nuova legge non fa che riprendere i concetti previsti dalla legislazione precedente e sviluppati dalla giurisprudenza (Cherpillod, *op. cit.*, p. 25). Tuttavia la descrittività del marchio può essere mitigata e comportare anche la sua validità se è connotata da una prevalente particolare prestazione creativa o intellettuale (Troller A., *Immaterialgüterrecht*, 1983, tomo 1, p. 294).

6. Nel caso concreto, il marchio depositato dall'istante ha indubitabilmente carattere descrittivo, anzi si potrebbe senz'altro affermare che si tratta di una descrizione pura e semplice: esso indica esplicitamente e inequivocabilmente che il prodotto che pretende di distinguere è una rivista, ossia una pubblicazione periodica (illustrata o no) che interessa la regione del Mendrisiotto (trattando temi relativi al Mendrisiotto, si sottintende rivolta alla popolazione della medesima plaga).

Il marchio «Rivista del Mendrisiotto» non presenta nessun elemento particolare che possa essere inteso come frutto di una produzione creativa o intellettuale che serva a relativizzare il suo carattere predominante.

Né può avere rilevanza alcuna il fatto che le parole che compongono il titolo della pubblicazione siano collocate graficamente in un ordine particolare: infatti, le parole hanno come carattere essenziale un contenuto sostanziale che prevale sull'immagine grafica dello scritto (Troller A., *op. cit.*, p. 293).

E nemmeno può essere invocato il fatto che l'UFPI sia tenuto a un esame sostanziale delle domande di registrazione: infatti, se il diritto al marchio nasce con la sua registrazione (art. 5 LPM), questa circostanza non gli conferisce

effetto costitutivo poiché il giudice è libero di constatarne la nullità quando mancano i presupposti legali (Troller K., op cit., p 308).

7. Invocando la LCSI l'istante implicitamente fa riferimento all'art. 3 lett. d, rimproverando ai convenuti di avvalersi di misure atte a generare confusione con il proprio prodotto.

Non può esservi dubbio sulla similitudine dei titoli delle due pubblicazioni. V'è invece ragionevole timore sull'attualità d'applicazione dei disposti concernenti la concorrenza. Infatti, se la vecchia legge presupponeva un effettivo rapporto di concorrenza nell'ambito di un certo mercato affinché potesse essere ammessa un'attività di concorrenza sleale, le nuove disposizioni conferiscono la legittimazione attiva ad adire il giudice anche a terzi (possibili fruitori del mercato): questi non necessariamente saranno lesi, ma potranno essere soltanto minacciati da concorrenza sleale: in tal senso è così formulato l'art. 9 LCSI. Ciò comporta inevitabilmente che la sola minaccia di un atto di concorrenza sleale può conferire legittimazione attiva anche al concorrente diretto.

Orbene, nel caso concreto l'istante constata un'effettiva attività commerciale da parte dei convenuti; essa può considerarsi solo minacciata da tale attività a dipendenza del fatto che non si trova in un effettivo rapporto di concorrenza, non avendo ancora varcato la soglia del mercato. Il rapporto fra le parti di questa causa è particolare a dipendenza della precaria collocazione dell'istante: motivo della minaccia è così non l'attività preparatoria dei convenuti, ma quella dell'istante stessa.

Contrariamente a quanto accade nel regime della registrazione, la LCSI non contempla una data certa a partire dalla quale il lesio dispone di un diritto che gli conferisce titolo formale per difenderlo in giustizia, ma parte dal presupposto oggettivo della sua presenza sul mercato e del suo diritto ad essere protetto da atti illegali; né va dimenticato che scopo della legge è quello di garantire una concorrenza leale, intesa come rapporto fra concorrenti o tra fornitori e clienti (Martin-Achard E., *Les principes généraux de la nouvelle loi*, in Cedidac, 1988, p. 11). D'altra parte, condizione primordiale per l'applicazione della legge è rimasta l'esistenza di un atto di concorrenza e di un analogo rapporto, laddove la concorrenza deve essere intesa come un comportamento proprio di un'attività economica, volto a ottenere un vantaggio al suo autore nei confronti di coloro che esercitano la stessa attività (Martin-Achard E., *La LCD du 19 décembre 1986*, Losanna, 1988, art. 9, n. 2). Nell'ambito della concorrenza, la minaccia contemplata dalla LCSI è il frutto di un atto futuro, imminente di concorrenza sleale nei confronti del lesio (Martin-Achard E., op. cit., art. 9, n. 6).

8. Nel caso concreto, l'istanza in esame non chiede alle controparti - nemmeno a titolo subordinato - la modifica del titolo della loro pubblicazione, ma - an-

dando oltre la richiesta formulata nel merito - postula la cessazione dell'attività editoriale. Ciò trova spiegazione nel fatto che il distretto del Mendrisiotto ha una clientela numericamente limitata, ossia verosimilmente insufficiente per assorbire due pubblicazioni analoghe: il danno lamentato dall'istante, a prescindere dalla quasi identità dei titoli, dipende così dalla conquista del mercato (di lettori e di inserzionisti) da parte della prima pubblicazione apparsa. Ma il fatto di occupare prima di altri un certo mercato con un prodotto nuovo non può essere considerato atto di concorrenza sleale. Il problema qui esaminato non sussisterebbe nel caso in cui la pubblicazione dei convenuti, con lo stesso titolo «il Mendrisiotto», fosse stata divulgata in modo da nuocere l'istante nella clientela, nel credito, negli affari in genere e negli interessi economici, dipendenti dalla pubblicazione e dalla divulgazione sul mercato della «Rivista del Mendrisiotto». Sennonché, i preparativi in vista di quest'ultima iniziativa non potevano oggettivamente nemmeno lasciar presagire un prossimo accesso al mercato da parte dell'istante poiché limitate ad atti interni: impostazione dell'operazione, preventivo dei costi, studio della copertina, deposito del marchio, ricerca di collaborazioni, indagini relative alla stampa, ecc.: nulla insomma che potesse impedire ad altri, in buona fede, di giungere alla meta della divulgazione di un prodotto analogo in tempi più brevi. In particolare l'istante non è stata in grado di rendere verosimile la circostanza impregiudicata ogni giudizio sulla rilevanza del fatto - secondo cui la richiesta di un'offerta di stampa da parte della Y., avrebbe indotto i convenuti a partire con la loro iniziativa - la circostanza è rimasta infatti allo stadio del puro parlato. Né la testimonianza B. ha confermato i sospetti che i convenuti avrebbero fatto uso del titolo della rivista ideata da P. per raccogliere la pubblicità (petizione, punto 6): non può sfuggire infatti che la pubblicazione «il Mendrisiotto» è una rivista e che quindi la ditta di pubblicità A. poteva ben descriverla come rivista del Mendrisiotto, senza per questo voler trarre in inganno nessuno.

9. Scopo principale della LDA è la protezione dell'autore di opere letterarie ed artistiche (art. 1 cpv. 1 lett. a). In questo contesto sono opere le creazioni dell'ingegno, letterarie o artistiche, che presentano un carattere originale (art. 2 cpv. 1). Oltre all'elenco esemplificativo delle possibili opere di cui all'art. 2 cpv. 2, sono considerati tali anche i programmi per calcolatori, nonché i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale. Oltre all'esistenza di un'opera quindi, la legge esige che essa sia l'espressione di un'idea nuova che rifletta la personalità del suo autore (Dessernontet F., *La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur*, in *Cedidac* 26, p. 28).

L'istante sembra rivendicare che il titolo «Rivista del Mendrisiotto» costituisca «creazione spirituale che presenta un'impronta individuale, un contenuto autonomo e unico». Al proposito vale appena l'osservazione che la genericità del medesimo non presenta nessun carattere originale, né può pretendere di costituire una parte riferibile a un'opera letteraria o comunque a una creazione

dell'ingegno, tanto più che la stessa parte istante non sostiene alcun valore distintivo particolare dell' eventuale contenuto della pubblicazione. Tanto basta per escludere l'applicabilità della LDA

10. In conclusione, la richiesta d'intervento cautelare del giudice non può essere corrisposta a dipendenza della mancanza di un presupposto fondamentale, ossia - in ognuno dei casi - la carente ricorrenza degli estremi d'applicazione delle norme invocate, per non aver reso verosimile la lesione di un proprio diritto da parte dei convenuti.

*Art. 207 LPDF; 143 LPC GE – «JAGUAR»*

- *Les procès en matière de marques doivent être suspendus en application de l'article 207 LPDF (c. 1).*
- *En procédure genevoise, l'instance ne peut être reprise entre le demandeur et certains seulement des défendeurs, l'un demeurant hors de cause (c. 2).*
- *Auch Markenrechtsprozesse sind gemäss Art. 207 SchKG einzustellen (E. 1).*
- *Nach genferischem Verfahren kann der Prozess nicht zwischen dem Kläger und einzelnen Beklagten wieder aufgenommen werden, einem gegenüber aber eingestellt bleiben (E. 2).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 23 mars 1995 dans la cause Manufacture des montres Jaguar S.A. c. Jaguar Watches S.A. en faillite, Jaguar Cars Limited, The Jaguar Collection Limited et Prestige Trading S.A.

- A. Le 16 août 1991, Manufacture des montres Jaguar S.A. à Neuchâtel a saisi la cour de justice, en tant qu'instance unique, de la présente action dirigée contre Jaguar Watches S.A. à Genève. Elle a demandé qu'interdiction soit faite à sa partie adverse d'utiliser le mot «Jaguar», prêtant à confusion, dans sa raison sociale et la condamnation de celle-ci à lui payer CHF 150.000.- de dommages-intérêts, du fait d'annonces publicitaires diffamatoires à son encontre qu'elle avait fait paraître à propos de la vente de montres.

La défenderesse a conclu reconventionnellement à la radiation du terme «Jaguar» dans la raison sociale de la demanderesse, à la constatation de la nullité de la marque «Jaguar» invoquée par cette dernière et à ce qu'interdiction lui soit signifiée de vendre des montres munies d'une telle marque ou dénomination.



Le 7 janvier 1992, Jaguar Cars Limited et The Jaguar Collection Ltd à Coventry (Angleterre) ainsi que Prestige Trading S.A. à Genève ont demandé à intervenir, en prenant à l'encontre de Manufacture des montres Jaguar S.A. les mêmes conclusions que la défenderesse. Etait aussi sollicitée la constatation que la demanderesse avait violé la marque «Jaguar» des intervenantes, exploitée pour la commercialisation de véhicules automobiles et d'autres produits, dont des montres.

- B. La faillite de Jaguar Watches S.A. a été prononcée le 15 juillet 1994 par le tribunal de première instance, ce qui a provoqué la suspension de la présente cause en application de l'art. 207 LP. A l'heure actuelle, l'état de collocation dans la faillite de Jaguar Watches S.A. n'a pas encore été dressé.
- C. Le 29 novembre 1994, Manufacture des montres Jaguar S.A. a sollicité la reprise de l'instance, mais en limitant ladite reprise au seul différend qui l'opposait aux trois intervenantes, la défenderesse faillie devant rester hors de cause.

*Droit:*

1. Les procès civils qui doivent être suspendus en application de l'art. 207 LP sont tous ceux dont l'issue peut influencer sur la composition de la masse du failli ou sur la distribution des deniers (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., p. 295), y compris les différends en matière de marques dans lesquels le failli apparaît comme partie principale, aux côtés d'autres demandeurs ou défendeurs (Sandoz, Des effets de la faillite sur les procès du débiteur, thèse Lausanne 1938, p. 64, 66).

Dans le cas d'espèce, la cause entre dans une telle définition, ce d'autant d'ailleurs que, en sus de questions relatives à la validité des marques «Jaguar», des dommages-intérêts ont été réclamés à la défenderesse, Jaguar Watches S.A.

2. Il ne saurait d'autre part être question d'autoriser une reprise de l'instance en fractionnant le procès entre les différentes parties concernées. Pareille solution n'est pas prévue par la loi et ne saurait être inférée du seul art. 143 LPC. Elle se révélerait au demeurant contraire au principe de l'immutabilité du litige (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, ad art. 5 n° 2 et ad art. 51 n° 6). La suspension de l'instance doit donc se poursuivre au moins jusqu'à l'expiration du délai de 10 jours à compter de la seconde assemblée des créanciers (art. 207 al. 1 et 252 LP).

Art. 48 MSchG; Art. 3 lit. b, 9 und 12 Abs. 2 UWG; Art. 129 Abs. 3 IPRG –  
 «SWISS CHOCOLATE LIQUEUR»

- Nur wer zum Gebrauch einer Herkunftsangabe befugt ist, ist zu ihrer Geltendmachung aktivlegitimiert; der rechtswidrige Gebrauch durch einen gleichgestellten Konkurrenten kann nicht verhindert werden (E. V).
  - Mangels spezialgesetzlicher Aktivlegitimation kann das (sonst derogierte) UWG Anwendung finden (E. V), die sachliche Zuständigkeit bleibt erhalten (E. VI).
  - Der Marken- oder Modellinhaber ist für den Gebrauch durch den Lizenznehmer nicht lauterkeitsrechtlich mitverantwortlich (E. VII).
  - Zwischen einem Händler für Duty-Free-Shops und einem, der nur andere Läden beliefert, besteht keine Beeinflussung wirtschaftlicher Interessen als Voraussetzung einer Klageberechtigung aus UWG (E. VIII).
  - Unter welchen Umständen ein Produkt als «schweizerisch» bezeichnet werden kann, ist keine Frage des im Befehlsverfahren anwendbaren «klaren Rechts» (E. IX).
  - Der schweizerische Händler kann im Summarverfahren für in Frankreich begangene Verletzungshandlungen aufgrund von Art. 10bis PVÜ zur Verantwortung gezogen werden, ohne dass das französische Recht im Wortlaut ermittelt werden muss (E. X).
- 
- Seul celui qui a qualité pour utiliser une indication de provenance est légitimé à faire valoir les droits qui en découlent ; ainsi, celui qui n'est pas lui-même habilité à utiliser l'indication de provenance, ne peut pas agir contre un concurrent faisant un usage illicite de cette indication (c. V).
  - Même si, faute de légitimation active du requérant, la loi spéciale est inapplicable, la LCD peut s'appliquer à titre supplétif (c. V) ; dans ce cas, en droit zurichois, le juge unique du tribunal de commerce demeure matériellement compétent (c. VI).
  - Le titulaire de marques ou de modèles ne répond pas sur la base de la LCD de leur usage par son licencié (c. VII).
  - Il faut être atteint ou menacé dans ses intérêts économiques pour pouvoir agir sur la base de la LCD ; ce n'est pas le cas de l'exploitant de boutiques hors taxe par rapport à celui qui se limite à fournir de la marchandise à d'autres magasins (c. VIII).
  - Savoir à quelles conditions un produit peut être considéré comme «suisse» ne constitue pas une question pouvant être examinée dans le cadre d'une procédure accélérée zurichoise permettant d'obtenir un jugement sur le fond lorsque les faits ne sont pas contestés ou peuvent être prouvés immédiatement et que le droit ne prête pas à discussion (c. IX).
  - Dans une procédure sommaire, un commerçant suisse peut devoir répondre sur la base de l'article 10 bis CUP d'actes commis en France sans pour autant qu'il doive être fait application du droit français (c. X).

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 31. August 1995

Die Klägerin 1 lässt durch eine Tochtergesellschaft u. a. österreichischen Schokoladelikör herstellen, der auch in der Schweiz verkauft wird. Die Klägerin 2 vertreibt die Produkte der Klägerin 1 weltweit, angeblich in Duty-free-shops auch in der Schweiz. Mit Befehlsbegehren (eventuell Massnahmebegehren) vom 19. Dezember 1994 beantragten die Klägerinnen gegen den Importeur, einen in der Schweiz und einen in Frankreich tätigen Verkäufer sowie die beiden Markeninhaber des Schokoladelikörs «GOLDKENN» (Beklagte 1-5) ein Verbot von im Ausland produziertem oder abgefülltem Schokoladelikör, der folgende Merkmale aufweise:

- die Angaben «Swiss chocolate liqueur», «Liqueur de chocolat Suisse», «echt Schweizer Schokoladenliqueur», «Swiss Pralinés», «The famous Swiss Goldbar», «Made with 100% Swiss Chocolate», «Old Switzerland» oder das Bild des Matterhorns;
- eine Verpackung in der Farbe und Form eines Goldbarrens;
- enthaltend die künstlichen Farbstoffe Tartrazin oder Echtrot.

Nach ihrer Darstellung war entsprechender ausländischer Likör unter der Marke «GOLDKENN» in der Schweiz verkauft worden. Sämtliche Beklagten bestritten ihre Passivlegitimation sowie die Aktivlegitimation der Klägerinnen. Diese könnten sich insbesondere nicht auf ein eigenes Recht an der Herkunftsangabe «Schweizer» berufen. Der «GOLDKENN»-Likör werde heute ausserdem in der Schweiz abgefüllt.

Der Einzelrichter tritt nicht auf die Befehlsbegehren ein und weist die Massnahmebegehren ab.

V. Die Klagelegitimation bei Streitigkeiten über Herkunftsangaben setzt – soweit sich die Klage auf das Markenschutzgesetz stützen will – voraus, dass die klagende Partei in ihrem Recht an «der Herkunftsangabe» beeinträchtigt wird (Art. 55, 58 MSchG). Vorbehalten bleibt dabei das Klagerecht von Verbänden und Konsumentenorganisationen (Art. 56 MSchG). Davon abgesehen ist also gemäss Wortlaut des Gesetzes nur klageberechtigt, «wer zur Benützung der betreffenden Herkunftsangabe befugt ist» (MSchG-David, N. 22 zu Vorbemerkungen zum 3. Titel, unter Hinweis auf Botschaft, BBl 1991 I. S. 49). Mit Recht weist David darauf hin, dass eine vernünftige Eingrenzung der Klageberechtigten im wesentlichen darauf hinausläuft, dass in erster Linie diejenigen darunter fallen, welche in der betreffenden Gegend niedergelassen sind und entsprechende Produkte auf den Markt bringen (a.a.O.). Als weitere Konstellation, bei welcher die Aktivlegitimation zu bejahen sei, nennt der Kommentator den Fall, bei welchem sich der Kläger an ein

Verwendungsverbot hält, der Verletzer aber nicht: Der Fricktaler Konditor soll gegen den benachbarten Konkurrenten klagen können, welcher seine Fricktaler Kirschtorte als Zuger anpreist (a.a.O.). Eine solche Auffassung verstösst aber gegen den klaren Gesetzeswortlaut («Wer ... in seinem Recht an ... Herkunftsangabe»). Ihr kann deshalb nicht gefolgt werden. Auch die ratio legis führt zu keinem anderen Schluss, um so mehr, als – im Bild bleibend – der ehrliche Fricktaler Konditor keineswegs ohne Rechtsschutz bleibt. Zu denken ist an die Feststellungsklage (Art. 52 MSchG; diesbezüglich wird er allerdings mangels entsprechender Tauglichkeit von Feststellungsbegehren keine vorsorglichen Massnahmen verlangen können) sowie an wettbewerbsrechtliche Ansprüche. Diesbezüglich machen die Beklagten jedoch unter Hinweis auf David (a.a.O., N. 3 zu Vorbemerkungen zum 1. Teil) geltend, es bestehe eine primäre und ausschliessliche Anwendbarkeit des Markenschutzgesetzes. In der postulierten Absolutheit kann der Auffassung der Beklagten nicht gefolgt werden. David (a.a.O., N. 4) weist – wie früher schon Troller (Immaterialgüterrecht, Dritte Auflage, Band 1, S. 437) – darauf hin, dass eine kumulative Anwendung bei nicht deckungsgleichen Sachverhalten sehr wohl möglich ist. Positiv ausgedrückt heisst dies, dass wenn ein bestimmter Lebensvorgang in seinen rechtlich relevanten Aspekten vollumfänglich unter die Rechtsnormen des Spezialgesetzes (z. B. MSchG) subsumiert werden kann, kein Raum mehr bleibt für die Anwendung der Normen, welche die ganze Wettbewerbsordnung beschlagen, insbesondere diejenigen des Lauterkeitsrechtes. Dem ist vorliegend nicht so. Den Klägerinnen mangelt es zwar angesichts des klaren Gesetzeswortlautes an der Aktivlegitimation. Die konkrete Verhaltensweise der Beklagten wird damit aber noch keiner rechtlichen Prüfung unterzogen. Anders wäre es nur, falls die gesetzliche Formulierung als qualifizierter Hinweis in dem Sinne betrachtet werden müsste, dass die Verwendung von Herkunftsangaben in jedem Fall erlaubt sei, solange dies von den Aktivlegitimierten gemäss Markenschutzgesetz toleriert werde. Weder der Gesetzeswortlaut (Art. 55, 56 MSchG) noch die Materialien (Botschaft BBl 1991 I S. 42ff.) oder gar die zitierte Lehre legen einen solchen Schluss nahe. Somit können beide Klägerinnen, obwohl ihnen die Klagelegitimation für Ansprüche aus dem MSchG fehlt – auch der Klägerin 2, die zwar Sitz in der Schweiz hat, jedoch weder behauptet noch belegt, dass sie mit der Inverkehrbringung schweizerischer Getränke zu tun hat –, die Bestimmungen des Lauterkeitsrechtes (UWG) anrufen.

VI. Bei dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, ob der Einzelrichter am Handelsgericht sachlich zuständig ist, da Klagen aus UWG nicht unter den massgeblichen Katalog gemäss § 61 GVG fallen (die örtliche Zuständigkeit lässt sich, wie die Klägerinnen zutreffend argumentierten, ohne weiteres aus Art. 129 Abs. 3 IPRG herleiten). Der Bundesgesetzgeber hilft den Klägerinnen jedoch mit der Bestimmung von Art. 12 Abs. 2 UWG, wonach bei einem Zusammenhang des lauterkeitsrechtlichen mit immaterialgüterrechtlichen Ansprüchen nach PatG, MMG, MSchG, KG, URG und MMG die hierfür vorgesehenen Instanzen angerufen werden dürfen. Dies kann selbstredend nur gelten, falls im übrigen sämtliche Prozessvoraussetzungen für die Klagen aus jenen Spezialgesetzen gegeben sind und deren

Geltungsbereich nicht von vornherein – unter Berücksichtigung von Lehre und Rechtsprechung – mit dem geltend gemachten Sachverhalt keinen rechtsgenügenden Zusammenhang hat. Da das revidierte Markenschutzgesetz erst sei gut zwei Jahren in Kraft steht, hat sich zwangsläufig noch keine gefestigte Rechtsprechung zur Aktivlegitimation hinsichtlich der Klagen wegen Verletzung von Herkunftsangaben gebildet. Von daher kann nicht gesagt werden, die Klägerinnen hätten sich wider besseres Wissen auf die Vorschriften des MSchG berufen. Deshalb kann auf die Begehren – soweit sie sich auf Wettbewerbsrecht stützen – eingetreten werden.

VII. Die Beklagten 4 und 5 nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als sie weder mit der Herstellung noch dem Vertrieb des strittigen Schokoladelikörs etwas zu tun haben. Sie treten also weder als Primär- noch als Sekundärstörer auf (David, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, S. 65f.). Anstifterverhalten wird nicht geltend gemacht. Damit können diese beiden Beklagten aber unter keinem Titel für allfällige Rechtsverletzungen der übrigen Beklagten, welchen gegenüber sie lediglich (direkt oder indirekt) als Lizenzgeber auftreten, woran nichts auszusetzen ist, verantwortlich gemacht werden. Mangels Passivlegitimation ist demnach auf die Befehlsbegehren gegen die Beklagten 4 und 5 nicht einzutreten (§ 226 ZPO) und sind die Massnahmebegehren abzuweisen (Art. 14 UWG i.V. mit Art. 28c ZGB).

VIII. Bezüglich der Klägerin 2 blieb es bis zur Replik beim blossen Behaupten einer relevanten Aktivität in Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Likören bzw. alkoholischen (Getränken) im allgemeinen oder gar dem Schokoladelikör der Klägerin 1 im speziellen. Dies hätte ihr nicht weiter geschadet, falls die Beklagten die klägerischen Behauptungen in der Massnahmeantwort ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt hätten. Dem war jedoch nicht so. Erst mit der dritten klägerischen Rechtsschrift, welche gemäss ausdrücklicher gerichtlicher Anordnung ausschliesslich Stellungnahmen zu neuen Vorbringen und den Duplikbeilagen vorbehalten blieb, reichte die Klägerin 2 verschiedene Urkunden ein, aufgrund welcher glaubhaft erscheint, dass sie alkoholische Getränke vertreiben darf, dass sie eine Preisliste kreiert hat, welche sie als Verkäuferin von MOZART-Likör ausweist, und dass sie im April 1995 ein Restaurant und im Mai 1995 eine Getränkefirma in Baar mit dem Produkt beliefert hat. Diese Dokumente können, obwohl unerklärlich spät eingereicht, in sinngemässer Anwendung von § 138 in Verbindung mit § 115 Ziff. 2 ZPO (vgl. auch § 204 ZPO) entgegengenommen werden.

Die Klagelegitimation für Ansprüche gemäss UWG setzt in jedem Fall eine Verletzung oder Bedrohung der wirtschaftlichen Interessen voraus (Art. 9 UWG). Beim GOLDKENN-Likör handelt es sich angesichts der Form der Flasche und der Aufmachung um ein ausgesprochenes Touristik-Souvenir-Produkt. Andere konkrete Vertriebsstätten als Duty-Free-Shops wurden nicht behauptet. Mit dem MOZART-Likör werden diese Geschäfte aber offensichtlich durch die Klägerin 1 direkt beliefert. Damit ist eine konkrete Konkurrenzsituation zwischen der Klägerin 2 und den Beklagten nicht ersichtlich. Demzufolge ist auch eine Beeinträchtigung

der wirtschaftlichen Interessen der Klägerin 2 nicht glaubhaft gemacht. Der klägerischerseits geltend gemachte Goodwill-Verlust für die Likörbranche, falls bekannt würde, dass bestimmte Liköre in Duty-Free-Shops mit unrichtigen Herkunftsangaben vertrieben würden, ist von zu allgemeiner Art, als dass von einer rechtsgenügenden Beeinträchtigung gesprochen werden könnte. Entsprechend fehlt es auch an einem glaubhaft gemachten, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil. Es kommt hinzu: Gerade ein Hersteller, dessen Herkunftsangaben über jeden Zweifel erhaben sind, kann dies in der Werbung besonders hervorheben, was ihm gegenüber Konkurrenten, deren Fehlverhalten publik wird, sogar einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Gesamthaft ist auf die Befehlsbegehren der Klägerin 2 insbesondere mangels liquider Rechtslage nicht einzutreten (§ 226 ZPO) und sind die Massnahmebegehren wegen nicht glaubhaft gemachter Rechtsverletzung und Nachteilsgefahr abzuweisen.

IX. Es verbleiben die Begehren der Klägerin 1 gegen die Beklagten 1, 2 und 3. Das Konkurrenzverhältnis ist klar gegeben. Die Beklagte 1 vertreibt den GOLDKENN-Likör im Grosshandel, die Beklagten 2 und 3 bieten ihn in ihren Duty-Free-Shops an. Dort ist auch der MOZART-Likör der Klägerin 1 erhältlich. Beides sind Schokolade-Liköre.

Dass mit dem GOLDKENN-Likör ein ausgesprochener Bezug zur Schweiz hergestellt wird, kann ernsthaft nicht bestritten werden. Die Flasche enthält rund ein Dutzend mal Abwandlungen des Wortes Schweiz (Switzerland, Swiss, Suisse, Schweizer). Das zweifach vertretene, stilisierte Matterhorn verstärkt den Bezug noch. Andere Herkunftsangaben fehlen. Damit wird klar der Eindruck eines typischen Schweizer Produktes erweckt, wozu die hervorgehobene Bezeichnung «Old Switzerland» nicht unwesentlich beiträgt. Solche Eindrücke müssen zutreffen, will sich der Anbieter nicht dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes im Sinne von Art. 3 lit. b UWG («unrichtige oder irreführende Angaben») aussetzen. Als Massstab dafür, was als Schweizer Produkt gelten darf, ist vernünftigerweise und im Hinblick auf die Einheit der Rechtsordnung die Regelung von Art. 48 MSchG analog anzuwenden. Danach entscheidet der Ort der Herstellung oder derjenige der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile (Abs. 1); die Kriterien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen. Da Schweizer Schokolade berühmter ist als Schweizer Likör, kommt beim Konsumenten, zu dem angesichts der speziellen Verkaufsstellen in vermehrtem Masse die internationale Kundschaft gehört, dem Begriff «Schokolade» eine vorrangige Bedeutung zu, wenn er eine Flasche GOLDKENN sieht. Daraus darf aber nicht der Fehlschluss gezogen werden, der Konsument gehe davon aus, nur der Schokoladeteil stamme aus der Schweiz. Vielmehr wird er die Assoziation, welches das Wort Schweizer Schokolade bei ihm auslöst, auf das ganze Produkt übertragen und folglich davon ausgehen, der Likör sei in der Schweiz produziert worden, d.h. hier sei die Zusammenfügung der Ingredienzen erfolgt. Generell darf im übrigen bei alkoholischen Getränken davon ausgegangen werden, dass Herkunftsangaben den Produktionsstandort bezeichnen (vgl.

u.a. zur deutschen Rechtsprechung: Baumbach/Hefermehl, N. 212 und 255 zu § 3 UWG). Verlaufs des Befehls- und Massnahmeverfahrens wurden – zumindest sofern man vollumfänglich den Darlegungen der Beklagten folgt – die Herstellungsbedingungen des GOLDKENN-Likörs zweimal geändert. Das ursprüngliche Produkt, welches bei Prozesseinleitung noch in den Duty-Free-Shops erhältlich war, stammte aus dem Ausland; nur der Schokoladestandteil von 1-1,5% war schweizerischen Ursprungs. In der nächsten Phase erfolgte die Abfüllung in der Schweiz, und zwar unter Verwendung schweizerischen Alkohols. Schliesslich wurde hier auch die Produktion gestartet. In einer Bestätigung vom 7. Juli 1995 führte ein Direktor der L. AG, Zürich, aus, sie sei heute – vertraglich abgestützt – Alleinherstellerin des «GOLDKENN Swiss Chocolate Liqueur». Dieser werde in Zürich hergestellt und abgefüllt, unter Verwendung von Alkohol und Schokolade ausschliesslich schweizerischer Herkunft. Zu den Akten gegeben wurde ferner eine Flasche GOLDKENN, welche die L. AG als Abfüllerin (Bottled by) ausweist. Seitens der Klägerinnen wurden diese Angaben mit grosser Skepsis aufgenommen. Sie monierten, dass die entsprechenden Vereinbarungen nicht vorgelegt worden seien, dass die Einstellung der Produktion im Ausland nur behauptet werde und dass sich die L. AG nicht einmal auf dem Produkt selber als Herstellerin bezeichne. Diese Einwände können nicht von vornherein als haltlos abgetan werden. Andererseits handelt es sich bei den Beklagten 1 - 3 um Gesellschaften, hinter denen teilweise sehr bekannte Unternehmen stehen, und auch die L. AG ist gemäss Rationenbuch schon lange im Geschäft. Es darf deshalb angenommen werden, deren Handlungsweisen seien nicht auf kurzfristige, prozesstaktisch motivierte Überlegungen zurückzuführen, sondern auf Einsicht in die Rechtslage und andere lautere Gedankengänge. Es kommt hinzu: Die Bestätigung des Direktors von der L. AG stellt – da offensichtlich zu Beweiszwecken ausgestellt – eine Urkunde im Sinne des Strafgesetzbuches dar. Sollte sich ihr Inhalt als unwahr herausstellen, so wäre ein deliktisches Verhalten anzunehmen. Da einem solchen gemeinhin eher ausgewichen wird, ist von der Wahrhaftigkeit der Erklärung auszugehen. Damit ist glaubhaft gemacht, dass bis auf weiteres der GOLDKENN-Schokoladelikör in der vorliegenden Konfiguration tatsächlich in der Schweiz hergestellt wird. Zwar haben die Klägerinnen wahrscheinlich den richtigen Umkehrschluss gezogen, gemäss welchem Sahnebasis, Farbstoffe und Haselnüsse ausländischer Herkunft sind. Damit wird aber keine Täuschung des Publikums bewirkt. Für den Käufer eines Schweizer Schokoladelikörs ist wesentlich, dass die Schokolade aus der Schweiz stammt (der geringe Anteil ist offensichtlich objektiv bedingt, da sich Schokolade nicht in Alkohol auflösen lässt) und das Zusammenfügen der Bestandteile hierorts geschieht. Somit liegt gemäss glaubhaft gemachtem Sachverhalt zur Zeit durch den Vertrieb des GOLDKENN-Schokoladelikörs keine Rechtsverletzung vor. Die Klägerin 1 macht zwar geltend, das spiele gar keine Rolle, da keine ausdrückliche Anerkennung der Rechtswidrigkeit der früheren Handlungsweise durch die Beklagten vorläge. Tatsächlich verneint die bundesgerichtliche Rechtsprechung ein Gegenstandsloswerden der Klage, wenn die beklagte Seite ihr rechtswidriges Tun einstellt, jedoch die Rechtmässigkeit des früheren Verhaltens weiterhin postuliert (BGE 102 II 122). An dieser Praxis soll nicht gerüttelt wer-

den. Nur darf man nicht darüber hinwegsehen, dass sie in einem ordentlichen Prozess begründet wurde, in welchem erstinstanzlich ein Verbot ausgesprochen worden war. Vorsorgliche Massnahmen dürfen dagegen nur erlassen werden, falls ansonsten ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dieser Nachteil beschlägt die Zeitspanne, in welcher ein rechtskräftiges Urteil erhältlich gemacht werden kann, mithin einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. Es ist zu prüfen, ob auf Grund der Umstände glaubhaft erscheint, dass die Beklagten 1-3 innerhalb dieses Zeitraums wiederum den Vertrieb bzw. Verkauf von im Ausland hergestelltem GOLDKENN-Schokoladelikör unter der lauterkeitsrechtlich zu beanstandenden Verbindung mit dem Produktionsstandort Schweiz aufnehmen werden. Angesichts der schon erwähnten Aspekte – Bekanntheit der Gesellschaften bzw. des Konzernhintergrundes, Erklärung der Produktionsfirma L. AG – kann diese Wiederholungsgefahr verneint werden. Es kommt hinzu, dass sich die Beklagten aufgrund der Erwägungen dieses Entscheides bei einem entsprechenden Fehlverhalten in strafrechtlicher Hinsicht (Art. 23 UWG) kaum mehr auf fehlendes Verschulden berufen könnten. Auch dies wird sie nach der Lebenserfahrung von besagtem Tun abhalten. Somit kommt die Anordnung vorsorglicher Massnahmen im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in Frage. Von vornherein ausgeschlossen war der Erlass eines Befehls im summarischen Erkenntnisverfahren. Er hätte das Vorliegen klaren Rechts vorausgesetzt (§ 222 Ziff. 2 ZPO), wovon nur gesprochen werden kann, wenn eine im Rahmen bewährter Auslegung sich bewegende Interpretation den Sinn eines Rechtssatzes deutlich ergibt (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, S. 158, Anm. 15). Unter welchen Umständen ein Produkt als schweizerisches bezeichnet werden darf, ist grundsätzlich im Einzelfall zu bestimmen. In der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung hat sich noch keine gefestigte Praxis bezüglich Fallgruppen herausgebildet, sodass beispielsweise gesagt werden könnte, für alle Getränke oder alle alkoholischen Getränke oder alle Liköre gelte der Produktionsstandort und kumulativ der Herkunfts-/Produktionsort des typusstiftenden Bestandteils (Schokolade etc.). Deshalb besteht kein klares Recht, weshalb auch auf das Befehlsbegehren der Klägerin 1 gegen die Beklagten 1 - 3 nicht einzutreten ist.

X. Obwohl die Klägerin 1 in der Sache vollständig unterliegt, rechtfertigen die Umstände, d.h. die Gebote von Treu und Glauben, ein Abweichen von einer schematischen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Beklagten 1-3 haben rechtswidrigerweise falsch deklarierten Schokoladelikör auf den Markt gebracht und damit das Beschreiten des Rechtsweges durch die Klägerin 1 provoziert. Dies gilt auch für die Beklagte 3. Selbst wenn sie bloss in Frankreich tätig gewesen sein sollte, kann sie doch wegen ihres schweizerischen Sitzes hier belangt werden. Die Beklagte 3 wandte zwar ein, seitens der Klägerschaft sei das anwendbare materielle französische Recht nicht dargetan worden. Dies trifft zu. Allerdings wird der Rahmen des summarischen Verfahrens gesprengt, wenn nicht leicht zugängliches ausländisches Recht herbeizuziehen ist. Vorliegend muss genügen, dass auch Frankreich die Pariser Verbandsübereinkunft unterschrieben hat, gemäss welcher die Verbandsangehörigen gehalten sind, einen wirksamen Schutz gegen



unlauteren Wettbewerb zu sichern und insbesondere Irreführungen zu verfolgen (Art. 10bis PVÜ). Gerade unter dem Blickwinkel des von der Klägerschaft zitierten bilateralen Vertrages kann kein vernünftiger Zweifel bestehen, dass das ursprüngliche Verhalten der Beklagten 3 auch nach französischem materiellen Recht als widerrechtlich eingestuft wird. Vorsorgliche Massnahmen wären bei Festhalten der Beklagten 1 - 3 am Inverkehrbringen von im Ausland hergestelltem Likör als Schweizer Likör ohne weiteres erlassen worden. Der relevante Nachteil der Klägerin 1 hätte darin gelegen, dass sie einen im einzelnen kaum nachweisbaren Umsatzverlust erlitten hätte bei Käufern, die sich statt für das klägerische Produkt für das GOLDKENN-Produkt entschieden, und zwar wegen ausschlaggebender Sympathie für ein (vermeintliches) Schweizer Produkt. Widerrechtlich waren im übrigen alle in Rechtsbegehren 1 und 2 aufgelisteten Verhaltensweisen, und zwar einzeln und in Kombination. Bezüglich der Verpackungsform sei angemerkt, dass es wohl zweifelhaft erscheinen mag, ob ein Goldbarren als Sinnbild (nur) für die Schweiz gelten darf. Dies kann aber offengelassen werden. Angesichts der erkennbaren Übereinstimmung der Ausstattungen des Schokoladearrens und der Likörflasche wird unwillkürlich der Eindruck gleicher Herkunft erweckt, zumal die Produkte in den gleichen Geschäften angeboten werden und wegen ihres Souvenircharakters schon eine gewisse Vermutung für die inländische Herkunft des Produkt hervorrufen. Wird diese dann bei einem Produkt – dem Schokoladearren – deutlich auf der Verpackung hervorgehoben, so überträgt sich dieses Image auch auf den Likör. Selbst wenn dieser einen mehr oder weniger deutlichen Hinweis auf ausländische Herkunft trüge, wäre die Täuschungsgefahr nicht gebannt, da keine Gewähr bestünde, dass er – man denke auch an die fremdsprachigen Käufer – wirklich Beachtung finden würde angesichts der beschriebenen Suggestion. Hinsichtlich der Farbstoffe Tartrazin und Echtrot wären wohl keine Massnahmen erlassen worden. Die Verwendung von Echtrot wurde seitens der Beklagten stets bestritten. Zwar legte die Klägerschaft Untersuchungsberichte zweier Institute vor, die dem widersprechen. Die Wissenschaftlichkeit der Untersuchungen muss aber insofern in Frage gestellt werden, als zumindest nicht bekannt ist, in welchem Zustand die Untersuchungsobjekte in die entsprechenden Laboratorien kamen, insbesondere ob sie ungeöffnet waren, was Mindestvoraussetzung für ein Abstellen auf die dortigen Messungen wäre. Im übrigen wiesen die Beklagten zu Recht darauf hin, dass der unrechtmässige Vorteil (als Äquivalent zum Nachteil der Konkurrenz) im Zusammenhang mit der Färbung nicht ersichtlich ist. Es darf füglich angenommen werden, dass schokoladebraune Tönungen auch mit erlaubten Farbstoffen erzielbar sind, was – notorisch – die Joghurtregale der Lebensmittelläden beweisen.

Gesamthaft rechtfertigt es sich, die Kosten des Verfahrens zur Hälfte der Klägerin 2, zu einem Viertel der Klägerin 1 und zu je einem Zwölftel den Beklagten 1, 2 und 3 aufzuerlegen. Die Klägerin 2 wird gegenüber allen Beklagten entschädigungspflichtig, die Klägerin 1 gegenüber den Beklagten 4 und 5. Im Verhältnis der Klägerin 1 zu den Beklagten 1, 2 und 3 sind die Entschädigungen wettzuschlagen. Der Streitwert liegt bei Fr. 100'000.--

*Demgemäss verfügt der Einzelrichter:*

1. Auf die Befehlsbegehren wird nicht eingetreten.
2. Die Massnahmebegehren werden abgewiesen.
4. Die Kosten werden zu 1/4 der Klägerin 1, zu 1/2 der Klägerin 2 und zu je 1/12 den Beklagten 1 bis 3 auferlegt.  
Für die der klägerischen Seite auferlegten Kosten (insgesamt 3/4) haften die Klägerinnen solidarisch. Für die den Beklagten 1 bis 3 auferlegten Kosten (insgesamt 1/4) haften die Beklagten 1 bis 3 solidarisch.
5. Die Klägerin 1 wird verpflichtet, den Beklagten 4 und 5 je eine Prozessentschädigung von Fr. 1'350.– zu bezahlen.  
Die Klägerin 2 wird verpflichtet, den Beklagten 1 bis 5 je eine Prozessentschädigung von Fr. 1'350.– zu bezahlen.  
Die Prozessentschädigungen zwischen der Klägerin 1 einerseits und den Beklagten 1 bis 3 andererseits werden wettgeschlagen.

*Art 13 Abs. 2 MSchG, 3 lit. b UWG – «SWATCH-GRAUIMPORTE»*

- *Parallelimporte verletzen Markenrechte grundsätzlich nicht (E. 6.1).*
- *Nicht-Vertragshändler (Parallelimporteure) verletzen durch Werbung mit einem als Marke eingetragenen Original-Logo des Herstellers dessen Marken- sowie das Lauterkeitsrecht (E. 6.1, 6.2).*
- *Des importations parallèles ne peuvent en principe pas violer le droit à la marque (c. 6.1).*
- *Des commerçants sans lien contractuel avec le fabricant (importateurs parallèles), qui font de la publicité en utilisant le logotype original du fabricant, enregistré comme marque, violent la marque de ce dernier et commettent un acte de concurrence déloyale (c. 6.1 et 6.2).*

Massnahmeentscheid des Gerichtspräsidenten III Bern vom 22. Dezember 1995  
i.S. Swatch AG c. N. AG

Ein Warenhaus verkaufte grauimportierte, günstige Swatch-Uhren in einer wenige Tage dauernden Verkaufsaktion. In der Werbung dafür gebrauchte sie das von der Swatch AG als Marke eingetragene Swatch-Logo. Der Gerichtspräsident III von Bern hiess ein Gesuch der Swatch AG um ein superprovisorisches Verbot dieser Verwendung gut und schrieb das Verfahren als gegenstandslos geworden ab, nachdem die Gesuchsgegnerin erklärt hatte, dass sie keinen entsprechenden Gebrauch mehr beabsichtige.

[...]

5.3 Die Gesuchsgegnerin macht deutlich, dass sie nicht beabsichtige, in Zukunft Werbeaktionen unter Verwendung des Original-Swatch-Logos durchzuführen. Gleichzeitig beantragt sie, die Kosten der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Damit erklärt sie bezüglich des klägerischen Rechtsbegehrens den Abstand unter Vorbehalt der Kostenliquidation. Gemäss Art. 207 ZPO beendet der Abstand einer Partei den Rechtsstreit. Ist der Abstand unter Vorbehalt der Kostenliquidation erfolgt, so erklärt das Gericht gemäss Art. 206 i.V.m. Art. 207 ZPO die Sache als erledigt und entscheidet nach Anhörung der Parteien ohne weitere Parteiverhandlung über die gegenseitige Kostenpflicht und bestimmt die Höhe der Kosten. Die Kosten sind derjenigen Partei aufzuerlegen, welche sie ohne Erledigung gemäss Art. 206 ZPO nach Massgabe von Art. 58 ff. ZPO hätte tragen müssen, d.h. regelmässig derjenigen Partei, die materiell im Unrecht war (Leuch, Marbach, Kellerhals, a.a.O., N. 5 zu Art. 206 ZPO).

Damit ist zu prüfen, wer zum Zeitpunkt des Eintritts des Erledigungsgrundes bezüglich des massgebenden Rechtsbegehrens die besseren Prozessaussichten gehabt hätte.

6.1 Art. 13 Abs. 2 MSchG besagt, dass der Markeninhaber anderen verbieten kann, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Abs. 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere: a. das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen; b. unter dem Zeichen Waren anzubieten in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern; c. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; d. unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen; e. das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

Hat der Markeninhaber sein Recht ausgeübt und seine Markenware in Verkehr gesetzt, so ist dieses Recht konsumiert, es ist erschöpft (David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Basel, 1994, Rz 16 zu Art. 13 MSchG). Das Handelsgericht Zürich kommt in seiner Entscheid vom 11. Juli 1994 zum überzeugenden Schluss, dass Parallelimporte grundsätzlich keine Markenrechte verletzen. Ein rechtswidriges Verhalten kann nur bei vorliegen besonderer Umstände angenommen werden, insbesondere wo durch entsprechende Handlungsweisen Täuschungsgefahren hervorgerufen werden (SMI 1995/1, S. 126).

Die Gesuchstellerin betont, dass sich das Gesuch nicht gegen Parallelimporte als solche, sondern einzig gegen die Verwendung des Original-Logos in der Werbung richte. Sie stützt sich diesbezüglich auf David, a.a.O., Rz 24 zu Art. 13 MSchG: «Handeltreibende dürfen daher die Fabrikmarken der von ihnen vertriebenen Waren auch in der Werbung verwenden. Doch ist schon mit gutem Grund gefordert worden, dass derjenige, der bestimmte Markenwaren anbieten kann, ohne Vertragshändler zu sein, (z.B. ein Parallelimporteur), zur Bewerbung seines Angebots höchstens eine fremde Wortmarke, nicht aber einen fremden Schriftzug ge-

brauchen dürfe. Diese deshalb, weil es zur Anpreisung des eigenen Produkts genügen sollte, die angebotenen Markenprodukt in nüchternen Drucklettern aufzuführen, ohne darüber hinaus auch deren werbewirksamen Schriftzüge und Logos zu verwenden. Die Benutzung eines bekannten Schriftzuges kann den Gedanken aufkommen lassen, der Benutzer sei ein Vertragshändler des Fabrikanten des Markenartikels. Andererseits kann natürlich die Verwendung einer blossen Wortmarke, d.h. ohne den bekannten Schriftzug und Logo, die Werbekraft dieser Marke verwässern.» Damit vertritt David zwar nicht explizit die Meinung, der Gebrauch der Marke durch den «Nicht-Vertragshändler» verletze die Rechte des Markeninhabers, tendiert in seinen Ausführungen jedoch in diese Richtung. Der Richter hätte sich im Entscheidfall eher dieser Argumentation Davids angeschlossen, womit die Gesuchstellerin in diesem Punkt die besseren Prozessaussichten gehabt hätte. Auf das Problem einer eventuellen Markenrechtsverletzung muss jedoch aus den folgenden Erwägungen nicht näher eingegangen werden:

6.2 Die Gesuchstellerin führt weiter an, die Verwendung der Original-Marke in der Werbung des Grauimporteurs verstosse zudem gegen Art. 2 und Art. 3 lit. b UWG. Art. 3 lit. b UWG besagt, unlauter handle insbesondere, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbeziehungen, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt.

Nach Streuli-Youssef, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht, Basel, 1994, S. 87 verstösst gegen das Täuschungsverbot von Art. 3 lit. b UWG auch derjenige, welcher wahrheitswidrig den Eindruck erweckt, er sei Alleinvertreter des Herstellers, dessen Produkt er vertritt. Im vorliegenden Fall erweckt die Gesuchsgegnerin, indem sie die Original-Marke zu Werbezwecken verwendet, den Eindruck, Vertriebsvertragspartnerin der Gesuchstellerin zu sein. Damit gehen die Adressaten der Werbung – das breite Publikum – davon aus, dass nicht nur Ware, in diesem Fall die Swatch-Chrono- und die Aquachrono-Uhren, sondern auch Garantie und im Reparaturfall die Ersatzteile allesamt Originale sind. Diese von den Konsumenten gemachten Schlussfolgerungen, welche vielleicht ausschlaggebend für den Kauf sind, treffen jedoch nicht zu. Das Publikum wird dadurch über die Leistungen und Geschäftsbeziehungen der Gesuchsgegnerin getäuscht, was klar gegen Art. 3 lit. b UWG verstösst.

Damit wäre Rechtsbegehren 1. a) im Entscheidfall gutgeheissen worden, ohne dass die Frage einer gleichzeitigen Verletzung von Markenrechten der Gesuchstellerin näher hätte geprüft werden müssen.

6.3 Die Gesuchstellerin verlangt weiter, es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, den Originalschriftzug gemäss CH-Marke Nr. 348291 sonstwie auf Geschäftspapier zu verwenden. Eine bereits erfolgte oder eine drohende Verwendung des Originalschriftzuges auf Geschäftspapier wird von der Gesuchstellerin jedoch

weder behauptet noch glaubhaft gemacht. Damit fehlen zum Zuspruch dieses Rechtsbehrens alle nötigen Voraussetzungen. Das Begehren wird abgewiesen.

1. Es wird festgestellt, dass sich die Gesuchsgegnerin dem Gesuch unter Vorbehalt der Kostenregelung unterzogen hat, weshalb das Verfahren als erledigt vom Protokoll abgeschrieben wird.

2. Die Gesuchsgegnerin wird auf Ihrer Unterziehungserklärung, sie beabsichtige nicht, in Zukunft Werbeaktionen unter Verwendung des Original Swatch-Logos durchzuführen, behaftet unter Androhung der Straffolgen von Art. 403 ZPO (auf Antrag der Gegenpartei Busse bis Fr. 5'000.–, womit in schweren Fällen Haft oder Gefängnis bis zu einem Jahr verbunden werden kann) und Art. 292 StGB (Widerhandlungen gegen dieses Verbot auf dem Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft werden mit Haft oder Busse bestraft).

3. Soweit weitergehend wird das Gesuch abgewiesen.

*Art. 3 lit. c MSchG, 1 GVGE – «CASTELLO/CASTELBERG»*

- *Sind zwei Marken phonetisch, visuell oder aufgrund ihres Sinngehaltes ähnlich, ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen vorbehältlich konkreter Umstände wie Warennähe, Aufmerksamkeit der Konsumenten oder einer besonders starken oder schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke (E. 1).*
- *Die Ähnlichkeit zwischen «Castello» und «Castelberg» bzw. «Feldschlösschen» aufgrund der graphischen Darstellung und des Sinngehalts wird durch unterschiedliche aber nebensächliche Bildelemente nicht behoben (E. 3).*
- *Neben der Widerspruchsgebühr dürfen keine zusätzlichen, aufwandabhängigen Verfahrenskosten erhoben werden (E. 5).*
- *Le risque de confusion doit être admis si deux marques sont similaires phonétiquement ou visuellement ou encore si elles ont un sens semblable, sous réserve de circonstances particulières telles que la proximité des marchandises, l'attention prêtée par les consommateurs ou une force distinctive spécialement forte ou faible de la marque antérieure (c. 1).*
- *La similarité entre «Castello» et «Castelberg», respectivement «Feldschlösschen», découle du graphisme et du sens des marques et n'est pas écartée par la présence d'éléments figuratifs différents mais accessoires (c. 3).*
- *A part la taxe d'opposition, l'office ne peut pas mettre à la charge d'une partie d'autres frais de procédure pour tenir compte de l'importance de l'affaire (c. 5).*

Widerspruchsentscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 15. Dezember 1994

A. Die Firma Feldschlösschen Holding ist Inhaberin der für Bier eingetragenen schweizerischen Marke Nr. 368'662, welche die Wortelelemente «CASTELLO» und «FELDSCHLÖSSCHEN» sowie verschiedene Bildelemente enthält, und der ebenfalls für Bier eingetragenen Wortmarke Nr. 378'033 «CASTELLO». Gestützt auf diese Eintragungen hat sie zwei Widersprüche gegen die internationale Markeneintragung Nr. 600'550 erhoben. Diese Marke enthält das Wortelelement «CASTELBERG» sowie verschiedene Bildbestandteile und ist für Biere eingetragenen.

B. Das BAGE hat die beiden Verfahren vereinigt und die Widersprüche mit Verfügung vom 29. Juni 1994 abgewiesen. Es hat zwar die Ähnlichkeit zwischen den Wortelelementen «CASTELLO» und «CASTELBERG» bejaht, kam aber zum Schluss, dass der Gesamteindruck wegen der bildlichen Gestaltung der angefochtenen Marke keine Verwechslungsgefahr entstehen lasse. Dabei hat es einerseits wegen der Warenidentität einen strengen, andererseits aber einen gemilderten Vergleichsmaßstab angewandt, weil es den Käufern von Bier eine erhöhte Aufmerksamkeit zuschrieb. Neben den Widerspruchgebühren hat das BAGE der Widersprechenden auch zusätzliche Verfahrenskosten und eine Parteientschädigung auferlegt.

C. Die Widersprechende hat gegen die Verfügung des BAGE rechtzeitig Beschwerde erhoben und im wesentlichen die Gutheissung der Widersprüche beantragt. Der Inhaber der angegriffenen Marke hält die Beschwerde für unbegründet. Auf die beiderseitigen Argumente wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

*Die Rekurskommission zieht in Erwägung:*

1. Für den im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 3 MSchG anzustellenden Markenvergleich ist von den beidseitigen Markeneintragungen auszugehen. Dabei ist indessen zu berücksichtigen, dass der angesprochene Konsument die zu vergleichenden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den Eindruck abzustellen, der von den Marken in der Erinnerung des Konsumenten haftenbleibt. Entscheidend sind somit die prägenden Elemente der Marken, während Einzelheiten weniger ins Gewicht fallen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (BGE 93 II 424).

Ob zwei Marken im Sinne von Art. 3 MSchG ähnlich sind, hängt davon ab, ob sie phonetisch, visuell oder wegen ihres Sinngehaltes verwechselt werden können. Dabei genügt es im allgemeinen, dass nach einem dieser Kriterien Verwechslungsgefahr besteht (MSchG-David, Art. 3 N 17). Ausserdem genügt es, wenn Ver-

wechsungsgefahr bezüglich des Gehöreindrucks oder der Bedeutung zweier Marken auch nur in einer Landessprache besteht (Matter, Kommentar zum MSchG, S. 107).

Markenähnlichkeit im Sinne von Art. 3 MSchG besteht grundsätzlich dann, wenn zwei Marken sich gemäss diesen Kriterien in bezug auf den Gesamteindruck nicht deutlich unterscheiden (MSchG-David, Art. 3 N. 11). Dabei ist je nach den Umständen des Einzelfalls zu differenzieren: Mit zu berücksichtigen sind insbesondere die Warennähe, die zu erwartende Aufmerksamkeit der Konsumenten und eine allenfalls besonders starke oder besonders schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

2. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin zwar eine besondere Bekanntheit der Widerspruchszeichen behauptet, diese aber nicht dargelegt, sondern allein aus der Bekanntheit der Marke «FELDSCHLÖSSCHEN» abzuleiten versucht, was nicht überzeugt. Andererseits hat der Inhaber der angefochtenen Marke im Widerspruchsverfahren eine schwache Kennzeichnungskraft der Widerspruchszeichen geltend gemacht, dies aber ebenfalls nicht genügend belegt. Im Beschwerdeverfahren wurde dieses Argument übrigens nicht mehr aufgegriffen. Es ist deshalb von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchszeichen auszugehen.

Bei dem anzustellenden Vergleich ist ein strenger Massstab deswegen anzuwenden, weil die Marken beider Parteien für genau dieselben Waren beansprucht werden. Entgegen der Ansicht des BAGE ist dieser Massstab auch nicht zu mildern, weil die Konsumenten beim Kauf von Bier den Marken angeblich erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Im Gegenteil handelt es sich bei Bier um ein wenig kostspieliges Getränk, das vom breiten Publikum ohne lange Betrachtung hinsichtlich der Marke gekauft wird. Zwar kaufen gewisse Kenner Bier mit besonderer Aufmerksamkeit, doch trifft dies eindeutig nur für eine Minderheit des Publikums zu.

3. Auch wenn das BAGE die beiden Widerspruchsverfahren vereinigt hat, so ist die angefochtene Marke doch den beiden Widerspruchsmarken gesondert gegenüberzustellen, zunächst der Wortmarke «CASTELLO»:

a) Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird wesentlich durch das Wortelement «CASTELBERG» bestimmt, das graphisch hervorgehoben und als einziges Merkmal geeignet ist, die Marke bei mündlicher Verständigung zu bezeichnen. Zu Recht hat das BAGE die Markenworte «CASTELBERG» und «CASTELLO» als verwechselbar beurteilt. Sie weisen je drei Silben auf, von denen die beiden ersten übereinstimmen, während die dritten Silben verschieden sind. Zumindest bei dem hier gebotenen strengen Vergleichsmassstab genügt diese Übereinstimmung in den ersten beiden Silben sowie in den ersten sechs von acht bzw. zehn Buchstaben, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen.

Sowohl in der Aussprache wie beim Lesen eines Markenwortes kommt dem Wortanfang in der Regel grössere Bedeutung zu als dem Ende. Die unterschiedliche Gestaltung lediglich der letzten Silbe genügt deshalb nicht, um den Wortbestandteil «CASTELBERG» genügend von der Wortmarke «CASTELLO» zu unterscheiden.

Zu berücksichtigen ist ferner auch die Ähnlichkeit, was den Sinngehalt der beiden Wörter betrifft. Das italienische Wort «CASTELLO» bedeutet «Schloss». In Wortverbindungen kommt es im italienischen Sprachraum auch in der Form von «CASTEL» vor. Als «Kastell» ist dasselbe Wort auch dem deutschsprachigen Publikum mit der Bedeutung von «Schloss» bekannt. Zumindest im italienischen und im deutschen Sprachraum weist somit das Worтеlement «CASTELBERG» eine unmittelbar erkennbare Assoziation zum Begriff «Schloss» auf. Diese Assoziation wird in der angefochtenen Marke noch durch das Bild eines Schlosses verstärkt. Es besteht demnach eine Verwechslungsgefahr auch in bezug auf den Sinngehalt der zu vergleichenden Marken.

Entgegen der Ansicht des BAGE wird diese Verwechslungsgefahr durch die Bildelemente der angefochtenen Marke nicht behoben. Wie oben festgestellt, wird der Gesamteindruck dieser Marke wesentlich durch den Wortbestandteil «CASTELBERG» geprägt. Die Beifügung von Bildelementen ändert nichts daran, dass dem Betrachter dieses Wort auffallen wird und er dadurch an die Marke «CASTELLO» erinnert werden kann. Dies hat das Bundesgericht in einem sehr ähnlichen Fall bereits in BGE 48 II 140 exemplarisch dargelegt. Ausserdem bleiben die vom BAGE hervorgehobenen Einzelheiten, wie die wappenartige Umrandung oder die Ausgestaltung des Schriftzugs, kaum im Gedächtnis des Betrachters haften und sind somit ohne Bedeutung für den Gesamteindruck.

b) Eine ebenso grosse Verwechslungsgefahr besteht zwischen der angefochtenen Marke und der zweiten Widerspruchsmarke Nr. 368'662. Diese Marke enthält als wesentliches Worтеlement das Wort «CASTELLO», so dass nach dem oben Ausgeführten schon insofern Verwechslungsgefahr mit Bezug auf die angefochtene Marke besteht. Darüber hinaus enthält diese Marke wie die angefochtene Marke das Bildelement eines Schlosses, wodurch die Verwechslungsgefahr noch verstärkt wird. Allerdings erscheint in dieser Widerspruchsmarke als weiterer Wortbestandteil das Wort «FELDSCHLÖSSCHEN». Indessen tritt dieses Wort gegenüber dem hauptsächlichlichen Worтеlement «CASTELLO» und dem Bildelement des Schlosses stark in den Hintergrund und hat deshalb wenig Bedeutung für den Gesamteindruck. Ausserdem stellt der Umstand, dass der Firmennamen des Inhabers der älteren Marke in der jüngeren Marke weggelassen wird, in der Regel kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dar (BGE 93 II 424).

4. Es ist aus diesen Gründen festzustellen, dass Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zwischen der angefochtenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken besteht.



Die vom Beschwerdegegner weiter vorgetragenen Argumente ändern nichts an diesem Ergebnis:

Dass der Beschwerdegegner noch Inhaber einer weiteren internationalen Eintragung mit dem Worтеlement «CASTELBERG» ist, kann im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht berücksichtigt werden.

Dass das deutsche Patentamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken «CASTELBERG» und «KALTENBERG» verneint hat, ist ebenfalls ohne Belang, da im vorliegenden Fall die Frage der Verwechslungsgefahr nach dem schweizerischen Recht und nach der auf die Mehrsprachigkeit unseres Landes ausgerichteten schweizerischen Praxis zu beurteilen ist.

Das BAGE hat der Widersprechenden unter Hinweis auf die angebliche Komplexität des Falles Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 600.– auferlegt.

Hierfür fehlt es an einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage. Zwar ist dem BAGE darin beizupflichten, dass Widerspruchsentscheide als «andere Verfügungen» im Sinne von Art. 13 Abs. 1 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) betrachtet werden können. Nach derselben Vorschrift bestimmen sich die Verfahrenskosten für solche Verfügungen aber «nach dem in der Sache anwendbaren Bundesrecht». Dieses Bundesrecht findet sich im vorliegenden Fall vorab in der Gebührenverordnung geistiges Eigentum (GVGE; SR 232.148). Die Gebührenverordnung hält in Art. 1 fest, dass die an das BAGE zu zahlenden Gebühren nach dieser Verordnung erhoben werden, soweit internationale Abkommen nichts Abweichendes vorsehen. Art. 2 Abs. 1 verweist sodann für alle an das BAGE zu zahlenden Gebühren auf den Anhang. In diesem Anhang wird eine Widerspruchsgebühr von Fr. 500.– aufgeführt. Vom Aufwand abhängige Verfahrenskosten (Spruchgebühr, Schreibgebühr), die im Widerspruchsverfahren zusätzlich zur Widerspruchsgebühr zu zahlen wären, sind dagegen im Anhang zur Gebührenverordnung nicht aufgeführt (obgleich die Gebührenverordnung durchaus Gebühren für Arbeiten nach Zeitaufwand vorsieht; z.B. die Gebühren für Auskünfte nach Art. 113 Abs. 3 PatV). Auch das Markenschutzgesetz und die Markenschutzverordnung enthalten keinerlei Grundlage für die Auferlegung zusätzlicher Verfahrenskosten.

Der klare Wortlaut von Art. 1 und 2 Abs. 1 GVGE lässt keine Zweifel offen, dass die im Anhang enthaltene Aufzählung der Gebühren abschliessender Natur ist. Die Erhebung weiterer Gebühren unter dem Titel «Verfahrenskosten» ist nicht vorgesehen; es liegt insofern eine im Sinne von Art. 13 Abs. 2 der V über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren abweichende Regelung vor, welche die Auferlegung von Verfahrenskosten nach dieser Bestimmung ausschliesst. Zu Recht erhebt übrigens das BAGE bei aufwendigen Markeneintragungsverfahren (z.B. mit Prüfung der Verkehrsdurchsetzung) keine weiteren Verfahrenskosten.

Was die erste Instanz betrifft, so hat der unterliegende Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin demnach lediglich die beiden Widerspruchsgebühren von insgesamt Fr. 1'000.– zu ersetzen.

Überdies hat der Beschwerdegegner die Verfahrenskosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die diesbezügliche Spruchgebühr wird auf Fr. 3'000.– festgesetzt.

6. Die Parteientschädigung, die der unterliegende Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin zu zahlen hat (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwVG), ist mangels einer detaillierten Kostennote nach Ermessen festzusetzen. Die Rekurskommission erachtet eine Entschädigung von insgesamt Fr. 3'500.– (Fr. 500.– für das Widerspruchsverfahren und Fr. 3'000.– für das Beschwerdeverfahren) als angemessen.

*Demnach wird erkannt:*

1. Die Verfügung des Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 29. Juni 1994 wird aufgehoben, die Widersprüche Nr. W16/93 und Nr. W21/93 werden gutgeheissen, und der internationalen Marke Nr. 600'550 wird für das Gebiet der Schweiz der Schutz verweigert.

2. Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühren von gesamthaft Fr. 1'000.– zu erstatten. Weitere Verfahrenskosten der ersten Instanz werden nicht erhoben.

3. Die Verfahrenskosten der Rekurskommission, bestehend aus

- a) der Spruchgebühr von Fr. 3'000.–,
- b) der Schreibgebühr von Fr. 80.50, total Fr. 3'080.50, werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

4. Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 3'500.–, für das Widerspruchsverfahren Fr. 500.– und für das Beschwerdeverfahren Fr. 3'000.–, zu bezahlen.

5. Die weitergehenden Beschwerdebegehren werden abgewiesen.

Art. 2 lettre a LPM – «MAUVE MILKA»

- *Une couleur prise en elle-même ne peut constituer une marque (c. 6).*
- *Un signe non délimité peut constituer une marque, même s'il n'est pas enregistré en totalité; en revanche, une couleur ne pouvant être saisie visuellement indépendamment de son support, elle ne peut constituer par elle-même une marque (c. 7).*
- *Si le déposant allègue que sa marque s'est imposée dans les affaires pour désigner ses produits et/ou ses services, il doit établir que c'est le cas en Suisse. Un signe indispensable aux milieux concernés ne peut être monopolisé, même après un long usage (c. 9).*
- *Aucune couleur unie ne peut être monopolisée (c. 9).*
- *Eine blosse Farbe ist kein Zeichen (E. 6).*
- *Ein nicht begrenztes Zeichen kann auch ohne gesamthafte Registrierung als Marke dienen, doch kann eine Farbe, die nur dank bestimmter (physikalischer) Voraussetzungen sichtbar gemacht werden kann, nicht als solche zur Marke werden (E. 7).*
- *Behauptet der Hinterleger, seine Marke habe sich im Geschäftsverkehr für seine Waren und/oder Dienstleistungen durchgesetzt, muss er dies für die Schweiz beweisen. Ein dem Verkehr unentbehrliches Zeichen kann selbst nach langem Gebrauch nicht monopolisiert werden (E. 9).*
- *Eine einzelne Farbe zählt zum Gemeingut (E. 9).*

Décision de la commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 10 janvier 1995 dans la cause Kraft Jacobs Suchard S.A. c. OFPI (publiée in FBDM 1995 I 73).

*Faits:*

1. Le 15 novembre 1993, la recourante demanda l'enregistrement d'une marque formée de la couleur mauve pour désigner des produits alimentaires des classes 29 et 30, tout en réclamant une priorité découlant de l'usage à partir de 1901 (demande d'enregistrement no 11'871/1993.6). En date du 4 janvier 1994, l'OFPI notifia à la recourante qu'en application de l'art. 2 litt. a LPM la simple couleur mauve ne pouvait être enregistrée comme marque.
2. Lors d'une réunion le 19 janvier 1994, puis par écrit le 28 du même mois, la recourante a présenté ses arguments. Selon la recourante:
  - une nuance de couleur ni usuelle, ni banale peut faire l'objet d'un enregistrement de marque;

- l'énumération exemplative de l'art. 1 LPM laisse le champ libre à l'enregistrement d'une couleur à titre de marque, le législateur n'ayant pas exclu la protection d'une couleur comme marque dans l'art. 2 LPM;
- une enquête réalisée en Allemagne montre que plus de 80% des personnes interrogées associent la couleur mauve à ses produits Milka.

L'OFPI maintint également son opinion et rejeta donc par décision du 15 avril 1994 la demande d'enregistrement considérant que le libellé même de l'art. 1 al. 2 LPM excluait qu'une couleur seule pût former une marque. Au surplus, l'OFPI considéra subsidiairement qu'une couleur ne possédait pas de force distinctive et, appartenant au domaine public, ne pouvait être monopolisée selon l'art. 2 litt. a LPM.

3. Par courrier du 16 mai 1994, la recourante déposa recours contre la décision de l'OFPI, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'acceptation de sa demande d'enregistrement de marque le tout sous remboursement des frais. Dans sa réponse du 4 juillet 1994, l'OFPI conclua au rejet du recours, les frais de procédure devant être supportés par la recourante. Les motifs qu'énumèrent les parties dans leurs mémoires à l'appui de leurs conclusions sont dans la mesure du nécessaire présentés dans les considérants ci-après.

*Droit:*

4. Toute décision de l'OFPI en matière de marque peut être, dans un délai de 30 jours (art. 50 PA), déférée par recours devant la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 36 al. 1 LPM). En l'occurrence le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences de l'art. 52 PA, il y donc lieu d'entrer en matière.
5. Pour se prononcer sur la pertinence du recours, il sied en premier lieu de définir ce qui fait l'objet de la requête d'inscription. Sur la demande d'enregistrement originale la recourante a apposé un rectangle d'une couleur mauve d'env. 6 1/2 sur 31/2 cm.

Les autres reproductions jointes à la demande sont de la même couleur, mais présentent des rectangles d'autres dimensions. Dans sa première réaction l'OFPI admit que la recourante demandait l'enregistrement de la couleur mauve comme telle. La recourante en donne la même interprétation, par exemple dans sa lettre du 28 janvier 1994. Plus tard, dans son mémoire de recours, la recourante se déclara prête à réviser la définition de la marque dont elle demandait l'enregistrement en proposant une définition de la couleur mauve par des coordonnées trichomatiques.

Puisque la recourante ne fournit pas cinq reproductions identiques de la marque en couleur, la demande d'enregistrement n'est en principe pas conforme aux formalités prescrites par l'art. 10 OPM. Au regard du dossier il n'y a toutefois pas de doute sur la volonté de la recourante: celle-ci demande l'enregistrement d'une couleur mauve comme marque, et non pas celui d'un quelconque rectangle mauve. l'OFPI n'a de sa part pas eu de doute à ce sujet. La commission de recours admet que le procédé suivi par la recourante est une voie acceptable pour demander l'enregistrement d'une couleur comme marque. Ainsi, la demande d'enregistrement du 15 novembre 1993 concerne la simple couleur unie mauve. L'objet de la requête n'est donc pas délimité dans ses contours, il est détaché de tout support et donc abstrait, ayant une portée générale du moins en relation avec les produits énumérés dans la demande d'enregistrement.

6. La LPM définit la marque comme un signe étant à même de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, un tel signe pouvant être formé par des mots, des lettres, des chiffres, des représentations graphiques, des formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 LPM). La recourante souligne que la loi ne contient pas d'énumération exhaustive des signes pouvant constituer une marque, ceci contrairement à l'art. 2 LPM qui énumère, sans mentionner les couleurs, de façon exhaustive les signes exclus d'un enregistrement comme marque. l'OFPI ne s'oppose pas à ce point de vue, ce qui ne signifie toutefois pas qu'il partage la même opinion. En effet, bien que l'art. 1 al. 2 LPM contienne une liste non exhaustive d'éléments pouvant être des signes au sens de cette loi, il ne met pas les couleurs sur un pied d'égalité. La commission est d'avis que le libellé même de la phrase choisie donne un rôle particulier aux couleurs: si les autres éléments y sont cités à titre individuel ainsi que sous l'aspect de combinaisons entre eux, les couleurs ne le sont qu'en relation avec les autres signes. Il ressort donc de la teneur même de cette disposition que les couleurs prises pour elles seules ne peuvent être des marques. Si le législateur avait voulu en décider autrement, soit il n'aurait fait aucune mention des couleurs, soit il les aurait énumérées au même titre que les mots, les lettres, etc. Le 2e alinéa du 1er article LPM n'est donc pas aussi ouvert que le prétend la recourante, puisque le texte renie aux couleurs seules le caractère de signe, partant la capacité d'être une marque.
7. Même si on voulait qualifier une couleur comme un signe, celui-ci ne présentera pas une marque s'il ne dispose pas d'un caractère distinctif apte à remplir sa fonction de marque. Cette interprétation est confortée par l'exigence de la représentation graphique de la marque selon l'art. 10 OPM. Certes, cette exigence ne demande pas que la marque doive être délimitée ou même fermée sur elle-même. Il est admis que des signes sans fin visible, p.ex. les fils distinctifs des câbles ou des ornements circulaires, peuvent également être des marques, même s'ils ne sont pas enregistrés en totalité, la surface à disposition étant li-



recourante revendique à toutes fins utiles un long usage et une notoriété au profit de son mauve qui viendrait renforcer le caractère distinctif de la marque demandée. Selon une enquête effectuée en Allemagne, plus de 80 % des personnes interrogées auraient associé la couleur mauve à ses produits Milka. Force est de constater que, si la recourante voulait prétendre que sa couleur mauve s'est imposée comme marque pour ses produits Milka, une telle notoriété devrait être prouvée pour le marché suisse, preuve que la recourante n'a pas fournie. De toute façon un signe du domaine public ne peut s'imposer pour désigner des produits que dans la mesure où il n'est pas indispensable pour le commerce concerné, voire pour le public. De tels signes ne peuvent être monopolisés, même après un long usage.

Dans un arrêt rendu en 1956 (ATF 82 II 352), le tribunal fédéral a retenu que le blanc du papier, les couleurs seules et en particulier le noir de l'encre d'imprimerie appartenaient au domaine public. Dans sa décision 95 II 474 relative à la protection des dessins et modèles industriels, le tribunal fédéral avançait que toutes les couleurs unies appartenaient au domaine public. En 1977 le tribunal fédéral déclara que les couleurs fondamentales, en opposition aux combinaisons de couleurs, ne pouvaient être monopolisées en raison de leur nombre limité (ATF 103 Ib 270/1). Au regard de cet arrêt on peut se demander si le tribunal fédéral veut maintenir à la libre disposition de toutes les nuances possibles et imaginables des différentes couleurs ou simplement les dix couleurs fondamentales du spectre. Il s'avère toutefois qu'il n'est pas possible de construire un antagonisme entre le nombre limité des couleurs fondamentales et les milliers de nuances différentes de couleurs qui peuvent être obtenues techniquement par mélanges des couleurs fondamentales. En effet, le consommateur ne pourra différencier qu'un nombre restreint de couleurs. Seule une partie limitée des possibilités qui s'offrent à la société dans le monde des couleurs est donc reconnue, raison pour laquelle il ne se justifie pas de traiter différemment les nuances de couleurs par rapport aux dix couleurs fondamentales du spectre. Ainsi il apparaît qu'une monopolisation de n'importe quelle couleur unie par le biais d'un enregistrement d'une marque est incompatible avec l'art. 2 litt. a LPM.

#### *Anmerkung:*

Die Marke wurde vom Bundesamt für geistiges Eigentum in einem zweiten Anlauf trotzdem eingetragen. Die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 21. November 1995 zeigt ein (infolge der Reproduktion) schwarzes Quadrat mit der Anmerkung «Farbanspruch: Lila. / Farbmarke. / Durchgesetzte Marke.». Der Vermerk «durchgesetzte Marke», der das Zeichen im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Gemeingut ausnehmen soll, wurde offenbar erst diesmal beantragt und führte zum Erfolg. Zwar ist aus der Eintragung formal nicht ersichtlich, ob sie sich auf die Farbe als solche oder nur auf ein lila Quadrat bezieht (das Marken anmeldungsformular lässt für die Darstellung der Marke 8 x 8 cm Platz), und auch

der gewählte Farbton bleibt für das Publikum ungewiss. Doch ergibt sich aus dem Durchsetzungsvermerk ohne weiteres, dass die nie in Quadrat-, sondern unterschiedlichen Rechteckformen gebrauchte und dem Publikum bekannte Milkafarbe (also formunabhängig) gemeint sein muss. Ein Bedürfnis für eine präzisere Veröffentlichungsweise (z.B. Vierfarbendruck oder Farbdefinition) besteht mithin nicht, solange alle wissen, wovon die Rede ist, und man die psychologische Wirkung einer eingetragenen Marke sowie die damit verbundene Rechtsunsicherheit (so unterschiedliche Lilatöne gibt es auch wieder nicht) einmal weglässt. Die Marke gilt als so veröffentlicht, wie sie durchgesetzt ist. Insofern erscheint der Entscheid des Bundesamts, durchgesetzte Farben einzutragen, unproblematisch, doch lässt er die Erwägungen des vorliegenden Entscheids offensichtlich ausser acht. Sollte das heutige Institut diese neue Eintragungspraxis eines Tages wieder einschränken wollen, wird die Rekurskommission es nach dem vorliegenden Entscheid immerhin kaum zu einer rechtsgleichen Behandlung zwingen können, ohne sich zu widersprechen oder ihre Meinung zu ändern (vgl. zur Praxis in den USA den Entscheid «Qualitex/Goldgrün», Supreme Court 93-1577 vom 28. März 1995).

D.A.

*Art. 2 lit. a MSchG, 35 Abs. 1 VwVG – «POSTKONTO»*

- *Die Zurückweisungsverfügung des Amtes kann zur Begründung auf vorgängig geführte Korrespondenz verweisen und braucht die Gründe nicht erneut anzuführen (E. 1).*
- *Die Bezeichnung «Postkonto» gehört zum Gemeingut und ist dem Verkehr unentbehrlich (E. 3).*
- *Bei zwingendem Freihaltebedürfnis ist die Frage der Verkehrsdurchsetzung nicht zu prüfen (E. 3).*
- *Nach nur vierjähriger Gebrauchsdauer von «Postkonto» (früher «Postcheckkonto») ist noch keine Verkehrsdurchsetzung anzunehmen (E. 3).*
- *La décision de l'OFPI qui refuse l'enregistrement d'une marque peut renvoyer, pour sa motivation, à une correspondance antérieure et n'a donc pas à mentionner à nouveau les motifs (c. 1).*
- *La dénomination «Postkonto» appartient au domaine public et doit demeurer à la libre disposition des milieux concernés. Il n'y a dès lors pas à rechercher si cette dénomination s'est imposée dans les affaires (c. 3).*
- *Une durée d'usage de quatre ans seulement de «Postkonto» (auparavant «Postcheckkonto») ne permet pas encore d'admettre que cette dénomination a pu s'imposer dans les affaires (c. 3).*



Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 17. Mai 1995  
i.S. Schweizerische PTT-Betriebe c. BAGE

A. Am 1. April 1993 hinterlegten die Beschwerdeführer beim BAGE die Wortmarke «POSTKONTO» (Gesuch Nr. 5275/1993.4) für Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten (Int. Klasse 35) sowie Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte (Int. Klasse 36).

B. Das BAGE erliess am 3. Juni 1994 eine Beanstandung. Es machte darin geltend, die Bezeichnung «POSTKONTO» stelle für die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe dar und könne als Zeichen des Gemeingutes nicht eingetragen werden. In der nachfolgenden Korrespondenz vertraten die Beschwerdeführer den Standpunkt, dass es sich bei der Bezeichnung «POSTKONTO» um eine Marke handelt, die sich im Verkehr durchgesetzt hat. Das BAGE hielt an seiner Beanstandung fest und wies darauf hin, dass an der Bezeichnung «POSTKONTO» hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht und dass sie daher der Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich ist. Die Beschwerdeführer rückten indessen nicht von ihrer gegenteiligen Auffassung ab. Daraufhin wies das BAGE das Eintragungsgesuch mit Verfügung vom 18. Oktober 1994 zurück.

C. Gegen diese Zurückweisungsverfügung richtet sich die Beschwerde vom 17. November 1994. Das BAGE hat sich mit Eingabe vom 23. Dezember 1994 zur Beschwerde vernehmen lassen und deren Abweisung beantragt. Am 28. April 1995 wurde auf Antrag der Beschwerdeführer eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt (Art. 23 Abs. 2 und 3 der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen; SR 173.31); dabei hielten beide Seiten an ihren Rechtsbehrengen fest.

*Die Rekurskommission zieht in Erwägung:*

1. Die Beschwerdeführer machen geltend, dass der angefochtenen Verfügung nicht entnommen werden könne, worauf das BAGE sich bei seiner Beurteilung stützt, und rügen im wesentlichen, es fehle an einer ausreichenden Begründung.

Art. 35 VwVG schreibt vor, dass Verfügungen zu begründen sind. Die Begründung soll dem Adressaten ermöglichen, sich ein Bild über die Tragweite der Verfügung zu machen und sie sachgemäss anzufechten (BGE 110 V 114 E. 4b). Sie braucht aber nicht in der Verfügung selbst enthalten zu sein; insbesondere kann sie sich nach der bundesgerichtlichen Praxis aus einer separaten schriftlichen Mitteilung ergeben (BGE 99 Ib 135 E. 2a; Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Basel 1976, S. 536; G. Müller, in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweiz. Eidgenossenschaft, N 114 zu Art. 4).

Im vorliegenden Fall führt das BAGE die Gründe der Zurückweisung des Eintragungsgesuchs in der angefochtenen Verfügung selbst nicht auf, sondern verweist dafür auf seine beiden vorangegangenen Schreiben an die Beschwerdeführer. Das Bundesgericht hat in BGE 113 II 205 E. 2 - im Rahmen einer Überprüfung dieser Praxis des BAGE -, festgestellt, dass die Beschwerdeführerin damit zuverlässige Kenntnis von den Entscheidungsgründen habe und gestützt auf den Hinweis in der angefochtenen Verfügung ohne weiteres in der Lage sei, sich mit dieser auseinanderzusetzen.

Der Umstand, dass die Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift im einzelnen auf die Argumente des BAGE im vorausgegangenen Verfahren eingegangen sind, belegt, dass ihnen die Gründe bekannt sind, die das BAGE zur Schutzverweigerung gegenüber der Bezeichnung «POSTKONTO» veranlasst haben, und dass mithin eine ausreichende Begründung vorliegt.

2. Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind vom Markenschutz Zeichen ausgeschlossen, die zum Gemeingut gehören. Als Gemeingut gelten nebst den primitiven Zeichen ohne Kennzeichnungskraft namentlich auch Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 114 II 172 E. 2a mit Hinweisen). Gleiches gilt in bezug auf Zeichen, die für Dienstleistungen bestimmt sind. Gemeingut heisst der Allgemeinheit freizuhaltender Gemeinbesitz (J. Müller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: Marke und Marketing, S. 201 ff., 205). Es kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, dass «POSTKONTO» ein Zeichen des Gemeingutes ist. Aufgrund der Bedeutung der Wortbestandteile «POST» und «KONTO» erscheint es absolut naheliegend, dass die beanspruchten Dienstleistungen über ein bei der «Post», d. h. den PTT-Betrieben bestehendes Konto oder mit Hilfe eines solchen erbracht werden.

Die Beschwerdeführer rügen eine widersprüchliche Praxis, weil das BAGE u. a. das Zeichen «DIE POST» als Marke eingetragen hat. Zu Recht weist das BAGE darauf hin, dass diese Marke nicht als reine Wortmarke, sondern mit dem zusätzlichen figurativen Bestandteil «PTT» mit Kreuz und mit Farbanspruch registriert wurde.

3. Sodann werfen die Beschwerdeführer dem BAGE Rechtsverweigerung vor, weil es den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht angenommen habe. Wie es sich damit verhält, ist im folgenden zu prüfen.

Es trifft zu, dass Zeichen, die Gemeingut sind, sich im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchsetzen und dadurch Schutzfähigkeit erlangen können (Art. 2 Bst. a MSchG). Dies setzt zweierlei voraus: in negativer Hinsicht; dass das Zeichen dem Verkehr nicht unentbehrlich ist, und in positiver, dass es sich im Verkehr so durchgesetzt hat, dass es vom Publikum ohne weiteres als Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. BGE 114 II 174 mit Hinweisen).

Begriffe, die dem Verkehr unentbehrlich sind, dürfen ihm nicht entzogen werden (H. David, Komm. zum Schweiz. Markenschutzgesetz, 3.A. 1974, N 35 zu Art. 3 altMSchG, S. 100). Nicht durchsetzungsfähig sind daher «absolut» freizuhaltende Bezeichnungen (vgl. dazu J. Müller, a.a.O., S. 210/11). Ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht insbesondere an Wörtern und Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (MSchG-David, N 6, 38 und 40 zu Art. 2); es liegt vor, «wenn das Zeichen zur unmittelbaren Aussage in bezug auf Waren oder Dienstleistungen benötigt wird» (MSchG-David, N 6 zu Art. 2).

Bei der Bezeichnung «POSTKONTO» handelt es sich um einen Begriff, dessen Bedeutung auf der Hand liegt und der für den täglichen Geschäftsverkehr unentbehrlich ist. Es besteht an ihm ein absolutes, d. h. zwingendes Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung im Verkehr ausschliesst. Unter diesen Umständen brauchte das BAGE die Frage, ob die Bezeichnung «POSTKONTO» sich wie behauptet durchgesetzt habe, nicht weiter zu prüfen. Damit erweist sich die Rüge der Rechtsverweigerung als unzutreffend.

Im übrigen scheint die Bezeichnung «POSTKONTO», wie die Beschwerdeführer selbst einräumen, als solche erst seit 1991 in Gebrauch zu sein (vorher, d. h. angeblich seit 1906, wurde statt dessen der Name «Postcheckkonto» verwendet). Eine derart kurze Gebrauchsdauer indes ist ohnehin nicht geeignet, einem gemeinfreien Zeichen zur Verkehrsdurchsetzung zu verhelfen.

Die Beschwerde ist folglich unbegründet und aus den dargelegten Gründen vollumfänglich abzuweisen.

#### *Art. 3 al. 1 lit. c LPM – «MEGAKINE/DEPAKINE»*

- *Die unterschiedlichen Wortanfänge von «MEGAKINE» und «DEPAKINE» vermögen eine Verwechslungsgefahr durch klangliche, optische und sinngehaltliche Differenzen zu verhindern (E. 10-12).*
- *Zwischen einem Antiepileptikum und Medikamenten zur Krebsbekämpfung besteht angesichts des angesprochenen Fachpublikums Warenverschiedenheit (E. 14).*
- *Le début différent des dénominations MEGAKINE et DEPAKINE permet d'écarter le risque de confusion en créant des différences sonores, visuelles et quant au sens (c. 10-12).*
- *Un antiépileptique et un médicament contre le cancer ne sont pas des produits similaires, étant donné qu'ils s'adressent à des acheteurs spécialisés (c. 14).*

Décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 5 juillet 1995 dans la cause L. SA, Paris c. S. AG

1. Le 15 juillet 1993, l'intimée déposa auprès de l'OFPI la marque verbale MEGAKINE pour des produits de la classe internationale no 5, soit des produits pharmaceutiques. Cette marque nationale a été enregistrée sous le no 407'496 et publiée dans la Fosc no 13 du 19 janvier 1994.

2. Par courrier du 14 février 1994 la recourante forma opposition contre l'enregistrement de la marque MEGAKINE et s'acquitta de la taxe d'opposition de Fr. 500.-, l'opposition s'étendant sur tous les produits pour lesquels la marque attaquée est enregistrée. La recourante fonde son opposition sur la marque antérieure no 343'796 DEPAKINE qui est également enregistrée pour des produits pharmaceutiques selon la classe internationale no 5. Elle fait valoir que l'effet auditif et visuel des marques MEGAKINE et DEPAKINE est si proche qu'un danger de confusion serait évident.

3. Par courrier du 19 mai 1994 l'intimée demanda le rejet de l'opposition considérant qu'une différence décisive existe entre la première partie des deux marques. Étant donné que la terminaison «-KINE» est purement descriptive, il faudrait tout spécifiquement tenir compte des éléments «MEGA» d'une part et «DEPA» d'autre part.

4. Par décision du 22 septembre 1994, l'OFPI rejeta entièrement l'opposition. Le 21 octobre 1994 la recourante déposa un recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle.

5. Dans sa réponse du 24 novembre 1994, L'OFPI conclua au rejet du recours, les frais de procédure devant être supportés par la recourante. En outre l'OFPI se contenta de renvoyer aux motifs de sa décision attaquée.

Par courrier du 30 décembre 1994, L'intimée conclua pour sa part au rejet du recours. En même temps, elle informa la Commission de recours qu'elle avait, en date du 21 décembre 1994, demandé à l'OFPI une restriction de la liste des produits avec la teneur suivante: «Préparations pharmaceutiques à délivrer sur ordonnance médicale, contenant des interleukines à utiliser dans l'oncologie, en particulier pour le traitement des cytopénies et d'autres maladies du système hématopoïétique.»

Les parties ont renoncé à des débats publics.

Les arguments qu'énumèrent les parties sont, dans la mesure du nécessaire, présentés dans les considérants ci-après.

*en droit:*

6. Toute décision de l'OFPI en matière de marques peut être déférée par recours devant la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 36 al. 1 LPM) dans un délai de 30 jours. La Commission de recours statue définitivement en matière de procédure d'opposition.

En l'espèce le recours a été déposé en temps utile et la recourante s'est acquittée de l'avance exigée. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

7. Sont exclus de la protection des marques les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3, alinéa 1, lit. c LPM).

Il est incontestable que la marque internationale no R 343'796A DEPAKINE est une marque antérieure au sens de la loi (art. 3, alinéa 2, lit. a LPM), conférant à celle-ci un droit de priorité vis-à-vis de la marque nationale no 407'496 MEGAKINE qui a été déposée le 15 juillet 1993.

8. Pour juger le risque de confusion il faut aussi bien tenir compte de la similitude des signes que de celle des produits (MSchG-David, N 8 ad art. 3 LPM). Une interaction existe entre ces deux éléments puisque la différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice versa (ATF 117 II 326). Dans chaque cas d'espèce le risque de confusion est considéré en fonction de la clientèle ciblée.

9. L'impression d'ensemble d'une marque est décisive pour savoir s'il existe un risque de confusion, une grande importance appartenant aux éléments qui ont par leur sens ou leur sonorité un caractère frappant (MSchG-David, N 11 ad art. 3 LPM). Un risque de confusion peut être le résultat de l'effet auditif, d'une impression visuelle ou du sens des signes à comparer (MSchG-David, N 17 ad art. 3 LPM).

10. La sonorité d'un mot résulte du nombre de syllabes, de la cadence et de la suite des vocables. Les deux marques ont le même nombre de syllabes et également la même suite de vocables, soit «E» - «A» - «I» - «E». En dépit de cette similitude, leurs effets sonores diffèrent nettement. Le début des deux mots, soit «MEGA» d'une part et «DEPA» d'autre part, est clairement différent. Les premières lettres, «M» respectivement «D», et les consonnes «G», une gutturale, et «P», une labiale, produisent dans leur ensemble, malgré une suite identique des vocables, un effet auditif bien différent entre «MEGA» d'une part et «DEPA» d'autre part.

11. En ce qui concerne l'effet visuel, ce sont surtout les premières lettres «M» respectivement «D» qui créent une différence. Au regard de l'impression visuelle, les deux marques peuvent donc également être distinguées.

A elle seule, la même terminaison «KINE» ne provoque pas de risque de confusion. La première partie des deux marques présente leurs éléments caractéristiques. Au regard de la fréquence des terminaisons «INE» et «IN» dans les marques de remèdes, «KINE» ne présente qu'un élément futile des deux marques. Or, l'identité d'élément secondaire n'est pas apte à provoquer un risque de confusion (MSchG-David, N 11 i.f. et 29 ad art. 3 LPM).

12. Finalement il y a lieu de constater que – contrairement à «DEPA» – «MEGA» a un sens clairement reconnaissable. «MEGA» est d'origine grecque et multiplie l'unité par un facteur 106. «MEGA» est utilisé dans un grand nombre d'expressions et de mots au sens de «grand», «puissant» etc.. Cet élément n'est pas seulement utilisé dans des termes techniques, comme «megahertz», «megawatt» ou «megabite», mais - comme le remarque à juste titre l'intimée - également dans le langage familial («megashow», «megastore», etc.) où il est utilisé surtout par les enfants et les adolescents pour parler d'un superlatif. «DEPA», n'éveillant aucun sens reconnaissable, a donc un caractère fantaisiste.

En résumé il faut admettre que les deux marques se distinguent suffisamment l'une de l'autre par leurs effets sonores et visuels. Les groupes d'acheteurs concernés, soit en premier lieu les médecins spécialisés, sont sans doute en mesure de distinguer les produits désignés de cette manière. Au surplus «MEGAKINE» a un sens clairement différent de celui de «DEPAKINE».

13. Les deux parties ont enregistré leurs marques pour des produits de la classe 5. Comme le remarque l'OFPI à juste titre, la classification identique en vertu de l'arrangement de Nice n'est pas déterminante pour juger la similitude entre différents produits, elle n'a qu'un caractère d'indice.

Il est exact que les deux marques sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques. L'intimée a restreint la liste des produits comme suit: préparations pharmaceutiques à délivrer sur ordonnance médicale, contenant des interleukines à utiliser dans l'oncologie, en particulier pour le traitement des cytopénies et d'autres maladies du système hématopoïétique." De sa part, la marque DEPAKINE est utilisée pour un antiépileptique.

L'instance précédente a correctement admis (décision attaquée, chiffre 14) qu'un antiépileptique est diffusé sous la marque DEPAKINE. Bien qu'elle ne conteste pas ce constat (recours, p. 2 en bas), la recourante est d'avis que ce fait n'est pas décisif pour juger le risque de confusion étant donné qu'elle est libre d'utiliser sa marque pour d'autres produits. A ce sujet, la recourante renvoie au commentaire David (MSchG-David, N 12 ad art. 3 LPM).

L'argument de la recourante est en principe correct mais n'empêche pas de se baser, après expiration du délai de carence, sur les produits et services effectivement diffusés sous la marque antérieure (MSchG-David, N 36 ad art. 3

LPM). David (N 36 ad art. 3 LPM) différencie selon le moment déterminant pour juger la similitude des produits: pendant le délai de carence ce sont les produits et services énumérés dans la liste des produits et services de la marque antérieure qui sont décisifs pour juger la similitude des produits, après l'expiration du délai de carence ce sont les produits et services effectivement offerts. Étant donné que le délai de carence, durant lequel le non-usage d'une marque en relation avec les produits et les services enregistrés ne déploie pas d'effets négatifs, est incontestablement expiré, l'instance précédente devait se baser sur le fait que la marque DEPAKINE n'a été jusqu'à présent utilisée que pour un antiépileptique.

14. Il reste à trancher la question de savoir s'il existe une similitude de produits entre un antiépileptique d'une part et des préparations pharmaceutiques contenant des interleukines selon la teneur de la liste des produits de MEGAKINE d'autre part. Dans chaque cas d'espèce la réponse doit être donnée au regard du point de vue du cercle des acquéreurs concernés.

En l'occurrence ce sont des spécialistes, donc surtout des médecins spécialisés, éventuellement des pharmaciens, qui ont à faire à de tels produits (cf. ATF 101 II 290; 95 II 477/478; 84 II 441; HGer ZH, RSPI 1992, p. 316 E.7 i.f.; HGer BE, RSPI 1991, p. 416 E. 2e; HGer SG, RSPI 1990, p. 381). Les spécialistes sont sans aucun doute en mesure de reconnaître la différence entre ces deux préparations, ceci d'autant plus que leurs indications sont différentes. Toutes les indications qu'énumère le manuel suisse des produits pharmaceutiques pour DEPAKINE se réfèrent aux diverses formes de l'épilepsie.

Selon la jurisprudence constante, on peut s'attendre à un plus grand degré d'attention des acquéreurs spécialisés (ATF 95 II 477/478; 84 II 445: «Xylocain/Celekain»), comme le souligne le Tribunal fédéral notamment pour des produits pharmaceutiques dans sa décision 84 II 445. Pour ces motifs MEGAKINE et DEPAKINE doivent être considérées comme des marques suffisamment discernables pour des spécialistes.

15. Le recours s'avère dépourvu de tout fondement et est donc rejeté. Les frais de la présente procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 63, al. 1 PA). A défaut d'une représentation de l'intimée par un tiers, en application des art. 64 PA et 8, al. 2, lit. a OFIPA, il n'est pas alloué de dépens. En outre l'intimée n'a pas demandé de dépens.

Par le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, l'instance précédente a mis à la charge de la recourante «d'autres frais de procédure» de fr. 500.--. Toutefois il n'existe pas de base légale pour la perception de frais de procédure dans le cadre de la procédure d'opposition, ceci mis à part le prélèvement de la taxe d'opposition selon l'art. 2 al. 1 de l'annexe à l'ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (cf. décision du 15 décembre 1994 de la Commission fédérale

de recours en matière de propriété intellectuelle, FBDM 1995 I, page 45 ss). Dans cette mesure la décision attaquée doit donc être annulée.

*décide:*

1. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 22 septembre 1994 de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est annulé. Au surplus le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, soit fr. 2'500.– comme émolument d'arrêté et fr. 57.50 de frais d'écriture,

au total fr. 2'557.50, sont à la charge de la recourante, fr. 2'500.– étant couverts et compensés par l'avance payée.

3. Il n'est pas attribué de dépens.

4. Cette décision est exécutoire. Elle est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle contre accusé de réception.

*Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «DROMOS/STROMOS»*

- *Körperhygienemittel und Behandlungsmaterial sind mit Heilmitteln verwandt und damit warenähnlich (E. 1).*
- *Zwischen «Stromos» und «Dromos» besteht eine Verwechslungsgefahr (E. 3).*
- *Die Verwandtschaft von «Stromos» und «Dromos» mit den medizinisch-italienischen Ausdrücken «stroma» und «dromotropico» vermag ihre formale Verwechslungsgefahr nicht durch dominierende, unterschiedliche Sinngehalte zu bannen (E. 4).*
- *Des produits pour l'hygiène personnelle et du matériel de pansement sont similaires à des préparations pharmaceutiques et vétérinaires (c. 1).*
- *Il existe un risque de confusion entre les marques «Stromos» et «Dromos» (c. 3).*
- *Le fait que les marques dérivent de termes médicaux – «stroma» et respectivement «dromotropico» – ne leur confère pas un sens déterminé distinct et ne permet donc pas d'écarter le risque de confusion (c. 4).*



Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 3. Oktober 1995 i.S. S.T., Rom, c. O., Neuilly-sur-Seine (Frankreich)

A. La ricorrente aveva fatto registrare, il 6 aprile 1993, il marchio internazionale DROMOS n. 601'685, pubblicato il 17 agosto 1993 nell'organo di pubblicazione «Les Marques internationales»- dell'OMPI n. 6/1993.

La registrazione avvenne per la classe 5, vale a dire per prodotti farmaceutici e veterinari nonché per prodotti d'igiene; prodotti dietetici per uso medico; alimenti per bebé; sparadrappi, materiale di medicazione, materiali di otturazione per i denti e materiale per impronte dentarie, disinfettanti; prodotti per la disinfestazione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi.

B. Il 22 novembre 1993, l'opponente, fondandosi sul marchio internazionale n. 548'556 STROMOS iscritto in data 27 dicembre 1989, sollevò opposizione contro l'IR marchio 601'685. L'opponente aveva iscritto quel marchio per prodotti della classe 5. Il catalogo comprende i prodotti seguenti: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti dietetici per uso medico, alimenti per bebé; materiale d'otturazione per i denti e materiale per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la disinfestazione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi.

L'opponente e ricorrente faceva valere un rischio acuto che si avesse a scambiare i due marchi, essendo gli stessi iscritti per prodotti uguali o almeno simili e considerato il fatto che si distinguerebbero soltanto per le due prime lettere.

C. L'istanza inferiore era giunta alla conclusione che le due Parti rivendicavano in effetti il rispettivo marchio per prodotti uguali o simili, trattandosi in ambedue i casi univocamente di prodotti farmaceutici, sanitari o terapeutici. Tale istanza accertava anche che nella controversia da giudicare, i due marchi hanno entrambi lo stesso numero di sillabe e che pure le relative finali collimano. Poiché anche la sequenza delle vocali sonore è identica e i marchi si contraddistinguono soltanto per le due prime consonanti «ST» e «D» è dato il rischio, rilevante, di confusione. Per tale ragione accolse l'opposizione.

D. Con istanza del 19 dicembre 1994, la ricorrente inoltrò ricorso di diritto amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale, proponendo accoglimento del gravame, abrogazione del rifiuto totale di protezione e revoca del dispositivo con la quale la ricorrente era stata condannata al pagamento delle indennità di parte.

Nelle osservazioni del 20 marzo 1995, la resistente chiedeva rigetto del ricorso e messa a carico della ricorrente delle spese procedurali. Essa esigeva inoltre le spese ripetibili di frs. 1'200.-.

*La Commissione di ricorso ha ritenuto:*

1. Giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c LPM, sono esclusi dalla protezione i segni simili a un marchio anteriore o destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

Due merci o servizi sono simili ove le cerchie di diffusione di cui occorre tenere conto e segnatamente gli ultimi acquirenti della catena potrebbero essere indotti a ritenere che le merci o i servizi offerti con la copertura di marchi simili provengano, per quanto concerne le imprese di produzione e di smercio, da uno e stesso stabilimento, oppure siano almeno prodotti risp. forniti sotto il controllo del comune detentore del marchio di aziende apparentate (DTF 87 II 108, parimente MSchG-David, art. 3 marg. 35).

I marchi da comparare nel caso presente sono, per quanto attiene a numerose merci, registrati nella classe internazionale 5. Tutti i prodotti che figurano nell'elenco delle merci del marchio anteriore sono elencati anche nella lista del marchio più recente. Suppletivamente sono rivendicati per il marchio più recente anche preparati per l'igiene personale nonché sparadritti e materiale di medicazione che mancano nella lista del marchio anteriore. Questi ultimi prodotti sono però di natura analoga a quella di preparati farmaceutici e veterinari, in quanto smerciati nello stesso tipo di negozio (farmacie). Si tratta quindi, se non di merci identiche, almeno di merci simili. Per questo motivo occorre esaminare, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c LPM, se i marchi STROMOS e DROMOS siano tanto simili da farne risultare un rischio di confusione.

2. La ricorrente rileva in primo luogo che il marchio anteriore appartiene ai segni deboli e che può quindi rivendicare una portata soltanto inferiore di protezione. Specialisti, in nessun caso però profani, possono ritenere che il marchio di prodotti per cure STROMOS sia destinato a preparati che devono influire sul tessuto di sostegno di un determinato organo. Tuttavia non si afferma che il marchio STROMOS sarebbe adoperato soltanto per siffatte merci, ritenuto che l'elenco delle merci è incomparabilmente più esteso.

Tra la maggior parte delle merci offerte e il termine straniero di «Stroma» non esiste alcun nesso, ragione per la quale il segno STROMOS non può in partenza essere definito come segno debole. In considerazione della molteplicità di significati del ceppo STROM- (cfr. più oltre n. 4), occorre al contrario osservare che il segno STROMOS non è un segno comune, bensì un segno particolarmente ricco d'incisività. In siffatte circostanze appare erroneo voler parlare a questo proposito di un marchio debole.

Del resto l'eccezione della modesta portata della protezione anche se rispondente a realtà, non sarebbe nel caso presente d'aiuto alla ricorrente. In effetti il marchio DROMOS contro il quale è inoltrata opposizione proprio non sfrutta

un'associazione d'idee che potrebbe insorgere, per il marchio anteriore STROMOS, con il termine di Stroma, ecc. La debole forza di designazione esercitata dal segno STROMOS avrebbe implicazioni tutt'al più allorquando un altro marchio pure sarebbe costruito sul termine straniero, d'accezione comune, di «Stroma». Tale non è tuttavia l'evenienza nel caso presente, visto che il marchio anteriore di DROMOS, semmai, dà la stura ad altre associazioni d'idee.

La portata di protezione del marchio anteriore STROMOS non risulta quindi ristretta per rapporto al marchio recente DROMOS. E' un fattore del quale occorrerà tenere conto per la valutazione del carattere simile dei due marchi.

3. Valutando la questione a sapere se due marchi sono simili dipenderà dall'impressione che essi lasciano complessivamente per rapporto a marchi contrapposti (DTF 97 II 80). L'impressione globale determinante che ne risulta dipende quindi, nel caso di marchi espressi in parole, dal suono della parola e dall'immagine dell'espressione scritta, il suono della parola essendo determinato da ritmo sillabico, cadenza e sequenza delle vocali sonore (DTF 73 II 62).

Se ci riferiamo all'impressione globale così definita, i due termini STROMOS e DROMOS risultano facilmente confondibili. L'istanza inferiore ha quindi a giusto titolo rilevato che i due marchi presentano sia lo stesso numero di sillabe come anche la stessa finale. E' inoltre analoga la sequenza delle vocali sonore. Poiché i due marchi si differenziano unicamente per via della due prime consonanti «ST» e «D», pronunciate analogamente (poiché nei due casi si tratta di suoni esplosivi dentali), i due marchi da confrontare risultano facilmente confondibili. Si aggiunge poi la circostanza che la consonante S, precedente due altre consonanti, è meno udibile, visto che l'accento è posto sulla fine della prima sillaba. Segnatamente anche nell'espressione verbale in dialetto tedesco svizzero (gänd's mer es DROMOS / gänd mer es STROMOS) i possibili errori sono senz'altro molto possibili (cfr. anche DTF 73 II 63: Mido/Smidor; SMI 1987, 45: La Swatch/L'As Watch).

L'istanza inferiore ha giustamente rilevato che, benché gli aspetti sonori come anche l'effetto visivo siano determinanti per la valutazione del rischio di confusione, ai primi sia tuttavia attribuita importanza maggiore poiché, in generale, il suono persiste meglio nel ricordo del compratore (A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. I, pag. 215). Essa è quindi giunta alla conclusione – senza che abbia potuto essere contestata – che i due marchi STROMOS e DROMOS danno adito a confusione.

4. Poiché l'identità del senso di due marchi può facilmente essere fonte di confusioni, il rischio di confusione viceversa però scompare se un contenuto chiaramente diverso compensa l'impatto analogo di suono e immagine, occorre tuttavia esaminare se i marchi in questione presentino un senso concettuale speciale. In effetti, in certe occasioni, il senso concettuale è talmente dominante da riuscire a compensare il carattere analogo del suono delle parole. Se la percezione di un mar-

chio fa sorgere immediatamente e spontaneamente l'associazione d'idee con una determinata nozione, non dovrebbe sfuggire all'acquirente se, nel caso di un altro marchio, tale associazione non insorge oppure si muove in tutt'altra direzione (David, op. cit., art. 3 marg. 26, 32).

L'istanza inferiore ha osservato a pagina 4 numero 15 che i due marchi di cui si tratta sono designazioni di fantasia. In primo luogo non c'è identità con l'International Non Proprietary Names (INN) del WHO. Certo, la parola DROMOS può voler fare riferimento a «propriétés dromotropes» o la parola STROMOS rinviare a «Datura stramonium». L'istanza inferiore era tuttavia del parere che è molto dubbio che il consumatore abbia conoscenza di tali due connessioni scientifiche o che i marchi siano tali da risvegliare, senza sforzi mentali, le associazioni d'idee cui si fa riferimento più in alto (cfr. anche DTF 108 II 487). Al contrario, anzi, il termine STROMOS fa pensare in tedesco alla parola «Strom» (corrente), apparentata o simile all'associazione, evocata da DROMOS, verso le parole «corso» o «fiume».

La ricorrente ha fatto valere nel suo ricorso che i nomi dei marchi scelti dalle parti non sono nomi di fantasia. Il nome «STROMOS» è anzi dedotto direttamente dal greco «Stroma» – denominazione medica usuale usata nella scienza, come anche nella biologia, istologia, ecc. Anche il nome «DROMOS» deriva dal greco e significa la conduzione, il flusso.

L'opponente ha rilevato per contro che nessun compratore avrebbe l'idea e neppure la conoscenza che i marchi STROMOS e DROMOS sono derivati da termini medici specifici quali «droma» o «dromografo» o da termini tedeschi quali «Strom» (flusso) o «Dromedar». Per questo motivo i nomi dei marchi di cui si tratta sono designazioni di fantasia.

I marchi oggetto di contestazione sono in effetti segni derivati da termini medici specialistici. Per «dromotropico» si intende la possibilità di influire sul rendimento del muscolo cardiaco e per «stroma» si intende la struttura o il tessuto connettivo di sostegno di un organo risp. di un tumore (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 257. A, 1994, pag. 345 e 1480). Si tratta però di termini tecnici che in nessun consumatore medio e probabilmente non in ogni persona che pure abbia goduto di un insegnamento medico provocherebbe associazioni chiaramente definibili. Neppure vien fatto valere che tali associazioni avrebbero una qualsivoglia relazione con il settore d'impiego o il modo d'azione dei preparati per i quali i rispettivi marchi sono destinati. Di conseguenza i marchi non hanno nessun senso diverso che alle cerchie interessate permetterebbe di associare il marchio con l'uno o l'altro dei produttori, per quindi distinguerli chiaramente uno dall'altro.

5. Tenuto conto delle osservazioni che precedono, occorre rilevare che i marchi STROMOS e DROMOS, oggetto della controversia, danno luogo a confusione. Il ricorso è per questa ragione immotivato e deve quindi essere respinto: spese e ripetibili sono da mettere a carico della ricorrente. Poiché però per l'attribuzione

delle spese processuali – oltre al prelievo della tassa d'opposizione – non è data una base legale, il numero 3 del dispositivo della decisione impugnata dev'essere abrogato (cfr. Foglio svizzero per i brevetti, i modelli e i marchi, 1995 I 45).

*Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «CHRISTOFLE II»*

- *Vornamen sind nicht Gemeingut, sondern markenfähig und individualisierend (E. 2).*
- *Zwischen CHRISTOFLE und CHRISTOPHEARDEN besteht Verwechslungsgefahr, da die ältere Marke fast vollständig in die jüngere übernommen wurde (E. 4).*
- *Es wird offengelassen, ob der deliktische Wille des Verletzers im Zweifelsfall bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, da er dem Publikum nicht bekannt ist (E. 7).*
- *Des prénoms n'appartiennent pas au domaine public mais sont distinctifs et peuvent constituer des marques (c. 2).*
- *Il existe un risque de confusion entre CHRISTOFLE et CHRISTOPHEARDEN, car la marque antérieure est reprise presque entièrement dans celle postérieure (c. 4).*
- *La question de savoir si, dans le doute, l'intention délictueuse de l'auteur de la violation doit être prise en considération pour apprécier le risque de confusion peut être laissée ouverte, car cette intention n'est pas connue du public (c. 7).*

Widerspruchsentscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 13. November 1995. (Mitgeteilt von A.W. Metz & Co., Zürich)

A. Die Beschwerdegegnerin liess am 1. April 1993, dem Tag des Inkrafttretens des neuen Markenschutzgesetzes, die schweizerische Marke 407'778 «CHRISTOPHEARDEN» für «montres, mouvements de montres (non électriques), réveils, instruments chronométriques, horlogerie (int. Kl. 14)» hinterlegen. Die Marke wurde im schweizerischen Markenregister eingetragen und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 1. Februar 1994 veröffentlicht.

Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 29. April 1994 gestützt auf ihre unter dem Datum des 16. Juni 1989 registrierte IR-Marke 537'802 «CHRISTOFLE» Widerspruch, die unter anderem für «montres, horlogerie et instruments chronométriques» (int. Kl. 14) eingetragen ist und auch in der Schweiz Schutz geniesst.

Mit Entscheid vom 29. November 1994 wies das BAGE den Widerspruch der Beschwerdeführerin ab. Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Beschwerde.

Am 31. August 1995 fand auf Verlangen der Beschwerdeführerin eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt. An dieser war nur die Beschwerdeführerin selbst vertreten; sie hielt an ihren Rechtsbegehren fest.

B. Die Beschwerdegegnerin hatte bereits am 17. September 1988 die schweizerische Marke 368'671 «CHRISTOFLE» für «horlogerie et autres instruments chronométriques, montres pour hommes et dames, horloges, bracelets de montres, chaînes de montres» hinterlegen lassen. Diese Marke wurde auf Antrag der Beschwerdeführerin mit rechtskräftigem Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 11. Dezember 1990 für nichtig erklärt, und es wurde der Markeninhaberin verboten, die Bezeichnung «CHRISTOFLE» im Zusammenhang mit bestimmten Produkten, unter anderem auch solchen der int. Kl. 14, zu verwenden (vgl. SMI 1993, 96: «CHRISTOFLE»).

Ebenso liess die Beschwerdegegnerin am 17. Januar 1991 die französische Marke 1'639'883 «Christophe Arden» (Schriftzug) für Waren der Kl. 14 hinterlegen; gestützt auf diese wurde die IR-Marke 569'580 registriert, mit Anspruch auf Schutz auch in der Schweiz. Hier wurde sie indessen von Amtes wegen zurückgewiesen. Auf Klage der Beschwerdeführerin wurde übrigens die französische Basismarke mit Urteil des Tribunal de Grande Instance de Strasbourg vom 23. November 1994 für ungültig erklärt. Dieses Urteil ist nach der unwidersprochen gebliebenen Auskunft der Beschwerdeführerin in Rechtskraft erwachsen.

#### *Die Rekurskommission zieht in Erwägung:*

... 2. «CHRISTOFLE» mag zwar von dem in vielen Ländern verbreiteten Vornamen Christof, Christoph oder auch Christoffel abgeleitet sein. Entgegen der Meinung des Amtes kann ein Vorname jedoch sehr wohl monopolisiert werden, da er für die damit gekennzeichneten Produkte überhaupt nicht beschreibend ist (ebenso E. Marbach, Die eintragungsfähige Marke, S. 85). Vornamen wirken denn auch durchaus individualisierend und erfreuen sich als Markennamen grosser Beliebtheit (z.B. Heidi für Käse, Petra für Zeitschriften, Stella für Zigaretten, Hugo für Bekleidungsstücke). Viele Personen der Zeitgeschichte sind unter ihrem Vornamen mindestens ebenso bekannt wie unter ihrem Familiennamen (z.B. Sheila, Elvis, Marlon, Pirmin usw.).

Wie sich aus dem Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 11. Dezember 1990 ergibt, ist die Beschwerdeführerin seit mindestens 30 Jahren auf dem Gebiet der Herstellung und des Verkaufs von Schmuck und Goldschmiedewaren tätig. Sie benutzt ihren Namen «CHRISTOFLE» in der Schweiz seit mehreren Jahrzehnten für Silberwaren, insbesondere auch für Bestecke, für welche die Mar-

ke «CHRISTOFLE» in der Schweiz zum mindesten notorisch bekannt geworden ist.

Demgemäss kommt der Marke «CHRISTOFLE» eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, und sie kann daher auch einen überdurchschnittlichen Schutzzumfang beanspruchen. Entsprechend haben sich Zeichen Dritter von ihr um so deutlicher zu unterscheiden.

3. Durch die Neuregistrierung der IR-Marke 537'802 «CHRISTOFLE» vom 16. Juni 1989 wurde die Warenliste der bereits schon viel früher international auch in Kl. 14 eingetragenen Marke «CHRISTOFLE» (vgl. z.B. IR 314'453 vom 3. Juni 1986) erweitert und insbesondere auch auf Uhren, Pendeluhrn und Zeitmessinstrumente ausgedehnt. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs (29. April 1994) war die fünf Jahre dauernde Karenzfrist (Art. 12 MSchG) noch nicht abgelaufen. In ihrer – verspäteten – Eingabe vom 27. Juli 1994 hat die Beschwerdegegnerin zudem den Gebrauch der IR-Marke 537'802 «CHRISTOFLE» in der Schweiz nicht bestritten, sondern nur geltend gemacht, die von der Beschwerdeführerin zum Nachweis des Markengebrauchs eingereichte Rechnung sei nicht beweisbildend. Es ist daher davon auszugehen, dass die IR-Marke 537'802 «CHRISTOFLE» in der Schweiz vollumfänglich Schutz genießt.

4. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt sind, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Es ist daher zu prüfen, ob der Gesamteindruck der beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer deutlich verschieden ist. Dabei kommt es auf den Eindruck an, den die sich gegenüberstehenden Marken als Ganzes hinterlassen (BGE 97 II 80, 98 II 141).

Da der Gesamteindruck zweier Marken deutlich verschieden sein muss, genügt es in der Regel zur Annahme einer Verwechslungsgefahr, dass ein charakteristischer Bestandteil der älteren Marke in die jüngere übernommen wird (vgl. insbesondere BGE 96 II 403: Helena Rubinstein Men's Club/Eden Club Superstar, ebenso BGE 62 II 332).

Die Beschwerdegegnerin hat die Marke der Beschwerdeführerin praktisch vollständig in ihre eigene übernommen. Der Umstand, dass sie den Vornamen Christophe nicht mit «F», sondern mit «PH» schreibt und dass sie das «L» am Schluss von «CHRISTOFLE» weglässt, ist unbeachtlich, da sich diese Unterschiede in der Mitte der Marke «CHRISTOPHEARDEN» befinden und vom Leser leicht übersehen werden. Aber auch die Beifügung der Nachsilben «Arden» bewirkt keine wesentliche Änderung des Gesamteindruckes, da zum mindesten die mittelbare Verwechslungsgefahr bestehen bleibt. Denn wenn noch Interessenten den Unterschied zwischen den Marken «CHRISTOFLE» und «CHRISTOPHEARDEN» wahrnehmen, so sind sie doch geneigt anzunehmen, es handle sich bei der Marke «Christophearden» um eine weitere Marke des Inhabers der Marke «Christofle», der zur

Abgrenzung der verschiedenen Produktlinien die beiden miteinander verwandten Marken «CHRISTOFLE» und «Christophearden» einsetzt. Das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr genügt aber bereits zur Bejahung der Markenähnlichkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG.

Diese Beurteilung deckt sich im übrigen mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts, die beim Hinzufügen von Endsilben in der Regel keinen unterschiedlichen Gesamteindruck anzunehmen pflegt (vgl. BGE 57 II 609: Lysol/Ly-solats, 73 II 186: Alps/Alpina, 77 II 327: Sihl/Silta, 82 II 233: Aqua/Aquamatica, 92 II 261: Sihl/Silbond, 98 II 142: Luwa/Lumatic).

5. Bei dieser Sachlage kann offenbleiben, ob die Verwechselbarkeit der beiden Marken noch dadurch erhöht wird, dass in der Marke «CHRISTOPHEARDEN» der Vorname Christoph deutlich erkennbar bleibt und auch als solcher aufgefasst wird, was zum gleichen Sinngehalt beider Marken führen würde, nämlich einer unter Verwendung des Taufnamens Christof (oder Christoph) gebildeten Marke. Die Übereinstimmung des Sinngehalts würde ebenfalls zur Annahme einer Verwechslungsgefahr genügen (MSchG-David, Art. 3 Rz 17).

Ebenfalls kann offenbleiben, ob die Nachsilben «-ARDEN» als Familienname (wie z.B. in der Schreibweise Christophe Arden), als phantasievoller Zusatz zum Vornamen Christoph oder gar als Teil eines anderen fremdländischen Namens (z.B. Christo Phearden) angesehen werden. Immerhin wäre darauf hinzuweisen, dass die beiden Nachsilben so oder so den Gesamteindruck kaum verändern, ist doch in der Marke der Beschwerdegegnerin immer noch der Wortanfang «CHRISTOPH-» dominant. Dem Wortanfang kommt jedoch bei der Beurteilung von Wortmarken besondere Bedeutung zu (MSchG-David, Art. 3 Rz 19).

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die für die Marken «CHRISTOFLE» und «CHRISTOPHEARDEN» beanspruchten Waren identisch oder doch zum mindesten gleichartig und die beiden Marken «CHRISTOFLE» und «CHRISTOPHEARDEN» einander derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Deshalb erweist sich die Beschwerde als begründet, weshalb sie unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen ist.

7. Bei diesem Ergebnis kann auch offenbleiben, ob im Widerspruchsverfahren die Rechtsprechung des Bundesgerichts Anwendung finden soll, wonach bei allfälligen Zweifeln an der Verwechselbarkeit zweier Marken der deliktische Wille des Verletzers mit zu berücksichtigen wäre (BGE 95 II 469; zustimmend MSchG-David, Art. 3 Rz 16). Dieser deliktische Wille der Beschwerdegegnerin könnte darin gesehen werden, dass sie bereits ohne Erfolg versucht hat, die CH-Marke 368'671 «CHRISTOFLE» und die IR-Marke 569'580 «Christophe Arden (fig.)» in der Schweiz schützen zu lassen, dass sie jedoch zunächst vom schweizerischen und sodann vom französischen Richter über die Unzulässigkeit ihrer Marken we-



gen der älteren Marke «CHRISTOFLE» der Beschwerdeführerin belehrt werden musste. Nach einer weiter vertretenen Meinung hätte jener, der sich zu nahe an ein fremdes Kennzeichen herangepircht hat, einen umso deutlicheren Schritt rückwärts zu tun und dürfte sich nicht damit begnügen, sich nur gerade knapp hinter die Grenze zurückzuziehen (MSchG-David Art. 3 Rz 16, mit Hinweisen). Da dem Publikum diese Vorgänge jedoch nicht bekannt sind, besteht für die Rekurskommission kein Anlass, sie ihrer Entscheidung zugrunde zu legen.

8. Die Gutheissung der Beschwerde hat zur Folge, dass die Eintragung der schweizerischen Marke 407'778 «CHRISTOPHEARDEN» in vollem Umfang zu widerrufen ist.

a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 500.– zu ersetzen.

Überdies hat die Beschwerdegegnerin die Verfahrenskosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr wird auf Fr. 2'500.– festgesetzt.

b) Was die Parteientschädigung (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwVG) betrifft, hat die Beschwerdeführerin eine Kostennote für das erstinstanzliche Verfahren in Höhe von Fr. 1'500.– und eine solche für das Beschwerdeverfahren in Höhe von Fr. 2'900.– (für ihre Aufwendungen bis zum 30. Dezember 1994) eingereicht. Es ist indessen daran zu erinnern, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach und rasch, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll. Diesem Gesichtspunkt trägt vor allem die Kostennote für das Verfahren vor der Vorinstanz zu wenig Rechnung.

Unter diesen Umständen ist die Parteientschädigung von der Rekurskommission nach dem ihr zustehenden Ermessen festzusetzen. Sie erachtet für das Verfahren vor der Vorinstanz eine Entschädigung von Fr. 1'000.–, für das Beschwerdeverfahren eine solche von Fr. 3'000.– als angemessen.

Art. 3 al. 1 lettre c et 31 al. 1 LPM – «GOLD»

- Pour que les marques ne soient pas considérées comme similaires, il faut qu'elles soient d'autant plus différentes que les produits concernés sont similaires (c. 1).
  - Des films et des appareils photographiques, optiques et cinématographiques sont similaires (c. 3).
  - Pour apprécier le risque de confusion, des marques verbales contenant des éléments graphiques secondaires doivent être traitées comme des marques purement verbales (c.4).
  - La question de savoir si une marque n'est pas susceptible d'être protégée, parce que générique, ne peut être tranchée dans la procédure d'opposition (c. 6).
  - Un signe faible utilisé intensivement durant plusieurs années acquiert une certaine force distinctive, mais l'étendue de sa protection demeure restreinte ; il n'y a pas de risque de confusion entre les marques GOLD et GOLDSOUND (c. 6).
- 
- Damit zwei Marken nicht als verwechselbar gelten, müssen sie um so verschiedener sein, je ähnlicher die betroffenen Waren sind (E. 1).
  - Filme und fotografische, optische und kinematografische Geräte sind wahrenähnlich (E. 3).
  - Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind Wortmarken mit untergeordneten graphischen Bestandteilen wie reine Wortmarken zu behandeln (E. 4).
  - Die Frage nach der Schutzunfähigkeit einer Marke als Gemeingut kann im Widerspruchsverfahren nicht vorab untersucht werden (E. 6).
  - Ein schwaches aber über mehrere Jahre intensiv gebrauchtes Zeichen gewinnt eine gewisse Unterscheidungskraft, doch bleibt sein Schutzzumfang beschränkt; eine Verwechslungsgefahr zwischen GOLD und GOLDSOUND besteht nicht (E. 6).

Décision de la commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 28 mars 1996.

- A. La marque internationale n° 607'335 «GOLDSOUND» a été enregistrée par l'intimée le 19 août 1993, avec effet également pour la Suisse. Cette marque a été publiée dans «Les Marques internationales» du 16 décembre 1993.



La marque **GOLDSOUND** a été enregistrée pour les produits suivants de la classe internationale n° 9 :

«Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, appareils de radio, autoradios, leurs composants et accessoires, appareils reproducteurs du son, leurs composants et accessoires, appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.»

- B. Par courrier du 31 mars 1994, la recourante a formé opposition contre l'enregistrement de la marque **GOLDSOUND** pour les produits «appareils photographiques, cinématographiques, optiques», et a versé simultanément la taxe d'opposition de CHF 500.-. Le 8 avril 1994 l'instance précédente a rendu un avis de refus provisoire total relatif à la marque internationale n° 607'335.
- C. La recourante fonde son opposition sur la marque internationale antérieure «**GOLD**», n° 501'196, qui est enregistrée pour des produits des classes 1, 9 et 16, soit:
- «1. Produits chimiques pour la photographie, produits photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photographiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.
  9. Plaques, pellicules et films photographiques et cinématographiques impressionnés, plaques, pellicules et films radiographiques impressionnés.
  16. Papiers photographiques et cinématographiques impressionnés, papiers radiographiques impressionnés.»



La recourante fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques. Puisque l'élément figuratif de la marque **GOLDSOUND** n'a qu'une importance secondaire, seul l'élément verbal de cette marque est susceptible de rester ancré dans la mémoire d'un acheteur moyen. De plus, l'élément **SO-UND** est purement descriptif, donc faible. Il n'y a donc que l'élément **GOLD** de la marque verbale de l'intimée qui puisse rester gravé dans la mémoire du public.

- D. L'intimée conteste tout risque de confusion en argumentant pour l'essentiel que la marque GOLDSOUND se distingue suffisamment de la marque GOLD de par son graphisme, son effet auditif et son sens, d'autant plus que l'élément GOLD est descriptif et ne peut être monopolisé par la recourante.
- E. Par décision du 28 mars 1995, la première instance a rejeté l'opposition. Avec son recours du 15 mai 1995, la recourante demande en substance que la décision attaquée de l'OFPI soit annulée et que soit approuvée son opposition du 31 mars 1994.

L'OFPI a renoncé à fournir un mémoire de réponse tout en demandant de rejeter le recours sous suite de frais et dépens à la charge de la recourante.

*Droit :*

1. Sont exclus de la protection des marques selon l'art. 3, alinéa 1, lit. c LPM, les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

Pour juger le risque de confusion, il faut aussi bien tenir compte de la similitude des signes que de celle des produits (MSchG-David, N 8 ss ad art. 3 LPM). Une interaction existe entre ces deux éléments: en effet la différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice versa (ATF 117 II 326). Dans chaque cas d'espèce, le risque de confusion est considéré en fonction de la clientèle ciblée.

2. L'opposition est dirigée contre une partie seulement des produits pour lesquels la marque GOLDSOUND est enregistrée, soit contre les appareils photographiques, cinématographiques et optiques. La recourante fait valoir que la marque GOLD est également enregistrée pour des produits de la classe 9 et utilisée depuis 1986 d'une manière intensive en Suisse pour des films, et serait donc devenue très connue.

L'intimée conteste qu'il existe une similitude entre des films d'une part et des appareils photographiques, cinématographiques et optiques d'autre part. Comme le démontrerait la terminologie différente de la nouvelle loi (similitude par rapport à «totalement différent» selon l'ancienne loi), l'étendue de la protection a été restreinte (cf. MSchG-David, N 23 ad art. 3 LPM). Il n'y aurait pas de similitude entre les produits, puisque les lieux de production et les voies de distribution seraient différents.

3. Dans chaque cas d'espèce la similitude des produits ou services est jugée selon les circonstances concrètes (cf. ATF 87 II 109). Cette question doit être tranchée du point de vue du cercle des acquéreurs concernés : au regard des lieux de production et de distribution usuels, le point décisif est de savoir si les

acquéreurs pourraient admettre que les produits ou services vendus sous une marque similaire proviennent de la même entreprise (cf. MSchG-David, N 35 ad art. 3 LPM). Même si des appareils photographiques et optiques sont de haute technicité, et s'il n'est pas évident qu'un fabricant de films produise également de tels appareils de précision, il est un fait que dans certains cas la même marque est utilisée aussi bien pour des films que pour des appareils photographiques. En partie, les films et les appareils photographiques et optiques sont vendus par les mêmes voies de distribution, notamment dans le commerce spécialisé. Pour ces raisons, il existe une similitude de produits entre les films d'une part et des appareils photographiques, optiques et cinématographiques d'autre part.

4. Il convient ensuite d'examiner s'il existe une similitude de marque entre GOLD d'une part et GOLDSOUND d'autre part. L'impression d'ensemble est décisive pour savoir s'il existe un risque de confusion entre deux marques. Dans le cas d'espèce, les deux marques contiennent des éléments graphiques. Ceux-ci sont toutefois d'une importance secondaire et ne seront visuellement guère remarqués. L'essentiel des deux marques est l'élément verbal qui restera ancré dans la mémoire du public. Il est donc justifié de traiter les deux signes en question comme des marques purement verbales pour juger le risque de confusion.
5. Le risque de confusion peut être le résultat de l'effet auditif, d'une impression visuelle ou du sens des signes à comparer (cf. MSchG-David, N 17 ad art. 3 LPM). Une grande importance doit être donnée aux éléments qui ont par leurs sens ou leurs sonorités un caractère frappant (MSchG-David, N 11 ad art. 3 LPM).

Selon la recourante, il reviendrait à l'élément commun des deux marques, GOLD, une importance élevée, raison pour laquelle il existerait un risque de confusion entre GOLD et GOLDSOUND. Par contre, l'intimée conteste tout risque de confusion. Elle fait valoir que la désignation GOLD ferait partie du domaine public, serait contenue dans un grand nombre de marques et ne pourrait être monopolisée par la recourante. En outre, la marque GOLDSOUND se différencierait de la marque GOLD de par son impression visuelle, l'effet auditif et son sens.

6. En ce qui concerne le risque de confusion, il est avéré que le début du mot est régulièrement décisif (MSchG-David, N 20 ad art. 3 LPM), et qu'une concordance au début provoque très souvent un risque de confusion. Dans le cas d'espèce il faut toutefois tenir compte du fait qu'une concordance existe pour l'élément GOLD, élément qui est souvent utilisé à titre descriptif pour la couleur d'un produit, d'un emballage ou la qualité des produits portant ce signe. Lorsque GOLD est utilisé comme terme générique, il s'agit d'un élément qui ne peut pas être monopolisé, donc pas protégé. Dans le cadre d'une procédure

d'opposition la question ne peut pas être tranchée pour savoir si la désignation GOLD est exclue de la protection. Par contre, on peut sans autre constater qu'il s'agit au minimum d'un signe faible.

La concordance dans un élément non distinctif n'est pas apte à provoquer un risque de confusion d'importance juridique (cf. ATF 79 II 100 SOLLUX/SOLIS; MSchG-David, N 29 ad art. 3 LPM). Même si GOLD présente un signe faible, il a obtenu - grâce à son utilisation intense pendant plusieurs années - une certaine force distinctive. L'étendue de la protection reste toutefois restreinte, surtout en tenant compte du grand nombre de marques contenant l'élément GOLD. Des modifications ou adjonctions peu importantes créent donc une différence suffisante (cf. ATF 79 II 100 ; MSchG-David, N 13 ad art. 3 LPM).

L'adjonction de la désinence SOUND à la marque GOLD provoque une impression visuelle nettement différente. GOLDSOUND a également un autre effet auditif que GOLD. De l'accentuation mise sur SOUND résulte une cadence différente. Finalement, l'adjonction du mot SOUND suscite des associations avec «son, musique», ce qui donne à la marque GOLDSOUND un autre sens que GOLD. Dans son ensemble, la marque GOLDSOUND se distingue donc suffisamment de la marque GOLD, excluant tout risque de confusion.

Contrairement à la décision THERMA/THERMACELL (RSPI 1992, pages 233 ss), le risque peut être exclu que le public, partant de la concordance dans l'élément GOLD, admette que les produits portant la marque GOLDSOUND proviennent de la recourante. Dans ce cas, la propriétaire de la marque THERMA pouvait s'appuyer sur des circonstances exceptionnelles, à savoir une intense utilisation de sa marque pendant 80 ans et le fait qu'elle utilisait également des variantes de sa marque comme THERMADUR et THERMAPLAN. De telles circonstances ne sont pas réunies dans le cas d'espèce, raison pour laquelle il n'existe pas de risque de confusion.

7. Le recours s'avère donc dépourvu de tout fondement et est rejeté sous suite de frais et dépens.

Art. 78 Abs. 2 MSchG – «ROCK CAFÉ»

- *Gegen eine Marke, die sich auf eine Gebrauchspriorität beruft, ist kein Widerspruch möglich, auch nicht gestützt auf eine Marke, die noch vor der angerufenen Priorität eingetragen wurde (E. 8).*
- *L'opposition à l'enregistrement d'une marque, pour laquelle une priorité découlant d'un usage antérieur a été revendiquée, est irrecevable, cela même si la marque sur laquelle l'opposition se fonde a été enregistrée avant la date de cette priorité (c. 8).*

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 14. Juli 1994

1. En date du 29 décembre 1993, l'enregistrement de la marque suisse n° 406 595 ROCK CAFÉ a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce n° 254, marque déposée en date du 14 juillet 1993 et revendiquant une priorité d'usage au 4 octobre 1992.

2. L'enregistrement est revendiqué pour les produits et services suivants:  
classe 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; classe 42: Verpflegung, Einrichtungen von «Rock café».

3. Par requête du 26 janvier 1994 à l'OFPI, l'opposante, S. S.A. sise à Genève, a formé opposition contre l'enregistrement de la marque nationale n° 406 595 et s'est par là même acquittée du paiement de la taxe d'opposition de Fr. 500.-. L'opposition se fonde sur l'enregistrement national de la marque FIRST ROCK CAFÉ n° 396 743 du 28 janvier 1992.

4. L'opposante fait valoir que la marque attaquée, contient comme élément essentiel la désignation verbale ROCK CAFÉ et que les produits revendiqués dans la marque de l'opposante doivent être considérés comme identiques ou similaires aux produits et services pour lesquels la marque du défendeur est enregistrée.

*Considérant en droit que:*

5. En application de l'art. 78 al. 1 LPM, celui qui le premier a utilisé une marque sur des produits, leur emballage ou pour des services jouit d'un droit qui prime celui du premier déposant, à la condition de déposer sa marque dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la LPM. Cette disposition a été introduite pour atténuer les rigueurs que pourrait engendrer le passage de la priorité conférée par l'usage à la priorité découlant de l'enregistrement de la marque (FF 1990 I p. 50).

6. L'enregistrement d'une marque en application de l'art. 78 al. 1 LPM permet de régulariser en quelque sorte une situation déjà acquise dans le passé, le droit à la marque, au regard de l'ancienne loi sur la protection des marques, étant déjà né de par l'usage de celle-ci.

7. Dans le cas d'espèce, la marque du défendeur a été enregistrée avec une revendication d'une priorité d'usage remontant au 4 octobre 1992.

8. Selon l'article 78 al. 2 LPM, les oppositions contre l'enregistrement de marques revendiquant une priorité d'usage au sens de l'art. 78 al. 1 LPM sont irrecevables. Cette disposition doit être comprise comme une expression des principes de prévisibilité et de non-rétroactivité. Le premier interdit pour sa part à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient pas attendre l'adoption (Grisel: *Traité de droit administratif* 1984 p. 148). Pour sa part, le principe de non-rétroactivité, énoncé par l'art. 1 al. 1 Titre final CC, peut connaître des exceptions à certaines conditions, notamment que la rétroactivité soit prévue par la loi: on, à la lecture de l'art. 78 al. 2 LPM, il apparaît clairement que le législateur a voulu au contraire exclure expressément celle-ci.

9. Ainsi, il manque aux oppositions formées contre des marques enregistrées avec une revendication d'une date de priorité d'usage, remontant avant le 1er avril 1993, la légitimation passive. Cette question, à la différence des règles de procédure civile, est dans le cas de la procédure administrative de nature purement procédurale (Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zürich 1993, ad. 235 p. 144 ss). La procédure d'opposition est soumise en principe et, sous réserve de dispositions contraires contenues dans la loi sur la protection des marques, aux règles de procédure de la loi sur la procédure administrative fédérale (PA; RS 172.021). Lorsqu'une condition formelle fait défaut, dans le cadre d'une procédure administrative, il est rendu une décision de non-entrée en matière (Kölz/Häner, *op. cit.* ad. 235 p. 145 ss).

10. Attendu que la marque de la défenderesse a été déposée avec une revendication d'une priorité d'usage avant le 1er avril 1993, la qualité passive pour défendre dans la procédure d'opposition lui fait défaut. L'opposition doit être considérée en conséquence comme manifestement irrecevable.

11. En application de l'article 22 al. 1 OPM, OFPI n'est pas tenu, en cas d'opposition manifestement irrecevable, de requérir de la part du défendeur une prise de position. Au regard de ce qui précède, cette disposition trouve ici application, en conséquence, OFPI n'a procédé à aucun échange d'écriture.

Par ces motifs, l'office décide: Il n'est pas entré en matière sur la présente opposition.



Art. 3 Abs. 1 lit. b und c, 31 Abs. 1 MSchG – «PRÉNOM FEMME»

- Gleiche Nizza-Klassifikation, ähnliche Abnehmerkreise, ähnliche Verwendungszwecke und gleiche Verkaufsstellen sind Indizien für Produktegleichartigkeit. Die Warengattungen dürfen keine so nahe Beziehung aufweisen, dass das Publikum sie dem gleichen Publikum zuweisen könnte (E. 10).
- Je ähnlicher zwei Marken sind, desto rascher ist Gleichartigkeit zu bejahen (E. 12c).
- Gleichartig sind Seifen zu Wasch- und Bleichmitteln, Toilettenzubehör zu Webstoffen und Textilwaren zu Dienstleistungen eines Schönheitsinstituts. Nicht gleichartig sind Parfums zu Kosmetika und Edelmetalle, Schmuck und Lederwaren zu Toilettenzubehör (E. 12b, d).
- Offengelassen, ob FEMME für Parfum und Kosmetika Gemeingut darstellt, weil im Widerspruchsverfahren nur die Verwechslungsgefahr geprüft werden kann (E. 13).
- FEMME und PRÉNOM FEMME vermitteln den Eindruck einer Serienmarke und sind verwechselbar (E. 14).
- *L'appartenance à une même classe de la classification de Nice, des destinataires semblables, des usages similaires et des lieux de vente identiques constituent des indices en faveur de la similarité de produits. Les produits ne doivent pas être proches au point que le public leur attribue une même provenance (c. 10).*
- *Plus deux marques sont proches, plus la similarité de produits doit être admise facilement (c. 12 c).*
- *Il y a similarité entre des savons et des produits pour le blanchissage et le nettoyage, entre des accessoires de toilette et des tissus et entre des produits textiles ainsi que les services d'un institut de beauté. Des parfums, des cosmétiques et des accessoires de toilette ne sont pas similaires à des métaux précieux, des bijoux et des articles en cuir (c. 12 b et d).*
- *La question de savoir si FEMME est une dénomination distinctive pour un parfum et des cosmétiques a été laissée ouverte car, dans la procédure d'opposition, le risque de confusion peut seul être examiné (c. 13).*
- *FEMME et PRÉNOM FEMME donnent l'impression d'appartenir à une série de marques et il existe entre elles un risque de confusion (c. 14).*

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 21. Juli 1994

1. Die internationale Eintragung der Marke Nr. 600.139 (PRÉNOM FEMME) wurde von der OMPI im offiziellen Publikationsorgan Les Marques Internationales» am 16. Juli 1993 veröffentlicht.

2. Die IR-Marke 600 139 beansprucht folgende Waren:

- 3 *Produits pour le blanchissage et autres substances pour la lessive; produits pour nettoyer, astiquer, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.*
- 14 *Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.*
- 18 *Cuir et ses imitations, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.*
- 20 *Meubles, glaces, cadres; produits en bois, en liège, en bambou, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en tortue, en ambre, en nacre, en mousse, de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.*
- 24 *Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de table.*
- 25 *Vêtements, chaussures, chapellerie.*
- 42 *Instituts de beautés.*

3. Mit Eingabe vom 1. November 1993 erhebt die Widersprechende beim BAGE gegen alle Waren der IR-Marke 600.139 Widerspruch. Gleichzeitig entrichtet die Widersprechende Fr. 500.- Widerspruchsgebühr. Der Widerspruch stützt sich auf die internationale Markeneintragung Nr. IR 129.440 (FEMME) vom 13. Januar 1987 unter Beanspruchung folgender Waren:

- 3 *Produits de parfumerie, savonnerie, fards.*
- 8 *Accessoires de toilette.*
- 21 *Accessoires de toilette.*

Der Widerspruch wird damit begründet, dass die betroffenen Marken ähnlich und für zum Teil identische und zum Teil gleichartige Waren bestimmt seien, so dass sich eine Verwechslungsgefahr ergebe. In der jüngeren Marke «PRÉNOM FEMME» sei die gesamte ältere Marke «FEMME» vollständig enthalten. Bei der Übernahme auch nur eines kennzeichnungsfähigen Bestandteils liege eine Verwechslungsgefahr vor. Die Beifügung von nicht besonders kennzeichnungsfähigen Bestandteilen, die auch optisch nicht ins Gewicht fallen, sei nicht wesentlich. Dies ergebe sich aus BGE 96 II 403 Helena Rubinstein Men's Club/Eden Club Superstar.

4. Das BAGE verweigerte der IR-Marke Nr. 600.139 am 13. Dezember 1993 mit einer totalen provisorischen Schutzverweigerung den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren. Gleichzeitig forderte das Amt die Widerspruchsgegnerin auf, bis am 13. Februar 1994 einen Vertreter mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz zu bestellen. Die Widerspruchsgegnerin wurde darauf hingewiesen, dass sie bei unbenutztem Ablauf dieser Frist vom Verfahren ausgeschlossen werde.

5. Bis zum 13. Februar 1994 hatte die Widerspruchsgegnerin keinen Vertreter bestellt. Die darauf am 28. Februar erlassene Ausschlussverfügung hat das Bundesamt für Polizeiwesen als Vermittlerin in internationalen Rechtsachen der zuständigen Vollzugsbehörde im Wohnsitzland der Widerspruchsgegnerin weitergeleitet. Am 30. Mai 1994 erhielt das BAGE die Mitteilung, dass die Zustellung der Ausschlussverfügung am 29. April 1994 zu eigenen Händen der Widerspruchsgegnerin erfolgte.

II. 6. Die Verfahrensausschlussverfügung gegenüber der Widerspruchsgegnerin vom 28. Februar 1994 ist eine selbständig anfechtbare Zwischenverfügung, die einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil mit sich bringen kann. Gemäss Art. 45 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 50 VwVG und Art. 36 MSchG kann gegen diese Zwischenverfügung innert 10 Tagen ab Eröffnung Beschwerde bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum eingereicht werden. Die Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin am 29. April 1994 eröffnet. Die zehntägige Rechtsmittelfrist ist am 9. Mai 1994 unbenützt verstrichen. Somit ist der Verfahrensausschluss der Widerspruchsgegnerin rechtskräftig. Das Verfahren wird von Amtes wegen ohne Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin weitergeführt.

7. Der Inhaber einer älteren Marke kann, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG, gegen die Eintragung Widerspruch erheben. Die IR-Marke (PRÉNOM FEMME) wurde am 11. Mai 1993 registriert. Die Marke der Widersprechenden (FEMME) wurde am 13. Januar 1987 rechtskräftig erneuert und ist damit älter.

8. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

9. Warengleichheit liegt vor, wenn aufgrund der im Register eingetragenen Warenlisten eine wörtliche Übereinstimmung der Warenangaben vorliegt; Folgende Produkte der Marke PRÉNOM FEMME (Klasse 3) sind identisch mit den Produkten der Marke FEMME (Klasse 3): Parfumerie = Parfümprodukte; savons = Seifen, cosmétiques = Kosmetika.

10. Die Warengleichartigkeit wird aus der Sicht des durchschnittlichen Abnehmers heraus im Einzelfall beurteilt (BGE 84 II 519; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. 1, 3. A., S. 261). Übereinstimmende Klassifizierung gemäss dem Ab-

kommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ist für die Beurteilung der Warengleichartigkeit nicht massgebend und lässt höchstens eine Gleichartigkeit vermuten. Weitere Indizien für die Warengleichartigkeit sind ähnliche Abnehmerkreise, ähnliche Verwendungszwecke oder gleiche Verkaufsstellen der betroffenen Waren. Diesen Kriterien folgt die Rechtsprechung sowohl der Schweiz (BGE 77 II 386 Heizkissen, Identität der Vertriebsstätten) als auch des benachbarten Auslandes (vgl. z. B. für Deutschland GRUR 1970, S. 71 und für Österreich PBI 1983 166). Aus der Herkunftsfunktion der Marke folgt, dass die beiden in Frage stehenden Warengattungen keine so nahe Beziehung zueinander aufweisen dürfen, dass das Publikum sie dem gleichen Produzenten zuschreiben könnte (BGE 65 II 207, 62 II 64, 56 II 450f.).

11. Gemäss diesen Kriterien sind auch die für die Marke «PRÉNOM FEMME» in Klasse 3 aufgeführten Bleich-, Wasch- und Putzmittel gleichartig mit «savonnerie = Seifenprodukte» der Widerspruchsmarke (vgl. B. Richter, Warengleichartigkeit, 7.A., München/Köln/Berlin/Bonn, 1983, Stichwort «Toilettenartikel»).

12. Es stellt sich weiter die Frage, ob Edelmetalle/Schmuckstücke/Uhren (Klasse 14), Waren aus Leder- und Lederimitationen (Klasse 18), Möbel/Spiegel/Produkte aus Elfenbein, Schildpatt und Horn (Klasse 20), Stoffe/Textilien (Klasse 24), Kleider/Schuhe/Kopfbedeckungen (Klasse 25) und Dienstleistungen eines Schönheitsinstituts (Klasse 42) gleichartig mit «accessoires de toilette» der Widerspruchsmarke sind.

a) Die Auslegung des Begriffs «accessoires de toilette» = «Toilettenzubehörartikel» der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den den Klassen 8 und 21 generell zugeordneten Waren ergibt, dass damit Rasierapparate und Apparate für Bad und Körperpflege einerseits sowie Bürsten, Kämmen und andere Utensilien für Bad und Körperpflege andererseits gemeint sind.

b) Bezüglich der Dienstleistungen eines Schönheitsinstituts besteht generell Warengleichartigkeit sowohl mit den Waren der Klasse 3 als auch den Toilettenzubehörartikeln der Klassen 8 und 21 der Widerspruchsmarke. In Schönheitsinstituten werden in der Regel neben Kosmetika und Parfums häufig auch Kämmen, Bürsten und Apparate für die Schönheitspflege verwendet und/oder verkauft.

c) Auch bezüglich von Textilien und Tüchern (Teil der für PRÉNOM FEMME in Klasse 24 registrierten Waren) besteht Warengleichartigkeit mit Parfums und Kosmetika der Widerspruchsmarke. Es ist allgemein bekannt, dass in diesem Bereich eine enge Verbindung besteht, indem Haute-couture-Unternehmen auch Parfums und Kosmetika herstellen und umgekehrt. Damit werden die vom Bundesgericht verwendeten Kriterien der gleichen Abnehmerkreise und Vertriebsstätten angesprochen. Warengleichartigkeit darf um so mehr angenommen werden, als für die Beurteilung der Verschiedenartigkeit zweier Waren ein strenger Massstab anzuwenden ist. Dieser Grundsatz ergibt sich aus der vom Bundesgericht schon un-

ter dem alten Markenschutzgesetz anerkannten Wechselwirkung, wonach an die Warenverschiedenartigkeit um so höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher die Marken zueinander stehen (BGE 117 II 326; im folgenden wird dargelegt werden, dass die Marken FEMME und PRÉNOM FEMME sehr ähnlich sind). Die finale Formulierung des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG «. . ., so dass . . . deutet an, dass an dieser Praxis auch unter dem neuen MSchG festzuhalten sein wird.

d) Auch unter Anwendung eines strengen Massstabes kann aber Warengleichartigkeit bezüglich der übrigen in Klasse 14, 18, 20, 24 und 25 registrierten Produkte nicht angenommen werden. Wertvolle Metalle, Schmuck, Lederwaren, Schuhe usw. sind keine Toilettenzubehörartikel und sind ihnen auch nicht gleichartig. Und bezüglich von Parfums und Kosmetika ist der Warenabstand zu gross. Eine andere Beurteilung könnte höchstens bei berühmten Marken in Betracht gezogen werden, was aber von der Widersprechenden zu Recht nicht geltend gemacht wird.

13. Ob die Widerspruchsmarke FEMME für Parfum- und Kosmetikartikel als Gemeingut anzusehen ist, für die ein Freihaltebedürfnis besteht, kann im Rahmen des Widerspruchsverfahrens dahingestellt bleiben. Nach ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift ist hier die Kognition auf Fälle der Verwechselbarkeit einer jüngeren mit einer älteren Marke beschränkt (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

14. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind danach Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Vorliegend sind zwei Zeichen zu beurteilen, die beide einen identischen Bestandteil aufweisen, nämlich das Wort FEMME. Für die beanspruchten Warengattungen ist dieser Begriff der sinngebende und damit kennzeichnend. Der Bestandteil PRÉNOM der Marke der Widerspruchsgegnerin ist dagegen lediglich ein wenig aussagekräftiger Zusatz, der für sich allein die Gefahr einer Verwechselbarkeit nicht beseitigen kann. Im Gegenteil: Es besteht die erhebliche Gefahr, dass die beiden Zeichen als Serienzeichen aufgefasst und von einem Abnehmer derselben Herkunft zugeordnet werden (Matter, Kommentar, 108; ZR 32,1933, Nr. 186 Uto - Utogold).

Es fragt sich weiter, ob eine Verwechselbarkeit dadurch ausgeschlossen werden kann, weil die Widerspruchsmarke FEMME eine reine Wortmarke in Grossbuchstaben ist, während die Marke der Widerspruchsgegnerin den Bestandteil «femme» mittels besonderer Schriftart in Kleinbuchstaben grafisch hervorhebt und «prénom» in Blockschrift und Kleinbuchstaben darüber schreibt und zu einem grafischen Gesamtbild zusammenfügt. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit von Marken und Bestandteilen ist auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers abzustellen, unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt (BGE 93 II 427, Troller, a.a.O., S. 233). Entscheidend ist damit auch bei

kombinierten Zeichen der Gesamteindruck des durchschnittlichen Abnehmers (BGE 95 II 465, A. Troller, a.a.O., S. 243). Nach der bundesgerichtlichen Praxis bestimmt sich der Gesamteindruck in der Regel überwiegend durch den Bildbestandteil, es sei denn, dieser sei untergeordnetes, figuratives Beiwerk (BGE 93 II 55f.). Im gleichen Sinne hat das Bundesgericht erkannt, dass eine reine Wortmarke durch eine Marke verletzt werden kann, die aus Wort und Bild besteht, dieses Bild aber im Gesamteindruck infolge der Gefahr einer Zuordnung zu einem Serienzeichen von untergeordneter Bedeutung ist (BGE 96 II 247f E. 1/2 Blauer Bock). Dies muss erst recht gelten, wo es sich, wie bei der Marke der Widerspruchsgegnerin, nicht um ein eigentliches Bild, sondern lediglich um die grafische Hervorhebung der Wörter (*femme* und *prénom*) und damit um einen besonderen, insgesamt aber wenig aussagekräftigen Schriftzug handelt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Bestandteil «*prénom*» ein wenig aussagekräftiger Zusatz ist, dessen Verwendung auch in Verbindung mit einer besonderen grafischen Darstellung die Gefahr einer Verwechselbarkeit nicht beseitigen kann (vgl. auch BGE 36 II 608f. *Lady Cora/Cora*).

*Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «THE SIMPSONS»*

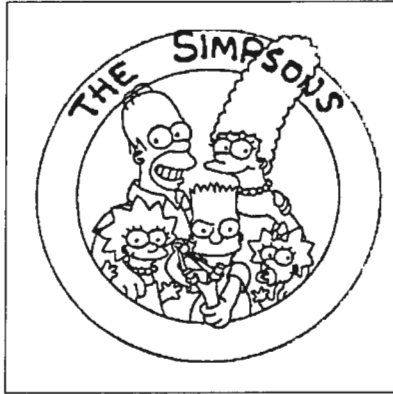
- *Der tatsächliche Gebrauch einer Marke ist für die Beurteilung der Gleichartigkeit unerheblich (E. 2).*
- *Das den Wortbestandteil «The Simpsons» umgebende Bild vermag eine Verwechslungsgefahr mit der Wortmarke «Simons» zu verhindern (E. 3).*
- *La façon dont une marque est effectivement utilisée est sans pertinence pour apprécier la similarité de produits (c. 2).*
- *L'élément figuratif entourant l'élément verbal «The Simpsons» suffit à écarter le risque de confusion avec la marque verbale «SIMONS» (c. 3).*

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 31. März 1995 i.S. T. Film Corporation, Los Angeles c. I. Verlag, Deutschland

Am 15. August 1991 wurde die CH-Marke 385 111 «The Simpsons (fig.)» für folgende Waren hinterlegt: Heftmaschinen (soweit in Klasse 16 enthalten), Schreibwarenhalter; Schreibtischgarnituren, Klebstoffe für Haushaltszwecke, Pinsel, Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Fotografien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielkarten, Bücher, Comicbücher, Poster, Papiertischtücher, Kalender, Grusskarten, Cartoons, Malbücher, Papierservietten und Packpapier; Gläser, Tassen,

Teller, Platten, Schüssel, Schalen, Kämmе, Bürsten; T-Shirts, Hemden, Hosen, Unterwäsche, Hüte, Handschuhe, Socken, Schuhe, Stiefel, Mäntel, Leibchen, Pull-over, Röcke, Krawatten, Pyjamas, Nachthemden, Pantoffeln und Kleider; Spielzeug und Spiele, Christbaumschmuck, Computerspiele, Puppen, Spielzeugfiguren und ihre Accessoires (soweit in Klasse 28 enthalten), Rollbretter; Kakao, Brot, Kuchen, feine Backwaren und Konditorwaren, getreideenthaltende Frühstücksmüesli (int. Kl. 16, 21, 25, 28, 30.).

Bei der widersprechenden Marke handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke:



Am 21. Januar 1994 wurde in (1993) 101 Les Marques internationales no. 11, S. 6517 (linke Spalte) die IR-Marke 609 478 Simons publiziert. Markeninhaberin ist die Widerspruchsgegnerin. Die Publikation umfasst u.a. folgendes Warenverzeichnis:

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de produits d'imprimerie, en particulier livres, journaux et matériel d'information imprimé.

Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine reine Wortmarke.

Mit am 28. April 1994 beim BAGE eingegangenem Schreiben erhob die Widersprechende gegen die Markeneintragung (nur bezüglich der Waren der Klasse 16) Widerspruch.

Das BAGE erliess am 19. Mai 1994 einen refus provisoire partiel bezüglich der in der Int. Kl. 16 enthaltenen Waren. In dieser Verfügung setzte das Amt der Widerspruchsgegnerin Frist zur Vertreterbestellung in der Schweiz an. Mit Schreiben vom 15. August 1994 legitimierte sich der Vertreter der Widerspruchsgegnerin entsprechend.

## II.

1.a Der Inhaber einer älteren Marke kann im Widerspruchsverfahren die Verletzung von relativen Ausschlussgründen durch eine neuere Marke geltend machen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Widersprecherin hat ihre Marke vor der Widerspruchsgegnerin hinterlegt. Ihre Marke ist daher gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. 6 MSchG älter als die angefochtene Marke. Die Widersprecherin ist somit zur Erhebung des Widerspruchsverfahrens legitimiert.

b. Der Widerspruch ist formell gültig (Art. 20 MSchV).

2. Zwischen den Waren der widersprechenden Marke und den in der int. Kl. 16 der angefochtenen Marke erfassten Produkten besteht Warengleichartigkeit. Wenn die Widerspruchsgegnerin anführt, sie vertreibe unter ihrer Marke v.a. juristische Literatur, so ist auf BGE 119 II 473 (Pr. 1995, Nr. 13), E.2.b zu verweisen, wo das Bundesgericht ausführte, dass für die Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit nur die Marken gemäss ihrer Eintragung im Markenregister massgeblich sind.

3. Die Tatsache, dass eine jüngere Marke zu einem älteren Warenzeichen ähnlich ist, bildet einen relativen Ausschlussgrund (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Zur Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf verschiedene Kriterien, wie etwa den Wortklang, das Wort-/Markenbild oder den Sinngehalt, abzustellen.

Der Wortteil der widersprechenden Marke lautet «The Simpsons». Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke, wobei das Wort «Simons» in Gross- und Kleinbuchstaben hinterlegt wurde. Es ist der Widersprechenden zuzustimmen, dass beide Wortteile in mehreren Punkten übereinstimmen. Der Wortanfang, dem laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel eine besondere Bedeutung zukommt, ist mit «SIM-» gleich. Beide Worte enden auf den gleichen Buchstaben «-ONS». Die Vokalfolge beider Wortteile ist mit «I-O» gleich. Beide Worte haben zwei Silben, allerdings werden diese unterschiedlich betont, nämlich «SIMP-SONS» und «SI-MONS».

Die Aussprache beider Worte ist unterschiedlich, nämlich 'sɪmpˠns resp. 'sɪmsˠns und 'sɑɪmʊns (Lautschrift nach COLLINS, Collins Electronic Dictionary and Thesaurus V1.5). Während «Simpsons», da dieses Wort im Deutschen als Eigenname nicht bekannt ist, nur englisch ausgesprochen wird, kann das Wort «Simons» sowohl englisch als auch deutsch ('si:mɔns) ausgesprochen werden, denn der Name «Simon» ist sowohl als Vor- als auch als Nachname bekannt.

Der Sinngehalt beider Marken ist unterschiedlich. «The Simpsons» bedeutet «Die Simpson Familie». Dieser Sinngehalt wird durch den Bildteil der Marke unterstrichen, der eine Comic-Familie, bestehend aus Vater, Mutter und drei Kindern zeigt. Beim Wort «Simons» handelt es sich um den Genitiv des Namens «Simon».



Es ist im Verlagswesen üblich, gewisse Werke mit dem Genitiv des Verfassers/Herausgebers zu versehen, so etwa Webster's oder Cassell's.

Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die widersprechende Marke eine Wort/Bildmarke ist. Die Graphik dieser Marke ist sehr stark. Es handelt sich um originell gestaltete Comic-Figuren, die aufgrund ihrer Haartracht und den herausstehenden Augen über eine hohe Kennzeichnungskraft verfügen. Im Vordergrund der Marke steht überdies der Bildteil, denn die Schrift ist im oberen Markenrand eingefügt worden. Aufgrund der Stärke des Bildes tritt die Schrift hier in den Hintergrund.

Massgeblich ist der Gesamteindruck der Marken, d.h. wie diese dem Letztabnehmer in der Erinnerung haften bleiben. Auch wenn zwar «Simpsons» und «Simons» über gewisse Ähnlichkeiten verfügen, so führt doch der unterschiedliche Sinngehalt und die Grafik zu einer genügenden Unterscheidung.

Die Widersprechende beruft sich auf Troller (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. 1, 3. A., Basel/Stuttgart 1993, S. 243; neuerdings auch Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Basel/Frankfurt a.M., N. 23 zu Art. 3) und führt an, dass eine jüngere Marke weder den Wort- noch den Bildbestandteil einer älteren Marke verwenden darf, sofern es sich dabei um unterscheidungskräftige Bestandteile handelt. Der zit. Autor führt aber zuvor, unter Berufung auf BGE 95 II 465, aus, dass grundsätzlich der Bildbestandteil dem Konsumenten in der Erinnerung haften bleibe. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend sei, muss von Fall zu Fall entschieden werden. So wie i.c. die Grafik gestaltet ist, steht nur sie im Vordergrund. Der Wortteil «The Simpsons» soll nur erklären, dass es sich bei der abgebildeten Comic-Familie eben um die Familie Simpson handle. Die Markenähnlichkeit ist daher zu verneinen.

Unter Berücksichtigung der zwar bestehenden Warengleichartigkeit aber der äusserst kleinen Ähnlichkeit ist eine Verwechselbarkeit der angefochtenen mit der widersprechenden Marke nicht gegeben, womit der Widerspruch abzuweisen ist.

Art. 3 Abs. 1 lit. c, 31 MSchG – «MTV/MOR MUSIC TV»

- Zwischen bespielten Tonträgern und Unterhaltung besteht Produktegleichartigkeit (E. 7).
- Der Hinweis auf eine der Widerspruchsmarke entgegenstehende Drittmarke ist unbeachtlich (E. 12).
- MTV MUSIC TELEVISION und MOR MUSIC TV unterscheiden sich in ihren Hauptbestandteilen MTV und MOR so deutlich, dass auch bei strengem Massstab keine Verwechslungsgefahr besteht (E. 13).
- Des supports de son enregistrés et les services se rapportant aux divertissements sont similaires (c. 7).
- Le défendeur ne peut invoquer une marque tierce antérieure à celle de l'opposant (c. 12).
- L'élément prépondérant des marques MTV MUSIC TELEVISION et MOR MUSIC TV, soit MTV et MOR, est si nettement différent que, même en faisant preuve d'une sévérité accrue, le risque de confusion ne peut être admis (c. 13).

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 20. April 1995

1. Die Schweizer Marke Nr. 409205 (MOR MUSIC TV) wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 18.4.1994 unter Beanspruchung folgender Waren und Dienstleistungen veröffentlicht: 9: Bespielte Video- und Audio-Kassettenbänder, Compactdiscs und Schallplattenaufzeichnungen mit Musik in der Hauptrolle. 41: Unterhaltung.

2. Die Widersprechende hat gegen die Eintragung dieser Marke beim BAGE am 18.7.1994 frist- und formgerecht in vollem Umfang Widerspruch erhoben. Die Widersprechende stützt sich auf ihre am 31.10.1984 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 343306 (MTV MUSIC TELEVISION, fig.), betreffend unter anderem ebenfalls folgende Waren: Bespielte Video-Kassetten und Disketten; Schallplatten und bespielte Magnetbänder sowie andere Tonwiedergabeträger (Int. Klassen 9,16,18, 24, 25, 26).



[...]

7. Zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits kann ebenfalls Gleichartigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG bestehen (MSchG-David, Art. 3, N. 35). Im vorliegenden Fall ist der Begriff der Dienstleistung «Unterhaltung» sehr weit. Damit wird gewissermassen auf der Ebene der Dienstleistungen das Pendant zu den fraglichen Waren hergestellt. Diese werden, wie die Widersprechende ausführt, alle vorwiegend zum Zweck der Unterhaltung produziert und gekauft. Die Nähe der Produkte ergibt sich mithin aus dem Verwendungszweck.

Im weiteren werden etwa von Fernsehsendungen auch Aufzeichnungen auf Videokassetten angeboten (z.B. Konzerten auf «MTV»). In solchen Fällen haben Dienstleistung («Unterhaltung») und Ware (bespielte Videokassette) auch denselben Produzenten.

Zwischen der Dienstleistung und den Waren ist somit ebenfalls die Gleichartigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu bejahen.

8. Bei weitgehend identischen Waren ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen (BGE 119 II 475). Im vorliegenden Fall ist zwar von einer grossen Warennähe, aber einer weniger grossen Nähe zur Dienstleistung auszugehen. Insoweit liegt die Schwelle der Verwechslungsgefahr entsprechend höher.

9. Die Verwechslungsgefahr ist aus der Sicht der durchschnittlichen Letztabnehmer zu beurteilen (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3.A., S. 229 ff.). Massgebend ist deren Erinnerungsvermögen, nicht ein gleichzeitiger Vergleich der Marken (David, aaO, S. 64).

10. Zu vergleichen sind zwei Wortmarken, eine davon mit grafischer Gestaltung. Hauptbestandteil der Marke der Widersprechenden ist die Bezeichnung «MTV». «MUSIC TELEVISION» ist eher beschreibender Natur und insoweit ein weniger kennzeichnungskräftiges, schwächeres Element.

Die Unterscheidungskraft von «MTV» wird durch das grafische Element noch etwas verstärkt.

11. Bei «MOR MUSIC TV» steht die erste Bezeichnung «MOR» im Vordergrund. «MUSIC TV» ist, wie «MUSIC TELEVISION», mehr beschreibender Natur.

Mit Bezug auf den Sinngehalt von «MOR» denkt der Durchschnittskonsument wohl überwiegend an den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Ausdruck «more» (mehr). Durch das Weglassen des letzten Buchstabens wird diese Bedeu-

tung etwas abgeschwächt, und der Ausdruck erhält eine phantasihafte Komponente.

Die Widerspruchsgegnerin erwähnt dazu, «MOR» sei ein Phantasiewort, ursprünglich abgeleitet aus «Middle of the road», entsprechend einer typischen Art von Musik und Lebensstil.

12. Die Widerspruchsgegnerin weist auch noch darauf hin, in der Schweiz bestehe seit vielen Jahren die Fernsehsendung MTW (Musik, Technik, Wissenschaft, eine Sendung des Fernsehens DRS). Wegen der Verwechselbarkeit mit dieser älteren Drittmarke sei die Marke der Widersprechenden nichtig.

Dieser Einwand ist allerdings nicht erheblich. Der blosser Hinweis auf eine (angebliche) Drittmarke vermag im Widerspruchsverfahren nichts zu bewirken (vgl. Art. 31 ff. MSchG).

13. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Hauptbestandteile «MTV» (MUSIC TELEVISION) und «MOR» (MUSIC TV) wenig Ähnlichkeit aufweisen. Aus den erwähnten Gründen und nach dem entscheidenden Gesamteindruck ist die Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu verneinen.

*Art. 3 Abs. 1 lit. c, 42 Abs. 1 MSchG, 21 MSchV – «90210»*

- *Widerspruchsgegner mit Sitz im Ausland, die keinen hiesigen Vertreter bestellen, werden vom Verfahren ausgeschlossen (E. II).*
- *Die Markenelemente «Beverly Hills» und «Motor boots» wären in Alleinstellung nicht schützbar (E. III.2).*
- *Die Verwendung zwei- und mehrstelliger Zahlen zur Kennzeichnung ist in der Regel phantasievoll (E. III.2).*
- *Zwischen MOTOR BOOTS 90210 (fig.) und BEVERLY HILLS 90210 (fig.) besteht eine Verwechslungsgefahr (E. III.5).*
- *Le défendeur sur opposition qui n'a en Suisse ni domicile ni siège et qui n'a pas désigné de mandataire établi en Suisse est exclu de la procédure (c. II).*
- *Les éléments verbaux «BEVERLY HILLS» et «MOTOR BOOTS» pris isolément ne sauraient être protégés (c. III.2).*
- *Des nombres de deux chiffres ou plus constituent en principe des signes de fantaisie (c. III.2).*
- *Il existe un risque de confusion entre MOTOR BOOTS 90210 (fig.) et BEVERLY HILLS 90210 (fig.).*



Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 11. Oktober 1995

I.1. Die internationale Marke Nr. 623123 (90210 MOTOR BOOTS) mit Registrierungsdatum vom 6. April 1994 wurde am 18. November 1994 von der OMPI in «Les Marques internationales» publiziert. Die Marke beansprucht Schutz für die folgenden Waren:

25 Articles d'habillement, chaussures, bottes pour moto, chapellerie.

2. Mit Eingabe vom 28. Februar 1995 erhob die Widersprechende beim BAGE gegen die internationale Marke Nr. 623123 Widerspruch und entrichtete gleichzeitig die Widerspruchsgebühr. Die Eingabe stützte sich auf die schweizerische Marke Nr. 403471 (90210 BEVERLY HILLS) mit Hinterlegungsdatum vom 14. September 1993. Die widersprechende Marke ist u.a. für die folgenden Waren eingetragen:

....Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

3. Die Widersprechende begründete ihr Begehren mit der Übereinstimmung in bezug auf die in beiden Marken enthaltene Zahl 90210. Die Waren seien alle gleich oder gleichartig.

4. Mit Verfügung vom 20. März 1995 erliess das BAGE daraufhin gegen die IR-Marke Nr. 623123 einen refus provisoire total. Die Widerspruchsgegnerin wurde gleichzeitig aufgefordert, innert drei Monaten einen Vertreter mit Sitz oder Niederlassung in der Schweiz zu bestellen. Sie hat es aber in der Folge unterlassen, dieser Aufforderung nachzukommen.

II. Wer an einem im MSchG geregelten Verfahren beteiligt ist und in der Schweiz keinen Sitz oder Wohnsitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertre-

ter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt wie in casu eine ausländischer Widerspruchsgegnerin ohne Vertreter in der Schweiz der Aufforderung zur Vertreterbestellung innert der gesetzten Frist nicht nach, so ist sie gemäss Art. 21 MSchV vom Verfahren auszuschliessen. Über den Widerspruch ist ohne die Teilnahme der Widerspruchsgegnerin von Amtes wegen zu entscheiden.

III.1. Gemäss Art. 3 MSchG sind zwei identische oder ähnliche Zeichen verwechselbar, sofern sie für gleiche oder gleichartige Waren eingetragen sind. Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass zwischen den Waren «Articles d'habillement, chaussures ... chapellerie» einerseits und den «Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen» andererseits Warengleichheit besteht. Dies trifft aber auch auf die zusätzlich von der angefochtenen Marke beanspruchten «bottes pour moto» zu, weil davon auszugehen ist, dass zur allgemein gefassten Umschreibung «Schuhwaren» im Verzeichnis der widersprechenden Marke alle Arten von Schuhen, demnach auch Motorfahrerstiefel, gehören.

Die von den sich gegenüberstehenden Marken beanspruchten Waren sind somit allesamt identisch.

IV.1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Zwischen Waren- und Zeichennähe besteht dabei eine Wechselwirkung: je näher die Waren zueinander stehen, desto grösser müssen die Abweichungen zwischen den Zeichen sein, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken ist gemäss konstanter bundesgerichtlicher Praxis auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen bei den Abnehmern hinterlassen (zuletzt in BGE 119 II 473: Radion/Radomat). Die Bedeutung von Wort- und Klangbild, des Sinngehalts sowie gegebenenfalls der graphischen Gestaltung sind als Ganzes gegeneinander abzuwägen.

2. Zur markenrechtlichen Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen können gemäss geltender Eintragungspraxis des BAGE auch zwei- und mehrstellige Zahlen verwendet werden. Deren Verwendung ist in der Regel phantasievoll. Dies trifft auch auf die sich in diesem Widerspruch gegenüberstehenden Zeichen zu. Wie die Widersprechende zu Recht ausführt, ist dieser ihnen gemeinsame Bestandteil auch ihr Hauptelement, weil die Angaben «BEVERLY HILLS» und «MOTOR BOOTS» in Alleinstellung nicht schützbar wären.

3. Die Kennzeichnungskraft der beiden Marken beruht zusätzlich auf ihrer graphischen Gestaltung. Sie ist allerdings in beiden Zeichen weniger einprägsam als das Zahlenelement und deshalb von geringerer Bedeutung. Trotzdem ist

auch dieser Bestandteil bei der Beurteilung der Zeichennähe zu beachten, weil die Graphik der angefochtenen Marke eine gewisse Ähnlichkeit mit jener des Widerspruchszeichens aufweist: beiden ist ein Kreis bzw. ein an einen Kreis erinnerndes Element gemeinsam, durch dessen Mitte die Zahl 90210 läuft.

4. Die Wort- und Klangbilder der beiden Marken werden ebenfalls hauptsächlich durch das gemeinsame Zahlenelement geprägt. Es ist ohnehin davon auszugehen, dass im Publikum in erster Linie die Zahl «90210» zur Bezeichnung der Marken verwendet und der Bestandteil MOTOR BOOTS bzw. BEVERLY HILLS weit weniger Beachtung findet.

5. Das Vorhandensein auch nur eines einzelnen kennzeichnungskräftigen Bestandteiles einer Marke in einer anderen kann eine Verwechslungsgefahr schaffen, sofern das betreffende Element wesentlich für den Gesamteindruck jenes Zeichens ist, in dem es zuerst enthalten war (vgl. hierzu A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I S. 221 und BGE 92 II 277). Wie bereits dargelegt, beruht die Kennzeichnungskraft der sich gegenüberstehenden Marken in erster Linie auf der Verwendung der Zahl «90210». Somit ist aber auch davon auszugehen, dass das prägende Element des Widerspruchszeichens ebenfalls in der angefochtenen Marke vorkommt. Wegen der Übereinstimmung in einem solch wesentlichen Bestandteil müsste schon bei nur entfernter Warennähe auf das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr geschlossen werden. In casu sind die beanspruchten Waren aber identisch. Hinzu kommen die Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die graphische Gestaltung. Die beiden Zeichen sind somit ohne weiteres verwechselbar.

6. Der Widerspruch ist deshalb gutzuheissen und der angefochtenen internationalen Marke Nr. 623123 der Schutz in der Schweiz zu verweigern.

*Anmerkung:*

Das Amt hätte die Widerspruchsmarke offensichtlich auch geschützt, wenn sie bloss aus der Zahl «90210» bestanden hätte. Daraus darf aber noch keine grundsätzliche Zulässigkeit reiner Zahlmarken abgeleitet werden. Die Einrede des Gemeinguts – dass die Widerspruchsmarke nicht hätte eingetragen werden dürfen – kann nämlich im Widerspruchsverfahren gar nicht geprüft werden (vgl. Entscheid «Prénom femme» Seite 345). Literatur und Rechtsprechung sind mit der Zulassung von nicht durchgesetzten Zahlmarken sehr zurückhaltend (A. Troller, Immaterialgüterrecht I, 3.A. Basel 1983, S. 309, L. David, MSchG-Kommentar, Basel 1994, N. 33 zu Art. 2 MSchG, BGE 118 II 182, Duo, 109 II 258 OKT; BGER in PMMBI 1976 I 26, 3x3; AGE in PMMBI 1972 I 73, 220 und 1975 I 9, 61).

Die Zahl 90210 lässt an einen technischen Bezug denken, käme vielleicht als Typenbezeichnung von Maschinen, allenfalls Motorrädern in Frage. Sie scheint

damit für Bekleidungsstücke individuell und kennzeichnungskräftig zu wirken (vgl. BGer in SMI 1985/1, 46, Jade). Im Vergleich mit anderen fünfstelligen Zahlen jedoch wird deutlich, wie wenig kennzeichnungskräftig diese Ziffernfolge an sich ist. Hier darf nicht mit berühmten Marken wie «501» oder «4711» verglichen werden. Eine eingetragene, fünfstellige, reine Zahlmarke würde fast jede andere fünfstellige Zahl als Kennzeichnung für ähnliche Produkte verbieten, da sie nicht im Gedächtnis haften bleibt. Das effektiv kennzeichnungskräftige Merkmal der vorliegenden Widerspruchsmarke ist die Idee, eine blosse, fünfstellige Zahl als Hauptbestandteil zu verwenden. Diese Idee aber ist Gemeingut.

D.A.



#### IV. Patentrecht / Brevets

Art. 42 Abs. 3, 47 Abs. 2 PatG – «SCHWIEGERMUTTER II»

- Die bloss postalische Zustellung einer Löschanzeige an einen ausländischen Patentinhaber wegen Versäumnis einer Jahresgebühr genügt, um die Zweimonatsfrist gemäss Art. 47 Abs. 2 PatG in Gang zu bringen; eine Zustellung auf konsularischem Weg gemäss Haager Übereinkunft ist nicht erforderlich (E. 2b).
- Die Zustellung einer Löschanzeige gilt als erfolgt, wenn diese in den Machtbereich des Patentinhabers gelangt (E. 3).
- La notification postale d'un avis de radiation à un titulaire étranger d'un brevet, consécutivement au non-paiement d'une annuité, suffit à faire courir le délai de deux mois de l'article 47 al. 2 LBI; il n'est pas nécessaire de procéder à une notification par voie consulaire conformément à la convention de La Haye (c.2.b).
- La notification d'un avis de radiation est considérée comm effectuée lorsque cet avis parvient dans la sphère de pouvoir du titulaire du brevet (c. 3).

Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 16. April 1996 i. S. EJPD gegen M. und RKGE (Verwaltungsgerichtsbeschwerde). Hierdurch wurde der in SMI 1996/1, 143ff. publizierte Entscheid der Rekurskommission («Schwiegermutter I») aufgehoben.

A.- M. ist Inhaber des europäischen Patents ..., dessen Schutz sich auch auf die Schweiz erstreckt. Die am 31. Juli 1992 in der Schweiz fällige fünfte Jahresgebühr konnte bis 31. Januar 1993 bezahlt werden (Art. 42 Abs. 3 PatG). Diese Frist lief unbenützt ab.

Am 23. Februar 1993 liess das Bundesamt für geistiges Eigentum M. eine Löschanzeige (Art. 18 Abs. PatV) zukommen.

B.- Mit Gesuch vom 3. September 1993 beantragte M. Wiedereinsetzung in den früheren Stand. Er machte geltend, das Fristversäumnis sei in der Kanzlei seines Patentanwalts erst bei der Vorbereitung der Einzahlung der sechsten Jahresgebühr, nämlich am 5. Juli 1993, bemerkt worden. Die zweimonatige Frist nach Art. 47 Abs. 2 PatG sei deshalb gewahrt.

Das Amt trat mit Verfügung vom 24. Februar 1994 auf das Wiedereinsetzungsgesuch nicht ein mit der Begründung, die Löschanzeige vom 23. Februar 1993 sei dem Gesuchsteller mit Sicherheit vor Ende Juni 1993 zugekommen, weshalb das erst am 3. September 1993 gestellte Gesuch verspätet sei.

Die von M. gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde hiess die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum mit Entscheid vom 22. September 1995 dahin gut, dass sie das Bundesamt anwies, auf das Wiedereinsetzungsgesuch einzutreten.

C.- Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beantragt dem Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, den Entscheid der Rekurskommission aufzuheben und die Verfügung des Amts zu bestätigen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1.- In tatsächlicher Hinsicht steht nach den Feststellungen der Rekurskommission fest, dass das Amt die Löschanzeige vom 23. Februar 1993 mit eingeschriebener Post an die Wohnadresse des Beschwerdegegners in Deutschland gesandt hat. Am 25. Februar 1993 hat ein Postbeamter die Sendung de im gleichen Haus wohnenden Schwiegermutter des Beschwerdegegners übergeben.

Die Rekurskommission betrachtet die Löschanzeige als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 VwVG und geht zudem davon aus, dass es sich um einen Entscheid über eine Zivil- oder Handelssache handelt, auf den die Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozess vom 1. März 1954 (SR 0.274.12) anwendbar ist. In der direkten Postzustellung der Löschanzeige sieht die Rekurskommission einen Verstoss gegen dies Übereinkunft, da nach deren Art. 1 die Zustellung auf konsularischem Weg hätte erfolgen müssen. Das führt nach Ansicht der Rekurskommission dazu, dass die Löschanzeige nichtig ist und keine Wirkungen entfalten konnte, mithin insbesondere die zweimonatige Frist von Art. 47 Abs. 2 PatG nicht auszulösen vermochte, denn: Quod nullum est, nullum producit effectum.

Das beschwerdeführende Departement beanstandet diese Auffassung als unvereinbar mit Art. 47 PatG und mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu dieser Bestimmung.

2.- a) Um das Patent aufrecht zu erhalten, hat der Patentinhaber jeweils fristgemäss (Art. 42 Abs. 3 PatG) die Jahresgebühren zu bezahlen (Art. 41 Abs. 1 lit. d und Art. 42 PatG). Die Patentverordnung (PatV) enthält dazu insbesondere die folgenden Einzelbestimmungen: Das Amt macht den Patentinhaber auf den Verfall einer Jahresgebühr aufmerksam und weist ihn auf das Ende der Zahlungsfrist und die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Gebühr hin; ins Ausland werden allerdings keine derartigen Anzeigen versandt (Art. 18 Abs. 2). Ein Patent, für das eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, wird im Register

gelöscht (Art. 18 Abs. 4 Satz 2). Die Löschung wird dem Patentinhaber angezeigt (Art. 18 Abs. 5 letzter Satz).

Solche Löschanzeigen bezeichnet das Amt jeweils als Verfügungen und versieht sie mit einer Rechtsmittelbelehrung. Es sendet sie - im Gegensatz zu Mahnungen im Sinne von Art. 18 Abs. 2 PatV - offenbar auch an im Ausland wohnhafte Patentinhaber, wobei die Sendung mit eingeschriebener Post aufgegeben wird.

b) Verpasst der Patentinhaber die Zahlungsfrist, kann er die Wiedereinsetzung in den früheren Stand erlangen, sofern es ihm gelingt, glaubhaft zu machen, dass er ohne sein Verschulden an der fristgerechten Zahlung verhindert wurde (Art. 47 Abs. 1 PatG). Das Wiedereinsetzungsgesuch ist innert zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses beim Amt einzureichen (Art. 47 Abs. 2 PatG). Als weggefallen gilt das Hindernis nach Lehre (statt vieler Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. 1975, Bd. II, Anm. 10 zu Art. 47, S. 677, und Anm. 10A des Nachtrags zu Art. 47, S. 682/36; Conrad Albert Riederer, Wiedereinsetzung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht, Diss. Zürich 1977, S. 80) und Rechtsprechung (PMMBI 1967 I 53 f. und 54; vgl. auch PMMBI 1969 I 19 f. und 1963 I 44 ff.) auch dann, wenn es zwar an sich weiterbesteht, aber nicht mehr als unverschuldet im Sinne von Art. 47 Abs. 1 PatG gelten kann. Liegt das Hindernis - wie im vorliegenden Fall - in der irrtümlichen Annahme, die Jahresgebühr sei bereits bezahlt, so beginnt daher die zweimonatige Frist nicht erst zu laufen, wenn der Irrtum ausgeräumt ist, sondern schon im Zeitpunkt, in dem der Patentinhaber bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit den Irrtum hätte erkennen können oder doch ernstlich mit einem solchen hätte rechnen müssen (PMMBI 1983 I 10 f.; 1967 I 53 f.). Dabei obliegt dem Patentinhaber, glaubhaft zu machen, dass ihm diese Möglichkeit zwei Monate vor Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs ohne sein Verschulden fehlte (vgl. Art. 47 Abs. 1 PatG; Riederer, a.a.O., S. 84 ff.; Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 8 zu Art. 47, S. 676, und Anm. 8A des Nachtrags zu Art. 47, S. 682/33 ff.).

Erhält der Patentinhaber eine Anzeige, mit der er über die Löschung des Patents mangels Bezahlung der Jahresgebühr orientiert wird, verfügt er über die Angaben, die es ihm erlauben zu erkennen, dass seine Annahme, die Gebühr sei bereits bezahlt, möglicherweise auf einem Irrtum beruht. Der Erhalt der Löschanzeige führt daher in aller Regel zum Wegfall des Hindernisses im Sinne von Art. 47 Abs. 2 PatG (vgl. PMMBI 1986 I 11 f.). Diese Wirkung aber beruht entgegen dem, was die Rekurskommission anzunehmen scheint, einzig auf dem Inhalt der Mitteilung und nicht etwa darauf, dass das Amt derartige Anzeigen - zu Recht oder zu Unrecht als Verfügungen zu bezeichnen pflegt. Ob der Löschanzeige tatsächlich Verfügungsnatur zukommt und ob sie als solche rechtsgültig eröffnet worden ist, bleibt deshalb für die Frage, ob der Patentinhaber seinen Irrtum bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte erkennen müssen, unerheblich. Der Massstab, der an die vom Patentinhaber zu erwartende Sorgfalt anzulegen ist, kann da-

bei für im Ausland wohnhafte Patentinhaber kein anderer sein als für in der Schweiz ansässige.

Die Auffassung der Rekurskommission, dass ein Patentinhaber, der im Ausland wohnt, nur auf konsularischem Weg zugestellte Löschanzeigen zu beachten braucht, lässt sich mit diesen Grundsätzen nicht vereinbaren. Die Sorgfaltspflichten, die den Patentinhaber im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Patentschutzes in der Schweiz treffen, richten sich nach schweizerischem Recht (Art. 110 Abs. 1 IPRG) und werden durch die Haager Zivilprozessübereinkunft nicht beeinflusst.

3.- Im vorliegenden Fall hat demnach das Hindernis dann als bereits Ende Februar 1993 weggefallen zu gelten, wenn der Beschwerdegegner die Löschanzeige vom 23. Februar 1993 zur Kenntnis genommen hat oder bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt jedenfalls davon hätte Kenntnis nehmen sollen. Aufgrund der Abklärungen der Rekurskommission steht fest, dass die Löschanzeige im Haus des Beschwerdegegners eingetroffen und dort von seiner im gleichen Haushalt lebenden 84-jährigen Schwiegermutter entgegengenommen worden ist. Der Beschwerdegegner wendet jedoch ein, seine Schwiegermutter habe, ohne ihn darüber zu unterrichten, die Sendung weggelegt, woraus ihr angesichts ihres hohen Alters kein Vorwurf gemacht werden könne.

a) Empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Erklärungen sind vollendet und wirksam, sobald sie dem Empfänger zugegangen sind, ohne dass es auf die tatsächliche Kenntnisnahme durch diesen ankäme (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, S. 168 f.; Kramer, Berner Kommentar, N 82 zu Art. 1 OR). Für den Zugang einer Willenserklärung in Briefform genügt es, wenn sie auf eine für die Entgegennahme von Briefen vorgesehene Weise in den Machtbereich des Empfängers gelangt, so dass es nur noch von dessen Verhalten oder vom Verhalten seiner Hilfspersonen abhängt, ob er den Brief wahrnimmt (Schönenberger/Jäggi, Berner Kommentar, N 137 zu Art. 1 OR). Ein Zugang in diesem Sinne liegt insbesondere auch vor, wenn der Brief in den Räumlichkeiten des Empfängers einer Drittperson ausgehändigt wird, die nach der Verkehrsauffassung als befugt und geeignet anzusehen ist, ihn in Empfang zu nehmen (BGE 118 II 42 E. 3b, S. 44, mit Hinweisen).

b) Diese Erwägungen haben zumindest analog auch für amtliche Anzeigen über die Löschung von Patenten zu gelten. Solche Anzeigen sind zwar - anders als rechtsgeschäftliche Erklärungen - nicht unmittelbar auf rechtliche Wirkung gerichtet, sondern wollen dem Empfänger zunächst nur einen bestimmten Sachverhalt zur Kenntnis bringen. Dennoch trifft aber auch hier die Überlegung zu, dass es grundsätzlich Sache des Empfängers ist, durch geeignete organisatorische Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass er von Sendungen, die an seiner Adresse eintreffen, auch tatsächlich Kenntnis erlangt (vgl. von Tuhr/Peter, a.a.O., S. 169 Anm. 26). Legt die Person, die die Sendung entgegennimmt, diese weg, ohne den Empfänger über ihr

Eintreffen zu unterrichten, so ist in aller Regel davon auszugehen, dass der Empfänger seinen Posteingang nicht hinreichend sorgfältig organisiert hat. Vorbehalten bleiben aussergewöhnliche Umstände, die den Empfänger, obschon er alles nach den Umständen Gebotene vorgekehrt hatte, daran hinderten, von der in seinem Machtbereich eingetroffenen Anzeige Kenntnis zu nehmen.

c) Mit der Entgegennahme durch die Schwiegermutter ist die Löschanzeige in den Machtbereich des Beschwerdegegners gelangt. Aufgrund der Vorbringen des Beschwerdegegners ist davon auszugehen, dass seine Schwiegermutter die Anzeige weggelegt hat, ohne ihn zu informieren. Dieser Umstand kann dem Beschwerdegegner zwar entgegen der Auffassung des beschwerdeführenden Departements nicht einfach als eigenes Verschulden angerechnet werden. Ebenso wenig kann ihm entgegengehalten werden, dass er nach der Praxis des Bundesamtes für geistiges Eigentum (PMMBl 1992 I 61 ff. = SMI 1992 S. 321 ff. bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung seiner Hausangestellten alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden hatte. Denn die 84-jährige Schwiegermutter des Beschwerdegegners darf nicht unbesehen mit einer Hausangestellten gleichgesetzt werden.

Dennoch war es aber Sache des Beschwerdegegners, das Nötige vorzukehren, damit in seiner Abwesenheit eintreffende, an ihn gerichtete Sendungen ihm auch ausgehändigt werden. Aufgrund der Sachlage, wie sie sich aus seinen eigenen Vorbringen ergibt, ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine Schwiegermutter entweder über die Behandlung an ihn gerichteter, eingeschriebener Postsendungen besser hätte ins Bild setzen oder aber, falls ihr wegen ihres Alters deren Entgegennahme und sorgfältige Weiterleitung nicht mehr zuzumuten gewesen sein sollte, der Post entsprechende Weisungen hätte erteilen müssen (vgl. BGE 118 II 42 E. 3b, S. 45). Anders würde es sich nur verhalten, wenn der Beschwerdegegner sich auf aussergewöhnliche Umstände berufen könnte, die dazu führten, dass die Sendung nicht in seine Hände kam, obwohl er alle gebotenen Vorkehrungen getroffen hatte. Solche Umstände hat der Beschwerdegegner indessen nicht namhaft zu machen vermocht. Er hatte vor der Rekurskommission lediglich vorgebracht, dass seine Schwiegermutter, die sich an den Vorgang nicht mehr erinnern könne, den Brief ohne Zweifel irgendwo weggelegt habe, ohne den Beschwerdeführer zu unterrichten. Diese Vorbringen aber sind nicht geeignet, als glaubhaft erscheinen zu lassen, dass der Beschwerdegegner Opfer aussergewöhnlicher Umstände geworden wäre, die mit seinen Sorgfaltspflichten in keinem Zusammenhang stehen.

d) Bei Anwendung der pflichtgemässen Sorgfalt hätte dem Beschwerdeführer demnach, wie ausgehend von seinen eigenen Vorbringen anzunehmen ist, die Löschanzeige und die darin festgehaltene Tatsache, dass die fünfte Jahreszahlung nicht bezahlt worden war, zur Kenntnis gelangen müssen. Es ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner ab dem Eintreffen der Löschanzeige in seinem Machtbereich, d.h. seit dem 25. Februar 1993, nicht mehr unverschuldet

terweise in einem Irrtum über die Zahlung befangen sein konnte. Das Hindernis muss als in diesem Zeitpunkt weggefallen gelten. Die zweimonatige Frist von Art. 47 Abs. 2 PatG ist folglich am 26. April 1993 abgelaufen, und das erst am 3. September 1993 gestellte Wiedereinsetzungsgesuch ist verspätet, so dass das Amt zu Recht nicht darauf eingetreten ist. Der gegenteilige Entscheid der Rekurskommission ist in Gutheißung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufzuheben.

*Art. 1, 7, 13, 24, 26 al. 1, 27, 28 et 128 LBI; 56 et 99 CBE; 2 al. 2 CC; 109 al. 3 LDIP – «STOCKAGE»*

- *Le sort du brevet après sa délivrance est soumis à la loi nationale de chacun des pays parties à la CBE (c. 1 a).*
- *L'interdiction jurisprudentielle faite au licencié d'ouvrir action en nullité du brevet subsiste-t-elle après l'expiration du contrat de licence? (c. 3 a).*
- *L'invention n'est pas nouvelle uniquement lorsqu'un document antérieur pose le même problème et le résout de façon identique dans tous les éléments nécessaires à l'homme du métier pour les reproduire (c. 4).*
- *Lorsque l'état de la technique combine des connaissances de divers domaines et qu'un développement suppose la prise en compte de ces différentes branches, il faut tenir compte, pour apprécier l'activité inventive, des capacités collectives du groupe d'hommes du métier qui doivent être réunis pour procéder à des développements (c. 5 a).*
- *L'interprétation de la notion d'activité inventive n'a pas changé fondamentalement par la révision de 1976 de la LBI (c. 5 a).*
- *La description ou un dessin ne peut servir qu'à interpréter une revendication, mais non à la compléter ou à l'élargir (c. 5 c).*
- *Saisi d'une action en nullité, le juge peut se limiter à constater la nullité partielle du brevet ou à procéder à une limitation impliquant la réduction de la portée de la protection; le délai de quatre ans dès la délivrance du brevet est alors inapplicable (c. 8 a).*
- *Le juge n'a pas à examiner d'office si les conditions posées à la limitation d'une revendication sont réalisées (c. 8 c).*
  
- *Das Schicksal des Patents nach seiner Erteilung untersteht dem nationalen Recht jedes EPÜ-Mitgliedstaates (E. 1a).*
- *Besteht das Rechtskraftsverbot einere Patentnichtigkeitsklage nach Beendigung des Lizenzvertrages fort (E. 3a)?*
- *Die Erfindung ist erst dann nicht neu, wenn ein früheres Dokument dasselbe Problem stellt und dem Fachmann gegenüber bezüglich aller notwendiger Punkte in gleicher Weise löst (E. 4).*

- *Verbindet der Stand der Technik das Wissen verschiedener Bereiche und bezieht eine Entwicklung diese Verbindung mit ein, müssen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die kombinierten Kenntnisse der Fachleute solcher Entwicklungen ermittelt werden (E. 5a).*
- *Die Auslegung des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit hat seit der PatG-Revision von 1976 nicht grundlegend geändert (E. 5a).*
- *Eine Beschreibung oder Zeichnung kann der Erläuterung, nicht aber der Ergänzung oder Ausweitung eines Anspruchs dienen (E. 5c).*
- *Im Nichtigkeitsprozess kann der Richter sich mit der Feststellung der Teilnichtigkeit des Patents begnügen oder eine Einschränkung mit reduziertem Schutzzumfang anordnen; die vierjährige Frist seit Patenterteilung ist in diesem Fall nicht anwendbar (E. 8a).*
- *Der Richter muss nicht von Amtes wegen abklären, ob die Voraussetzungen für eine Einschränkung der Ansprüche gegeben sind (E. 8c).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 15 septembre 1995 dans la cause Hugo Fritschi AG. c. Seppo Suominen.

- A. Le 9 avril 1985, Seppo Suominen, domicilié à Huuha (Finlande) a déposé une demande de brevet européen concernant un système de stockage Celui-ci a fait l'objet de publications les 24 octobre 1985 et 25 janvier 1989, en étant enregistré à son nom sous n° EP 0 179 830 auprès de l'office européen des brevets.

Le brevet, rédigé en anglais, inclut les revendications et sous- revendications suivantes:

- Revendication n° 1: a) système de stockage commandé par ordinateur pour manipuler et stocker des articles, b) comprenant au moins une voie stockage horizontale munie de rails ou de moyens de guidage équivalents, c) au moins un chariot transporteur constitué d'un châssis accompagné d'un moyen de levage et agencé de façon à se déplacer le long des rails, d) moyens de transport pour le chariot transporteur et e) des moyens de localisation et de contrôle pour le chariot transporteur, f) le moyen de transport comprenant une première unité de puissance avec un mécanisme de transmission de puissance extérieur au chariot transporteur et g) un élément de câble reliant le mécanisme de transmission au chariot transporteur; h) le moyen de levage présente une seconde unité de puissance extérieure au chariot transporteur et i) comprend un «moyen à manivelle» («crank means») ainsi que j) un câble métallique relié au moyen à manivelle, k) pour être tiré par l'unité de puissance afin d'entraîner le moyen de levage pour soulever un article sur chariot.
- Revendication n° 2: système de stockage selon la revendication n° 1, caractérisé en ce que le moyen de transport comprend un moteur électri-

que, un tambour à câble, une poulie de déflexion, et un câble s'étendant d'une extrémité de chariot transporteur, en passant par la poulie de déflexion et le tambour à câble à l'autre extrémité du chariot transporteur.

- Revendication n° 3: système de stockage selon la revendication n° 1 ou 2, caractérisé en ce que la voie de stockage comprend à une extrémité des moyens motrices (sic) fixes par rapport à la voie de stockage.
- Revendication n° 4: système de stockage selon l'une quelconque des revendications n° 1 à 3, caractérisé en ce que a) le moyen transporteur comprend un moyen d'enregistrement qui permet d'assigner les lieux de stockage dans la mémoire de l'ordinateur, b) l'information sur les lieux de stockage occupés et inoccupés, c) sur la situation de stockage et d) sur l'emplacement du chariot transporteur à chaque instant e) étant effectuée (correction de la cour: transmise) dans la mémoire de l'ordinateur et f) le chariot transporteur pouvant être, à l'aide de celle-ci, déplacé et stoppé pour transporter des articles d'un lieu de stockage donné à un autre.
- Revendication n° 5: système de stockage selon l'une quelconque des revendications n° 1 à 4, caractérisé en ce que le système comprend une pluralité de voies de stockage horizontales, côte à côte et parallèles, les voies de stockage étant reliées entre elles par une voie de transport horizontale transversale.
- Revendication n° 6: système de stockage selon l'une quelconque des revendications n° 1 à 5, caractérisé en ce que le système comprend une pluralité de voies de stockage horizontales, parallèles superposées, les voies de stockage étant reliées entre elles par une voie de transport verticale.
- Revendication n° 7: système de stockage selon la revendication n° 5 ou 6, caractérisé en ce que les mécanismes de transmission de puissance des chariots transporteurs d'au moins deux voies de stockage parallèles ont été reliés à une unité de puissance et un moyen d'enregistrement communs, de façon que les chariots transporteurs se déplacent simultanément en parallèle.
- Revendication n° 8: système de stockage selon l'une quelconque des revendications n° 1 à 7, caractérisé en ce qu'une voie de stockage comprend deux chariots transporteurs fonctionnant de façon indépendante.
- Revendication n° 9: système de stockage selon l'une des revendications n° 5 à 8, caractérisé en ce qu'une voie de transport comprend deux chariots transporteurs fonctionnant de façon indépendante.



Dans la description du brevet, les avantages, par rapport à l'état la technique d'alors, ont été énumérés comme suit:

- en comparaison de systèmes de stockage faisant appel à des chariots incorporant leurs propres unités motrices, la disposition de celles-ci à l'extérieur des voies de stockage permet un accès facile pour la maintenance;
- avec des chariots sans unités motrices incorporées, de longs câbles électriques d'alimentation déplacés sur les voies de stockage deviennent inutiles;
- point n'est besoin par ailleurs de détecteurs pour identifier les emplacements de stockage;
- la possibilité existe de varier la grandeur et la position des emplacements de stockage, selon les besoins;
- le système est moins onéreux et plus fiable;
- les chariots transporteurs sont d'une construction simple et peu onéreuse;
- il y a moins d'unités de levage et de transport;
- la prédisposition à des pannes du système entier est diminuée;
- le danger d'électrification des structures est éliminé.

Pour la Suisse, la société B. S.A. à Genève a été désignée comme mandataire du titulaire du brevet n° EP 0 179 830.

- B. Seppo Suominen a confié l'exploitation du brevet à l'entreprise finlandaise Naaraharju Oy. Aux termes d'un contrat conclu le 6 février 1990, cette dernière a concédé à la société Hugo Fritschi AG., avec siège à Brislach (Berne), une licence de savoir-faire et d'autres droits immatériels, portant notamment sur le brevet n° EP 0 179 830. L'accord a été conclu pour une durée indéterminée, avec clause d'exclusivité limitée au territoire de la Confédération et moyennant le paiement de royalties périodiques.

L'art. 21 du contrat prévoyait ce qui suit:

«Le preneur de licence s'abstiendra d'ouvrir action, ou d'inciter un tiers à ouvrir action, en vue d'invalider le brevet donné en licence ou de l'attaquer sur la base de l'existence d'un brevet antérieur, à moins que l'invalidité ne soit due à une publication de l'invention par le donneur de licence».

Un conflit a ultérieurement surgi entre Naaraharju Oy et Hugo Fritschi AG., qui a conduit à la résiliation du contrat par le donneur de licence en date du 18 novembre 1991. Au début de 1992, une procédure arbitrale portant notamment sur le versement, respectivement le remboursement des royautés convenues, a été engagée entre les cocontractants, conformément aux règles de la Chambre de commerce international.

- C. Parallèlement et par assignation du 27 juillet 1992, Hugo Fritschi AG. a saisi la cour de céans de la présente action dirigée contre Seppo Suominen, en vue de faire constater la nullité du brevet n° EP 0 179 830 pour défaut de nouveauté, respectivement d'activité inventive. La demanderesse a invoqué à cet égard des inventions antérieures dans le même domaine technique, en particulier un brevet français n° FR 78 21225 déposé en 1978 ainsi qu'un brevet américain n° US 3 182 823 déposé en 1962.

Seppo Suominen s'est opposé à la demande. Il a aussi reproché à sa partie adverse un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, pour avoir ouvert action en nullité de brevet alors qu'elle avait précédemment bénéficié de l'invention attaquée en tant que licenciée.

- D. Conformément aux conclusions des parties, la cour a ordonné une expertise confiée à X. Dans un premier rapport déposé le 16 mars 1994, X. a estimé:
- que le brevet EP 179 830 répondait à la condition de la nouveauté des art. 7 et 7a LBI;
  - que la revendication n° 1 dans sa totalité - c'est-à-dire l'ensemble des sous-revendications a à k - ne satisfaisait pas à l'exigence de l'activité inventive, compte tenu de l'état de la technique d'alors, à savoir les brevets antérieurs US 3 182 823 et FR 2 431 445 ainsi que le traité intitulé «Kabelkrane», publié en 1956; que, en revanche, aucune des caractéristiques faisant l'objet de la revendication n° 4 n'était contenue dans l'état de la technique de l'époque;
  - qu'enfin le système décrit dans le brevet litigieux, consistant à prévoir deux câbles séparés pour le déplacement et le levage des chariots, joint à un arrangement mécanique de levage de deux moyens à manivelle suivant des sens de rotation opposés, fournissait une possibilité de localisation et de contrôle exacts des chariots. Cette solution simple ne figurait nulle part dans l'état de la technique du moment et traduisait progrès technique certain. X. a en conséquence suggéré de reformuler la revendication n° 1 de manière plus restrictive ou d'intégrer dans la revendication n° 1 les caractéristiques des revendications n° 2 et 4.

- E. Prenant connaissance de ces conclusions, Hugo Fritschi AG. a objecté que l'utilisation d'ordinateurs pour gérer des stocks, à partir de moyens de localisation et de contrôle de charges, était connue depuis longtemps, ainsi qu'en témoignaient des publications versées en dernier lieu aux débats.

La cour a alors prié l'expert de fournir un avis complémentaire sur le sujet et sur certains problèmes annexes, tenant en particulier à l'usage de moyens à manivelle («crank means») fonctionnant en sens opposé ou au contraire en parallèle, pour le levage des charges selon le brevet attaqué.

Dans un second rapport et lors de son audition, en date du 15 février 1995, le représentant de X. a indiqué que les derniers documents produits par la défenderesse n'étaient pas de nature à modifier les conclusions initiales relatives à la nouveauté de l'invention de Seppo Suominen. Par ailleurs, l'invention était techniquement utilisable avec des moyens à manivelle («crank means») fonctionnant aussi bien en parallèle qu'en sens opposé; cette dernière disposition contribuait néanmoins à simplifier les calculs car elle assurait normalement un levage vertical, sans déplacement horizontal de charges.

*Droit:*

- 1a. Le brevet attaqué est un brevet européen enregistré selon la convention sur la délivrance des brevets européens (CBE) conclue le 5 octobre 1973 à Munich et ratifiée par la Suisse (RS 0.232.142.2).

Ce texte a essentiellement pour effet d'accorder, dans les Etats cocontractants où la protection a été demandée, le même régime qu'un brevet national. En revanche et sous réserve de quelques exceptions, la CBE ne règle pas le sort du brevet après sa délivrance. Cette question reste soumise aux lois nationales de chacun des pays concernés, qui déterminent notamment la faculté pour les tiers d'ouvrir action en nullité dans l'Etat en cause (FF 1976 II 19, 23, 126-127).

- b. La compétence «ratione loci» des juridictions genevoises pour connaître de la présente procédure résulte à satisfaction de droit de l'art. 109 al. 3 LDIP, puisque Seppo Suominen a désigné B. S.A. avec siège dans le canton comme son mandataire en Suisse conformément à l'art. 13 LBI (ATF 117 II 599 = JdT 1992 I 360; Vischer, IPRG Kommentar, ad art. 109 n° 10-11). Le résultat aurait été identique sous l'angle de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 16 ch. 4; RS 0.275.11), étant toutefois observé que ce dernier texte est inapplicable en l'espèce, puisque la Finlande l'a ratifié avec effet au 1er juillet 1993, alors que Hugo Fritschi AG. a déposé sa demande le 27 juillet 1992 déjà (art. 54 al. 1 CL).

2. Il n'existe pas de raison de suspendre la présente procédure en application de l'art. 128 LBI, puisque le délai de 9 mois prévu à l'art. 99 CBE pour l'opposition au brevet européen litigieux est échu.
- 3a. A teneur de l'art. 28 LBI, toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nullité de brevet.

Un preneur de licence a en principe un intérêt pour agir au sens de la norme précitée. La jurisprudence suisse admet toutefois que sa démarche peut constituer un abus de droit lorsque le contrat de licence, par le régime qu'il consacre, crée un rapport de confiance particulier, par exemple lorsque des échanges de dessins de construction ou d'informations ont lieu entre les parties, ou encore lorsque la licence a été concédée à un moment où la validité du brevet était déjà douteuse (ATF 75 II 167 = JdT 1950 I 11; ATF 61 II 140 = JdT 1935 I 538). L'interdiction faite au licencié d'ouvrir action en nullité en vertu de l'art. 2 al. 2 CC a été restreinte par la jurisprudence étrangère, mais semble toujours subsister en Suisse (A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, 3ème éd, p. 834; Modiano, *Le contrat de licence*, th. Genève 1979, p. 102-106, 232-233). Il n'a en revanche jamais été précisé si elle s'impose uniquement durant le temps où le contrat de licence reste en vigueur ou si elle subsiste même après son terme.

Quelle que soit la réponse à apporter à ce dernier problème, le fardeau de la preuve, quant à un abus de droit de la demanderesse, incombait au défendeur (Kummer, *Commentaire bernois*, ad. art. 8 n° 177). Or, Seppo Suominen n'a fourni aucun élément concret, ni articulé d'offre de preuve précise, qui tendrait à démontrer que, dans le cas d'espèce, la démarche de sa partie adverse tombait sous le coup de l'art. 2 al. 2 CC. Il ne suffit pas que l'accord de licence signé en 1990 ait prévu (art. 4 à 7) des échanges d'informations entre les parties. Il aurait encore fallu établir que les cocontractants y avaient effectivement procédé ou que d'autres rapports de confiance particuliers existaient, ce qui n'a pas été allégué.

- b. L'art. 21 de l'accord de 1990, qui prohibait au preneur de licence toute action en nullité, n'est pas plus déterminant. La clause était assurément valable (A. Troller, *op. cit.* p. 831). La demanderesse a cependant objecté que rien n'avait été prévu, pour faire subsister l'interdiction au-delà du terme du contrat; or une interprétation contraire de la disposition contractuelle, muette sur la question, n'a derechef pas été offerte en preuve.

En conséquence, la légitimation active de Hugo Fritschi AG. sera admise.

4. Conformément aux art. 1, 7 LBI, 52 à 57 CBE, une invention est brevetable lorsqu'elle est susceptible d'application industrielle, qu'elle est nouvelle et qu'elle est le résultat d'une activité inventive.

Le système de stockage décrit dans le brevet EP 0 179 830 est bien susceptible d'application industrielle. L'expert estime aussi que les revendications, notamment celle portant le n° 1, sont nouvelles. Dans sa dernière écriture, la demanderesse ne conteste pas cette conclusion, qui doit être approuvée. Le critère de la nouveauté s'interprète en effet de manière formelle et restrictive; il s'agit de se demander si l'invention en cause se trouve déjà expliquée, dans son intégralité, comme règle dans un document appartenant à l'état de la technique. La nouveauté est uniquement exclue lorsque le document antérieur pose le même problème et le résout de façon identique dans tous les éléments nécessaires à l'homme du métier pour les reproduire (K. Troller, *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, vol. I p. 71 à 74). En l'occurrence aucun document de ce type n'a été produit et il y a bien nouveauté.

- 5a. Selon l'art. 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. L'homme du métier s'entend comme le bon technicien jouissant d'une formation appropriée et d'une expérience suffisante; il n'est en revanche ni un expert de la branche technique en cause, ni un spécialiste disposant de connaissances exceptionnelles. Lorsque l'état la technique combine déjà des connaissances de divers domaines et qu'un développement suppose nécessairement la prise en compte de ces différentes branches, il faut tenir compte, pour apprécier l'activité inventive, des capacités collectives du groupe d'hommes du métier qui doivent être réunis pour procéder à des développements (ATF 120 II 73 = JdT 1994 I 356).

Dans un souci d'harmonie avec la CBE (FF 1976 II 56), l'art. 1 LBI dans sa nouvelle teneur de 1976 donne une définition négative de l'activité inventive en excluant de celle-ci «ce qui découle d'une manière évidente («naheliegend»; K. Troller, *op. cit.*, p. 77 note 36) de l'état de la technique». Sous l'empire de l'ancienne LBI, la solution brevetée devait atteindre certain niveau inventif, à savoir être le fruit d'une idée créatrice ayant une qualité particulière (ATF 114 II 82 = JdT 1988 I 292). Une partie de la doctrine a déduit du nouvel art. 1 al. 2 LBI que les exigences de la brevetabilité avaient été assouplies par rapport à l'ancien droit, en ce sens qu'il suffit désormais qu'une lacune d'information existe entre l'état de la technique et l'invention, mais qu'il n'était plus nécessaire que le progrès dépasse façon objective, les capacités de l'homme du métier (K. Troller, *op. cit.* p. 78 à 80).

A la lumière d'un récent arrêt du tribunal fédéral (ATF 120 II 312 ou RSPI 1994, 338 cons. 4/b), l'interprétation à donner au critère de l'activité inventive ne paraît cependant pas avoir changé de manière aussi fondamentale. A propos d'une invention de combinaison, le tribunal fédéral a rappelé que, pour mériter la protection d'un brevet, la solution doit toujours témoigner d'un effort créatif, en réalisant un résultat d'ensemble inédit qui apporte une applica-

tion nouvelle à la technique. Restent non brevetables les idées ressortant de la simple innovation, ainsi les associations qui ne dépassent pas l'évolution technique ordinaire dont est capable l'homme du métier (cf. aussi RSPI 1993 p. 145-146).

- b. Procédant à une comparaison avec les brevets US 3 182 823 et FR 2 431 445, l'expert mis en oeuvre par la cour a estimé que toutes les sous-revendications contenues dans la revendication n° 1 du brevet litigieux ne traduisaient aucune activité inventive. En particulier la mise en oeuvre d'un «moyen à manivelle» («crank means») faisait appel au même fonctionnement mécanique que le parallélogramme déformable composé de deux leviers, tels qu'il était exposé dans le brevet FR 2 431 445. Même si un certain doute subsiste sur ce dernier point – car les deux mécanismes sont tout de même assez différents – l'opinion ainsi exprimée, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par le défendeur, sera retenue par la cour.
- c. Est aussi exacte la constatation suivant laquelle il n'existe, dans le brevet litigieux, aucune revendication spécifique concernant des chariots pourvus de deux moyens à manivelle tournant en sens opposés, de manière à supprimer le déplacement horizontal des charges lors des opérations de levage. La disposition opposée des moyens à manivelle ressort certes du dessin n° 3 qui accompagne le brevet litigieux. Cependant puisqu'un dessin ou la description ne peut servir qu'à interpréter une revendication, mais non à la compléter ou à l'élargir, la protection du droit de la propriété intellectuelle ne peut être accordée à une semblable caractéristique (K. Troller, op. cit., p. 318-319).
- d. Aux yeux de l'expert, la revendication n° 4 ne correspond pas l'état de la technique. Par ailleurs et toujours selon lui, l'idée, consistant à utiliser deux câbles différents, l'un pour la traction des chariots et l'autre pour lever les charges, consacre une idée inventive soit un réel progrès par rapport à l'état de la technique. Le nouveau concept fournit en effet des moyens précis (linéaires et univoques) de localisation des charges (indépendants des forces de traction), ce qui autorise ensuite l'emploi d'un ordinateur pour le contrôle du système.

La demanderesse conteste cette opinion et réclame une contre-expertise en prétendant que le recours à des ordinateurs est connu depuis longtemps pour la gestion de facilités de stockage. Son argumentation tombe néanmoins à faux. Ainsi que l'a souligné l'expert dans son rapport complémentaire, l'idée de Seppo Suominen ne porte pas seulement sur l'utilisation d'un ordinateur, mais bien sur les moyens précis de localisation - notamment sur la possibilité d'adaptation du système à des dimensions différentes des charges - d'où des gains de place et une meilleure rationalisation. Ce n'est qu'ensuite que sont mises en oeuvre des facilités informatiques. Sous cet angle, l'idée inventive existe bel et bien.

7. L'expert a tout d'abord estimé qu'un fonctionnement correct du système de stockage objet du brevet supposait que les moyens à manivelle («crank means») tournent en sens opposé de manière à éviter tout déplacement horizontal des charges lors de l'opération de levage.

Dans un second temps, il a cependant nuancé son opinion et a indiqué que la localisation par ordinateur était aussi concevable avec des manivelles fonctionnant en parallèle, ce qui impliquait simplement l'introduction de paramètres de sécurité dans les programmes informatiques, pour tenir compte du déplacement horizontal des charges qui était susceptible de fluctuer suivant la leur nature, leur emballage et les vitesses de levage.

L'opinion exprimée est derechef parfaitement logique et intelligible. Le déplacement horizontal peut bien être déterminé à l'avance, en fonction de divers paramètres. En conséquence, puisqu'il est possible de supprimer la condition des deux manivelles («crank means») tournant en sens opposés les conditions de la nouveauté de l'invention et de son application technique subsistent.

- 8a. Saisi d'une action fondée sur l'art. 26 LBI, le juge doit se limiter à constater la nullité partielle du brevet attaqué lorsqu'il estime que certaines revendications qu'il contient demeurent valables (A. Troller, op. cit., p. 730). Il peut également procéder à une modification du brevet dans les limites autorisées par l'art. 24 al. 1 LBI, étant précisé que la période maximale de 4 ans prévue à l'al. 2 du même article est inapplicable lorsqu'un brevet vient à être modifié par décision judiciaire (A. Troller, op. cit., p. 490, 750; Blum/Pedrazzini, Das schw. Patentrecht, ad art. 24 n° 3 et ad art. 27 n° 7 et 7a; K. Troller, op. cit., p. 322 à 324).

Conformément à l'art. 24 al. 1 lit b et c LBI, la limitation d'un brevet peut intervenir par l'incorporation d'une revendication dépendante dans une revendication indépendante ou de toute autre manière, l'essentiel étant que la portée de la protection accordée à l'invention soit réduite et non pas élargie (ATF 107 II 368 = JdT 1982 I 511; A. Troller, op. cit., p. 749-750; Blum/Pedrazzini, op. cit., ad art. 24 n° 2).

- b. Dans le cas d'espèce, l'expert mis en oeuvre a proposé une modification du brevet EP 0 179 830, sous forme d'une fusion de ses revendications n° 1 et 4. Le nouveau texte proposé a bien un effet restrictif par rapport à l'enregistrement actuel. Le demandeur a accepté une telle modification, en dernier lieu sans inclure de précision tenant à des moyens à manivelle tournant en sens opposés.

Seppo Suominen souhaite d'autre part voir le nouveau texte complété par la phrase suivante:

«... l'information sur les lieux de stockage occupés et inoccupés et sur l'emplacement du chariot transporteur à chaque instant étant enregistrée dans la mémoire de l'ordinateur le chariot transporteur pouvant être, à l'aide de celle-ci déplacé et stoppé pour transporter des articles d'un lieu de stockage donné à un autre.»

Comme la formule figure dans la revendication n° 4 actuelle et qu'elle est pertinente, un tel ajout paraît *prima facie* admissible.

- c. Lorsqu'il procède à une modification du brevet, le juge a l'obligation de donner aux parties l'occasion de s'exprimer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication, ce qui a déjà été fait par le biais des échanges d'écritures qui ont eu lieu. Il peut en outre demander l'avis de l'office fédéral de la propriété intellectuelle (art. 27 al. 2 LBI). Dans sa tâche il n'a en revanche pas à examiner d'office si les conditions posées à limitation d'une revendication sont réalisées (ATF 108 II 154).

Pour respecter l'art. 27 al. 2 LBI, la cour soumettra le texte de remplacement à l'office fédéral de la propriété intellectuelle, afin d'obtenir son opinion, à charge pour celui-ci de le soumettre si nécessaire aux instances européennes compétentes.

A réception de l'avis de l'office, l'arrêt définitif sera rendu et la cour tranchera sur la question des dépens.

*Remarque:*

Dans son arrêt du 22 décembre 1995, la cour de justice de Genève, après avoir relevé que l'office fédéral de la propriété intellectuelle avait estimé que rien ne s'opposait à la formulation proposée, a modifié le brevet comme suit:

1. Ordonne la suppression de la revendication n° 4 et la modification de la revendication n° 1 du brevet EP 0 179 830 selon le texte suivant:

«Système de stockage commandé par ordinateur pour manipuler et stocker des articles, comprenant au moins une voie de stockage horizontale munie de rails (1) ou de moyens de guidage équivalents, au moins un chariot transporteur (6) constitué d'un châssis (8) et d'un moyen de levage (9) et agencé de façon à se déplacer le long des rails (1), des moyens de transport pour le chariot transporteur, et des moyens de localisation et de contrôle pour le chariot transporteur, les moyens de transport comprenant une première unité motrice (16) avec un mécanisme (17) de transmission de puissance extérieur au chariot transporteur et un élément de câble (18) reliant le mécanisme de transmission au chariot transporteur (6), caractérisé en ce que le moyen de levage (9) comprend une seconde unité motrice (10) extérieure au chariot transporteur (6), ce der-



nier étant muni d'un mécanisme de levage comportant deux arbres de levage (14) en forme de manivelle, un câble métallique (11) indépendant dudit élément de câble (18) étant agencé entre la seconde unité motrice (10) et le mécanisme de levage de façon à entraîner les deux arbres de levage (14) pour soulever ou abaisser un article sur le chariot, les moyens de localisation et de contrôle comportant un moyen d'enregistrement et de captage (20) associé à la première unité motrice (16) et au mécanisme de transmission (17) extérieur au chariot et relié audit ordinateur (21), l'information sur des lieux de stockage occupés et inoccupés et sur l'emplacement du chariot transporteur à chaque instant étant enregistrée dans la mémoire de l'ordinateur et le chariot transporteur (6) pouvant être, à l'aide de celle-ci, déplacé et stoppé pour transporter des articles d'un lieu de stockage donné à un autre.»

2. Ordonne la modification des revendications n° 5 à 9 comme suit:

- revendication n° 5 devenant la revendication n° 4 et étant libellée: «Système de stockage selon l'une quelconque des revendications 1-3...» (reste inchangé);
- revendication n° 6 devenant la revendication n° 5 et étant libellée: «Système de stockage selon l'une quelconque des revendications 1-4...» (reste inchangé);
- revendication n° 7 devenant la revendication n° 6 et étant libellée: «Système de stockage selon la revendication 4 ou 5...» (reste inchangé);
- revendication n° 8 devenant la revendication n° 7 et étant libellée: «Système de stockage selon l'une quelconque des revendications 1-6...» (reste inchangé);
- revendication n° 9 devenant la revendication n° 8 et étant libellée: «Système de stockage selon l'une quelconque des revendications 4-7...» (reste inchangé).

M.M.

## V. Modellschutz / Modèles

Art. 4 al. 2 et 3, 6 et 28 LDMI; 82, 400, 401 et 414 CO – «BRACELET COLONIAL»

- *Le droit sur un dessin ou un modèle peut faire l'objet d'une cession fondée sur un contrat de mandat; si le mandant n'a pas rétribué le mandataire, ce dernier peut refuser de céder au mandant le résultat de son activité; le mandant n'a alors pas le droit d'utiliser le modèle élaboré par son cocontractant (c. 3 b).*
- *La seule production d'une revue spécialisée éditée à l'étranger ne rend pas vraisemblable que l'idée à la base de l'objet litigieux était connue en Suisse (c. 4).*
- *Das Recht am Muster oder Modell kann im Rahmen eines Auftragsverhältnisses übertragen werden; hat der Auftraggeber den Auftragnehmer aber nicht dafür entschädigt, kann sich dieser der Übertragung seines Arbeitsergebnisses an den Auftraggeber widersetzen; der Auftraggeber hat also nicht das Recht, das Modell seines Vertragspartners zu gebrauchen (E. 3b).*
- *Der Bericht einer im Ausland herausgegebenen Fachzeitschrift allein macht die hiesige Bekanntheit einer dem Streitobjekt zugrundeliegenden Idee noch nicht wahrscheinlich (E. 4).*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 28 juillet 1995 dans la cause M. c. X. S.A.

- A. Au printemps 1993, X S.A., avec siège à Genève, a approché M., exploitant une entreprise de bijouterie-joaillerie à l'avenue de la Praille, en vue de la création d'un nouveau bracelet de montre pour une de ses gammes de produits, sous la dénomination «Colonial». Aucun contrat écrit n'a été établi à l'époque.
- B. Avec l'aide de ses collaborateurs, M. a développé un bracelet composé d'une série de brins métalliques disposés dans le sens de la longueur et reliés, dans la largeur, par des vis. Le 1er juillet 1993, il a déposé auprès de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), à Genève, un dessin et modèle industriel de bracelet-montre, qui a été enregistré à son nom sous n° DM/026 598, avec effet dans divers pays européens et d'outre-mer. X S.A. n'en a pas été avertie.

Cela fait, M. a soumis à C., administrateur et animateur de X S.A., des esquisses préparées sur ordinateur dans son entreprise ainsi que des prototypes du bracelet «Colonial». Quelques changements de détail ont été apportés durant les mois qui ont suivi.

- C. La forme définitive de l'article ayant été arrêtée et acceptée par C., M. a présenté à X S.A., les 8 novembre et 1er décembre 1993, deux offres pour la fabrication du bracelet. Pour le modèle or, le prix de fabrication par pièce oscillait entre CHF 850.- et CHF 520.- s'agissant d'une série maximale de 100 unités; s'agissant du modèle acier et pour une série de 500 pièces au maximum, le prix unitaire se situait entre CHF 450.- et CHF 395.-.

A la même époque, soit le 16 novembre 1993, et sans en informer M., X S.A. fit enregistrer à son nom auprès de l'OMPI, sous no DM/028 569 un dessin et modèle du bracelet «Colonial», valable en Europe et en Afrique.

- D. Durant l'hiver de 1994, les parties entamèrent des négociations vue de la conclusion d'un contrat portant sur la fabrication du bracelet. Les pourparlers échouèrent, faute notamment d'accord sur les prix. X S.A. annonça alors qu'elle se considérait co-cotitulaire du modèle de bracelet, pour avoir participé à sa conception conjointement avec M., et qu'elle allait s'adresser à un tiers pour assurer la fabrication.
- E. Le 8 décembre 1994, M. a ouvert action au fond devant cour de céans contre X S.A., en vue de faire constater la nullité du modèle DM/028 569 enregistré par sa partie adverse et de lui faire interdiction commercialiser le bracelet «Colonial».

La défenderesse s'est opposée à la demande en persistant dans son argumentation. Elle a ajouté que le modèle no DM/026 598 déposé par le demandeur en juillet 1993 n'était pas nouveau, ayant été copié d'articles semblables fabriqués en Extrême-Orient depuis plusieurs années, ainsi qu'attestait la revue professionnelle Asian Sources du mois d'octobre 1988. Cet allégation a été contestée et la nouveauté du modèle no DM/026 598 réaffirmée.

- F. En date du 29 juin 1995, dans le cadre de la procédure ouverte, M. a saisi la cour d'une requête de mesures provisionnelles destinées à interdire à X S.A. de commercialiser le bracelet «Colonial», en violation de son modèle, volonté qui paraissait devoir se concrétiser dans un proche avenir, comme le laissait craindre une publication commerciale parue en juin 1995.
- G. La cour a entendu les parties en comparution personnelle le 13 juillet 1995. Il en ressort que:

- X S.A. s'est adressée à la maison Cr. à La Neuveville (Neuchâtel) (sic), au printemps de 1995, en vue de faire fabriquer environ 1000 unités du bracelet «Colonial». Un contrat a été signé avec cette entreprise. Le début de la commercialisation est prévu pour le mois de novembre 1995;
- malgré un échange d'écritures sur le fond, aucun élément concret n'a été fourni à ce jour, qui laisserait croire que C. ou un autre collaborateur de X S.A. aurait participé à l'élaboration du modèle «Colonial» mis au point par le demandeur.

*Droit:*

- 3a. M. a déposé le 1er juillet 1993 le modèle no DM/026 598, ce qui, conformément à l'art. 6 LDMI, laissait présumer que le demandeur en était l'auteur. La présomption est d'ailleurs corroborée par les éléments recueillis durant l'instruction de la cause, qui démontrent que le bracelet «Colonial» a été conçu par lui et ses collaborateurs. Les assertions de X S.A., suivant lesquelles son administrateur C. aurait participé à l'élaboration du dessin du bracelet, ne trouvent en l'état appui sur aucun indice concret, alors que la cause sur le fond a donné lieu à un échange d'écritures et une comparution personnelle des parties.

Vu l'antériorité du modèle no DM/026 598 du demandeur, celui enregistré le 16 novembre 1993 par la défenderesse, sous no DM/028 569, et qui n'en est que la copie, apparaît «prima facie» dénué de valeur.

- b. A teneur de l'art. 4 al. 2 LDMI, le droit de l'auteur sur un dessin ou un modèle industriel peut faire l'objet d'un contrat de licence, celui-ci n'étant pas soumis à une forme particulière et pouvant donc être convenu même oralement; l'exigence de la forme écrite instituée à l'art. 4 al. 3 LDMI ne vaut en effet que vis-à-vis des tiers, mais non entre les parties elles-mêmes (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Bâle, 1994, ad art. 4 MMG, nos 6, 16). En sus d'une licence, le droit sur un dessin ou un modèle peut faire l'objet d'une cession, par exemple sur la base d'un contrat de mandat; en pareille hypothèse, la question de savoir si les art. 400 et 401 CO offrent une base légale suffisante pour un transfert du droit immatériel au mandant est controversée au sein de la doctrine (R. von Büren, Schw. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. I/1, p. 190, 193; Troller, Immaterialgüterrecht, 3ème éd., p. 639).

En l'occurrence, X. S.A. a approché M. afin qu'il conçoive un bracelet de montre, activité que ce dernier a accepté d'entreprendre en tant qu'indépendant. De semblables éléments sont bien typiques d'un mandat. Vu son activité professionnelle, le demandeur devait à l'évidence être rétribué pour ses services; les plaideurs ne sont toutefois jamais tombés d'accord sur le montant de la rémunération due. En pareille hypothèse, il faut probablement admettre que le

contrat a bien été conclu et qu'il incombe au juge de compléter la lacune qui subsiste, en arrêtant la somme due au mandataire pour ses services, en fonction des usages de la branche, par application analogique de l'art. 414 CO, ou, à défaut, au vu de toutes les caractéristiques de l'activité déployée (Fellmann, Commentaire bernois, ad art. 394 nos 398 à 400, 460 à 466).

A partir de ces prémisses, on pourrait concevoir que M. soit, à un moment donné, contraint de céder à X. S.A. le modèle de bracelet qu'il a mis au point. Le devoir de restitution du mandataire, selon l'art. 400 al. 1 CO, suppose cependant que le mandant s'est acquitté de ses propres obligations, notamment financières. A défaut, le mandataire peut refuser de restituer ce qu'il a reçu, respectivement le résultat de son activité, invoquant l'art. 82 CO, si les prestations sont exécutoires trait pour trait ou en se prévalant d'un droit de rétention de nature obligataire (Fellmann, op. cit., ad art. 400 nos 177-178, 186 à 188; Weber, Praxis zum Auftragsrecht, Berne, 1990, p. 94). La défenderesse, qui n'a rien payé à ce jour, n'est donc pas fondée en l'état à utiliser le modèle élaboré par le demandeur.

4. X. S.A. prétend encore que le modèle no DM/026 598 déposé le 1 juillet 1993 ne serait pas nouveau, car il s'agirait d'une copie d'articles semblables déjà fabriqués en Extrême Orient depuis 1988. La seule production d'une revue spécialisée éditée à Amsterdam ne rend cependant pas suffisamment vraisemblable que l'idée à la base de l'objet litigieux était connue du public en Suisse ou des milieux professionnels intéressés (K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. I, p. 265-266).
5. Partant, les mesures provisionnelles sollicitées, qui entrent dans le cadre de l'art. 28 LDMI, seront accordées. Pour tenir compte de l'objection de l'absence de nouveauté soulevée par la défenderesse, M. sera invité à fournir des sûretés de CHF 10.000.- (David, Markenschutzgesetz précitée, ad art. 28 nos 11, 14).

## VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

### Art. 3 lettre l LCD – «PETIT CREDIT»

- L'annonce publique comprend toute manifestation publicitaire qui ne s'adresse pas à un cercle clairement défini de personnes (c. 2 a).
- Le comportement réprimé par l'article 3 lettre l LCD ne paraît pas impliquer une mise en danger concrète conduisant à la tromperie ou à l'erreur (c. 2 a).
- La publicité par laquelle l'annonceur se limite à rappeler sans plus qu'il pratique le petit crédit est-elle soumise aux exigences de l'article 3 lettre l LCD ? (c. 2 e et f).
- L'article 3 lettre l LCD vise à éviter que le consommateur ne soit tenté de recourir au petit crédit par une publicité qui lui en présente les avantages sans attirer son attention sur les coûts supplémentaires (c. 2 f).
- L'application de l'article 3 lettre l LCD n'a pas à être limitée à la publicité contenant des chiffres (c. 2 f).
- Die «öffentliche Anzeige» umfasst jede öffentliche Bekanntgabe, die sich an keinen genau definierten Personenkreis richtet (E. 2a).
- Art. 3 lit. l UWG setzt keine konkrete Irreführungs- oder Täuschungsgefahr voraus (E. 2a).
- Untersteht auf die Tatsache beschränkte Werbung, dass der Inserent Kleinkredite anbietet, Art. 3 lit. l UWG?
- Art. 3 lit. l UWG will verhindern, dass der Konsument sich nicht durch Werbung zur Aufnahme eines Kleinkredits verleiten lässt, die ihm die Vorteile zeigt ohne seine Aufmerksamkeit auf die Zusatzkosten zu lenken (E. 2f).
- Art. 3 lit. l ist nicht bloss auf Werbung, die Zahlen enthält, anwendbar (E. 2f).

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 18 octobre 1994 dans la cause S. et O. c. Fédération romande des consommatrices, Fédération suisse des consommateurs et ministère public du canton de Vaud (publié in ATF 120 IV 287).

Art. 2 et 3 lettre i LCD - «MER MORTE»

- *Celui qui, sans être droguiste ni pharmacien, vend des produits dont l'OICM réserve la distribution aux drogueries et aux pharmacies commet un acte de concurrence déloyale.*
- *Wer, ohne Drogist oder Apotheker zu sein, Waren verkauft, deren Vertrieb die IKS Drogerien und Apotheken vorbehalten, begeht unlauteren Wettbewerb.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 15 décembre 1994 dans la cause P. S.A. c. G.

- A. P. S.A. déploie son activité dans les domaines de la droguerie et de la parfumerie. Son but est la production et le commerce de produits en rapport avec les questions liées à la santé et au bien-être. Elle vend depuis plusieurs années des sels de bain de la mer Morte par l'entremise exclusive de pharmacies et drogueries sur la base d'un enregistrement conforme auprès de l'office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM).
- B. P. entend faire interdiction à G. (non inscrite au registre du commerce) de vendre des sels de bain de la mer Morte non autorisés par l'OICM, commerce dont elle a été informée en mai 1994.
- C. Dans le cadre des discussions intervenues entre les parties, l'avis du pharmacien cantonal adjoint de Genève fut produit, selon lequel les sels de bains de la mer Morte, vendus sans indications thérapeutiques, ne nécessitent pas un enregistrement à l'OICM. Ledit pharmacien se fondait alors sur l'opinion exprimée par lettre du 15 juillet 1994 de l'OICM.
- D. Cependant, un avis de droit du 25 août 1994 de l'OICM, communiqué le 23 septembre 1994, modifia complètement la situation. L'office fédéral de la santé (OFS) a confirmé que les sels marins de la mer Morte ne pouvaient être considérés comme des cosmétiques (cures prescrites par les médecins et remboursées par les caisses maladie). Ces produits ont des propriétés bien connues et tous les sels de bain de la mer Morte doivent obtenir un enregistrement auprès de l'OICM et ne doivent par conséquent pas se trouver dans le commerce avant l'avènement dudit enregistrement. Aussi, les sels de bain de la mer Morte (même s'ils ne prônent pas un effet bénéfique pour la santé) doivent être classés dans la catégorie des médicaments. Une vente comme produit cosmétique n'est pas possible.

Suite au changement de position de l'OICM, le pharmacien cantonal adjoint a, par courrier du 28 novembre 1994, envoyé au conseil de la requérante, admis que son avis du 21 juillet 1994 adressé à G. était devenu caduc. Le courrier du

28 novembre 1994 fut déposé devant la cour le 30 novembre 1994, soit le jour où les parties prirent leurs conclusions.

- E. Par requête du 27 octobre 1994, P. avait en effet invoqué les art. 1 ss LCD pour demander qu'il soit fait provisionnellement interdiction à G. de vendre des sels de bain de la mer Morte.
- F. Dans ses conclusions du 30 novembre 1994, rédigées évidemment antérieurement, G. persistait à prétendre qu'elle bénéficiait de la «bénédiction» du pharmacien cantonal, expliquait que d'autres marques concurrentes vendaient des sels de la mer Morte non enregistrés à l'OICM et accusait P. de vouloir abusivement avoir le monopole non seulement des médicaments à base de sels de la mer Morte, qu'elle fait enregistrer à l'OICM, mais également celui, illicite, de tous les produits simples à base de sels de la mer Morte distribués sans restriction aucune dans n'importe quel magasin, car non sujets à contrôle et à enregistrement de l'OICM.

*Droit:*

- 3. 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».

La requérant fonde sa demande sur l'art. 3 let. i de la nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, entrée en vigueur le 1er mars 1988 (RS 241), qui dispose qu'«agit de façon déloyale celui qui, notamment ... trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations, en taisant les dangers qu'elles présentent».

- 4. L'OICM classe les sels de bain de la mer Morte dans la catégorie de vente D, à savoir des produits qui ne peuvent être vendus qu'en drogueries ou en pharmacies, peu importe les vertus thérapeutiques alléguées. Ainsi que le souligne la requérante, en ne se soumettant pas à cette obligation, la citée s'octroie un avantage concurrentiel déloyal vis-à-vis de P. et les produits ne présentent aucune garantie de qualité pour le consommateur étant donné l'absence de contrôle. Le cas échéant, cette situation peut conduire le consommateur à dénier toute qualité thérapeutique aux sels de bain de la mer Morte et causer ainsi une atteinte à l'image de marque des produits de la requérante.



Art. 2 et 3 lettre a LCD – «RITVIK»

- *Si celui qui met un tiers en demeure de cesser l'utilisation d'une marque identique ou similaire à la sienne a des doutes sérieux sur la validité de la marque qu'il invoque, il commet un acte de concurrence déloyale; ce n'est pas le cas si la marque a été déclarée apte à être enregistrée par un expert mandaté par l'OFPI.*
- *Un tiers n'a pas le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure d'expertise interne à l'OFPI.*
- *Trotz vernünftiger Zweifel an der Gültigkeit seiner Marke einen andern zur Einstellung des Gebrauchs einer identischen oder ähnlichen Marke aufzufordern, ist unlauter; jedoch nicht, wenn ein vom BAGE beauftragter Experte die Eintragbarkeit der Marke erklärt hat.*
- *Im internen Prüfungsverfahren des Amtes hat kein Dritter ein Anhörungsrecht.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 24 novembre 1995 dans la cause Ritvik Toys Inc. c. Lego System A/S et Lego A/S

- A. Ritvik Toys Inc., soit l'une des sociétés du groupe canadien Ritvik, créé en 1960, diffuse dans le monde entier des jouets, sous les marques Mega Bloks, Dinobloks et Legend. Il s'agit pour l'essentiel de briques de matière plastique compatibles avec celles vendues sous la marque Lego. En Suisse, la diffusion de ses produits est assurée depuis 1991 par la société Editions Kister S.A.
- B. Le 1er avril 1993, Lego System A/S a requis de l'office fédéral la propriété intellectuelle l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle pour sa brique de base composée d'un parallélépipède rectangle, dont la face supérieure est pourvue de deux rangées symétriques de 4 nopces chacune, la face inférieure portant deux rangées de 4 douilles correspondant aux nopces de la face supérieure. A la suite d'une expertise, l'OFPI a enregistré la marque tridimensionnelle sous n° CH-411'469, en date du 31 août 1994, avec une priorité d'usage au 1er mai 1957.
- C. Ritvik Toys Inc. a également fabriqué un jouet dénommé Mega Micro Bloks. Le 6 octobre 1992, Lego System A/S et Lego A/S ont mis en demeure Editions Kister S.A. de cesser la vente des jeux Mega Micro Bloks; Editions Kister S.A. a rejeté cette mise en garde et avisé ses auteurs de son intention de continuer la vente des produits Mega Micro Bloks à Genève. Le 2 mars 1993, Lego System A/S et Lego A/S (ci-après: Lego), a reproché à Editions Kister S.A. et à Ritvik Toys Inc. (ci-après: Ritvik) de copier systématiquement le programme Lego, soit de commettre un acte de concurrence déloyale.

- D. Le 30 novembre 1994, Lego a reproché à Ritvik (et à Editions Kister S.A.) la violation de son droit à la marque tridimensionnelle CH-411'469, avec priorité à partir du 1er mai 1957, au sujet de la vente des jeux Mega Micro Bloks, dont elle demandait la cessation.
- E. Par acte du 19 janvier 1995, Ritvik a introduit devant la cour de justice une action contre Lego, pour faire constater que la vente des jouets Mega Micro Bloks, sous les marques Mega Bloks et Ritvik, ne portait pas atteinte à des droits à des marques de Lego System A/S ou de Lego A/S et qu'elle n'avait pas commis au préjudice de ces dernières d'acte de concurrence déloyale. Ritvik concluait également à ce que l'interdiction soit faite à Lego de s'opposer à la vente en Suisse de ces jeux Mega Micro Bloks, sous les marques Mega Bloks et/ou Ritvik, sous menace des peines de l'art. 292 CP. Elle demandait enfin la publication du dispositif de l'arrêt dans quatre quotidiens suisses de son choix, et la condamnation de Lego en tous les dépens.

Subsidiairement Ritvik a formulé une offre de preuve et a demandé une expertise, aux fins de déterminer si la forme faisant l'objet de l'enregistrement suisse de la marque n° CH-411'469 est techniquement nécessaire.

*Droit:*

3. Si l'auteur d'une mise en garde a des doutes sérieux sur la validité de la marque qu'il invoque, il commet par son avertissement un acte de concurrence déloyale au sens des art. 2 et 3 litt. a LCD en voulant restreindre l'activité économique du destinataire de ses menaces. Toutefois, en l'espèce, Lego pouvait considérer que l'inscription de la marque CH-411'469 était régulière puisqu'elle avait fait l'objet d'une longue expertise interne au sein de l'OFPI, à l'issue de laquelle l'expert a déclaré la marque tridimensionnelle requise susceptible d'être enregistrée. Au vu de ces circonstances, Lego, qui aurait peut-être pu concevoir des doutes lors de la première mise en garde du 6 octobre 1992, était désormais à l'abri d'un tel grief dès l'enregistrement de la marque et sa publication le 31 août 1994, soit notamment au moment où elle a fait valoir son avertissement à Ritvik le 30 novembre 1994. Enfin, même dans l'hypothèse de la nullité de la marque n° 411'469, la lettre du 30 novembre 1994 ne constituerait pas un acte de concurrence déloyale faute de doutes sérieux au moment de la rédaction de la lettre (ATF 108 II 226 - 228 = JdT 1983 I 367, 368). En particulier, le fait que l'expertise de l'OFPI n'ait pas été contradictoire est inhérent à la procédure en inscription d'une marque, qui se déroule entre le requérant et l'OFPI, qui est astreint au respect du droit d'être entendu de celui-là seulement (Jean-Daniel Pasche, Procédure d'enregistrement, d'opposition et de renouvellement, in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Cedidac, Lausanne 1994, p. 78), et non pas de tiers. Une telle expertise, qui n'est pas comparable à une expertise judiciaire contradictoire et bilatérale, apparaît néanmoins comme suffisante pour lever les doutes du titulaire de la marque sur la validité de celle-ci.

## VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

*HILTY, Reto M.* (Herausgeber): INFORMATION HIGHWAY

Beiträge zu rechtlichen und tatsächlichen Fragen (Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern 1996), 672 Seiten mit Glossar, Fr. 148.- / DM 196.- / öS 1529.-

Die weltweite elektronische Übermittlung von Informationen durch Computer, der Information Highway als Konzept und das Internet als seine erste, realisierte Ausbaustufe gehören zu den beherrschenden Themen in der gesellschaftspolitischen Diskussion. Der Jurist, welcher die täglichen Meldungen über rechtswidrige Online-Handlungen von Internet-Benützern (Urheberrechtsverletzungen, politischer Extremismus, Pornografie u.a.m.) liest, könnte den Eindruck gewinnen, das Internet unterlaufe zusehends die geltende Rechtsordnung, und der Rechtsstaat keuche der rasanten Entwicklung des Information Highway in hoffnungslosem Abstand hinterher. Dass dieses Bild zwar nicht völlig falsch, aber doch stark verzerrt ist, geht dem Leser der zu besprechenden Publikation auf: Sie beginnt mit einer Einführung des Herausgebers R.M. Hilty in die Problematik des Information Highway und befasst sich dann in 6 Teilen mit Rechtstatsachen (J. Griese / P. Sieber, B. Schmid, M. Rehbinder), Verfassungs- und Kommunikationsrecht (R.H. Weber, D. Barrelet / O. Sidler, M.R. Büttler), Immaterialgüterrecht (N. Tissot, C. Govoni / C. Gasser, I. Cherpillod, B. Wittweiler), Vertrags- und Haftpflichtrecht (R.M. Hilty, R.G. Briner, R.H. Weber) sowie Strafrecht, Kollisionsrecht und Rechtsdurchsetzung (F. Riklin, T. Stäheli, M.E. Schneider). Ein auch für Laien verständliches technisches Glossar (A. Litscher) rundet das Werk ab.

Die Publikation zeichnet nicht nur ein umfassendes - technisches und rechtliches - Bild vom Ist-Zustand des Verkehrs auf der Daten-Autobahn; die Autoren versuchen ausserdem erfreulicherweise, vorausdenkend Ansatzpunkte für innovative Problemlösungen zu entwickeln. Dass sie sich dabei teilweise ohne Scheu vor Risiken «tief in bisher unbetretenes Neuland» vorwagen, wird vom Herausgeber zu Recht hervorgehoben (S. 41).

Bei der Darstellung des Ist-Zustandes sind sich die Autoren weitgehend einig, dass das geltende Recht i.a. flexibel genug ist, um die vielfältigen Erscheinungsformen des Online-Handelns zu erfassen (eine Ausnahme gilt wegen des Legalitätsprinzips für das Strafrecht). Die Probleme liegen in den Möglichkeiten zum anonymen Handeln, welche der Information Highway bietet, in der daraus folgenden Erschwerung der Ermittlung von Täter und Handlungsort, und in der Schwierigkeit, die Ansprüche zu vollstrecken. Die Notwendigkeit einer weltweiten Regelung ist unbestritten (Hilty spricht von einer Art internationalem «See-recht» im unendlichen «Ozean» des Netzwerks und befürwortet ein Eingreifen der

WTO, S. 40); wie schnell aber eine internationale Regelung zu realisieren sein wird, ist angesichts der weit auseinanderklaffenden Auffassungen zu grundlegenden Fragen (wie z.B. zum Verhältnis zwischen Persönlichkeitsschutz und Meinungsäusserungsfreiheit) ungewiss. Die nationalen Gesetzgeber werden sich deshalb in nächster Zukunft mit den Problemen des Online-Handelns beschäftigen; dies sollte in einer Weise geschehen, welche die Entwicklung des internationalen Rechts nicht behindert, sondern fördert.

Für den Praktiker des Immaterialgüterrechts sind die Ausführungen im vierten Teil der Publikation (Immaterialgüterrecht auf dem Information Highway) sowie die Beiträge über «Urheberpersönlichkeits- und Persönlichkeitsrechte auf dem Information Highway» (D. Alder), «Kollisionsrecht auf dem Information Highway» (T. Stäheli) und «Streitbeilegung auf dem Information Highway - Problematik und Lösungsansätze» (M.E. Schneider) von besonderem Interesse:

N. Tissot untersucht in ihrem Beitrag (La protection juridique du contenu des autoroutes de l'information) den Schutz der über den Information Highway angebotenen Inhalte aus der Sicht des Urheberrechts, der Nachbarrechte und des Datenbankschutzes. Sie kommt zum Schluss, eine den Umständen angepasste Auslegung des geltenden Rechts auf dem Gebiet des Urheberrechts wie der Nachbarrechte werde die Anforderungen, welche die digitalen Netze an das Recht stellen, weitgehend lösen können. Gegenüber einem nationalen Schutz *sui generis* für Datenbanken äussert die Autorin Skepsis, weil nach ihrer Auffassung das geltende Wettbewerbsrecht mit einigen geringfügigen Anpassungen genügen sollte, um die Kompatibilität mit der Datenbankschutz-Richtlinie der EU vom 11. März 1996 herzustellen.

C. Govoni / C. Gasser (Die internationalen Urheberrechts- und leistungsschutzrechtlichen Abkommen im Lichte des Information Highway) legen die Bestrebungen der WIPO zur Modernisierung des Urheberrechts und der Nachbarrechte dar. Sie kritisieren zu Recht, dass die WIPO für den Schutz der ausübenden Künstler und der Ton- / Tonbildträgerhersteller sowie für die Erfassung der verschiedenen Möglichkeiten, welche aus der Errichtung von elektronischen Datennetzen resultieren, ein «neues Instrument» ausserhalb der RBÜ vorsieht. Sie diskutieren sodann die Varianten (Ausbau des öffentlichen Wiedergaberechts, Ausbau des Rechts der öffentlichen Übertragung und Anwendung des Verbreitungsrechts auf die netzgebundene Werkübermittlung), welche in den WIPO-Expertengremien für die internationale Harmonisierung des Urheberrechts diskutiert werden. Govoni / Gasser weisen darauf hin, dass der Ausbau der Schutzrechte der Ergänzung durch technische und organisatorische Massnahmen (Identifizierungs- und technische Schutzsysteme) bedarf, wenn die Rechtswahrnehmung bei der digitalen Übermittlung verbessert werden soll.

I. Cherpillod (Droit d'auteur et droits voisins en relation avec les autoroutes de l'information: le contenu des droits et leur limitation) teilt die Auffassung von Tis-

sot, wonach das geltende Urheberrecht - insbesondere das ausschliessliche Recht, das Werk anderswo wahrnehmbar zu machen (Art. 10 Abs. 2 lit.c URG) - den Urhebern gegenüber den neuen Verwendungsmöglichkeiten grundsätzlich genügenden Schutz gewähre; das Fehlen eines entsprechenden Schutzes für ausübende Künstler und Ton- bzw. Bildträgerhersteller betrachtet Cherpillod zu Recht als Lücke, die ausgefüllt werden sollte.

B. Wittweiler (Die kollektive Verwertung im Zeitalter des Information Highway) stellt aus der Sicht der Verwertungsgesellschaften dar, weshalb die kollektive Verwertung für die Durchsetzung der Urheber- und Nachbarrechte auf den Datenautobahnen unabdingbar ist (praktisch unbeschränkte Möglichkeit der verlust- und spurenfreien Vervielfältigung und Übertragung von Werken, Zunahme des Angebots von Werken und Leistungen, Intensivierung der Nutzung, Verschwinden der Unterscheidung zwischen Anbieter und Konsument, Schwierigkeiten des Rechtserwerbs, Gefahr der Rechtsverwilderung). Der Autor warnt aber davor, von der kollektiven Verwertung allzu viel zu erwarten, und er weist darauf hin, dass der Bundesrat von seinem Recht gemäss Art. 40 Abs. 2 URG, den Bereich der kollektiven Verwertung auszudehnen, nur mit grosser Zurückhaltung Gebrauch machen werde.

D. Alder (Urheberpersönlichkeits- und Persönlichkeitsrechte auf dem Information Highway) stellt den Konflikt zwischen individuellen Persönlichkeitsrechten und den Interessen der modernen Informationsgesellschaft dar: Die Urheber fühlen ihre Persönlichkeitsrechte durch die Digitalisierung der Information und deren Verbreitung über weltweite Datennetze in einem bisher nicht erlebten Masse bedroht; die kommerziellen Werknutzer empfinden den Urheberpersönlichkeitsschutz als lästiges Hindernis für die Verwertung. Alder zeigt auf, dass Urheberpersönlichkeitsschutz und wirtschaftliche Nutzung keineswegs Gegenätze sein müssen, weil Anerkennung der Urheberschaft und Integritätsschutz dem Werk den für die wirtschaftliche Verwertung nötigen Identitätsstempel aufdrücken. Die Entwicklung technischer Schutz- und Identifikationssysteme sowie die elektronische Lizenzierung werden nach Alder Rechtsinhabern wie Nutzern eine bessere Kontrolle von Produktidentität und Marktwert der genutzten Werke ermöglichen.

T. Stäheli (Kollisionsrecht auf dem Information Highway) bezeichnet die Vorstellung einer weltweiten Regelung des Verkehrs auf dem Information Highway als Utopie. Er stellt die nach dem LugÜ und nach dem IPRG gültigen formellen und materiellen Kollisionsregelungen für die Gebiete des Wettbewerbs-, Immaterialgüter-, Persönlichkeits-, Datenschutz-, Kartell-, Computer-Straf- und Vertragsrechts dar; er bezweifelt, ob es richtig ist, die Schwierigkeiten bei der Lokalisierung und Identifikation von Verkehrssündern auf dem Information Highway durch die Einführung einer allgemeinen Haftung der Access Provider zu lösen. Mehr Erfolg verspricht sich Stäheli von einer allgemeinen Pflicht der Netzbetreiber, die Identifikation der Urheber von in den Information Highway eingespeisten Informationen sicherzustellen.

M. E. Schneider (Streitbeilegung auf dem Information Highway - Problematik und Lösungsansätze) befürwortet die Schaffung von Regelungen der Konfliktaustragung, welche den Besonderheiten der Datenautobahnen angemessen sind. Er entwickelt das Modell eines zweistufigen Streitbeilegungssystems für den elektronischen Handel auf dem Information Highway: Die erste Stufe soll ein schnelles und formloses Verfahren vor einem fachkundigen Schlichter bilden, der von Anbieterseite eingesetzt und bezahlt wird, aber im übrigen von ihr unabhängig ist. In der zweiten Stufe sollen die Parteien die Möglichkeit haben, den Schlichterentscheid in einem Schiedsgerichtsverfahren überprüfen zu lassen, wobei sie zwischen einem vereinfachten Verfahren (ohne Rechtsmittelmöglichkeit) und dem ordentlichen Schiedsgerichtsprozess wählen können (um die Bestellung des Schiedsgerichts zu beschleunigen, sollen Schiedsrichterlisten bereitgehalten werden, aus denen die Beteiligten auswählen können). Die von Schneider skizzierte Lösung ist sicher realistischer als die gelegentlich in den USA vertretene Idee von «Online-Richtern», welche permanent auf Abruf über den Information Highway zur Verfügung stehen; sie wird aber nur zu verwirklichen sein, wenn sich Kunden und Kundenorganisationen zu konzertierter Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Anbieterseite finden.

Die vorstehenden Ausführungen können nur rudimentär andeuten, welche Fülle von Informationen den Leser der rezensierten Publikation erwartet. Dem Herausgeber und seinen Mitautoren kommt das Verdienst zu, einen Markstein für die bevorstehenden intensiven Diskussionen über den Information Highway und die durch ihn ausgelösten Rechtsfragen gesetzt zu haben; es ist ihnen ein Werk gelungen, das den Vergleich mit ausländischen Publikationen<sup>1</sup> zum gleichen Themenkomplex mit Auszeichnung besteht.

Dr. Felix H. Thomann, Advokat, Basel

---

<sup>1</sup> Vgl. beispielsweise Josef F. Ruh Jr. (Herausgeber): *The Internet and Business: A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues* (Washington, D.C. 1996); Graham J. H. Smith (Herausgeber): *Internet Law and Regulations* (London 1996).

BBLP  
MEYER LUSTENBERGER  
Postfach  
CH-8029 Zürich

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

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

**Heft 3 1996 Fascicule 3**

**Standort:** CR

**Klassifikation:** 86





## Inhaltsverzeichnis / Table des matières

### Aufsatz / Article

- Schutzumfang der Marke –* 397  
*Zum Einfluss von Kennzeichnungskraft und Bekanntheitsgrad auf berühmte, bekannte, starke und schwache Marken*  
 DR. MARTIN SCHNEIDER, EIGE

### Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

#### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

##### Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

- «TADDEO». *Risque de confusion entre «Taddéo Toitures S.A.» et «Toitures Michel Taddeo S.A.».* 429  
 CJ GE du 29 mars 1996
- «COOP/COOPROF». *Kein nicht leicht wiedergutzumachender Schaden bei Firmenähnlichkeit ohne Konkurrenzverhältnis.* 433  
 KGer FR vom 24. Februar 1995

#### II. Urheberrecht / Droit d'auteur

- «LEERKASSETTEN-TARIF». *Stellungnahme des Preisüberwachers zur Genehmigung eines Verwertungstarifs erforderlich.* 437  
 BGer vom 24. März 1995

- «ZEICHENTRICKFILM-KASSETTEN». *Keine Urheberrechtsverletzung durch Transcodierung von Videokassetten.* 443  
 OGer ZH vom 16. Januar 1996

### III. Markenrecht / Marques

- «DROZ». *Fixation de la peine.* 446  
 PG GE du 23 août 1995
- «CHANEL». *Betrügerischer Markengebrauch durch Inserat trotz späterer Aufklärung von Kunden.* 448  
 BezGer Zürich vom 20. September 1995
- «GLOBUS». *Keine Klage nach materieller Anerkennung des einstweiligen Verbots.* 454  
 HGer ZH vom 26. September 1995
- «RED BULL DOG». *Vorsorgliches Verbot trotz «freiwilligen» Zeichenwechsels nach eingeleitetem Verfahren.* 459  
 ER HGer ZH vom 22. Dezember 1995
- «UHRENMESSE BASEL». *Keine internationale Zürcher Zuständigkeit gegen drohende Markenverletzungen in Basel.* 462  
 ER HGer ZH vom 9. April 1996
- «NIKE». *Kein ausschliesslicher Gerichtsstand am Registerort für Ungültigkeitsklagen im internationalen Verhältnis.* 463  
 HGer ZH vom 8. Mai 1996
- «VIT-A-CID». *Similarité de produits. Risque de confusion entre les marques VIT-A-CID GEL und PHYT' ACID.* 467  
 CRPI du 26 juillet 1995
- «CONNOISSEUR CLASS». *Qualitätsangabe für Reisebüro-Dienstleistungen.* 470  
 RKGE vom 7. September 1995
- «LINIA». *Risque de confusion.* 471  
 CRPI du 21 décembre 1995

	395
«CREATON/CREABETON». <i>Verwechslungsgefahr mangels erkennbaren Sinngehalts.</i> RKGE vom 2. Februar 1996	472
«CASHLIN». <i>Marque déceptive.</i> CRPI du 16 février 1996	473
«AUTHENTIC CLOTHING». <i>Auch gegen Marken mit jüngerer Gebrauchspriorität kein Widerspruch möglich.</i> RKGE vom 6. März 1996	473
«NATURE'S PLUS». <i>Keine Wiedereinsetzung in die Frist zur Geltendmachung der Gebrauchspriorität.</i> RKGE vom 28. März 1996	474
«ABS/TBS». <i>Risque de confusion entre acronymes.</i> OFPI du 1er mars 1995	474
«SEATALK». <i>Keine Widerspruchslegitimation einer ausländischen Marke ohne notorische Bekanntheit.</i> BAGE vom 20. Juni 1995	475
«PROBIOS/PRO BIO». <i>Verwechslungsgefahr zwischen «Probios» und «Pro Bio Aktiengesellschaft».</i> BAGE vom 24. August 1995	478
«CELLAP». <i>Verwechslungsgefahr zweier Bildmarken.</i> EIGE vom 9. Februar 1996	482
«PRINCE». <i>Transfert, pendant la procédure d'opposition, de la marque attaquée. Similarité de produits. Imitation et risque de confusion.</i> IFPI du 9 février 1996	487

**IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale**

- «SAN PELLEGRINO». *Usage, sur une étiquette, d'indications impliquant l'octroi d'une autorisation.* 493  
ATF du 12 mars 1993
- «INSOUMISSION». *Subsidiarité de l'article 292 CP.* 495  
ATF du 25 janvier 1995
- «EAMES». *Legitimation des Urheberrechts-Lizenznehmers zur lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsklage.* 496  
BGer vom 14. November 1995
- «KONKURS-VERLEUMDUNG». *Unlautere Behauptung über eine Firma an einer Sitzung.* 499  
BGer vom 22. Januar 1996
- «C-ZINK». *Irreführende Heilmittelwerbung für einen Präparatebestandteil.* 504  
BGer vom 6. Februar 1996
- «70'000 MAL GÜNSTIGER». *Wahrheitspflicht; keine erkennbare Übertreibung als Werbeslogan.* 510  
OGer ZH vom 15. Dezember 1994
- «AVOCAT». *Usage abusif du titre d'avocat.* 517  
CJ GE du 18 décembre 1995

**V. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung**

- «CHANEL» 448
- «RED BULL DOG» 459

## Schutzumfang der Marke

### Zum Einfluss von Kennzeichnungskraft und Bekanntheitsgrad auf berühmte, bekannte, starke und schwache Marken

*Martin Schneider, Bern und Zürich\* \*\**

#### A. EINFÜHRUNG

##### 1. Ausgangslage: Unklare Rechtslage bei bekannten Marken

Die Frage, ob bekannten Marken innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs ein erweiterter Schutzzumfang zu gewähren ist, wird in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet. Teilweise werden solche Marken als Rechtsbegriffe verstanden, die Auswirkungen auf die Bestimmung des Schutzzumfangs haben<sup>1</sup>, teilweise dagegen als rein faktische Begriffe ohne rechtliche Bedeutung.<sup>2, 3</sup> So spricht z.B. ein kürzlich ergangenes kantonales Urteil mit Berufung auf nicht näher spezifizierte Lehre und Rechtsprechung bekannten Marken einen erweiterten Schutzzumfang zu.<sup>4</sup> Der Entscheid steht damit in auffälligem Kontrast zur neusten Untersuchung in der Schweiz zu diesem Themenbereich.<sup>5</sup> Überhaupt ist die Praxis alles andere als einheitlich. Während das BGer

---

\* Dr. iur., Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern. Der Aufsatz gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder.

\*\* Der Verfasser dankt Dr. iur. R.M. Hilty und Dr. iur. J. Simon, Fürsprecher, für Anregung und kritische Durchsicht des Manuskripts.

<sup>1</sup> H. David, Kommentar (mit Supplement) Basel/Stuttgart 1974, Art. 6 N 4; W. Schlupe, Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964, 17ff.; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I und II, 3. A., Basel und Frankfurt a. Main 1985, 238f.; E. Marbach, SIWR III, S. 113f.

<sup>2</sup> Brunner/Hunziker, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 325ff., 335, 343; A. Zimmerli, Der markenrechtlich erforderliche Zeichen- und Warenabstand, Zürich 1975, 137ff.; von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Zürich 1957, 142; A. Troller, 2. A., 285 (vgl. aber die 3. A., oben Fn. 1); K. Wibmer, Rechtsschutz von Produkteausstattungen in Europa, Bern 1995, 78f.

<sup>3</sup> Angesichts unterschiedlicher Praxis und Doktrin ohne ausdrückliche Stellungnahme: MSchG-David Art. 3 N 13 und M. Metz, AIPPI Annuaire 1995 (Q 127), S. 212f. Gegen eine besondere Kategorie starker Marken, aber «tatsächliche» Schutzunterschiede aufgrund unterschiedlicher Kennzeichnungskraft anerkennend: Matter, Kommentar, Zürich 1939, 105f.

<sup>4</sup> HGer Bern in SMI 1995, 278ff., 281 - Bally/Ball Natural Basic Cycle.

<sup>5</sup> Brunner/Hunziker (Fn. 2), 335, 343.

der bekannten Marke einen erweiterten Schutzzumfang mehrheitlich versagt bzw. keine Stellung nimmt<sup>6</sup>, schlägt die Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum anscheinend die gegenteilige Praxis ein.<sup>7</sup> Die kantonale Praxis ist widersprüchlich.<sup>8</sup>

Im deutschen Recht - darauf und auf das europäische Markenrecht wird in dieser Arbeit verschiedentlich und ohne Anspruch auf umfassende Bearbeitung Bezug genommen - ist die Rechtslage eindeutig: Bekannten Marken wird ein erweiterter Schutzzumfang zugestanden. Das galt nach h.L. schon unter dem Warenzeichengesetz<sup>9</sup> und gilt auch unter dem neuen deutschen MarkenG.<sup>10</sup>

## 2. Problemstellung

### a) Tatsächliche Verwechslung und Verwechslungsgefahr nach Art. 3 MSchG

Die Problematik hat ihren Ursprung im Begriff der Verwechslungsgefahr. Bekanntlich wird einer älteren Marke in den Fällen von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG nur Rechtsschutz gewährt, wenn innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs eine Verwechslungsgefahr mit einem jüngeren Zeichen besteht. Die Auslegung dieses zeichenrechtlichen Kardinalbegriffs bereitet der Praxis grosse Schwierigkeiten.<sup>11</sup> Das gilt, wie wir soeben gesehen haben, insbesondere bei bekannten

<sup>6</sup> BGE 87 II 44 - Quick/Blick. Vgl. auch BGE 121 II 377 - Boss/Boks und 119 II 473 - Radion/Radomat, je ohne Erwähnung der Problematik; BGer in SMI 1985, 65 - Bally/Ball (unklar); BGer in SMI 1985, 71 - Lego/Logi (offen gelassen).

<sup>7</sup> Unveröffentlichter Entscheid vom 13. November 1995 - Christofle (nationale Marke 407'778 / Art. 39 Abs. 2 MSchG). Vgl. aber den Entscheid vom 21.3.1995, SMI 1995, 311ff., 315 - Bally/Sali, wo die Frage eines erweiterten Schutzzumfangs bekannter oder berühmter Marken zu Unrecht nicht geprüft wurde; s. unten D.3. c. (Fn. 170).

<sup>8</sup> Für einen erweiterten Schutzbereich: HGer Bern in Mitt. 1965, 256f. - Nescafé/Ecafé; id. in Mitt. 1966, 149 - Bemberg; id. in SMI 1991, 95 - Nivea/Nievina; id. in SMI 1995, 281 Bally/Ball Natural Basic Cycle; HGer Zürich in Mitt. 1964, 109 - Pertussin/Letusin; id. in Mitt. 1980, 145 - Bolex/Folex; OGer BL in SMI 1990, 95 - Swatch/Othmar's Watch. Dagegen: HGer Bern in Mitt. 1965, 82 - Dralon; HGer Zürich in SMI 1985, 79 - Lego/Logi. Ohne Erwähnung der Problematik bzw. ohne klare Stellungnahme: HGer Bern in SMI 1984, 285, 287 - Hero/Aero; id. in SMI 1987, 47f. - Swatch/L's watch; id. in SMI 1987, 235 - Therma; HGer Zürich in SMI 1984, 288 - Rado/Rad Radal; id. in SMI 1984, 291 - Krokodile.

<sup>9</sup> Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. A., München 1985, § 31 N 15f.; P. Ströbele, Verwechslungsgefahr und Schutzzumfang, in: FS zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Bd. 2, Weinheim 1991, 821ff., 831f.

<sup>10</sup> R. Sack, Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81 ff., 87. Vgl. unten Fn.15.

<sup>11</sup> Vgl. A. Troller (Fn.1) 252; ebenso Bär, ZBJV 1995, 440 zu BGE 119 II 473 - Radion/Radomat, dessen Entscheidungsfindung er mit einem Würfelspiel vergleicht. Vgl. auch M. Reh binder, Demoskopie als Beweismittel im Markenrecht, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 355ff., 355.

Marken. Der hohe Bekanntheitsgrad solcher Marken kann nämlich zur Folge haben, dass der Abnehmer Unterschiede beim Vergleichszeichen als Rufanlehnung erkennt. Das schliesst tatsächliche Verwechslungen aus, weshalb nach einem Teil von Lehre und Rechtsprechung auch keine rechtlich bedeutsame Verwechslungsgefahr vorliegen kann.<sup>12</sup> Die Gegenmeinung besagt demgegenüber, dass bei bekannten Marken die «im Gedächtnis aktionsbereit gespeicherte Marke das richtige Wahrnehmen eines ähnlichen Zeichens» behindere und deshalb eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.<sup>13</sup> Vereinzelt wird auch gesagt, dass bekannte Marken einem grösseren Abnehmerkreis bekannt sind, was potentiell zu einer grösseren Anzahl von Verwechslungen führe (sog. quantitatives Argument).<sup>14</sup> Dieses Argument ist aber nicht überzeugend<sup>15</sup> und erst recht abzulehnen bei kurzen Wortmarken, die sich dem Publikum aufgrund ihres Schlagwortcharakters besonders gut einprägen.<sup>16</sup> Einigkeit besteht im wesentlichen lediglich bezüglich solcher bekannten Marken, bei denen ein Seriencharakter und damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr<sup>17</sup> angenommen werden kann.<sup>18</sup>

Die Praxis behilft sich in dieser durch Uneinigkeit der Lehre geprägten Rechtslage mit *Leerformeln*, die zwar das notwendige Begründungsinstrumentarium im Einzelfall abzugeben vermögen, für eine konstante Praxis aber wenig hilfreich sind. Gemäss ständiger Rechtsprechung kommt es nicht auf tatsächliche Verwechslungen an<sup>19</sup>, sondern bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um einen

<sup>12</sup> Zimmerli (Fn. 2) 141f; von Büren (Fn. 2) 142. Vgl. Metz (Fn. 3) 213; BGE 79 II 101 - Solis; BGE 119 II 477 - Radion.

<sup>13</sup> A. Troller (Fn. 1) 239, soweit Artikel des täglichen Gebrauchs betroffen sind, die im Unterschied zu Luxusartikeln ohne besondere Aufmerksamkeit gekauft würden. Ähnlich Marbach, StWR III, 113f.; HGer BE, in SMI 1991, 95 - Nivea/Nievina. Vgl. die übrige in Fn. 2 und 3 zitierte Lehre.

<sup>14</sup> H. David (Fn.1) Art. 6 N 4; Zimmerli (Fn.2) 138f.; HGer BE in Mitt. 1965, 257 - Nescafé/Ecafé.

<sup>15</sup> BGE 119 II 477; Zimmerli (Fn. 2) 138f. Illustrativ ist das bei Baumbach/Hefermehl (Fn. 9) § 31 N 15, erwähnte Beispiel eines Allerweltshuts in einem Lokal, der viel leichter verwechselt werde als ein eigentümlicher Hut. Das Beispiel zeigt, dass auch im deutschen Recht die Meinungen darüber geteilt sind, ob empirisch gesehen der Bekanntheitsgrad einer Marke die tatsächliche Gefahr von Verwechslungen erhöht oder vermindert. Vgl. Ströbele (Fn.9) 828ff.; A. Kur, Verwechslungsgefahr und Irreführung - zum Verhältnis von Markenrecht und § 3 UWG, GRUR 1989, 240ff., 245f.; Sack (Fn. 10) 87.

<sup>16</sup> BGE 87 II 44 - Quick/Blick.

<sup>17</sup> Mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn der Abnehmer das andere Zeichen als aus dem gleichen Betrieb abstammend vermutet (Serienmarken). Davon zu unterscheiden ist die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, bei welcher der Abnehmer aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen annimmt, dass die Ware zwar nicht aus dem gleichen, aber aus einem verwandten Betrieb herrührt (z.B. Konzern). Vgl. zu dieser in der Schweiz nicht einheitlich gehandhabten Terminologie P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 1980, 185 f.; Schlupe (Fn.1) 16.

<sup>18</sup> MSchG-David Art. 3 N 13; Zimmerli (Fn. 2) 139f., 143.

<sup>19</sup> Das Vorkommen oder Fehlen tatsächlicher Verwechslungen kann aber die rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr beeinflussen; vgl. BGE 79 II 100 - Solis.

Rechtsbegriff, der vom Richter aufgrund objektiver Kriterien, die er der Natur der Sache und seiner Lebenserfahrung<sup>20</sup> entnimmt, zu konkretisieren ist.<sup>21</sup> Angesichts solcher unbestimmter Kriterien wird zu Recht kritisiert, dass der Entscheid des Richters objektiv nicht vorhersehbar sei und stattdessen von seinem sozialen Herkommen, seiner persönlichen Lebenserfahrung, seinen Kenntnissen der wirtschaftlichen Zusammenhänge und seinem Sachverstand abhängt.<sup>22</sup>

Die Anerkennung der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff lässt Lehre und Rechtsprechung also nur teilweise darauf schliessen, dass bekannten Marken ein erweiterter Schutzzumfang zu gewähren ist. Häufig wird auch umgekehrt argumentiert und die Meinung vertreten, dass der erhöhte Bekanntheitsgrad tatsächliche Verwechslungen und damit auch eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr ausschliesse.

### *b) Verwechslungsgefahr und Rufausbeutung*

Zur Illustration der Problematik seien zwei Beispiele angeführt: Im ersten Beispiel geht es um die Frage, ob der bekannten Marke «Kodak» Schutz gegen die für die gleichen Bild- und Tonaufnahmegeräte eingetragene Marke «Copak» zu gewähren ist.<sup>23</sup> Es lässt sich die Meinung vertreten, dass der Abnehmer trotz der Ähnlichkeit der Zeichen eine Rufanlehnung erkennt und deshalb keine Verwechslungsgefahr besteht. Das zweite Beispiel betrifft einen Entscheid aus dem deutschen Recht, in welchem der BGH der Marke «Jägermeister» einen markenrechtlichen Schutz mangels Verwechslungsgefahr mit der ebenfalls für Kräuterliköre eingetragenen Marke «Kräutermeister» versagte. Das Gericht erkannte jedoch auf wettbewerbswidrige Ausnutzung der Werbekraft und des Rufs der bekannten bzw. berühmten Marke «Jägermeister».<sup>24</sup> Damit kommt der Schutz der *unternehmerischen Werbeleistung* ins Spiel, welche von einem Teil der deutschen Lehre als Begründung für einen erweiterten Schutz bekannter Marken herangezogen wird.<sup>25</sup> Dem sind Lehre und Rechtsprechung in der Schweiz bisher im wesentlichen nicht gefolgt.<sup>26</sup> Die hier ungeklärte Rechtslage bei bekannten Marken hat letztlich in dieser Fragestellung ihren Ursprung. Solange die Verwechslungsge-

<sup>20</sup> BGE 90 II 50; 88 II 376; vgl. Brunner/Hunziker (Fn. 2) 333.

<sup>21</sup> BGE 119 II 475 - Radion; vgl. Brunner/Hunziker (Fn. 2) 333.

<sup>22</sup> Brunner/Hunziker (Fn. 2), 333; Rehbindler (Fn. 11) 355.

<sup>23</sup> Vgl. Widerspruchsentscheid des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 31.7.1995 (nationale Marke 406'341/Art. 39 Abs. 2 MSchG).

<sup>24</sup> BGH GRUR 1981, 142 ff., 144; vgl. auch BGH GRUR 1991, 609 ff. - SL.

<sup>25</sup> So insbesondere Kraft, JZ 69, 408ff. und Vierheilig, GRUR Int. 82, 506ff., 509; vgl. Baumbach/Hefermehl (Fn.9) § 31 N 15 und Ströbele (Fn.9) 828ff., je mit einem Überblick über die verschiedenen Lehrmeinungen.

<sup>26</sup> Vgl. aber Schluop (Fn. 1) 331, 337f., 345ff.; W. Heinzlmann, Der Schutz der berühmten Marke, Bern 1993, 35ff.



fahr streng auf den Schutz der Herkunftsfunktion beschränkt bleibt, findet sich kein Raum für einen Schutz der Werbeleistung. Man kann zwar einwenden, dass das gerade nicht Aufgabe des Markenrechts sei. Die dargestellte Unsicherheit in Lehre und Rechtsprechung zeigt aber deutlich, dass zumindest unterschwellig die Frage dennoch gestellt ist. Unter der durch das neue Markengesetz geschaffenen Rechtslage drängt sich daher eine erneute Überprüfung der Problematik auf.

### c) Überblick über die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen - Vergleich mit dem europäischen Markenrecht

Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG schützt eine Marke vor identischer Übernahme auch ohne Verwechslungsgefahr, sofern es sich um identische Waren oder Dienstleistungen handelt. Art. 15 MSchG schützt berühmte Marken bezüglich jeder Art von Waren oder Dienstleistungen, d.h. insbesondere ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs, wenn eine Benutzung durch Dritte ihre Unterscheidungskraft gefährdet bzw. ihren Ruf ausnutzt oder gefährdet. Die Art. 17 - 19 MSchG führen schliesslich die freie Verkehrsfähigkeit der Marke ein. Obwohl der schweizerische Gesetzgeber dem im Entstehen begriffenen europäischen Markenrecht ein besonderes Augenmerk widmete und eine weitgehende Übereinstimmung anstrebte<sup>27</sup>, hat er zwei bedeutende terminologische Unterschiede geschaffen: Einmal gibt es im massgebenden Art. 3 MSchG das Kriterium des *gedanklichen Inverbindungbringens*<sup>28</sup> nicht. Art. 15 MSchG spricht sodann von der *berühmten* Marke, während das europäische Markenrecht im vergleichbaren Kontext der *bekannt*en Marke Schutz gewährt.<sup>29</sup> Die bekannte Marke gibt es in anderer Bedeutung aber auch im Schweizer Recht; der Begriff wird von der schweizerischen Gerichtspraxis für die Bezeichnung von Marken mit hohem Bekanntheitsgrad verwendet, sofern es um markenrechtliche Streitigkeiten innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs geht.<sup>30</sup> Ein weiterer Unterschied zum europäischen Markenrecht besteht darin, dass das Schweizer Markenrecht einen konstitutiv wirkenden Registerzwang einführt und die unter der alten Rechtslage noch bestehende Möglichkeit einer Entstehung des Markenrechts durch blosser Benutzung aufgibt (Art. 5 MSchG).

<sup>27</sup> Botschaft MSchG vom 21.11.1990, S. 18, 59.

<sup>28</sup> Vgl. Art. 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 der EG-Marken-Richtlinie (MarkenRL) bzw. Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) über die Gemeinschaftsmarke (GMVO), die eine ältere Marke vor einer identischen oder ähnlichen Marke bezüglich identischer oder ähnlicher Waren und Dienstleistungen vor der Gefahr von Verwechslungen schützen, einschliesslich der Gefahr, dass das Zeichen mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

<sup>29</sup> Vgl. Art. 4 Abs. 4 und 5 Abs. 2 MarkenRL sowie Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 1 GMVO.

<sup>30</sup> HGer Bern in SMI 1991, 95 - Nivea; OGer BL in SMI 1990, 95 - Swatch; HGer Zürich in Mitt. 1980, 145 - Bolex.

### 3. Zielsetzung und Vorgehen

Die vorliegende Arbeit versucht zu klären, ob sich durch Auslegung der neuen gesetzlichen Bestimmungen die Existenz bekannter Marken als Rechtsbegriffe, mithin die Gewährung eines erweiterten Schutzzumfangs, herleiten lässt. Allgemeiner gesagt geht es um den Einfluss von Bekanntheitsgrad und Kennzeichnungskraft auf den Schutzzumfang der Marke. In diesem Zusammenhang sind die Begriffe der berühmten, (notorisch) bekannten, starken und schwachen Marke zu klären. Angesichts der Uneinigkeit von Doktrin und Praxis bleibt uns in einem theoretischen Teil nur der beschwerliche Weg, die Dogmatik des Markenrechts einer Überprüfung zu unterziehen. Jene hat durch die Einführung der berühmten Marke und der freien Verkehrsfähigkeit der Marke im neuen MSchG eine eigentliche *Dynamik* erhalten, so dass der Versuch lohnenswert erscheint. In zwei weiteren, praktischen Teilen werden anschliessend die Konsequenzen auf den Schutzzumfang der genannten Markenarten beleuchtet.

## B. NEUERUNGEN IN DER DOGMATIK DES MARKENRECHTS

### 1. Rechtsnatur der Marke

Die Bestimmung der Rechtsnatur der Marke ist eines der schwierigsten Probleme des Immaterialgüterrechts überhaupt. Eine umfassende Darstellung der Thematik würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.<sup>31</sup> Wir beschränken uns darauf, das Wesen der Marke als subjektives Recht näher darzustellen.

Die Marke ist ein absolutes Recht, d.h. im Unterschied zu den relativen Rechten wirkt sie erga omnes. Die Marke ist ferner ein subjektives Recht. Über diesen Begriff ist zunächst allgemein, d.h. ohne unmittelbaren Bezug zur Marke, Klarheit zu gewinnen. Je nachdem nämlich, ob man das Rechtssubjekt oder das Rechtsobjekt in den Vordergrund stellt, kann darunter Verschiedenes verstanden

<sup>31</sup> Vgl. den Überblick bei A. Troller (Fn. 1) 62ff., 86ff. und bei Schlupe (Fn. 1) 330ff.; vgl. auch die aussagekräftige Bemerkung Schlueps, Anmerkungen zur Ökonomische Analyse des Markenrechts, in: FS Pedrazzini, Bern 1990, 715ff., 726, wonach die frühere, auf Kohler basierende Lehre die Marke als Persönlichkeitsrecht qualifiziere, «die heute herrschende Lehre ... dagegen mit viel *geistigem Aufwand* (Hervorh. durch Verf.) ein Immaterialgüterrecht» annehme. Im EU-Markenrecht werden die Bestimmungen zur freien Übertragbarkeit der Marke (Art. 16ff. GMVO) mit «Die Marke als Gegenstand des Vermögens» betitelt. Vgl. Schönfeld, Die Gemeinschaftsmarke als selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens, Baden-Baden 1995. Zum juristischen Gehalt des durch die betriebswirtschaftliche Lehre geprägten Begriffs der Markenpersönlichkeit vgl. A. Kur, Der wettbewerbliche Leistungsschutz, GRUR 1990, 1ff., 9f.; Rössler, Zum wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeitsgehalt der Rufausbeutung, GRUR 1995, 549ff., 555.

werden.<sup>32</sup> Im ersten Fall kann man vereinfacht von einem subjektiven Ausschliesslichkeitsrecht sprechen. Dabei geht es um den Rechtsinhaber, dem ein eigener Freiheitsraum zuerkannt wird, wodurch eine Rechtspflicht Dritter zur Respektierung dieser Freiheit begründet wird.<sup>33</sup> Im anderen Fall wird das subjektive Recht als Objekt aufgefasst. Es geht diesfalls um ein vorrechtlich bestehendes Gut, das vom Recht als Rechtsgut anerkannt und einem Rechtssubjekt zugeordnet wird.<sup>34</sup> Subjektive Rechte begründen somit «ein Haben und Nutzen» an einem Rechtsgut, wobei sich die ihnen «samt und anders eigene Ausschlusswirkung ... stärker auf die Handlungsfreiheit Dritter ... als auf die Subjektivierung von Sachen» auswirkt.<sup>35</sup>

Während nun das Markenrecht unbestrittenermassen ein subjektives Recht im Sinne eines Ausschluss- oder Abwehrrechts<sup>36</sup> begründet (vgl. Art. 13 Abs. 2 MSchG), besteht das dogmatische Kernproblem gerade in der Frage, inwieweit die Marke von der Rechtsordnung als selbständiges Rechtsgut anerkannt und dem Markeninhaber zum ausschliesslichen Haben und Nutzen zugeordnet ist. Grundproblem ist hierbei die Akzessorietät des Markenrechts. Gemäss Art. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das eine Ware oder eine Dienstleistung eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden geeignet ist. Sie ist damit akzessorisch zu diesen Gütern und kein selbständiges Gut. Das Markenrecht ist primär ein Kennzeichnungsrecht in bezug auf spezifische Waren und Dienstleistungen. Trotzdem kann angesichts der im täglichen Wirtschaftsleben zu beobachtenden Übertragung von Markenrechten nicht bestritten werden, dass die Marke auch ein Gut ist, dem im Rechtsverkehr Selbständigkeit zukommt. Dieses Faktum hat der schweizerische Gesetzgeber anerkannt. Indem er die Marke vom Geschäftsbetrieb gelöst und die unbeschränkte Verkehrsfähigkeit eingeführt hat, anerkennt er den selbständigen Gutscharakter der Marke und erhebt sie in den Rang eines *Rechtsgutes*, das über ein blosses Ausschluss- oder Abwehrrecht hinausgeht.<sup>37</sup> Entsprechend spricht Art. 13 Abs. 1 MSchG ausdrücklich von «darüber verfügen».<sup>38</sup>

<sup>32</sup> Vgl. A. Troller (Fn. 1) 49.

<sup>33</sup> Schluep (Fn. 1) 287ff. spricht von subjektiven Rechten im formalen Sinn.

<sup>34</sup> Schluep (Fn. 1) 299ff., 321 spricht von subjektiven Rechten im materialen Sinn.

<sup>35</sup> Schluep (Fn. 31) 715; zum Schutz individueller Güter ohne Rechtsgutcharakter (z.B. des Vermögens) durch objektive Drittpflichten vgl. Schluep (Fn. 1) 322ff. Zur Problematik der etwa von A. Troller (Fn. 1) 76 ff., 91 ff. grundsätzlich als nützlich anerkannten Analogie zwischen Sachen- und Immaterialgüterrecht vgl. neuestens grundlegend J. N. Druey, *Information als Gegenstand des Rechts*, Zürich 1995, 33f., 108f., 440.

<sup>36</sup> Zur Terminologie vgl. MSchG - David, Einleitung.

<sup>37</sup> Vgl. Schluep (Fn. 31) 731, der unter der neuen Rechtslage allen Marken «Eigenwert» und damit Rechtsgutcharakter auch im materialen Sinn zuspricht und die früher getroffene Unterscheidung zwischen Marken mit und ohne Eigenwert ausdrücklich fallen lässt.

<sup>38</sup> Vgl. bezüglich des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses die Änderung im UWG von 1986. Hier hat nach A. Troller (Fn. 1) 959f. eine sprachlich minime Änderung des Gesetzestextes - «unrechtmässig» statt gemäss aUWG «unlauter erfahren» - dogmatische Konsequenzen, da nun das Geheimnis nicht mehr als faktisches Gut, sondern als Rechtsgut zu betrachten sei.

Die Qualifikation der Marke als Rechtsgut sagt allerdings noch nichts über ihren Schutzzumfang aus. Wie bei vielen anderen Rechtsgütern auch bestimmt sich dieser sowohl negativ durch die Definition der Eingriffshandlung als auch positiv durch die Ermittlung der Grenzen des Rechtsgutes.<sup>39</sup> Damit die Bestimmung des Schutzzumfanges der Marke auf einem sicheren Fundament erfolgen kann, werden zunächst die rechtlichen Funktionen der Marke<sup>40</sup> sowie die im Markenrecht geschützten Interessen untersucht.<sup>41</sup> Damit ist auch gesagt, dass ein einfacher Hinweis auf das Persönlichkeits- oder Namensrecht für die Begründung eines erweiterten Schutzbereichs von bekannten oder berühmten Marken nicht genügt.<sup>42</sup>

## 2. Einfluss der markenrechtlichen Funktionenlehre auf die Bestimmung des Schutzzumfanges der Marke

### *a) Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion*

Der Marke wird im allgemeinen die Unterscheidungs-, Herkunfts-, Qualitäts- und Werbefunktion zugeschrieben.<sup>43</sup> Seit jeher gehören Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion zu den geschützten Markenfunktionen. Das ist auch unter der neuen Rechtslage der Fall.<sup>44</sup> Der in Art. 1 MSchG festgeschriebenen Unterscheidungsfunktion kommt rechtlich allerdings wenig Bedeutung zu, da sich kaum vorstellen lässt, dass eine Marke zu anderen als Unterscheidungszwecken eingesetzt wird. Die Frage ist daher nicht die nach der Funktion, sondern nach den Unterscheidungskriterien.<sup>45</sup> Die Herkunftsfunktion erfordert nicht, dass der Abnehmer hinter der Marke einen konkreten Betrieb oder ein konkretes Unternehmen vermutet. Das ist im Zeitalter der Unternehmenskäufe und -verkäufe auch gar nicht mehr möglich. Es genügt, dass die Marke auf eine abstrakte, dem Verkehr u.U. nicht bekannte und vielleicht mehrmals wechselnde Ursprungsquelle hinweist, für die nurmehr charakteristisch ist, dass sie für die Leistungserstellung verantwortlich zeichnet.<sup>46</sup> Die Herkunftsfunktion bedeutet, dass eine Verwechslungsgefahr dann besteht, wenn der Abnehmer über die Herkunft der Waren und Dienstleistungen getäuscht wird.<sup>47</sup> Die anderen Funktionen der Marke, insbeson-

<sup>39</sup> Vgl. unten 4.

<sup>40</sup> Vgl. Vanzetti, Funktion und Rechtsnatur der Marke, GRUR Int. 1965, 128ff., 185ff., 128, für den das Erkennen der rechtlichen Funktionen wichtiger ist als die Bestimmung der Rechtsnatur. Vgl. auch Marbach, SIWR III, 111.

<sup>41</sup> Vgl. Spöndlin, Das Markenrecht im Licht der schutzwürdigen Interessen, Basel und Stuttgart 1974, 11: «Das rechtlich geschützte Interesse ist hier identisch mit dem Rechtsgut.»

<sup>42</sup> HGer Zürich in SMI 1985, 79 - Lego.

<sup>43</sup> Vgl. Schlupe (Fn.1) 67ff.; Brunner/Hunziker (Fn. 2) 328f.; MSchG-David Art. 1 N 3 ff.

<sup>44</sup> Vgl. Art. 1 Abs. 1 MSchG; Botschaft MSchG vom 21.11.1990, S. 21.

<sup>45</sup> Vgl. Vanzetti (Fn. 40) 134.

<sup>46</sup> Henning-Bodwig/Kur, Marke und Verbraucher, Weinheim 1988, 230f., 246.

<sup>47</sup> BGE 116 II 468 - Coca Cola; Botschaft MSchG vom 21.11.1990, S. 21.

dere die Qualitäts- und die Werbefunktion, sollen dagegen nach der Doktrin zur alten Rechtslage nur in Verbindung mit der Herkunftsfunktion geschützt sein.<sup>48</sup> Die rechtliche Unverbindlichkeit jener Markenfunktionen hat zur Folge, dass die Annahme einer rechtlich bedeutsamen Verwechslungsgefahr zwingend von einer Herkunftstäuschung der Abnehmer abhängt. Ob eine derartige Täuschung bei der Ausbeutung des Rufs bekannter Marken vorliegt, ist - wie einleitend dargestellt - umstritten. Unter der neuen Rechtslage werden nun aber Zweifel an der Dominanz der Herkunftsfunktion laut, und es wird zu Recht die Werbefunktion ins Spiel gebracht.<sup>49</sup>

### *b) Werbefunktion*

Die Marke verkörpert verschiedenste produktspezifische Informationen, beispielsweise die von den Abnehmern gemachten Preis- und Qualitätserfahrungen. Solche Informationen schützt VANZETTI noch unter dem Schirm der Herkunftsfunktion, da es sich hierbei um die im Bewusstsein der Konsumenten gespeicherte Information über ein Unternehmen handle.<sup>50</sup> Statt dessen können sich die Erinnerungen der Abnehmer auch auf die mit einem Markenartikel vermittelten (positiven) Statuserlebnisse beziehen. Erfolgreiche Marken üben regelmässig eine besondere Attraktionskraft auf das kaufende Publikum aus, die auf besonderen, von Preis und Qualität unabhängigen Werbebotschaften beruht.<sup>51</sup> Es ist diese selbständige Attraktionskraft, die von der Lehre im allgemeinen mit Werbefunktion umschrieben wird.<sup>52</sup> Das tatsächliche Wirtschaftsleben, insbesondere in der klassischen Markenartikelindustrie, zeigt, dass dieser Wert sich verselbständigen kann und auf neue Produkte (sog. Imagetransfer) oder neue Rechtsträger übertragbar ist.

Bei der letzteren Variante wird deutlich, dass die Herkunft keine Rolle mehr spielt. Die in der Marke verkörperten Informationen werden in einem selbständigen Rechtsgut zusammengefasst, dem durch das neue MSchG unbeschränkte Verkehrsfähigkeit zugestanden und das, soweit es eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG darstellt, gegen Gefährdung der Unterscheidungskraft und gegen Rufausbeutung bzw. -beeinträchtigung geschützt wird. In die gleiche Richtung zielt Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, der Marken gegen die Verwendung eines identischen Zeichens auch ohne das Bestehen einer Verwechslungsgefahr schützt, sofern es sich um identische Waren oder Dienstleistungen handelt. Die Lehre deutet das teilweise dahingehend, dass der Gesetzgeber in diesen Fällen von einer per se

<sup>48</sup> Brunner/Hunziker (Fn. 2) 329; Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 230.

<sup>49</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 39f.; Henning-Bodwig-Kur (Fn. 46) 243.

<sup>50</sup> Vanzetti (Fn. 40) 128, von ihm als Goodwill bezeichnet; vgl. auch Schlupe (Fn. 1) 76: «Werbung durch Ware».

<sup>51</sup> Sog. Halo-Effekt; vgl. Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 18f.; Wibmer (Fn. 2) 13.

<sup>52</sup> Schlupe (Fn. 1) 76ff. m.w.H.

bestehenden Verwechslungsgefahr ausgehe.<sup>53</sup> Das ist aber nicht unbestritten. Nach WIBMER ist eine Formmarke gegenüber einem jüngeren identischen Zeichen, das für identische Waren eingetragen ist, geschützt, auch wenn aufgrund deutlich unterscheidbarer Etikettierung eine Herkunftstäuschung nicht besteht.<sup>54</sup> Der Wortlaut stützt diese zweite Auffassung, da er den Gegenbeweis einer fehlenden Täuschungsgefahr nicht zulässt.<sup>55</sup> Die genannten Beispiele können nicht anders gedeutet werden, als dass die Werbefunktion Einzug ins neue Markenrecht gehalten hat und teilweisen Schutz erfährt.<sup>56</sup> Die Marke deckt damit mehr rechtliche Funktionen ab als früher; sie ist *multifunktional* geworden.

### c) Kommunikationsfunktion

Von der neueren Lehre wird hervorgehoben, dass die Marke ganz allgemein als Kommunikationsmedium zwischen Unternehmen und Abnehmer zu betrachten sei. Die Marke stelle einen Signalcode oder ein Kennwort für die Vermittlung von Botschaften verschiedenster Art zwischen Anbieter und Abnehmer dar.<sup>57</sup> Diese Eigenschaft wird als Kommunikationsfunktion der Marke bezeichnet. Sie ist die Grundfunktion, die allen anderen Funktionen vorgeschaltet ist.<sup>58</sup> Über ihre rechtliche Bedeutung besteht wenig Klarheit. Ganz allgemein fasst die Marke Informationen verschiedenster Art zusammen, unabhängig vom Wert, der ihnen zukommt.<sup>59</sup> Eine solche Betrachtungsweise hat m.E. den Vorteil, dass die schwierige Unterscheidung der verschiedenen Markenfunktionen an Bedeutung verliert.<sup>60</sup> Die Grundfunktion einer Marke besteht allgemein in ihrer Eignung als Kommunikationskanal zwischen Anbietern und Abnehmern. Man kann daher vom *Immaterialgut* «Kommunikationskanal» als ein dem Markeninhaber zugeordnetes Rechtsgut sprechen.<sup>61</sup> Mit wettbewerbsrechtlicher Blickrichtung kommt dem Markenrecht auch die Aufgabe zu, die «Integrität der Marke in ihrer Funktion als Kommunikationskonstante» zu schützen.<sup>62</sup>

<sup>53</sup> MSchG-David Art. 3 N 4; Botschaft MSchG vom 21.11.1990, S. 21.

<sup>54</sup> Wibmer (Fn. 2) 76.

<sup>55</sup> Vgl. demgegenüber Art. 16 Abs. 1 des GATT/TRIPS-Abkommens und T. Cottier, Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, SMI 1995, 37 ff., 53 ff. Siehe auch unten Fn. 75.

<sup>56</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 40. Gleich für das deutsche Markenrecht Sack (Fn.10) 89.

<sup>57</sup> Schluep (Fn. 31) 731ff.; Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 252, m.w.H.

<sup>58</sup> Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 8f., 227.

<sup>59</sup> Vgl. Schluep (Fn. 31) 731.

<sup>60</sup> Vgl. Vanzetti (oben Fn. 40) 128f., der den Goodwill, nicht aber die selbständige Attraktionskraft, bei der Herkunftsfunktion einordnet.

<sup>61</sup> Schluep (Fn. 31) 730.

<sup>62</sup> Schluep (Fn. 31) 731 m.w.H.

### 3. Begriff der Verwechslungsgefahr zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht

#### a) Begriff der Verwechslungsgefahr als historisch bedingte Bruchstelle im Markenrecht

Historisch gesehen entstand das Markenrecht auf der Grundlage eines Interessenausgleichs zwischen Zeicheninhabern und Abnehmern, die nicht durch unbefugte Benutzung des Zeichens durch Dritte getäuscht werden sollten.<sup>63</sup> Schwierige Auslegungsfragen haben in diesem «Nährboden» des Markenrechts ihre Wurzeln.<sup>64</sup> Damit weist das Markenrecht eine enge Verwandtschaft mit dem Wettbewerbsrecht auf, das sich ebenfalls den Interessen der Anbieter, Mitbewerber und Abnehmer annimmt.<sup>65, 66</sup> Die Gemeinsamkeiten bestehen nach der h.L. insbesondere auch beim gemeinsamen Begriff der Verwechslungsgefahr, der nach feststehender Praxis des BGE für das gesamte Kennzeichenrecht gleich auszulegen ist.<sup>67</sup> Die übereinstimmende Praxis gründet historisch auf der Tatsache, dass vor Inkrafttreten des UWG von 1943 sowohl Wettbewerbs- als auch Markenrecht als Individualrecht des Gewerbetreibenden aufgefasst wurden.<sup>68</sup> Mit der Aufgabe der individualrechtlichen Konzeption des Wettbewerbsrecht wurde jedoch das Markenrecht innerlich *gespalten*.<sup>69</sup> Während man sich bei jenem Rechtsgebiet unter dem Schirm des Lauterkeitsbegriffs dem Schutz der Interessen der Allgemeinheit (Wettbewerb als Institution, Geschäftsmoral, Kosumenten) verschreiben konnte, kam es in diesem, das ein Individualrecht zum Gegenstand hat, zu unvermeidbaren Spannungen. Diese konnten sich am Begriff der Verwechslungsgefahr, der naturgemäss eine Nähe zum Konsumenten aufweist, besonders gut aufbauen. Die janusköpfige Konzeption dieses Begriffs zeigt sich schon darin, dass er zwar aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen ist, dass diese aber nicht tatbeständlich, etwa durch Meinungsumfragen, ermittelt, sondern als Rechtsbegriff behandelt wird.<sup>70</sup>

<sup>63</sup> Vgl. M.M. Pedrazzini, Markenrechtliche Besinnung, in: 100 Jahre nationale Markeneintragung, BAGE, Bern, 1980, 29ff., 29; Spöndlin (Fn. 41).

<sup>64</sup> Pedrazzini (Fn. 63) 29f.

<sup>65</sup> M.M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, Bern 1992, 49f.; Botschaft UWG vom 18.5.1983, 31.

<sup>66</sup> Die Übereinstimmung geht für manche Autoren soweit, dass sie de lege ferenda die Zusammenlegung von Wettbewerbs- und Markenrecht zu einem einheitlichen Kommunikationsrecht diskutieren; vgl. Pedrazzini (Fn. 63) 31; M. Ritscher, Markenschutz durch Wettbewerbsrecht, Wettbewerbsschutz durch Markenrecht, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 161ff., 161, 177ff.

<sup>67</sup> BGE 117 II 201; 116 II 370; 107 II 363.

<sup>68</sup> Unlauterer Wettbewerb wurde früher als Verletzung des Persönlichkeitsrecht an der gewerblichen Betätigung (BGE 40 II 620; 52 II 383) bzw. der wirtschaftlichen Persönlichkeit aufgefasst (BGE 42 II 600).

<sup>69</sup> Pedrazzini (Fn. 63) 30f.

<sup>70</sup> Vgl. oben A. 2. a.

Unter dem Einfluss eines gesellschaftlichen Umfelds, das die Sozialbindung der Grundrechte betont<sup>71</sup>, wird teilweise die Ansicht vertreten, die Anliegen der Konsumenten seien im Markenrecht verstärkt zu berücksichtigen.<sup>72</sup> Angesichts der dargestellten Schwierigkeiten der Praxis mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr dürfen bei dieser Aussage, sofern sie auch auf Art. 3 MSchG bezogen sein sollte, erhebliche Zweifel angebracht werden.<sup>74</sup>

### *b) Stärkung der individualrechtlichen Komponente im neuen MSchG*

Das neue MSchG verstärkt den Rechtsschutz des Markeninhabers erheblich.<sup>74</sup> Früher nicht oder höchstens wettbewerbsrechtlich schützbar Positionen sind nun originär durch das Markenrecht schutzbar. Beispiele sind die Einführung der berühmten Marke (Art. 15 MSchG), die Erweiterung des verletzenden Gebrauchs (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG), die Erhöhung der Benutzungsschonfrist von drei auf fünf Jahre (Art. 12 MSchG) und die Anerkennung der Exportmarke bei der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Weitere Vorteile erwachsen dem Markeninhaber aus der Gewährung von Rechtsschutz ohne Verwechslungsgefahr, soweit es um identische Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen geht<sup>75</sup>, und aus der dem Zeichenverletzer verwehrten Möglichkeit, sich auf ältere Drittzeichen zu berufen, welche mit dem Klagezeichen verwechselbar sind.<sup>76</sup> Schon unter dem alten Recht wurde zudem die Praxis eingeleitet, dass eine ausschliesslich für das Ausland bestimmte Exportmarke vor einem jüngeren ähnlichen Zeichen auch im Inland zu schützen ist, obwohl eine Verwechslungsgefahr für die hiesigen Verkehrskreise ausgeschlossen ist.<sup>77</sup> In diesen letzteren Beispielen erhält der Markeninhaber Rechtsschutz, obwohl keine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Zeichen und damit keine Täuschungsgefahr für den Konsumenten besteht. Das beweist, dass der tiefere Grund der Schutzgewährung nicht bei diesen liegt, sondern aus anderen Motiven erfolgt, die u.a. in der Persönlichkeit und der Leistung des Markeninhabers zugunsten der Allge-

<sup>71</sup> Vgl. M. Reh binder, Schweizerisches Urheberrecht, Bern 1993, S. 16f; BGE 113 Ia 126ff., 132ff.; kritisch Schlu ep (Fn. 1) 338.

<sup>72</sup> Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 237ff.; vgl. auch Pedrazzini (Fn. 63) 32.

<sup>73</sup> Gl. A. MSchG-David Art. 3 N 9.

<sup>74</sup> Dessemontet, Droit à la marque, AJP 1993, 519ff., 519; vgl. Botschaft MSchG, S. 21.

<sup>75</sup> Vgl. Botschaft MSchG, S. 21, die an dieser Stelle auf die Problematik der Parallelimporte hinweist. Der Verweis ist aber problematisch, da eine Beurteilung solcher Importe nicht allein mit Hilfe von Art. 3 Abs. lit. a MSchG erfolgen darf, sondern die gesamte wirtschaftsrechtliche Grundordnung zu berücksichtigen hat. Vgl. T. Cottier (Fn. 55), 37ff.; vgl. auch K. Spöndlin (Fn. 41) 25ff. und R. Zäch, Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht, SJZ 1995, 301 ff. Dem Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG kommt statt dessen - wie oben 2. b. erwähnt - Bedeutung im Zusammenhang mit der Werbefunktion zu.

<sup>76</sup> David-MSchG Art. 3 N 59; KGer Freiburg in SMI 1993, 206ff.

<sup>77</sup> MSchG-David Art. 13 N 15.



meinheit bestehen.<sup>78</sup> Dem entspricht schliesslich der Umstand, dass der Gesetzgeber die noch unter der alten Rechtslage bestehende Klagelegitimation für den Konsumenten ersatzlos gestrichen hat (Art. 27 aMSchG).

Insgesamt ergibt diese systematische Auslegung das Bild eines *deutlich ausgebauten Individualrechts*. Im Vergleich zur alten Rechtslage sind wirtschaftliche Kennzeichen in bestimmten Bereichen nicht mehr nur lauterkeitsrechtlich, sondern in Form der Zuordnung eines absoluten Rechts auch markenrechtlich geschützt. Es ist dies das Bild eines sich ausbreitenden Markenrechts «zulasten» des Wettbewerbsrechts. Damit rückt eine Überwindung der durch die Lehre diagnostizierten Spaltung des Markenrechts in Reichweite: Dem Markenrecht, das ein subjektives Recht zum Gegenstand hat, obliegt primär der Schutz des Markeninhabers. Die Interessen der Abnehmer, insbesondere der Konsumenten, sind markenrechtlich nur (aber immerhin) als Voraussetzung der Schutzrechtserteilung von Bedeutung<sup>79</sup>; im übrigen sind sie durch das Wettbewerbsrecht wahrzunehmen. Seinem Wesen als einzelfallbezogener Missbrauchsregelung entsprechend eignet sich dieses Rechtsgebiet besser für einen ausgewogenen Ausgleich aller sich im Spiel befindlicher Interessen. Das Markenrecht ist dagegen im Interesse einer transparenten Rechtsprechung möglichst zu *formalisieren*.<sup>80</sup>

### c) Verwechslungsgefahr im neuen Markenrecht

Diese Wertungsdifferenzen lassen Zweifel aufkommen, ob die bundesgerichtliche Praxis zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr unter der neuen Rechtslage aufrecht erhalten werden kann.<sup>81</sup> Zu Recht hebt die neuere Lehre hervor, dass die Schutzzwecke von Wettbewerbs- und Markenrecht nicht identisch sind.<sup>82</sup> Markenrechtliche Eigenarten führen dazu, dass die Ver-

<sup>78</sup> Vgl. dazu unten D. 2. b.

<sup>79</sup> Die uneingeschränkte Gültigkeit des markenrechtlichen Irreführungsverbot (Art. 2 lit. c MSchG) wurde kürzlich im Bereich der Herkunftsangaben durch zwei neuere Entscheide des BGer bestätigt. Vgl. BGer in PMMBI 1994 I 76ff. - Alaska und BGer in PMMBI 1996 I 25f. - San Francisco 49-ers. Im gl. Sinn MSchG-David Art. 1 N 4.

<sup>80</sup> M. Ritscher (Fn. 66) 170, 178f. Siehe auch unten D.2.b. in fine.

<sup>81</sup> Vgl. L. David, Ausstattungsrecht auf neuer Grundlage, AJP 1992, 1501ff., 1503, 1504 unter Verweis auf den völlig unterschiedlichen Wortlaut von Art. 3 lit. d UWG und Art. 3 MSchG; P. Troller, Gedanken zum Einfluss des Eintragungsprinzips nach dem neuen Markenrecht auf den Schutz nicht eingetragener Marken, AJP 1993, 514ff., 516. Vgl. auch Marbach, SIWR III, 112.

<sup>82</sup> J. Müller, Einleitung und Generalklausel (Art. 1-2 UWG), 40 und M. Streuli-Youssef, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden (Art. 3 UWG), 140, beide in: Schweiz. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1 - Lauterkeitsrecht, Basel und Frankfurt a. M., 1994; L. David (Fn. 81) 1503; P. Troller (Fn. 81) 516; M. Ritscher (Fn. 66) 178.

wechsungsgefahr abstrakt und nicht konkret wie im UWG zu beurteilen ist.<sup>83</sup> Es besteht die Gefahr, dass die Beurteilung aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise zu einer - häufig unbewussten - Vermischung der geschützten Interessen führen kann. Im Markenrecht geht es nicht um die subjektive Auffassung der Abnehmer, sondern um die *objektiv schützenswerten Interessen des Markeninhabers*. Darauf, und nicht auf unspezifizierte Konsumenten Anliegen, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Akzent zu legen.<sup>84</sup>

Dabei sind zwei Aspekte zu beachten, die sich teilweise überschneiden: Der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr kommt zunächst die Aufgabe der Zuordnung eines privaten Rechtsgutes zu.<sup>85</sup> Bei nicht verwechselbaren Zeichen oder ungleichartigen Produkten erfolgt die Zuordnung negativ, indem diesfalls ein rechtlich schützenswertes Interesse zugunsten des Markeninhabers nicht besteht. Insofern erfüllt der Begriff der Verwechslungsgefahr seine Zuordnungsfunktion problemlos. Da überfüllte Markenregister die Suche nach neuen Marken zunehmend schwierig machen, wird zudem zu Recht die Forderung nach einer engen Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr (und der Gleichartigkeit) erhoben<sup>86</sup>, namentlich für den Produktbereich der Medikamente.<sup>87</sup> Zum ersten Aspekt kommt ein zweiter: Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist eine Täuschungsgefahr für Konsumenten keine *conditio sine qua non* einer markenrechtlichen Zuordnung mehr. Diese Norm wurde weiter oben in Anlehnung an WIBMERS Fallkonstellation zweier identischer Formmarken mit deutlich verschiedener Etikettierung u.a. als Beispiel dafür angeführt, dass die Werbefunktion Einzugs ins schweizerische MSchG gehalten hat.<sup>88</sup> Es ergeben sich damit neue Aspekte, die mit dem traditionellen, auf den Schutz der Herkunftsfunktion fixierten Verständnis der Verwechslungsgefahr nicht befriedigend erklärt werden können. Angesprochen sind die im Einführungsteil angesprochenen Fälle einer Ausbeutung des Rufs bekannter oder berühmter Marken, die aufgrund ihres Bekanntheitsgrades dem Abnehmer die Abgrenzung erleichtern und damit vielfach nicht zu tatsächlichen Verwechslungen führen. Es ist deshalb richtig, wenn nach ständiger Rechtsprechung die Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff aufgefasst wird. Statt dessen kann auch - wie in dieser Arbeit - von der *Zuordnungsfunktion* der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gesprochen werden.

<sup>83</sup> Zur abstrakten Prüfung, die immer dann unumgänglich ist, wenn die Marke im Rahmen der Benutzungsschonfrist noch gar nicht gebraucht wurde, vgl. Zimmerli (Fn. 2) 130ff. Bezüglich der vielfältigen Gesichtspunkte, die bei der konkreten Beurteilung im UWG zu berücksichtigen sind, vgl. L. David (Fn. 81) 1503f.

<sup>84</sup> Vgl. P. Troller (Fn. 81) 516; Ritscher (Fn. 66) 172f.

<sup>85</sup> Schluep (Fn. 1) 337 f.; BGH GRUR 1996, 271ff., 275 - Gefärbte Jeans.

<sup>86</sup> Vgl. schon F. Winter, Modifizierte Kollisionslösungen im deutschen Warenzeichenrecht zur Vermeidung wirtschaftlich nicht erforderlicher Verbotungsrechte, GRUR 1977, 467 ff., 467; Heil/Kunz-Hallenstein, Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Q 127), GRUR Int. 1995, 227 ff., 231.

<sup>87</sup> Heil/Kunz-Hallenstein a.a.O; vgl. Marbach, SIWR III, 117.

<sup>88</sup> Vgl. oben B. 2. b.

#### 4. Die Marke als Rechtsgut mit unbestimmtem Schutzzumfang

Die Marke ist ein Rechtsgut mit unbestimmtem und wechselndem Schutzzumfang. Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist keine absolute, im Zeitablauf unveränderbare Eigenschaft eines Zeichen. Sie hängt von verschiedenen Parametern ab, die sich gegenseitig beeinflussen können. Dabei spielt insbesondere der Grad der Verkehrsgeltung bzw. der Bekanntheit eine Rolle. Dies wird im Gesetz für die durchgesetzte (Art. 2 lit. a MSchG) und für die berühmte Marke (Art. 15 MSchG) ausdrücklich anerkannt. Der Gesetzgeber bestimmt den Schutzbereich eines Rechtsgutes auf der Rechtsfolgeseite durch Beschreibung der Eingriffshandlung, z. B. widerrechtliche Verletzung ohne Rechtfertigungsgrund im Persönlichkeitsrecht, Nachahmung im Patentrecht, Schaffen einer Verwechslungsgefahr im Markenrecht usw. Bei unbestimmten Rechtsgütern genügt diese negative Umschreibung jedoch vielfach nicht. Beispielsweise muss im Bereich der Persönlichkeitsgüter trotz der gesetzlichen Systematik von Art. 28 ZGB, wonach grundsätzlich jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich ist, der Schutzbereich in Fällen nur geringfügiger Persönlichkeitsgefährdung positiv ermittelt werden, weil ansonsten die Beweislastregeln zulasten des Verletzungsbeklagten geändert werden.<sup>89</sup> Gleiches gilt auch im Immaterialgüterrecht. Paradebeispiel ist das Patent, dessen Schutzbereich positiv durch Auslegung der Patentansprüche, zu ermitteln ist, welche ihrerseits nur in Verbindung zum Stand der Technik Bedeutung haben. Es entspricht h.L. und Praxis, dass eine grosse Erfindung einen grösseren Schutzzumfang verdient als eine normale; kleineren Erfindungen wird dagegen ein nur verminderter Schutzzumfang zuerkannt.<sup>90</sup> Ähnlich ist die Rechtslage im Markenrecht, wie nun im folgenden darzulegen ist.

### C. SCHUTZ STARKER UND SCHWACHER MARKEN

#### 1. Begriff der starken und schwachen Marke

Marken mit hoher Kennzeichnungskraft werde als starke, solche mit geringer Einprägsamkeit als schwache Marken bezeichnet. Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt sich zum einen nach der Eigenart ihrer Wortprägung, ihrem Sinn sowie ihrer bildhaften Gestaltung; zum anderen ist sie das Ergebnis ihrer Bekanntheit im Verkehr.<sup>91</sup> Die hohe Bekanntheit einer Marke im Verkehr vermag eine originär schwache Kennzeichnungskraft, etwa einen beschreibenden Charak-

<sup>89</sup> Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Persönlichkeitsrechts, Bern 1993, 129f.

<sup>90</sup> Vgl. R.M. Hilty, Der Schutzbereich des Patents, Basel 1990, 104 ff.; A. Troller (Fn.1) 886.

<sup>91</sup> Brunner/Hunziker (Fn. 2) 334. Vgl. E.A. Kramer, Starke und schwache Firmenbestandteile, in: FS Pedrazzini, Bern 1990, 602 ff.

ter ohne Phantasiegehalt, in der Regel zu überspielen. Letztlich ist jedes Zeichen markenschutzfähig, da es «mit entsprechendem Aufwand dem Publikum eingehämmert werden und sich so zu einem bedeutenden Kennzeichen eines Unternehmens entwickeln» kann.<sup>92</sup> Insofern überrascht es nicht, dass bei der Behandlung starker Marken durch die Lehre der Bekanntheitsgrad einer Marke deutlich im Vordergrund steht.<sup>93</sup>

Schwache Marken sind Zeichen mit ursprünglich schwacher oder nachträglich geschwächter Kennzeichnungskraft. Ursprüngliche Schwäche liegt vor, wenn der Hauptbestandteil einer Marke Gemeingut ist.<sup>94</sup> Nachträgliche Schwächung besteht dann, wenn eine Marke durch den häufigen Gebrauch ähnlicher beschreibender Angaben oder ähnlicher Marken verwässert worden ist.<sup>95</sup>

## 2. Kein erweiterter Schutzzumfang phantasievoller oder origineller Marken

Im deutschen Recht messen herrschende Lehre und Rechtsprechung starken Marken einen erweiterten Schutzzumfang zu.<sup>96</sup> Das ist in dieser Absolutheit abzulehnen. Die Auffassung rührt wohl daher, dass bei der Ursache der erhöhten Kennzeichnungskraft nicht genügend zwischen Bekanntheitsgrad und Originalität bzw. Sinngehalt unterschieden wird.<sup>97</sup> Weiter unten wird darzulegen sein, dass bekannte Marken wegen der im MSchG teilweise geschützten Werbefunktion einen erweiterten Schutzzumfang verdienen. Für originelle Marken oder solche mit einprägsamem Sinngehalt gibt es aber keinen Grund, der einen erweiterten Schutzzumfang rechtfertigen würde. Obwohl die Schöpfung einer guten Marke zweifellos einen kreativen Akt darstellen kann, ist die Originalität einer Marke nicht per se schützenswürdig. Im gesamten Immaterialgüterrecht gilt der Grundsatz, dass die (gute) Idee nicht geschützt werden kann.<sup>98</sup> Originelle oder phanta-

<sup>92</sup> J. Müller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 201ff., 205.

<sup>93</sup> Vgl. A. Troller (Fn.1) 238; MSchG-David Art. 3 N 13. Ebenso im deutschen Recht Busse/Starck, Warenzeichengesetz, Berlin/New York 1990, § 31 N. 28f.

<sup>94</sup> A. Troller (Fn. 1) 238.

<sup>95</sup> MSchG-David Art. 3 N 13. Vgl. unten 3. und D.4.c.

<sup>96</sup> Vgl. Baumbach/Hefermehl (Fn. 9) § 31 N 15 m.w.H. Diese Lehrmeinung stützt sich auf die Meisterbrand-Entscheidung des BGH GRUR 1957, 87, welche dem Zeichen «Meisterbrand» die Anerkennung als berühmte Marke infolge mangelnder Originalität versagte.

<sup>97</sup> Vgl. Busse/Starck (Fn. 93) § 31 N 77; vgl. aber N 28f.; Baumbach/Hefermehl a.a.O. Die Eigenart der Wortbildung kann immerhin Ursache eines hohen Bekanntheitsgrads sein; vgl. Rössler, GRUR 1994, 559ff., 564.

<sup>98</sup> Vgl. D. Brandt, La protection élargie de la marque de haute renommée, Lausanne 1985, 73, m.w.H. Für Formmarken ist immerhin einzuräumen, dass aus der Eleganz etwa der DIMPLE-Whisky-Flasche ein gewisses Ansehen und damit Gütevorstellungen erwachsen können (vgl. BGH GRUR 1985, 552 - Dimple); hierbei geht es aber um das Design und damit dogmatisch um das Muster- und Modellrecht.

sievolle Marken haben somit keinen erweiterten, sondern einen normalen bzw. durchschnittlichen Schutzzumfang. Dieses Ergebnis ist auch deshalb richtig, weil infolge der überfüllten Markenregister die Verwechslungsgefahr tendenziell eng auszulegen ist.<sup>99</sup> Originalität oder Sinngehalt können sogar zum gegenteiligen Ergebnis führen, indem sie die Abgrenzung der Zeichen erleichtern und eine Verwechslungsgefahr gänzlich auszuschliessen vermögen.<sup>100</sup>

### 3. Eingeschränkter Schutzzumfang schwacher Marken

Es ist unbestritten, dass ursprünglich schwache Marken nur einen eingeschränkten Schutzzumfang haben<sup>101</sup> bzw. dass sie infolge Verkehrsdurchsetzung einen normalen oder erhöhten Schutzzumfang erwerben.<sup>102</sup> Darauf ist im folgenden nicht mehr einzugehen. Dagegen ist fraglich, ob eine nachträgliche Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken zu einer Herabsetzung des Schutzzumfangs führt.<sup>103</sup> Nach konstanter früherer Praxis des BGer büsste ein Markeninhaber, der seine Marke durch Duldung anderer ähnlicher Zeichen schwächte, nicht das Recht ein, sich gegen den Gebrauch neuer verwechselbarer Marken zu Wehr zu setzen.<sup>104</sup> Unter der neuen Rechtslage wird in teilweiser Anlehnung an die in der deutschen Lehre entwickelte Abstandslehre postuliert, den Einwand der Schwächung des Klagezeichens durch Häufung von Drittmarken zulassen.<sup>105</sup> Dem ist zuzustimmen. Unbestritten können Marken zu Freizeichen degenerieren und jeglichen Schutz verlieren.<sup>106</sup> Insofern erscheint ein Zwischenstadium denkbar, in welchem ein Schutz zwar noch besteht, dieser aber aufgrund der eingetretenen tatsächlichen Entwicklung vermindert ist. Dem Immaterialgüterrecht sind ja, wie wir gesehen haben, graduell veränderbare Schutzbereiche nichts Ungewohntes. Falls der Markeninhaber ein wenig aussagekräfti-

<sup>99</sup> Vgl. oben B.3.c.

<sup>100</sup> Vgl. oben A.2.a. und BGE 121 II 379 - Boss/Boks; 119 II 477 - Radion/Radomat; BGer in SMI 1985, 71 - Lego/Logi.

<sup>101</sup> A. Troller (Fn. 1) 238 mit Verweis auf konstante Rechtsprechung; Marbach, SIWR III, 113.

<sup>102</sup> BGE 73 II 188 - Alpina; BGE 63 II 285 - Star spricht von einer «erhöhter Bedeutung» infolge Anerkennung im Verkehr; MSchG-David Art. 3 N 13.

<sup>103</sup> Unter der alten Rechtslage stellte sich diese Frage weniger, da die Praxis dem Verletzungsbeklagten weitergehend sogar die Einrede der Nichtigkeit des Klagezeichens wegen verwechselbarer Drittzeichen zugestand; vgl. Luchsinger, Der Einfluss von Marken Dritter im schweizerischen Markenverletzungsprozess, FS Blum & Co., Zürich 1978, 249 ff., 250, 258.

<sup>104</sup> BGE 93 II 267 - Brisemarine; 93 II 428 - Burberrys; 83 II 219 - Ankerzeichen; 73 II 61 - Mido. Dieser Praxis folgend: Luchsinger a.a.O., 258ff. und Zimmerli (Fn. 2) 146. A.A. Matter (Fn.3) 105f. und Spöndlin (Fn. 41) 86, die als Folge benutzter Drittmarken eine Schwächung des Schutzzumfangs eintreten lassen; vgl. auch BGE 72 II 143 - Lux.

<sup>105</sup> MSchG-David, Art. 3 N 13; INGRES, Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren, SMI 1994, 172f. Zur Abstandslehre vgl. auch A. Troller (Fn. 1) 239.

<sup>106</sup> H. L.; vgl. MSchG-David Art. 2 N 31 ff.

ges Zeichen wählt, das auch von anderen Anbietern bevorzugt verwendet wird<sup>107</sup>, oder falls er sein ursprünglich originelles Zeichen nicht verteidigt, schwächt er die Marke in ihrer Funktion als Kommunikationskonstante zwischen Anbieter und Abnehmer.<sup>108</sup> Insofern verdient er auch einen nur eingeschränkten Schutzzumfang.

Dieses Ergebnis ist in zweifacher Hinsicht zu konkretisieren: Erstens geht es um die Frage, ob nur tatsächlich benutzte Drittzeichen eine Marke schwächen können oder ob auch solche in Betracht zu ziehen sind, für die lediglich ein Registereintrag nachgewiesen ist. Die Frage ist insbesondere im Widerspruchsverfahren von Bedeutung, wo eine Beweisführung über die tatsächliche Benutzungslage schwierig und daher in der Regel nicht durchführbar ist.<sup>109</sup> Lässt man einen Registereintrag genügen, lässt sich mit Hilfe eines blossen Rechercheberichts eine Schwächung der Kennzeichnungskraft glaubhaft machen. Die schweizerische Lehre, soweit sie überhaupt von einer Schwächung des Schutzzumfangs ausgeht und nicht der Praxis des BGer folgt, hat sich bisher für eine Berücksichtigung nur von tatsächlich benutzten Drittzeichen ausgesprochen.<sup>110</sup> Dies gilt grundsätzlich auch im deutschen Recht, wobei die Praxis die Registerlage immerhin als Indiz für eine tatsächliche Benutzung anerkennt.<sup>111</sup> Eine zweite Frage ist, ob Drittzeichen nur in einem engen oder auch in einem erweiterten Ähnlichkeitsbereich berücksichtigt werden können. Zu Recht spricht sich hier die Arbeitsgruppe INGRES für eine Berücksichtigung nur des engen Ähnlichkeitsbereichs aus.<sup>112</sup>

## D. SCHUTZ BEKANNTER UND BERÜHMTER MARKEN

### 1. Begriff der bekannten und berühmten Marke

#### a) *Begriff der bekannten Marke im schweizerischen Markenrecht*

Das schweizerische MSchG verwendet den Begriff der bekannten Marke nicht. Hingegen wird er in der Gerichtspraxis bei markenrechtlichen Streitigkeiten in-

<sup>107</sup> Vgl. HGer SG in SMI 1990, 342ff. - Big Star: Die Marke Big Star für Jeans ist eine schwache Marke, da in der betroffenen Klasse 25 ca. 50 Marken, die das Wort oder den Wortteil «Star» enthalten, nachgewiesen wurden; vgl. auch BGE 72 II 135, 143 - Lux.

<sup>108</sup> Vgl. oben B.2.c.

<sup>109</sup> Vgl. M. Winkler, Das Widerspruchsverfahren nach dem neuen Markenrecht, GRUR 1994, 569ff., 575. Zur m.E. vergleichbaren Sachlage im Schweizer Recht vgl. C. Schluop, Zum Widerspruchsverfahren nach neuem schweizerischen Markenschutzgesetz, AJP 1993, 542 ff.

<sup>110</sup> Matter (Fn. 3) 105f; Spöndlin (Fn. 41) 86.

<sup>111</sup> Vgl. Schawel, Drittzeichen und Verwechslungsgefahr, FS 25 Jahre Bundespatentgericht, Köln 1986, 319ff., 342.

<sup>112</sup> INGRES (Fn. 105) SMI 1994, 175.

nerhalb des Gleichartigkeitsbereichs verwendet;<sup>113</sup> eine genauere Umschreibung, etwa in Prozenten der massgeblichen Verkehrskreise, gibt es m.W. nicht.

### *b) Begriff der bekannten Marke im europäischen Markenrecht*

Der mangelnde markenrechtliche Schutz von Marken mit hohem Bekanntheitsgrad ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs führte in den letzten Jahren sowohl in Europa als auch in der Schweiz zur Einführung eines Sonderschutzes gegen Ausbeutung oder Beeinträchtigung ihres Rufes bzw. gegen Gefährdung ihrer Unterscheidungskraft. Die juristische Diskussion wurde lange Zeit unter dem Stichwort der berühmten Marke geführt, bevor diese kurz vor Verabschiedung der EG-Marken-Richtlinie zugunsten der bekannten Marke ersetzt wurde.<sup>114</sup> Die deutsche Lehre ist sich angesichts des klaren Wortlautes im wesentlichen darüber einig, dass nicht nur die berühmte, sondern auch die (lediglich) bekannte Marke den Sonderschutz über den Gleichartigkeitsbereich hinaus in Anspruch nehmen kann. Dies folgert sie insbesondere aus der Tatsache, dass die ersten Entwürfe zur Marken-Richtlinie ausdrücklich von der berühmten Marke sprachen.<sup>115</sup> Trotz dieser scheinbaren Klarheit darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Probleme um den Sonderschutz bekannter Marken als gelöst betrachtet werden können; das Gegenteil ist vielmehr der Fall.<sup>116</sup>

### *c) Begriff der berühmten Marke im schweizerischem Markenrecht*

Das schweizerische MSchG ist demgegenüber beim Begriff der berühmten Marke geblieben. Aus der unterschiedlichen Terminologie dürfen jedoch keine

<sup>113</sup> HGer Bern in SMI 1991, 95 - Nivea; OGer BL in SMI 1990, 95 - Swatch; HGer Zürich in Mitt. 1980, 145 - Bolex; vgl. oben A.2.c.

<sup>114</sup> Art. 4 Abs. 4 und 5 Abs. 2 MarkenRL sowie Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 1 GMVO.

<sup>115</sup> Vgl. W. Heinzlmann (Fn. 26) 78 ff. mit einem Überblick über die wichtigsten nationalen Markengesetze in Europa. Das Argument, dass «bekannt» nach europäischem Markenrecht die deutsche Rechtsprechung zur berühmten und zur bekannten Marke in einem Begriff zusammenfasse, übernimmt auch Kunz-Hallenstein, Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts, GRUR Int. 1990, 747 ff., 758.

<sup>116</sup> Das ergibt sich allein schon aus der sprachlichen Vielfalt innerhalb der EG: Der englische und französische Text der MarkenRL sprechen statt von Bekanntheit vom Ruf («repute» bzw. «reputation»), der italienische gar von Notorietät («notorietà»). Für das deutsche Recht merkt Kunz-Hallenstein a.a.O. zweifelnd an, dass der deutsche Text besser - wie der französische und der englische - an den Ruf statt an die Bekanntheit anknüpfen sollte. Zum englischen Recht vgl. A. Kampermann Sanders, Some Frequently asked Questions about the 1994 Trade Marks Act, 1995 (2) EIPR, 67 ff. Unsicherheit herrscht insbesondere auch bezüglich der Frage, wie weit das europäische Markenrecht auf dem traditionell einen weitreichenden Schutz gegen Rufausbeutung gewährenden Benelux-Recht aufgebaut ist; vgl. dazu Ch. Gielen, European Trade Mark Legislation: The Statements, 1996 (2) EIPR, 83 ff.

weitreichenden Schlussfolgerungen abgeleitet werden, da der schweizerische Gesetzgeber auf das im Entstehen begriffene Gemeinschaftsmarkenrecht ein besonderes Augenmerk gerichtet und jedenfalls bezüglich der berühmten Marke keine bewussten Abweichungen bezweckt hat.<sup>117</sup> Die berühmte Marke wird angesichts ihrer Fähigkeit, den im Publikum erworbenen Ruf auf andere als die ursprünglichen Produkte zu übertragen, für jegliche Art von Waren oder Dienstleistungen geschützt. Die Materialien sprechen der berühmten Marke überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung zu; im übrigen überlassen sie die Konkretisierung ausdrücklich der Gerichtspraxis.<sup>118</sup> Diesbezügliche Gerichtsentscheide sind aber bisher erst spärlich ergangen und sind insgesamt wenig aussagekräftig.<sup>119</sup> *Allgemeine Wertschätzung* kann in der Fähigkeit der berühmten Marke gesehen werden, dem Abnehmer eine angesehene soziale Stellung zu verschaffen.<sup>120</sup> In dieser Sicht können insbesondere Prestige- oder Luxusmarken Berühmtheit erlangen, während das bei Dienstleistungs<sup>121</sup>- oder Industriemarken, die sich an ein zahlenmässig begrenztes Fachpublikum richten<sup>122</sup>, weniger gut möglich ist. Statt in einer angesehenen sozialen Stellung kann die allgemeine Wertschätzung auch in der Ausstrahlungskraft einer Marke auf breiteste Bevölkerungsschichten gesehen werden, die eine unmittelbare Assoziation mit einem ganzheitlichen Lebenssachverhalt erweckt; Beispiele sind Coca Cola oder McDonalds für den American way of life oder IBM für Computer. Der allgemeinen Wertschätzung entspricht häufig die *Einmaligkeit* oder *Alleinstellung* einer berühmten Marke. Danach ist die Marke «Camel» für Zigaretten trotz eines Bekanntheitsgrads von 85,3%<sup>123</sup> nicht berühmt, weil der Abnehmer z.B. bei der Konfrontation mit einem Reisebüro «Camel Tours» nicht in direkter gedanklicher Assoziation an die Zigarettenmarke, sondern (auch) an ein Kamel oder an Kamelreisen denkt.<sup>124</sup> Immerhin ist nicht absolute Einmaligkeit erforderlich; es genügt relative Alleinstellung. So gilt die Automarke «Mercedes» als berühmt, obwohl es eine gleichlautende Zigarettenmarke und einen solchen Mädchennamen gibt.<sup>125</sup> Das Merkmal der *überragenden Verkehrsgeltung* lässt sich nicht ein

<sup>117</sup> Botschaft MSchG 18, 59; K. Wüthrich, Schwerpunkte der schweizerischen Markenrechtsreform, in: FS DPA, München 1994, 409ff., 427f.; Heinzelmann (Fn. 26) 79 spricht von einer terminologischen Nichtanpassung bzw. von einem redaktionellen Versäumnis des Gesetzgebers.

<sup>118</sup> Botschaft MSchG, S. 27.

<sup>119</sup> HGer BE in SMI 1995, 286 - Therma Floor.

<sup>120</sup> MSchG-David Art. 15 N 3.

<sup>121</sup> MSchG-David Art. 15 N 3; vgl. auch Marbach, SIWR III, 214.

<sup>122</sup> A.A. HGer Bern in ZBJV 1948, 230 - Therma und in SMI 1996, 286 - Therma.

<sup>123</sup> OLG Köln GRUR 1985, 560 - Camel.

<sup>124</sup> BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours. Vgl. auch BGH GRUR 1991, 465, 467, wonach der Abnehmer beim Zeichen «Salomon» nicht unwillkürlich an die für Skiartikel registrierte Marke denkt, sondern z.B. an den Königsnamen oder an andere Unternehmen, die das Zeichen als Namen in die Firma integriert haben.

<sup>125</sup> MSchG-David Art. 15 N 3.



für allemal mit einem abstrakten Bekanntheitsgrad in Prozent umschreiben<sup>126</sup>, sondern es kommt immer auf die Umstände des Einzelfalles an.<sup>127</sup> Danach ist neben dem Bekanntheitsgrad insbesondere auch die Art der vertriebenen Waren, deren Qualität und Ansehen, ein etwa damit verbundener Prestigewert und vor allem das Verhältnis dieser Waren zu denjenigen zu berücksichtigen, für die der Ruf der Kennzeichnung ausgenutzt werden soll.<sup>128</sup> Immerhin kann m.E. soweit verallgemeinert werden, dass beim Schutz vor Rufausbeutung deutlich tiefere Prozentwerte<sup>129</sup> als beim Schutz vor Verwässerungsgefahr<sup>130</sup> genügen. Angesichts dieser massgeblichen Unterscheidung sind Versuche abzulehnen, die den Bekanntheitsgrad für die berühmte Marke einheitlich für alle Tatbestände festlegen.

#### *d) Notorisch bekannte Marke nach Art. 6bis PVÜ*

Im Unterschied zur berühmten Zeichen erfährt die notorisch bekannte Marke nur innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs Schutz. Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) stellt den Zeicheninhabern eine Handhabe gegen die Markenpiraterie zur Verfügung.<sup>131</sup> Nach diesem Artikel sind die Verbandsländer verpflichtet, die Eintragung von Marken zurückzuweisen, wenn sie mit einer anderen, im Inland (noch) nicht registrierten Marke verwechselbar sind, die einem von der PVÜ begünstigten Staatsangehörigen gehört, und wenn diese Sachlage innerhalb der inländischen Verkehrskreise bekannt, d.h. notorisch ist. Dem Zweck von Art. 6bis PVÜ entsprechend dürfen die Anforderungen an die Notorietät nicht zu hoch gesteckt werden. Andererseits genügt lediglich lokale Bekanntheit nicht, da sonst das Eintragungsprinzip (Art. 5 MSchG) ausgehöhlt würde.<sup>132</sup> Auch müssen nicht die strengen Bedingungen, die an eine berühmte Marke gestellt werden, erfüllt sein. In der Regel können nur im Inland benutzte Marken Notorietät erlan-

<sup>126</sup> Vgl. aber Heinzelmann (Fn. 26) 120 f. (30-40% der Gesamtbevölkerung; s. auch 152ff.); Pedrazzini (Fn. 65) 101 (70%, ohne Unterscheidung zwischen Gesamtbevölkerung und massgeblichen Verkehrskreisen); E. Meister, MA 1990, 425ff., 438 (50% Gesamtbevölkerung bzw. 75 % massgebliche Verkehrskreise).

<sup>127</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 124, 113f.; HGer Bern, SMI 1995, 287f. - Therma; Sack (Fn. 10) 86.

<sup>128</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 126f.; BGH GRUR 1991, 612 - SL; BGH GRUR 552 - Dimple.

<sup>129</sup> Nach BGH GRUR 1985, 552 - Dimple kann ein Schutz vor Rufausbeutung bereits bei einem Bekanntheitsgrad von weniger als einem Drittel in Erwägung gezogen werden. Vgl. aber BGH GRUR 1991, 466 - Salomon, wo der BGH strengere Massstäbe zu setzen scheint, da sonst für die Annahme eines rechtsgenügenden Bekanntheitsgrads ein Prozentwert gesetzt würde, der möglicherweise sogar unterhalb der Grenze einer normalen Verkehrsgeltung liege.

<sup>130</sup> Nach BGH 1985, 552 - Dimple genügt ein Bekanntheitsgrad von 50% nicht. Im allgemeinen werden zwischen 70% und 90 % genannt, wobei aber vielfach nicht genügend unterschieden wird, ob der Bekanntheitsgrad auf die relevanten Verkehrskreise oder die Gesamtbevölkerung zu beziehen ist. Vgl. Heinzelmann 119 ff. und oben Fn. 126.

<sup>131</sup> Vgl. Marbach, SIWR III, 130 m.w.H.

<sup>132</sup> MSchG-David Art. 3 N 50.

gen<sup>133</sup>, doch ist das nach einem neueren Urteil des BGer nicht zwingend.<sup>134</sup> Die deutsche Lehre gibt Prozentzahlen an, die zwischen den Werten liegen, die für den Verwässerungs- bzw. Rufausbeutungsschutz genannt wurden.<sup>135</sup> Wie bei der berühmten Marke kommt es auch hier auf die Umstände des Einzelfalls an; eine einheitliche Festlegung ist nicht möglich.<sup>136</sup> Die Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum gesteht der notorisch bekannten Marke einen erweiterten Schutzzumfang zu.<sup>137</sup>

## 2. Gegenstand des Schutzes: Ruf einer Marke

### a) Schutz durch das Wettbewerbsrecht

Rufanlehnung oder -annäherung gibt es in den Bereichen der Produktimitation, der anlehnenden bezugnehmenden Werbung und in der Kennzeichenannäherung. Der Ruf einer Marke kann allgemein als Ergebnis einer unternehmerischen Leistung, d.h. als *Arbeitsergebnis*, definiert werden.<sup>138</sup> Der Schutz des Arbeitsergebnisses ist das Thema des gewerblichen Rechtsschutzes überhaupt. Seit jeher stellt sich hier das schwierige und bereits bei der Behandlung der Verwechslungsgefahr diskutierte Problem einer Abgrenzung des Wettbewerbsrechts vom Spezialrechtsgebiet, in unserem Fall dem Markenrecht. Ohne den gefestigten Grundsatz der freien Verwertbarkeit spezialrechtlich nicht geschützter Arbeitsergebnisse<sup>139</sup> in Abrede stellen zu wollen, hebt die neuere Lehre angesichts der divergierenden Schutzzwecke von Wettbewerbs- und Markenrecht die Unabhängigkeit der beiden Rechtsgebiete voneinander hervor und lässt trotz Art. 5 MSchG nicht registrierten Zeichen unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerbsrechtlichen Schutz zukommen.<sup>140</sup> Wettbewerbsrechtlich gesehen ist es ungenau, vom Schutz des Arbeitsergebnisses zu sprechen. Die Blickrichtung liegt gerade umgekehrt auf dem unlauter Handelnden, d.h. statt des Leistungsprinzips geht es im Kern um das Verbot der Nicht-Leistung bzw. um das Gebot der Eigenleistung.<sup>141</sup> Akzentuiert man daher beim Lesen von Art. 15 MSchG nicht das Ergebnis der unternehmeri-

<sup>133</sup> Marbach, SIWR III, 131.

<sup>134</sup> BGE 120 II 144 ff., E.4 b - Yeni Raki; MSchG-David Art. 3 N 49.

<sup>135</sup> Sack (Fn. 10) 91 m.w.H.; Kur, GRUR 1994, 330ff. setzt die Werte deutlich tiefer an (20-30%).

<sup>136</sup> Vgl. OMPI-Dokumentation WKM/CE/I/3 - Comité d'Experts sur les marques notoires, 13.-16. November 1995, S. 4.

<sup>137</sup> Vgl. oben Fn. 7.

<sup>138</sup> Vgl. B. Rössler (Fn. 31) 550. Zum Begriff des Arbeitsergebnisses allgemein vgl. M. Schneider, Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung, Bern und Stuttgart 1989, 98.

<sup>139</sup> H.L. und ständige Rechtsprechung; vgl. BGE 108 II 331f.; 104 II 334.

<sup>140</sup> David (Fn. 81) 1503; P. Troller (Fn. 81) 516; J. Müller (Fn. 82) 40f.; Streuli-Youssef (Fn. 82) 145ff.

<sup>141</sup> Vgl. M. Ritscher (Fn. 66) 168f. m.w.H.

schen Tätigkeit, den Ruf, sondern die Tätigkeit des Ausbeuters, also die Rufausnutzung oder -beeinträchtigung, gehört der Schutz des Arbeitsergebnisses «Ruf oder Reputation einer Marke» dogmatisch ins Wettbewerbs- und nicht ins Markenrecht.<sup>142</sup>

### b) Schutz durch das Markenrecht

Lang und historisch weit zurückreichend ist auf der anderen Seite die Liste jener Lehre, die das Arbeitsergebnis als Rechtsgut seines Schöpfers anerkennt.<sup>143</sup> Im Kern geht es um eine persönlichkeitsrechtliche Begründung<sup>144</sup>, die letztlich allen Immaterialgüterrechten innewohnt.<sup>145</sup> Dies gilt auch für die Marke und die Übernahme oder Schmälerung ihres Rufs<sup>146</sup>, nach der Gerichtspraxis jedenfalls dann, wenn sie zum Schlagwort für das gesamte Unternehmen geworden ist.<sup>147</sup> In eine andere Richtung zielt diejenige Lehre, die in der Marke einen selbständigen Vermögensgegenstand sieht und eine Zuordnung aufgrund der durch die Ökonomische Analyse des Rechts geprägten Property-Rights-Theorie vornimmt.<sup>148</sup> Für das Schweizer Recht hat SCHLUEP aufgezeigt, dass die staatliche Gewährung von subjektiven Markenrechten im Allgemeininteresse liegt, weil dadurch ein bestehender *Wettbewerb der Reputationen* unter den Anbietern gefördert wird.<sup>149</sup> Eine derartige, aus übergeordneten Interessen abgeleitete Begründung zielt nur indirekt auf den Schutz des Arbeitsergebnisses «Markenruf»;<sup>150</sup> sie vermeidet da-

<sup>142</sup> Vgl. die die bekannte Marke regelnden Gesetzesbestimmungen des europäischen Markenrechts (oben Fn. 29), die ein Unlauterkeitsmerkmal enthalten. Zur analogen Situation bezüglich der verwandten Schutzrechte vgl. R.M. Hilty, Zum urheberrechtlichen Leistungsschutz im schweizerischen Urheberrecht am Beispiel der Tonträgerproduzenten, GRUR Int. 1993, 818ff., 823.

<sup>143</sup> Die Diskussion über den Schutz des Arbeitsergebnisses zugunsten des Individuums ist philosophischen Ursprungs; vgl. John Locke, Of Property, in Locke's Works, Vol. V, London 1812, 352ff., 364, der das Arbeitsergebnis als Eigentum des Schöpfers definiert. Aus der neueren Literatur vgl. z.B. Lawrence C. Becker, Property Rights, Boston, London, Henley, 1977, 32ff., 53 - 56; A. Troller (Fn. 1) 119 m.w.H. (bezüglich des Patents); Druey (Fn. 35) 99 (allgemein bezüglich des Verarbeitungsgedankens).

<sup>144</sup> Vgl. Schneider (Fn. 138) 102 f.

<sup>145</sup> Vgl. E. Windisch, Persönlichkeitsbezogene Komponenten in Immaterialrechten, GRUR 1993, 352 ff., 355 ff.; R.M. Hilty, Die Leistungsschutzrechte im schweizerischen Urheberrechtsgesetz, in: UFITA 124/1994 (Sonderdruck), 85 ff., 129 ff.; Heinzelmann (Fn. 26) 55 ff.

<sup>146</sup> Windisch a.a.O. 355.

<sup>147</sup> BGE 80 II 140 - Fiducia; BGE 88 II 44 - Quick/Blick; HGer BE in ZBJV 1948, 230 - Therna; OGer BL in BJM 1960, 81 - Solis; HGer BE in SMI 1981, 69 - Coca Line.

<sup>148</sup> Vgl. Schönfeld (Fn. 31) 227 ff., m.w.H.; M. Lehmann, GRUR Int. 1986, 6 ff., 14, m.w.H.

<sup>149</sup> Vgl. etwa W.R. Schlupe (Fn. 31), insbesondere 729. Vgl. dazu grundlegend Carl Ch. von Weizsäcker, Rechte und Verhältnisse in der modernen Wirtschaftslehre, Kyklos 1981, 345. ff., 373. Vgl. auch Ritscher, (Fn. 66), 161 ff., 163.

<sup>150</sup> Vgl. Ritscher (Fn. 66) 163.

mit das Dilemma, dass die (erfolgreiche) Leistung eines Unternehmens, die nicht Gegenstand eines gewerblichen Sonderrechts ist, wegen des numerus clausus der Immaterialgüterrechte nicht direkt schützbar ist.<sup>151</sup>

Art. 15 MSchG hat die Frage der *sedes materiae* für den Schutz berühmter Marken positivrechtlich entschieden. Der Markeninhaber verfügt über eine absolute, markenrechtliche Position, die im Vergleich zum Wettbewerbsrecht viele Vorteile aufweist.<sup>152</sup> Ob sich die Anwendungsbereiche von Marken- und Wettbewerbsrecht je befriedigend voneinander abgrenzen lassen, ist nach heutigem Kenntnisstand zweifelhaft. Lehre und Rechtsprechung betonen, dass eine starre Umschreibung des Rechtsgutes «berühmte Marke» nicht möglich und der Einzelfallentscheidung der Vorzug zu geben sei.<sup>153</sup> Insofern kommt es nicht allein auf den Bekanntheitsgrad der Marke an, sondern es spielen auch andere Faktoren eine Rolle.<sup>154</sup> Eine gewisse *Systematisierung* lässt sich dennoch erzielen, indem zwischen Fällen innerhalb und ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs sowie danach, ob es sich um Rufausbeutung oder um Gefährdung der Unterscheidungskraft handelt, unterschieden wird.

### 3. Schutz innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs

#### a) Erweiterter Schutzzumfang bekannter Marken

Wohl eine grosse Mehrzahl der Gerichte würde im Ausgangsfall «Kodak/Copak» auf Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 MSchG erkennen und der Marke «Kodak» Rechtsschutz gewähren.<sup>155</sup> Die im Einführungsteil geschilderte Unsicherheit der Praxis lässt allerdings Begründungen erwarten, die das ganze Register markenrechtlicher Erwägungen ziehen dürften, von den herkömmlichen Verwechslungskriterien (Wortklang, Schriftbild, Sinn) über die tatsächliche Verwechslungsgefahr aus der Sicht der Konsumenten bis hin zu rechtlichen Schlussfolgerungen, die der Richter aus seiner Lebenserfahrung<sup>156</sup> gewinnt. Diese einer transparenten und konstanten Rechtsprechung nicht eben förderliche Situation könnte verbessert werden, wenn offen mit dem Schutz des Rufs als Ergebnis unternehmerischer Leistung argumentiert wird. Es besteht kein Anlass, das in solchen Fällen nicht zu tun. Es wäre mit der neuen Rechtslage, die den beschränkten

<sup>151</sup> Vgl. Rössler (Fn. 31) 552.

<sup>152</sup> Vgl. MSchG-David Art. 15 N 8.

<sup>153</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 124, 113f.; HGer Bern, SMI 1995, 287f. - Therma.

<sup>154</sup> Vgl. oben D.1.c., insbesondere Fn. 128.

<sup>155</sup> Vgl. oben A.2.b (Fn. 23).

<sup>156</sup> Unbefriedigend ist dies insbesondere im Bereich von Markenartikeln für die Jugend (vgl. MSchG-David Art. 15 N 4) oder für den Haushalt, etwa für Waschmittel (vgl. die Kritik von Bär - oben Fn. 11 - zu BGE 119 II 473 - Radion).

Schutz der Werbefunktion einführt, schlicht nicht vereinbar, einer einst unbekanntem Marke «Kodak» nach den herkömmlichen Kriterien zur Verwechslungsgefahr Rechtsschutz zu gewähren, der bekannt oder berühmt gewordenen Marke «Kodak» einen solchen aber zu versagen, weil die massgeblichen Verkehrskreise die Rufanlehnung als solche erkennen und damit nach einem Teil von Lehre und Rechtsprechung keiner Verwechslungsgefahr unterliegen. Der erhöhte Bekanntheitsgrad als Ergebnis unternehmerischer Leistung darf nicht mit einem Schutzloch bestraft werden, sondern verdient einen erweiterten Schutzzumfang.<sup>157</sup> In diesem Sinne ist die bekannte Marke als *Rechtsbegriff* zu bezeichnen.

*b) Verwechslungsgefahr und gedankliches Inverbindungbringen (Art. 3 MSchG)*

Im europäischen Markenrecht wird die Funktion der rechtlichen Zuordnung einer Marke zu ihrem Inhaber nicht nur mit Hilfe des Begriffs der Verwechslungsgefahr, sondern auch mit jenem des gedanklichen Inverbindungbringens wahrgenommen.<sup>158</sup> Über dessen Bedeutung besteht jedoch keine Einigkeit; es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Auslegung dieses Kriteriums die Gerichte noch nachhaltig beschäftigen wird.<sup>159</sup> Es geht um die Frage, ob die Gedankenassoziation ein «Mehr» gegenüber der Verwechslungsgefahr bedeutet oder ob es sich dabei lediglich um einen Unterfall handelt (wofür der Wortlaut - «einschliesslich» - zu sprechen scheint).<sup>160</sup> Bezüglich des Schweizer Rechts ist zunächst festzustellen, dass der massgebende Art. 3 MSchG diese Formulierung mit keiner Silbe erwähnt. Trotzdem sprechen zwei Gründe dafür, das gedankliche Inverbindungbringen auch hier als Auslegungshilfe zu verwenden.

Erstens kann - wie bei der berühmten Marke - historisch argumentiert werden, dass der schweizerische Gesetzgeber es verpasst habe, den Gesetzestext an die geänderten Bestimmungen des europäischen Markenrechts anzupassen.<sup>161</sup> Gewichtiger als dieser ist m.E. der zweite Grund, nämlich dass schweizerische Lehre und Rechtsprechung seit jeher die Verwechslungsgefahr (auch) mit Hilfe des

<sup>157</sup> Vgl. Schluep (Fn. 31) 730, wonach der Markeninhaber wegen seiner Leistung zugunsten der Allgemeinheit eine Entwertung der Marke als Medium zur Kommunikation des Goodwills nicht verdienen. Vgl. auch MSchG-David Art. 3 N 13.

<sup>158</sup> Vgl. oben A.2.c.

<sup>159</sup> Vgl. etwa den unter dem neuen UK Trade Marks Act von 1994 ergangenen Entscheidung des englischen High Courts, EIPR 1995, Heft 10-D-292 - Wagamama/Rajamama, sowie den dem EuGH unterbreiteten Vorlagenbeschluss des BGH GRUR Int. 1996, 60ff. - springende Raubkatze.

<sup>160</sup> Vgl. Sack (Fn. 10) 89. Für den vollständigen Gesetzestext s. oben Fn. 28.

<sup>161</sup> Die Entwürfe sowohl der MarkenRL als auch der GMVO sprachen lange Zeit sowohl von der berühmten Marke als auch von einer ernsthaften Verwechslungsgefahr. Vgl. oben D.1.c.

gedanklichen Inverbindungbringens ausgelegt haben.<sup>162</sup> Der Begriff ist damit nicht etwas völlig Neues, sondern reflektiert lediglich die im Einführungsteil dargestellten Probleme mit der bekannten Marke. Andere Unterschiede zum europäischen Recht, etwa der konstitutive Registereintrag (Art. 5 MSchG), verhindern aber eine unreflektierte Übernahme ins hiesige Recht und gebieten eine eigenständige Auslegung. Auch darf man sich über die Bedeutung des Kriteriums keinen Illusionen hingeben, wird doch damit letztlich nur die Problematik von der Ebene der Verwechslungsgefahr auf diejenige des gedanklichen Inverbindungbringens verlagert.

*c) Gedankliches Inverbindungbringen und Rufausbeutung (Art. 15 MSchG)*

Nicht jedes gedankliche Inverbindungbringen genügt.<sup>163</sup> Voraussetzung für einen Schutz ist die Beeinträchtigung einer dem Markeninhaber zuerkannten Rechtsposition. Das folgt sowohl aus dem Verständnis der Verwechslungsgefahr als Zuordnung eines Individualrechts<sup>164</sup> als auch aus Art. 15 MSchG, der nur solche Marken schützt, die einen besonderen Ruf aufweisen. Andererseits kann es auch nicht richtig sein, das gedankliche Inverbindungbringen lediglich als einen Unterfall der auf die Herkunftsfunktion beschränkten Verwechslungsgefahr anzusehen.<sup>165</sup> Die Problematik kann mit Hilfe von Art. 15 MSchG angegangen werden, der nicht nur auf Rufausbeutungstatbestände ausserhalb, sondern auch auf solche *innerhalb* des Gleichartigkeitsbereichs anwendbar ist.<sup>166</sup> Nach HEINZELMANN kann eine Marke schon bei einem Bekanntheitsgrad von 30 - 40 % berühmt im Sinne des Gesetzes sein.<sup>167</sup> Folgt man dieser Auffassung, so wird rasch erkennbar, dass ein Fall wie «Jägermeister»<sup>168</sup> nicht nur «von unten nach oben» (erweiterter Schutzzumfang bekannter Marken, Loslösung vom Wortlaut der Verwechslungsgefahr und teleologische Ausdehnung auf gedankliches Inverbindungbringen), sondern gewissermassen auch «von oben nach unten» (expliziter Schutz vor Rufausbeutung gemäss Art. 15 MSchG) beurteilt werden kann. Es kann daher in solchen Fällen den genannten Prozentwerten für die Annahme einer berühmten Marke im Sinne von Art. 15 MSchG zugestimmt werden.

<sup>162</sup> A. Trollers Satz (oben Fn. 1) 239, wonach bei bekannten Marken die «im Gedächtnis aktionsbereit gespeicherte Marke das richtige Wahrnehmen eines ähnlichen Zeichens» behindere, ist nichts anderes als eine Vorwegnahme der heute positivrechtlich fixierten Rechtslage im europäischen Markenrecht. Vgl. auch Marbach, SIWR III, 113f.

<sup>163</sup> Rössler, GRUR 1994, 564ff., und Rössler (Fn. 31) 550ff. Zu weitgehend Marbach, SIWR III, 113f.

<sup>164</sup> Vgl. oben B.3.c.

<sup>165</sup> So aber der der englische High Court im Entscheid *Wagamama/Rajamama* (oben Fn. 157).

<sup>166</sup> Sack (Fn. 10) 89; Kampermann Sanders (Fn. 116) 70.

<sup>167</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 156 f.

<sup>168</sup> Vgl. oben A.2.b.

Einer derartigen *Vermischung der Anwendungsbereiche* von Art. 3 und 15 MSchG spricht nicht entgegen, dass das Widerspruchverfahren der berühmten Marke im Grundsatz verwehrt ist.<sup>169</sup> Die notwendige Abgrenzung kann durch das Gleichartigkeitskriterium erfolgen: Auf Art. 15 MSchG gestützte Widersprüche, die Waren oder Dienstleistungen ausserhalb dieses Bereichs angreifen, wird nicht eingetreten; soweit ein Widerspruch innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs eingereicht wird, schaden Erwägungen zur Rufausbeutung im Sinne von Art. 15 MSchG nicht.<sup>170</sup> Eine Abgrenzung ist auch gar nicht möglich, da es letztlich in beiden Fällen um den Schutz bekannter und berühmter Marken vor Rufausbeutung geht.

### *d) Ausnützung und Beinträchtigung des Rufs*

Die Voraussetzungen einer Rufausbeutung sind innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs rascher erfüllt als ausserhalb<sup>171</sup>; das gilt insbesondere dann, wenn die Gleichartigkeit unter strengen Voraussetzungen beurteilt wird.<sup>172</sup> Nach den von der Praxis entwickelten Kriterien zur Rufausbeutung kommt es massgeblich auf die Art der vertriebenen Waren, auf deren Qualität und Ansehen, auf einen etwa damit verbundenen Prestigewert und vor allem auf das Verhältnis dieser Waren zu denjenigen an, für die der Ruf der Kennzeichnung ausgenutzt werden soll.<sup>173</sup> Im Kern geht es um die Frage, ob die *Gütevorsstellungen*, die der Verkehr mit der Marke verbindet, übertragbar, d.h. wirtschaftlich verwertbar sind. Dabei kann die Verwertbarkeit in der tatsächlichen oder auch nur möglichen Gewährung von Lizenzrechten an der Marke gesehen werden.<sup>174</sup> Stattdessen kann die Übertragung der Gütevorsstellungen auch auf potentielle Käufer erfolgen, wobei im vom BGH beurteilten Fall «SL» zwischen Mercedes und Fiat nur solche Käufer in Betracht gezogen wurden, die Wert auf ein sportliches Image ihres Fahrzeuges legten.<sup>175</sup> Häufig ist mit der Ausbeutung des Rufs gleichzeitig dessen Beeinträchtigung gegeben. So konnte bei «SL» nicht ausgeschlossen werden, dass das für Mercedes bekannte Zeichen durch die Verwendung für einen Kleinwagen mit niedrigem Preis (Fiat Uno) längerfristig Schaden nehmen würde.<sup>176</sup>

<sup>169</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 156f; Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum, in SMI 1995, 315 - Bally/Sali. Gleiche Lösung im deutschen Recht, vgl. Winkler (Fn. 109), 571.

<sup>170</sup> Insofern richtig Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum a.a.O. bezüglich der Waren-gleichartigkeit; bezüglich der Zeichenähnlichkeit wurde die Prüfung eines erweiterten Schutzzumfangs bekannter oder berühmter Marken jedoch zu Unrecht unterlassen. Vgl. oben Fn. 7.

<sup>171</sup> BGH GRUR 1991, 612 - SL; vgl. BGH GRUR 1985, 552 - Dimple.

<sup>172</sup> Vgl. oben B.3.c.

<sup>173</sup> Heinzelmann (Fn. 26) 126f.; BGH GRUR 1991, 612 - SL; BGH GRUR 1985, 552 - Dimple; Sack (Fn.10) 83.

<sup>174</sup> BGH GRUR 1985, 552 - Dimple; BGH GRUR 1991, 466 - Salomon; BGH GRUR 1994, 808 - Markenverunlimpfung; Heinzelmann (Fn. 26) 126f.

<sup>175</sup> BGH GRUR 1991, 612 - SL.

<sup>176</sup> BGH GRUR 1991, 612 - SL.

#### 4. Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs

Der Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Warengleichartigkeitsbereichs ist das eigentliche Anwendungsgebiet von Art. 15 MSchG. Im Gegensatz zu Art. 3 schweigt sich diese Bestimmung darüber aus, ob ein Schutz nur gegen Übernahme des Zeichens in identischer Form besteht oder ob er auch gegenüber ähnlichen Zeichen gewährt wird. In der Lehre wird überwiegend letztere Möglichkeit vertreten.<sup>177</sup>

##### a) Ausnützung des Rufs

Illustrativ ist der viel zitierte Fall «Dimple», in welchem der BGH eine Übertragung der Gütevorstellungen des für Whisky bekannten Zeichens auf Herrenkosmetika annahm und der jüngeren gleichnamigen Marke die Eintragung für diese Waren verweigerte. Für die ebenfalls angemeldeten Wasch-, Bleich- und Putzmittel erachtete er dagegen weder eine Ausnützung der Gütevorstellungen noch eine Beeinträchtigung des Images von Dimple als erwiesen und liess die Eintragung für diese Waren zu.<sup>178</sup> Im Fall «Salomon» versagte das gleiche Gericht dem bekannten Skiartikelhersteller Schutz gegenüber einem Zigarettenfabrikanten, der für seine Waren ebenfalls das Zeichen «Salomon» eintragen liess. Nach Ansicht des Gerichts sind die mit Skibindungen verbundenen Gütevorstellungen nicht auf Tabakwaren übertragbar, da es sich bei jenen Produkten um technische Erzeugnisse handle, für deren Ansehen es auf ihre Funktionsfähigkeit und Präzision ankomme.<sup>179</sup> Die Marke «Salomon» wies einem Bekanntheitsgrad von 30% unter allen Sportlern auf, weshalb der BGH es im übrigen als zweifelhaft bezeichnete, ob ein solcher Bekanntheitsgrad überhaupt für die Annahme eines überragenden Rufs im Sinne seiner bisherigen Rechtsprechung zur Rufausbeutung genüge.<sup>180</sup> Solche Überlegungen dürften m.E. auch im Schweizer Recht von Bedeutung sein.

##### b) Beeinträchtigung des Rufs

Unter den Stichworten «Schaffung unerwünschter Assoziationen», «Inkompatibilität der Anmutsqualitäten» oder «seifiger Beigeschmack» behandelt die Lehre diejenigen Fälle, bei denen eine für Produkte der gehobenen Preisklasse be-

<sup>177</sup> Vgl. Brandt (Fn. 98) 40ff.; Heinzlmann (Fn. 26) 165.

<sup>178</sup> BGH GRUR 1985, 550 ff. - Dimple.

<sup>179</sup> BGH GRUR 1991, 466 - Salomon. Diese Ansicht wird von der Lehre kritisiert, da mit «Salomon» auch andere Werbebotschaften (Sporterfolge, jung, dynamisch etc.) verknüpft seien; vgl. Ch. Rohnke, GRUR 1991, 467.

<sup>180</sup> BGH a.a.O.



kannte Marke für andere, niedrigpreisige Waren (z.B. Putzmittel oder Seifen) und Dienstleistungen benutzt wird.<sup>181</sup> Illustrativ ist das Beispiel der berühmten Marke 4711, welcher Schutz gegenüber einer Verwendung als Telefonnummer durch ein Fäkalienabfuhrunternehmen gewährt wurde;<sup>182</sup> bei der Verwendung der gleichen Nummer für ein Taxiunternehmen wurde ein Schutz wegen Rufbeeinträchtigung nicht geltend gemacht und lediglich ein Schutz wegen Gefährdung der Unterscheidungskraft, der höheren Anforderungen zu genügen hat, in Erwägung gezogen.<sup>183</sup> In letzter Zeit häufen sich Verballhornungen bekannter Marken. Klagen der Markeninhaber werden aber in der Regel unter dem Gesichtspunkt der Meinungsäußerungsfreiheit abgewiesen.<sup>184</sup>

### c) Gefährdung der Unterscheidungskraft (Verwässerungsgefahr)

In der deutschen Lehre ist umstritten, ob der blosser Aufmerksamkeitseffekt, der bei den Abnehmern durch die Benutzung einer fremden berühmten Marke zwecks Steigerung der Verkaufserlöse hervorgerufen wird, als unzulässige Rufausbeutung zu qualifizieren sei.<sup>185</sup> Wie bereits erwähnt, genügt nach der hier vertretenen Auffassung nicht jedes gedankliche Inverbindungbringen, weshalb eine Rufausbeutung nur anzunehmen ist, wenn eine Übertragung der Gütevorstellungen nach den dargestellten Kriterien erfolgt. Entsprechend gibt es Fälle, in denen ein Aufmerksamkeitseffekt erzielt werden kann, ohne vom guten Ruf eines Zeichens zu profitieren.<sup>186</sup>

Dies ist anders bei der Verwässerungsgefahr. Grundsätzlich wird die Unterscheidungskraft eines Zeichens durch jede Benutzung durch Unberechtigte herabgesetzt. Für einen umfassenden Schutz vor Verwässerungsgefahr besteht aber

<sup>181</sup> Vgl. Heinzlmann (Fn. 26) 140 ff.; Marbach, SIWR III, 216. Vgl. auch Sack (Fn. 10) 84. Vgl. BGH GRUR 1985, 550 ff. - Dimple (Whisky/Putzmittel), in casu Schutzanspruch aber abgelehnt; BGH GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung (Mars/Kondome); GRUR 1992, 58 - Adihash. Für weitere Beispiele vgl. Sack (Fn. 10) 83 f.

<sup>182</sup> BGH vom 8.7.1958, zitiert nach Sack, WRP 1985, 463.

<sup>183</sup> BGH GRUR 1990, 711 - Telefonnummer 4711.

<sup>184</sup> Vgl. Heinzlmann (Fn. 26) 142 ff. mit Hinweisen auf HGer Bern in Mitt. 1991, 235 ff. - LA-COSTE, BGH GRUR 1986, 759ff. - BMW («Bums mal wieder»), NJW 1982, 648 - Lusthansa. Vgl. aber BGH GRUR 1994, 808, 810 - Markenverunglimpfung (Mars/Kondome), wo der Markeninhaber geschützt wurde, weil es nicht um freie Meinungsäußerung, sondern um eine rein kommerzielle Nutzung der bekannten Marke Mars ging.

<sup>185</sup> So BGH in GRUR 1981, 142, 144 - Jägermeister und ihm folgend Sack (Fn. 10) 83, 88; dagegen: Rössler (Fn. 31) 556.

<sup>186</sup> Solche Fälle kommen wohl vorwiegend ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs vor; vgl. BGH GRUR 1985, 552 (Dimple-Waschmittel). Vgl. auch das bei Heinzlmann (Fn. 26) 153 angeführte Beispiel eines Rolls-Royce-Schnürsenkels.

dennoch kein rechtlich schützenswertes Interesse des Markeninhabers. Das würde die Schwierigkeiten der Markencreation nur noch vergrössern und liefe letztlich dem Interesse aller Markeninhaber zuwider. Lehre und Rechtsprechung stellen daher bei der Verwässerungsgefahr zu Recht *höhere Anforderungen* an das Tatbestandsmerkmal «berühmt» als bei der Rufausbeutung<sup>187</sup>, wo ein zusätzliches Korrektiv über die «Ausbeutung oder Beeinträchtigung des Rufs» zur Verfügung steht.<sup>188</sup> Schutz vor Verwässerungsgefahr erhalten im übrigen nur solche Marken, die einmalig sind, wobei relative Alleinstellung genügt. Trotz eines hohen Bekanntheitsgrades von 85,3% wurde daher der Zigarettenmarke «Camel» kein Verwässerungsschutz gegenüber dem Zeichen «Camel Tours» gewährt, weil viele Ferienreisende in erster Linie eine direkte gedankliche Assoziation zu Kamelreisen oder zu Ländern, in denen es Kamele gibt, herstellen.<sup>189</sup>

## E. SCHLUSS

Im neuen MSchG sind alle Marken nicht nur subjektive Rechte im formalen, sondern auch solche im materialen Sinn.<sup>190</sup> Diese zweite Eigenschaft verdeutlicht, dass die neu eingeführte freie Verkehrsfähigkeit der Marke diese zu einem selbständigen *Rechtsgut* macht. Die Konkretisierung dieses unbestimmten Begriffs hat beim Begriff der Verwechslungsgefahr anzusetzen. Eine Überprüfung der Funktionenlehre kommt zum Ergebnis, dass die Werbe- zulasten der Herkunftsfunktion an Bedeutung gewonnen hat und teilweise selbständig geschützt ist; die Marke ist damit *rechtlich multifunktional* geworden. Eine Untersuchung der im neuen MSchG geschützten Interessen ergibt sodann, dass die Abnehmer im wesentlichen nur bei der Erteilung des Markenrechts, nicht aber im Kollisionsfall zwischen zwei Marken zu schützen sind. Dem Begriff der Verwechslungsgefahr kommt im Markenrecht die Funktion der *Zuordnung* eines subjektiven Rechts zu. Ein solches Verständnis verdeutlicht, dass es bei Art. 3 MSchG nicht um Konsumentenschutz geht, sondern um die Festlegung des Schutzzumfangs eines subjektiven Rechts. In der Regel bestimmt sich dieser aus der Sicht des durchschnittlichen Abnehmers. Zwingend ist das aber nicht; andere Wertungen sind insbesondere bei berühmten und bekannten Marken möglich.

<sup>187</sup> Vgl. Heinzlmann (Fn. 26) 151 ff. sowie die Hinweise in Fn. 129/130.

<sup>188</sup> Vgl. die Dimple-Fallkonstellation - oben a) - wo Schutz vor Rufausbeutung nur für die Waren «Herrenkosmetika», nicht aber für «Wasch- und Bleichmittel etc.» gewährt wurde. Da die Marke «Dimple» nur einen Bekanntheitsgrad von rund 50% aufwies, konnte für letztere Warenkategorie auch kein Schutz wegen Verwässerungsgefahr in Betracht gezogen werden.

<sup>189</sup> Vgl. oben I.c.

<sup>190</sup> Vgl. Schluep (Fn. 31) 731.

Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt sich nach der Eigenart oder Originalität ihrer Wortprägung, ihrem Sinn sowie ihrem Bekanntheitsgrad. Es gibt keinen Grund, eine originelle Marke als besonders schützenswert zu betrachten und ihr einen erweiterten Schutzzumfang zu gewähren. Dagegen folgt aus dem teilweisen Schutz der Werbefunktion im neuen MSchG, dass bekannte Marken einen vergrösserten Schutzzumfang geltend machen können. Der tiefere Grund hierfür liegt in der *unternehmerischen Leistung*, die sich im Ruf einer Marke widerspiegelt. Art. 15 MSchG regelt den Schutz der berühmten Marke positivrechtlich im Markenrecht, weshalb die Frage dahingestellt bleiben kann, ob es sich dabei nicht vielmehr um einen Unlauterkeitstatbestand handelt. Bei Rufausbeutungstatbeständen innerhalb des Warengleichartigkeitsbereichs kommt dem im europäischen Markenrecht verankerten Kriterium des *gedanklichen Inverbindlichbringers* auch im schweizerischen Recht Bedeutung zu; genau besehen wurde es aber schon vor Inkrafttreten des neuen MSchG von einem Teil der Lehre als Argument für einen erweiterten Schutzzumfang bekannter Marken verwendet. Auch Art. 15 MSchG lässt sich als Begründung für einen erweiterten Schutzzumfang bekannter Marken innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs heranziehen. Beidesmal geht es um dasselbe: Um den Schutz der sich im Ruf einer Marke manifestierenden Unternehmensleistung. Weitere Voraussetzung für einen Schutz nach Art. 15 MSchG sind die *Übertragbarkeit der Gütevorstellungen*, die der Abnehmer mit der Marke verbindet, oder die Beeinträchtigung ihres Rufs. Es geht darum festzustellen, ob der Ruf tatsächlich wirtschaftlich verwertbar ist, was mit Hilfe einer Lizenzanalogie erfolgen kann. Das «klassische» Anwendungsgebiet von Art. 15 MSchG ist der Schutz des Rufs oder der Kennzeichnungskraft einer Marke gegenüber Zeichenannäherungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs. Die deutsche Praxis hat herausgearbeitet, dass die Übertragbarkeit des Prestigewerts auf Waren oder Dienstleistungen ausserhalb dieses Bereichs weniger rasch anzunehmen ist als auf Güter innerhalb. An den Schutz vor Gefährdung der Unterscheidungskraft sind *höhere Anforderungen* zu stellen als an den Schutz vor Rufausbeutung oder -beeinträchtigung. Diese notwendige Unterscheidung verbietet eine einheitliche Definition der berühmten Marke. Ob eine Marke berühmt im Sinne des Gesetzes ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, neben dem Bekanntheitsgrad insbesondere auch von der Art der vertriebenen Waren, deren Qualität und Ansehen, einem etwa damit verbundenen Prestigewert und vor allem dem Verhältnis dieser Waren zu denjenigen, für die der Ruf der Kennzeichnung ausgenutzt werden soll.



## Schweizerische Rechtssprechung / Jurisprudence suisse

### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

#### *Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux*

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

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Taddéo Toitures S.A.» et «Toitures Michel Taddeo S.A.» (c. 2).*
- *Un terme générique se rapportant à l'activité de l'entreprise ne peut être monopolisé, mais sa reprise, dans une raison postérieure, est susceptible d'accroître le risque de confusion (c. 2).*
- *Zwischen den Geschäftsfirmen «Taddeo Toitures S.A.» und «Toitures Michel Taddeo S.A.» besteht eine Verwechslungsgefahr (E. 2).*
- *Ein zum Gemeingut gehöriger und auf die Tätigkeit des Unternehmens bezogener Begriff kann nicht monopolisiert werden, doch kann seine erneute Verwendung in einer späteren Firma die Verwechslungsgefahr vergrössern (E. 2).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 29 mars 1996 dans la cause Taddéo Toitures S.A. c. Toitures Michel Taddeo S.A

#### *Faits :*

- A. Taddéo Toitures S.A. - ultérieurement demanderesse dans la présente action - est une société anonyme dont le siège est à Genève et dont le but consiste dans l'exploitation d'une entreprise de toiture, couverture, étanchéité et ferblanterie pour le bâtiment. Ses administrateurs sont Jean-Pierre, Bernard et Michel Taddéo.

Créée par statuts du 27 juin 1990, elle a repris les actifs et passifs de la société en nom collectif «J.P. et Michel Taddéo Frères», installée à Genève depuis 1919. Son inscription au registre du commerce a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 18 septembre 1990.

- B. Toitures Michel Taddeo S.A. - ultérieurement défenderesse - est une société anonyme dont le siège est à Chêne-Bourg et dont le but est l'exploitation d'une entreprise réalisant des isolations et des toitures.

Elle a été constituée le 27 septembre 1994 et le président de son conseil d'administration, avec signature individuelle, est Michel Taddeo, qui, pour le surplus, est le neveu de Jean-Pierre et Michel Taddéo et le cousin de Bernard, soit des administrateurs de Taddéo Toitures S.A.

Antérieurement à la constitution de la susdite société, Michel Taddeo exploitait une société en commandite sous la raison sociale «Toitures Michel J.-D. Taddeo & Cie, successeurs de Gilbert Taddeo». Cette société a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de première instance du 14 juillet 1995. Le capital-actions de la société Toitures Michel Taddeo S.A. est constitué d'apports en nature représentés par les actifs de la société en commandite précitée.

- C. Déjà pendant l'existence de la société en commandite faillie, Taddéo Toitures S.A. a reçu des courriers, des rappels et des communications téléphoniques en réalité destinés à celle-là.

De son côté, Toitures Michel Taddeo S.A. a également fait état de nombreuses confusions téléphoniques et dans l'acheminement du courrier.

- I. Le 22 décembre 1994, la demanderesse a déposé, en classe internationale 37, la marque TADDEO pour les services suivants : isolation de construction, direction et supervision de travaux de couverture, services d'étanchéité, maçonnerie sur toiture. Il s'agit d'une marque de service uniquement verbale.
- J. Par courrier du 16 octobre 1995, le conseil de la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de modifier sa raison sociale dans un délai échéant le 23 octobre, ce afin de mettre fin à une situation préjudiciable pour sa mandante, que la faillite de Michel J. -D. Taddeo & Cie aurait encore aggravée.
- K. Par lettre du 19 octobre 1995, Toitures Michel Taddeo S.A. a opposé une fin de non-recevoir à la susdite mise en demeure, en écrivant notamment :

«De plus, nous vous informons que nous recevons toujours des relevés de compte pour des factures impayées, ainsi que de nombreux appels téléphoniques de réclamation pour des chantiers en cours, relatifs à votre cliente.»

- L. Le 6 novembre 1995, Taddéo Toitures S.A. a ouvert action contre Toitures Michel Taddeo S.A.

*Droit :*

2. En premier lieu, il importe d'examiner le problème sous l'angle des articles 950 al. 2 et 951 al. 2 CO.

A cet égard, dans une jurisprudence absolument constante, le tribunal fédéral a rappelé que le nom patronymique est indissolublement et imprescriptiblement attaché à la personne (ATF 70 II 185 et ATF Fernando A. de Terry S.A. / Carlos y Javier de Terry S.L. du 4 novembre 1975 in RSPI 1976, 61), il est lié à toutes les activités de la personne qui en est titulaire. Le droit suisse admet ainsi qu'une société anonyme adopte une raison contenant un nom patronymique. Tout au plus peut-on exiger de l'homonyme qu'il apporte à son nom, dans la raison sociale, une adjonction qui différencie suffisamment cette dernière.

Qu'en est-il en l'espèce ? Il est constant que de nombreuses confusions se sont effectivement produites. Toutefois, vu le principe ci-dessus rappelé, l'existence d'un risque de confusion ne suffit pas à entraîner l'interdiction d'emploi d'un nom patronymique dans une raison sociale.

D'autre part, en ce qui concerne l'autre aspect du problème, c'est-à-dire l'usage d'un nom commun dans une raison sociale, le tribunal fédéral (ATF 114 II 106 ou JdT 1988, 300 confirmant l'arrêt du tribunal fédéral du 1er juin 1981, RSPI 1989, 44) a jugé comme suit :

«La défenderesse ne peut se prévaloir de ce que l'élément caractéristique de la raison de la demanderesse est un nom commun, non susceptible d'appropriation. L'art. 944 al. 1 CO permet l'utilisation, dans le nom commercial, d'indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public. La jurisprudence n'admet plus, il est vrai, l'inscription de raisons de commerce dont le seul élément caractéristique est une indication générique dépourvue de pouvoir distinctif (ATF 101 Ib 368 s.). Il n'en demeure pas moins que, lorsqu'une telle raison a été inscrite et est effectivement utilisée, le terme du domaine public ne peut plus être employé dans une nouvelle raison sans être complété d'un élément accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF 95 II 569 s., consid. 2).»

Dans ces circonstances, il est regrettable que, parmi toutes les adjonctions génériques possibles désignant les diverses activités de la défenderesse, cette dernière ait choisi l'unique de nature à accroître le risque de confusion, ce de façon notable, en employant la même que sa concurrente c'est-à-dire : «Toitures».

A cet égard, il sied de mettre en regard le but social de la demanderesse, tel qu'inscrit au registre du commerce («Exploitation d'une entreprise de toiture,

couverture, étanchéité et ferblanterie pour le bâtiment») et celui de la défenderesse («Exploitation d'une entreprise réalisant des isolations et des toitures») pour souligner que l'on voit mal pourquoi la défenderesse n'a pas opté pour une raison comme «Isolations Michel Taddeo S.A.», voire «Isolations et toitures Michel Taddeo S.A.», ce qui l'aurait probablement mise à l'abri de tout reproche. En l'espèce et concrètement, si l'on compare les deux raisons litigieuses, il y a lieu de constater que les éléments de nature à frapper le public sont «Toiture» et «Taddeo», ce surtout dans le souvenir.

C'est à l'aune de ce qui précède qu'il convient d'examiner le problème sous l'angle des adjonctions apportées par la défenderesse à son patronyme dans sa raison sociale. Sur ce point, la question de savoir si la simple adjonction du prénom Michel - à l'exclusion de tout autre - aurait été jugée suffisante peut rester indécise, car, en l'espèce, l'effet distinctif éventuel de la susdite adjonction est totalement contrecarré par celui de l'autre, c'est-à-dire «Toiture». Certes, le susdit terme ne saurait en principe être monopolisé par le détenteur de la raison la plus ancienne, ce en vertu des principes rappelés dans un arrêt récent du tribunal fédéral, du 12 mars 1990 :

«Et un droit d'usage exclusif ne saurait être reconnu sur la désignation naturelle et topique d'une entreprise. Nul ne peut monopoliser des termes comme boucherie, boulangerie, quincaillerie, maroquinerie, hôtel, café ou restaurant. Il en va de même pour le mot «buffet» lorsqu'il sert à désigner un café-restaurant de gare.» (RSPI 1990, 44 c. 2).

Ce nonobstant, même si le terme générique «Toiture» se réfère tant à l'activité effective qu'à celle inscrite au registre du commerce des deux sociétés, le principe de non-monopolisation doit être nuancé au vu des circonstances très particulières de l'espèce, ou l'élément générique revêt, exceptionnellement, une importance inhabituelle, ce particulièrement dans le souvenir des personnes en rapport d'affaires avec les deux entreprises.

A ce propos, il convient de rappeler que l'obligation imposée à la nouvelle entreprise de choisir une raison se distinguant suffisamment de celle de l'entreprise antérieure ne protège pas uniquement le titulaire de celle-là. Bien au contraire, elle a son fondement dans l'intérêt public, lequel commande que celui qui prend un nom commercial veille à ne créer aucune sorte de confusion pour les tiers (ATF 100 II 228 ; 97 II 235). Pour le surplus, aucun intérêt digne de protection juridique n'explique pourquoi il serait important pour la défenderesse de faire figurer le terme «Toitures» seul dans sa raison, c'est-à-dire non accompagné de l'autre élément du but social inscrit au registre du commerce ou d'un des quatre autres mentionnés sur ses en-têtes.

En définitive, il doit être reproché à la défenderesse d'avoir choisi d'adjoindre à «Michel Taddeo» un élément - de surcroît le seul - de nature à augmenter



considérablement le risque de confusion. Si ce dernier ne disparaît jamais totalement dans l'hypothèse où la défenderesse persisterait, licitement, à employer son nom dans une nouvelle raison (SJ 1963 p. 250), l'intérêt public lui commande de veiller désormais à ce que l'adjonction pour laquelle elle optera, le cas échéant, par rapport à son nom (et, éventuellement, prénom) soit de nature à diminuer et non accroître le risque de confusion.

Pour les motifs ci-dessus, l'action se révèle fondée et la défenderesse sera condamnée à procéder à la radiation de sa raison. Pour le surplus, elle veillera à en choisir une nouvelle compatible avec les considérants ci-dessus. Pour ce faire, un délai de trois mois lui sera imparti, étant précisé que celui d'un mois sollicité par la demanderesse apparaît trop court, surtout eu égard à l'application sollicitée et accordée de l'article 292 CP.

3. Le résultat auquel la cour aboutit sur la base de l'article 951 CO la dispense d'examiner l'affaire également sous l'angle de la LCD.

#### Art. 956 OR – «COOP/COOPROF»

- *Ein vorsorgliches Verbot einer eingetragenen Firma ist unzulässig (E. 2).*
- *Zwischen «COOP Schweiz» und «Coopprof Coopérative de Professionnels» besteht dank der unterschiedlichen Gesellschaftszwecke keine Verwechslungsgefahr (E. 4b, 5b).*
- *On ne peut interdire provisionnellement l'usage d'une raison de commerce inscrite (c. 2).*
- *En raison du but statutaire très différent de chacune des sociétés concernées, il n'existe pas de risque de confusion entre les raisons «COOP Schweiz» et «Coopprof Coopérative de Professionnels» (c. 4 b et 5 b).*

Massnahmeentscheid des Präsidenten des Zivilgerichtshofes des Kantons Freiburg vom 24. Februar 1995 i.S. COOP Schweiz gegen COOPROF Coopérative de Professionnels

A.- Die Coop Schweiz ist eine 1893 gegründete Genossenschaft. Sie wurde am 26. September 1893 in das Handelsregister eingetragen. Der statutarische Zweck der Genossenschaft ist die «Förderung der genossenschaftlichen Wirtschaft sowie der dem Verband angeschlossenen Organisationen im wirtschaftlichen und sozialen Interesse der Konsumenten. Unterstützung kultureller Bestrebungen und Vorkehrungen für den Umweltschutz».

Die Coopwork ist seit dem 29. Februar 1984 im Handelsregister eingetragen. Der Zweck der Firma wird wie folgt umschrieben: «Exploitation d'une entreprise de prestations de services dans le domaine du travail temporaire afin de protéger, favoriser et développer d'une manière optimale par l'action communautaire les intérêts économiques de ses membres liés à leur activité professionnelle rémunératrice».

- B.- Am 16. Juni 1992 forderte die Coop Schweiz (nachfolgend: Coop) die Coopwork auf, ihren Firmennamen wegen Verwechslungsgefahr zu ändern. Nachdem Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt hatten, klagte die Coop beim Zivilgerichtshof des Kantonsgerichts am 25. November 1994 auf Unterlassung des Gebrauchs und auf Löschung des Firmennamens. Gleichzeitig reichte sie beim Präsidenten des Zivilgerichtshofes ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein.
- C.- Mit Schreiben vom 12. Dezember 1994 unterzog sich die Coopwork dem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen und teilte mit, dass sie eine Änderung des Firmennamens in «Coprof» beim Handelsregister beantragen werde.

Daraufhin schrieb der Präsident des Zivilgerichtshofes das Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit Entscheid vom 14. Dezember 1994 ab.

Die Coopwork meldete beim Handelsregister am 9. Januar 1995 die Änderung ihrer Firma im «Cooprof Coopérative de Professionnels» (nachfolgend: Cooprof) an.

- D.- Die Coop ersuchte am 8. Februar 1995 erneut um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Im Gesuch schloss sie dahin, es sei der Gesuchsgegnerin ab sofort unter Strafandrohung zu verbieten, den Firmennamen «COOPROF» zu verwenden und sie sei zu verpflichten, diesen im Handelsregister löschen zu lassen.

*aus den Erwägungen:*

- 1.- Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen stützt sich auf Firmenschutz (Art. 956 OR). In örtlicher Hinsicht ist das Gesuch mangels abweichender Bestimmungen am Wohnsitz der beklagten Partei (Art. 58 Abs. 1 ZPO), d.h. Freiburg anzubringen. In sachlicher Hinsicht ergibt sich die Zuständigkeit des Präsidenten des Zivilgerichtshofes aus Art. 149 Abs. 2 GOG und Art. 369 Abs. 1 ZPO.
- 2.- Nach allgemein anerkannter Auffassung sind vorsorgliche Massnahmen nur zulässig, wenn sie den Hauptprozess nicht präjudizieren. Bei Verwechslungsgefahr zwischen zwei im Handelsregister eingetragenen Firmen kann die ältere gegen die jüngere Firma nicht auf Unterlassung des Firmengebrauchs, son-

dem nur auf Änderung der Firma klagen, weil jedes Unternehmen eine Firma haben muss. Das vorsorgliche Verbot, die Firma weiter zu gebrauchen, hätte zur Folge, dass das fragliche Unternehmen eine neue Firma wählen müsste und von einer praktisch irreversiblen Massnahme betroffen wäre. Vorsorgliche Massnahmen zur vorläufigen Vollstreckung von Klagen auf Änderung einer bestimmten Firma sind somit grundsätzlich unzulässig (David Lucas, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Basel/Frankfurt am Main 1992, Bd. I/2, 175; Brunner Eugen, Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz, SMI 1989, 10, 13). Die Massnahmebegehren auf Unterlassung des Gebrauchs und Löschung des wechselbaren Firmennamens «Coopwork» (vgl. dazu Erw. 4) sind somit abzuweisen. Sie sind auch für den Fall unbegründet, dass sie zulässig sein sollten (Erw. 3 ff.).

- 3.- Art. 28c ZGB setzt die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Persönlichkeitsschutzrecht fest. Die Bestimmung regelt ebenso in umfassender Weise die vorsorglichen Massnahmen für das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Sie findet sinngemäss auch im Firmenschutz Anwendung (Brunner E., a.a.O., S. 13; Alder D., Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Diss., Bern 1993, S. 53 ff.). Der Richter ordnet vorsorgliche Massnahmen an, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass das Hauptbegehren begründet ist und ihm ohne die Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Schaden droht (Art. 28c ZGB). Diese Regelung entspricht auch Art. 367 Abs. 2 ZPO.

Der Begriff des Glaubhaftmachens hat zwei Aspekte: einerseits muss der Gesuchsteller dem Richter darlegen, dass die anspruchsbegründenden Tatsachen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gegeben sind. Andererseits hat der Richter summarisch zu prüfen, ob der geltend gemachte Anspruch gestützt auf diese Tatsachen besteht. Im Ergebnis darf die Klage zumindest nicht aussichtslos erscheinen (BGE 108 II 72; 104 Ia 412 ff.).

- 4.- Als erste Voraussetzung für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme muss die Gesuchstellerin glaubhaft machen, dass ihr Hauptanspruch begründet ist.
- a) Die Firma einer Gesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). An die Unterscheidbarkeit werden strenge Anforderungen gestellt, da die Gesellschaften in der Wahl ihrer Firmen unter Vorbehalt der allgemeinen Grundsätze frei sind. Ob sich Firmen genügend unterscheiden, hängt in erster Linie von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Unternehmen geschäftlich verkehren. Verwechslungsgefahr ist nicht erst anzunehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für ein anderes gehalten wird, sondern es genügt die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, die beiden Firmen

seien rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (BGE 118 II 323 Erw. 1; 109 II 489 Erw. 5).

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich aufgrund des Schriftbildes und des Wortklangs der ganzen Bezeichnung. Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, kommt eine erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haftenbleiben und im mündlichen wie schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden. Schon der Gebrauch des Hauptbestandteils einer Firma kann die Unterscheidung so erschweren, dass Verwechslungen möglich sind. Dies gilt auch für Firmenbezeichnungen, die Art und Tätigkeit des Unternehmens bezeichnen (BGE 118 II 323 Erw. I; 97 II 155 Erw. 2b, 235 Erw. 1).

Das Bundesgericht hat gestützt auf diese Grundsätze beispielsweise eine Verwechslungsgefahr von Ibacom mit Iba (SMI 1993, 78), von Aviatour mit Avia (SMI 1992, 41), von Fertrans AG mit Ferosped (BGE 118 II 322), von Aussenhandels-Finanz AG mit Aussenhandel AG (BGE 100 II 227), von Interstop AG mit Intershop Holding AG (BGE 97 II 236), von Elektrisola Feindraht AG mit Schweizerische Isola-Werke AG (BGE 97 II 155) und von Standart Commerz Bank mit Commerzbank Aktiengesellschaft bzw. The Standart Bank Limited (BGE 98 II 62, 68) bejaht.

- b) Die Firma der Gesuchsgegnerin beginnt wie jene der Gesuchstellerin mit der Buchstabenfolge «COOP», was (in der französischen Sprache) ein Hinweis auf die Rechtsform der Gesellschaft ist. Weiter besteht sie aus der nachgestellten Silbe «ROF», die zusammen mit dem vorgehenden «P» für «professionnel» steht. Im allgemeinen neigt das Publikum dazu, Firmen durch den blossen Gebrauch ihres charakteristischen Bestandteils abzukürzen (BGE 97 II 234). Deshalb kommt es auf den Zusatz «coopérative de Professionnels» nicht an. Für die Unterscheidungskraft ist daher «Coop» mit «Cooprof» zu vergleichen. Prägend für die Erinnerung und damit starker Bestandteil der Kurzform ist eindeutig die Buchstabenfolge «COOP». Die nachgestellte Silbe hat nur eine schwache Unterscheidungskraft. Deshalb kann der falsche Eindruck entstehen, die Gesuchsgegnerin sei mit der «COOP» rechtlich oder wirtschaftlich verbunden.
- 5.a) Als zweite Voraussetzung ist erforderlich, dass die Massnahme der Abwehr eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Schadens dient.
- b) Aus dem statutarischen Zweck der beiden Firmen ergibt sich, dass zwischen ihnen kein Konkurrenzverhältnis besteht. Ein solches wurde denn auch von der Gesuchstellerin nicht behauptet. Diese macht geltend, es bestehe die Gefahr, dass durch die Zuordnung der Coopprof zur Coop die Akzeptanz der Konsumenten in der Öffentlichkeit abnehme werde. Diese Gefahr ist, wenn sie überhaupt besteht, so gering, dass von einem nicht wiedergutzumachenden Nachteil keine Rede sein kann. Das Begehren ist folglich abzuweisen.

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 15 PüG, 20 Abs. 3, 60 Abs. 2, 83 Abs. 2 URG –  
 «LEERKASSETTEN-TARIF»

- *Wettbewerbswirkungen aus Immaterialgüterrechten, wie zum Beispiel Tarife, fallen zwar nicht unter das Kartellgesetz, unterliegen aber gleichwohl der Preisüberwachung (E. 4c).*
- *Der Preisüberwacher hat auch bezüglich später als Art. 15 PüG angeordneter bundesrechtlicher Preisüberwachungsbehörden, wie zum Beispiel der Schiedskommission, ein Mitwirkungsrecht (E. 4e).*
- *La loi sur les cartels ne s'applique pas aux effets sur la concurrence découlant de droits de propriété intellectuelle, par exemple des tarifs, mais ceux-ci sont néanmoins soumis à la surveillance des prix (c. 4 c).*
- *Le surveillant des prix dispose d'un droit de communiquer sa prise de position également aux autorités fédérales de surveillance des prix instituées après la révision de l'article 15 LSP, telle la commission arbitrale (c. 4 e).*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. März 1995 in Sachen Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN), Consumer Electronics Association gegen die Verwertungsgesellschaften (Verwaltungsgerichtsbeschwerde, = VKKP 1996/1b, 93ff.)

- 4.a) Der DUN macht geltend, dass die Tarife der Verwertungsgesellschaften unter das Preisüberwachungsgesetz vom 20. Dezember 1985 (PüG; SR 942.20) fielen. Dies habe materiell zur Folge, dass die Schiedskommission den Tarif gemäss Art. 13 PüG hätte beurteilen müssen; formell hätte die Schiedskommission den Preisüberwacher über den zu prüfenden Tarif orientieren (Art. 15 Abs. 2bis PüG) und dessen Stellungnahme in ihrem Entscheid anführen müssen (Art. 15 Abs. 2ter PüG).
- b) Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens betreffend den SUISA-Tarif K für Konzerte und konzertähnliche Darbietungen hatte die Schiedskommission die Schweizerische Kartellkommission gemäss Art. 5 Abs. 4 PüG zur Anwendbarkeit des Preisüberwachungsgesetzes auf Tarife der konzessionierten Verwertungsgesellschaften konsultiert. Die Kartellkommission kam - unter Berücksichtigung der Revision des Preisüberwachungsgesetzes vom 22. März 1991 und des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992 - zum Ergebnis, dass die SUISA hinsichtlich ihrer Tarife zwar nicht dem Kartellgesetz unter-

liege (vgl. Art. 44 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1985 über Kartelle und ähnliche Organisationen, Kartellgesetz, KG; SR 251), das Preisüberwachungsgesetz jedoch anwendbar sei. Die Schiedskommission stelle eine andere bundesrechtliche Preisüberwachung im Sinne von Art. 15 PüG dar und müsse an Stelle des Preisüberwachers die SUIA-Tarife unter dem Blickwinkel des Preisüberwachungsgesetzes beurteilen. Dabei seien die in Art. 15 und 26 PüG dargestellten verfahrensrechtlichen und materiellen Bestimmungen anzuwenden; insbesondere habe die Schiedskommission, bevor sie Preisurteile fällen, den Preisüberwacher zu orientieren und dessen Stellungnahme in ihrer Entscheidung anzuführen (VKKP 1993/1a S. 111-115). Dennoch gelangte die Schiedskommission zur Auffassung, das Preisüberwachungsgesetz sei nicht anwendbar, und verzichtete auf die Einholung der vom DUN beantragten Stellungnahme des Preisüberwachers.

- c) Gemäss Art. 2 PüG gilt das Preisüberwachungsgesetz für «Kartelle und kartellähnliche Organisationen des privaten und öffentlichen Rechts im Sinne des Kartellgesetzes»; in sachlicher Hinsicht umfasst es Preise von Waren und Dienstleistungen einschliesslich Kredite (Art. 1 PüG). Damit deckt sich der persönliche und sachliche Anwendungsbereich des Preisüberwachungsgesetzes grundsätzlich mit demjenigen des Kartellgesetzes (vgl. Stellungnahme der Kartellkommission, VKKP 1a/1993, Ziff. 5.1., S. 113). Fraglich ist allerdings, ob dies auch - wie die Schiedskommission angenommen hat - für Art. 44 Abs. 3 KG gilt. Diese Bestimmung lautet:

«Nicht unter dieses Gesetz fallen Wettbewerbswirkungen, die sich ausschliesslich aus Rechten ergeben, welche die Bundesgesetzgebung über den gewerblichen Rechtsschutz und über das Urheberrecht gewährt.»

Dieser Vorbehalt wurde aufgenommen, damit das Kartellrecht den von der Spezialgesetzgebung eingeräumten Schutz des geistigen Eigentums nicht beschneidet, auch wenn dadurch eine Art Monopolstellung geschaffen wird (Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 18. September 1961, BBl 1961 II 570 und vom 13. Mai 1981, BBl 1981 II 1332 f.; Leo Schürmann/Walter R. Schlupe; Kartellgesetz, Preisüberwachungsgesetz, Zürich 1988, Art. 44 Abs. 3, S. 769, Art. 15 PüG, Anm. III/2h, S. 890). Im Preisüberwachungsgesetz fehlt dagegen eine entsprechende Bestimmung. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber diesen Vorbehalt durch den Verweis auf das Kartellgesetz in Art. 2 Abs. 1 PüG auf das Preisüberwachungsgesetz übertragen wollte (Schürmann/Schlupe, a. a. O., Art. 44 Abs. 3, Anm. 7, S. 773; zum Vorbehalt nach Art. 44 Abs. 2 lit. b KG vgl. Entscheid der Kartellkommission vom 21. März 1988, referiert in VKKP 1989/1a S. 48 f. und 1989/1b S. 34). Für die Anwendbarkeit des Preisüberwachungsgesetzes spricht vielmehr die Überlegung, dass es auch bei einer vom Urheberrecht gewollten (faktischen) Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften (vgl. Art 42 Abs. 2 URG) bei der Art der

Ausübung dieser Stellung zu Missbräuchen kommen kann, die grundsätzlich eine Befassung des Preisüberwachers rechtfertigen können. Für eine weite Auslegung des Kartellbegriffs in diesem Zusammenhang spricht überdies die ratio legis von Art. 14 und 15 PüG: Wie in der Botschaft des Bundesrates vom 27. November 1989 (BBl 1990 I S. 111) ausgeführt wurde, ist die Mitwirkung des Preisüberwachers auch in Fällen erforderlich, in denen staatliche Regelungen einen wirksamen Wettbewerb beeinträchtigen oder ausschliessen, selbst wenn keine Kartelle oder kartellähnlichen Organisationen in optima forma vorliegen (so auch Schürmann/Schluep, a.a.O., S. 866 f., 884; Kartellkommission, Jahresbericht 1988, VKKP 1989/1b S. 34; Preisüberwachung, Jahresbericht 1988, VKKP 1989/1a S. 48 f.; vgl. auch unten, E. 4d). Der Auffassung der Kartellkommission, die Tarife der Verwertungsgesellschaften fielen in den Anwendungsbereich des Preisüberwachungsgesetzes, ist daher grundsätzlich zu folgen.

- d) Allerdings unterliegen die Verwertungsgesellschaften, soweit sie unter Bundesaufsicht stehen (Art. 40 Abs. 1 URG), der Tarifaufsicht der Schiedskommission, die diese Tarife nicht nur auf Missbrauch, sondern auf ihre Angemessenheit hin überprüft (Art. 55 und 59 URG; zur früheren Rechtslage vgl. Bundesgerichtsentscheid vom 7. März 1986 betr. Gemeinsamer Tarif I [Kabelnetze], ESchKE m 183 E. 4 S. 189). Nach Art. 15 Abs. 1 PüG entscheidet daher die Schiedskommission als zuständige Behörde anstelle des Preisüberwachers. Bis zur Revision des Preisüberwachungsgesetzes vom 22. März 1991 (AS 1991 2092) war somit klar, dass der Preisüberwacher nur insoweit zuständig war, als die Tarife der Verwertungsgesellschaften nicht der Bundesaufsicht und damit auch nicht der Kontrolle der Schiedskommission unterlagen (vgl. Jahresbericht 1987 der Kartellkommission, VKKP 1/1988 S. 30 und Jahresbericht 1987 der Preisüberwachung, VKKP 1/1988 S. 138; Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band 1/2, Basel 1992, S. 268; Schürmann/Schluep, a.a.O., S. 885 und 889 f.).

1991 wurde Art. 15 PüG (Massnahmen bei anderen bundesrechtlichen Preisüberwachungen) um zwei Absätze ergänzt. Diese bestimmen:

Abs. 2bis. Die Behörde orientiert den Preisüberwacher über die von ihr vorzunehmenden Preisbeurteilungen. Der Preisüberwacher kann beantragen, auf eine Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken.

Abs. 2ter. Die Behörde führt die Stellungnahme des Preisüberwachers in ihrem Entscheid an. Folgt sie ihr nicht, so begründet sie dies.

Die Botschaft des Bundesrates vom 27. November 1989 (BBl 1990 II 10 f.) führt hierzu aus, bisher habe der Preisüberwacher in Bereichen spezieller bun-

desrechtlicher Preisüberwachungen keine Einflussmöglichkeit besessen. Zwar hätten sich die anderen bundesrechtlichen Preisüberwachungsbehörden gemäss Art. 15 Abs. 2 PüG im Bereich von Kartellen und ähnlichen Organisationen nach dem Preisüberwachungsgesetz zu richten, soweit es mit den Zielen ihrer Überwachung vereinbar sei; diese Bestimmung sei aber nahezu ohne praktische Bedeutung geblieben. Wolle man dem wettbewerbspolitischen Grundsatz, der dem Preisüberwachungsgesetz zugrundeliege, vermehrt zum Durchbruch verhelfen, so erscheine es erforderlich, dem Preisüberwacher auch in den durch andere Bundesstellen überwachten Bereichen ein Empfehlungsrecht einzuräumen (a.a.O., S. 110). Die Gefahr eines Preismissbrauchs bestehe nicht bloss durch private Abrede oder infolge einer marktmächtigen Stellung, sondern auch dann, wenn - wie im Bereiche staatlicher Markt- oder Preisordnungen - aus übergeordneten Gründen des öffentlichen Interesses eine Wettbewerbswirtschaft gar nicht erwünscht sei. Als Beispiel wurde die Tarifgestaltung und Prämienfestsetzung durch das Bundesamt für Privatversicherungswesen im Bereich der obligatorischen Motorfahrzeughaftpflichtversicherung genannt (a.a.O., S. 111 f.).

Diese Gründe sprechen für eine Beteiligung des Preisüberwachers auch im Bereich der Urheberrechtstarife. Auch hier ist das faktische Monopol der Verwertungsgesellschaften im Gesetz angelegt (Art. 42 Abs. 2 URG) und aus Gründen des öffentlichen Interesses erwünscht, kann doch nur so sichergestellt werden, dass der Nutzer die Rechte für das Weltrepertoire erhält und keine Ansprüche konkurrierender Verwertungsgesellschaften befürchten muss (Botschaft URG 1989, Ziff. 214.2 Art. 42, BBL 1989 m s. 556, S. 80 Separatdruck). Zwar ist der Tarif idealerweise das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Verwertungs- und den Nutzerverbänden; der Schiedskommission kommt jedoch eine bedeutende Stellung zu: Sie entscheidet über die Angemessenheit des Preises und ist befugt, den ihr vorgelegten Tarif entsprechend abzuändern (Art. 59 Abs. 2 URG). Gerade im Fall umstrittener Tarife und im Bereich neuer Vergütungsansprüche trifft die Schiedskommission den massgeblichen Entscheid. Es erscheint daher gerechtfertigt, sie trotz ihrer richterlichen Funktion anderen Preisüberwachungsbehörden im Sinne von Art. 15 PüG gleichzustellen und dem Preisüberwacher zumindest ein Recht auf Stellungnahme einzuräumen.

- e) Allerdings ist das Urheberrechtsgesetz nach der revidierten Fassung des Preisüberwachungsgesetzes in Kraft getreten, ohne in den Art. 55 ff. URG einen Vorbehalt zugunsten Art. 15 PüG zu enthalten. Die Schiedskommission hat daraus gefolgert, das Urheberrechtsgesetz gehe als späteres, spezielleres Gesetz den früheren und allgemeineren Bestimmungen des Preisüberwachungsgesetzes vor. Art. 15 PüG wurde jedoch gerade im Hinblick auf spezielle Preisüberwachungsgesetze geschaffen. Nach der Begründung des Bundesrates sollte darin eine allgemeine, für alle Bereiche geltende Lösung getroffen werden: Nach der bisherigen Regelung hätten oft Zufälligkeiten



darüber entschieden, ob der Preisüberwacher zu einem bestimmten Preis etwas zu sagen habe oder nicht. Das Empfehlungsrecht des Preisüberwachers ermögliche eine gewisse Koordination der Tätigkeiten der mit Preisüberwachungsaufgaben betrauten Behörden und eine gewisse Einheitlichkeit in der Auslegung der kartell-, wettbewerbs- und preisüberwachungsrechtlichen Begriffe. So gesehen diene die vorgeschlagene Lösung letztlich der rechtsgleichen Beurteilung der Preise von Kartellen und kartellähnlichen Organisationen (BBl 1990 II 10 f.). Bei dieser Zielsetzung ist davon auszugehen, dass Art. 15 PüG auch für später erlassene Preisüberwachungsregelungen gelten sollte, da ansonsten die angestrebte Einheitlichkeit und Rechtsgleichheit nicht erreicht werden könnte

- f) Eine Beteiligung des Preisüberwachers am Tarifgenehmigungsverfahren erschiene allerdings dann sinnlos, wenn die Beurteilungskriterien des Preisüberwachungsgesetzes im Bereich der kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten gar nicht greifen könnten. Nach Ansicht der Verwertungsgesellschaften haben die Angemessenheitskriterien nach Art. 60 URG keinerlei Verbindung zu den Kriterien des missbräuchlichen Preises nach Art. 13 PüG: Die Vergleichsmarktmethode versage, weil keine vergleichbaren Märkte im In- und Ausland bestünden, in welchen Urheberrechtstarife der Verwertungsgesellschaften das Ergebnis eines wirksamen Wettbewerbs wären. Auch das Kostenprinzip sei nicht anwendbar, da Verwertungsgesellschaften keinen Gewinn erzielen. Das Kostenprinzip sei auch nicht auf die Urheber anwendbar, da kein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen den Kosten und dem kommerziellen Wert der Urheberleistung bestehe. Die Einnahmen der Urheber ergäben sich im übrigen nicht aus einem bestimmten Tarif der SUISA, sondern aus sämtlichen Nutzungen im In- und Ausland. Es sei nicht ersichtlich, was die Grundsätze der Preisüberwachung Wesentliches zur Tätigkeit der Schiedskommission beitragen könnten (in diesem Sinne auch Barrelet/Egloff, Art. 55 Rz. 4); dies um so weniger, als die Preisüberwachung sich an einem Konzept des missbräuchlichen Preises orientiere, während die Schiedskommission bei ihren Entscheidungen aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten einen sehr viel feineren Raster anzulegen habe, nämlich denjenigen der Angemessenheit.

Dem ist entgegenzuhalten, dass eine vollständige Deckung der Kriterien des Preisüberwachungsgesetzes mit denjenigen der Spezialgesetzgebung nicht erforderlich ist: Nach Art. 15 Abs. 2 PüG richtet sich die zuständige Behörde nur insoweit nach dem Preisüberwachungsgesetz, als dies mit den Zielen ihrer Überwachung vereinbar ist; verfolgt die spezialgesetzliche Preisaufsicht andere Ziele als das Preisüberwachungsgesetz, gehen die Bestimmungen der Spezialgesetzgebung vor (Schürmann/Schluep, a.a.O., Art. 15 Anm. IV, S. 890 a. E.) Bestimmte Kriterien gemäss Art. 13 Abs. 1 PüG erscheinen jedoch durchaus auch auf Urheberrechtstarife übertragbar. So sieht Art. 13 Abs. 1 lit. b PüG vor, die Behörde habe die Notwendigkeit der Erzielung angemessener Gewinne zu berücksichtigen. Dieses Kriterium weist einen gewissen Bezugspunkt zu

dem nach Art. 60 Abs. 2 URG massgebenden Kriterium auf, wonach die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten sollen. Auch wenn die Verwertungsgesellschaften zu Recht darauf hinweisen, dass sich die Gesamteinnahmen eines Nutzers aus sämtlichen Nutzungen im In- und Ausland und damit nur zu einem Teil aus den Tarifen der schweizerischen Verwertungsgesellschaften ergeben, ändert dies nichts daran, dass Art. 60 Abs. 2 URG der Schiedskommission eine Prüfung der Angemessenheit des Entgelts - zumindest für die in der Schweiz vorgenommenen Nutzungen - aufträgt und die Stellungnahme des Preisüberwachers unter diesem Gesichtspunkt nützlich sein kann. Möglicherweise liessen sich auch andere Kriterien des Katalogs von Art. 13 PüG an die spezielle Situation des Urheberrechtstarifs anpassen - so erinnert die von der Schiedskommission vorgenommene Überprüfung der Angemessenheit des Tarifs anhand der durchschnittlichen ausländischen Leerkassettentarife (vgl. unten, E. 11) an das Kriterium in Art. 13 Abs. 1 lit. a PüG (Preisentwicklung auf Vergleichsmärkten), auch wenn es sich nicht um Marktpreise handelt. Dies wird von der Schiedskommission sowie vom Preisüberwacher zu prüfen sein. Für die vorliegenden Zwecke genügt es festzustellen, dass zumindest eine Teilüberschneidung der Kriterien von Preisüberwachungsgesetz und Urheberrechtsgesetz vorliegt, die eine Beteiligung des Preisüberwachers nicht als leeren Formalismus erscheinen lässt.

- g) Hätte der Preisüberwacher somit gemäss Art. 15 Abs. 2bis PüG Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten müssen, so erweist sich der angefochtene Entscheid der Schiedskommission schon aus diesem Grund als bundesrechtswidrig. Eine Heilung der unterlassenen Anhörung ist im bundesgerichtlichen Verfahren nicht möglich: Gemäss Art. 15 Abs. 2ter PüG soll die Stellungnahme des Preisüberwachers von der besonderen Preisüberwachungsbehörde, hier also von der Schiedskommission, in ihrem Entscheid berücksichtigt werden; eine Berücksichtigung nur im bundesgerichtlichen Verfahren würde angesichts der beschränkten Kognition des Bundesgerichts Sinn und Zweck dieser Bestimmung nicht gerecht.

Art. 67 Abs. 1 lit. e und f, 69 Abs. 1 lit. f URG; 58 StGB –  
 «ZEICHENTRICKFILM-KASSETTEN»

- Die Zerstörung eines Werkexemplars erlaubt nicht die Herstellung eines neuen (E. II.2).
- Durch die Übersetzung eines Videofilmes von einem Code in einen anderen, der dann anstelle des ersten dieselbe Kassette füllt, wird kein neues Werkexemplar hergestellt (E. II.2).
- Détruire un exemplaire de l'oeuvre ne permet pas d'en confectionner un nouveau (c. II.2).
- La conversion d'un film vidéo d'une norme en une autre, la cassette contenant toujours le même film, n'équivaut pas à la confection d'un nouvel exemplaire (c. II.2).

Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich (II. Strafkammer) vom 16. Januar 1996 i.S. Walt Disney Company c. K.

K. transcodierte zwischen 1993 und 1994 dreiundsechzig Videokassetten von der amerikanischen NTSC-Version in die europäische PAL-Version, indem er die rechtmässig gekauften NTSC-Originalkassetten mit demselben Film im PAL-Code überspielte. Die Einzelrichterin am Bezirksgericht Zürich sprach K. in diesem Anklagepunkt am 15. Juni 1995 vom Vorwurf der Urheberrechtsverletzung frei. Das Obergericht des Kantons Zürich bestätigt den Freispruch auf Berufung der Walt Disney Company aus folgenden Erwägungen:

- I. 2. Beim Transcodieren der streitigen Filme wurden die elektromagnetischen Impulse auf dem Band, welche original für das vor allem in den USA gebräuchliche NTSC-System konzipiert waren, für das hiezulande gängige PAL-System lesbar gemacht. Die sinnliche Wahrnehmbarkeit des Werkes in Bild und Ton wurde dadurch nicht verändert.

Die Berufungsklägerin legt Wert auf die Unterscheidung zwischen Veränderung und Herstellung. Nach ihrer Auffassung ist entscheidend, dass die ursprünglichen elektromagnetischen Impulse vernichtet und auf das Band neue Impulse aufgebracht wurden; es stehe dem Erwerber eines Werkes durchaus frei, dieses zu zerstören (Vernichten der ursprünglichen Impulse), hingegen dürfe er eben kein neues Exemplar (neue Impulse) herstellen. An dieser – auf den ersten Blick etwas künstlich erscheinenden – Unterscheidung hat sie ein erkennbares Interesse: beurteilte man den Vorgang des Transcodierens grundsätzlich als Veränderung, würde wohl dem Umstand mehr Gewicht zukommen, dass das Werk in der sinnlichen Wahrnehmung unverändert bleibt. Das Resultat ist aber in beiden Fällen das nämliche:

Der Angeklagte legte zwei Kassetten in seine Geräte ein und schaltete ein Transcodiergerät dazwischen. Nach Ablauf des Überspielvorganges war der abgespielte Film unverändert. Auf der zweiten, als Original in den USA gekauften Kassette befand sich derselbe Film, aber für PAL anstelle von NTSC lesbar. Offensichtlich muss es einen Unterschied machen, ob die Aufnahme-Kassette den originalen Disney-Film enthielt oder nur ein leeres Band. Im zweiten Fall handelte es sich unzweifelhaft um eine Raubkopie; zu diskutieren ist der erste.

In verwandter Art stellt sich das Problem im Fall von zwei – verschiedenen – originalen Video-Kassetten. Angenommen, es werde eine originale Kassette mit einem anderen Film des selben Urhebers bespielt (die Transcodierung einmal ausgeklammert): dann wird der eine Film überspielt und damit vernichtet, während vom anderen ein neues Exemplar hergestellt wird. Daher dürfte das Herstellungsrecht des Urhebers verletzt sein. In diesem Fall sticht das Argument der Geschädigten, dass die dem Eigentümer freistehende Zerstörung eines Exemplars nicht das Recht zur Herstellung eines neuen gibt. In dem soeben gegebenen Beispiel ist das darum kaum zweifelhaft, weil verschiedene Werke im Spiel sind. Es muss wohl auch gelten, wenn das selbe Werk zuerst vernichtet und später (wieder) hergestellt wird wer einen Originalfilm zerstört, darf keine Kopie herstellen, wenn er sein Handeln später bereut. Je nach Nähe der beiden Handlungen könnte man sich allenfalls fragen, ob der Inhaber des Schutzrechtes nicht am Verbot des Rechtsmissbrauches scheitern müsste. Das steht aber im vorliegenden Fall nicht zur Diskussion.

Im zu beurteilenden Fall sind die Vorgänge (auch wenn man sie theoretisch in ein Zerstören und ein Herstellen unterteilen will) derart innig und untrennbar verbunden, dass von der Herstellung eines (neuen) Exemplars des Werkes vernünftigerweise nicht gesprochen werden kann. Entscheidend ist, dass das Werk als solches (ebenso wie das äussere Erscheinungsbild als Original-Video-kassette) für die sinnliche Wahrnehmung unverändert bleibt. Ob die Transcodierung legitime Interessen der Berufungsklägerin verletzte, indem nunmehr NTSC-gängige Kassetten auch in (Welt-)Gegenden abgespielt werden können, die sich dem PAL-System verschrieben haben, wäre nur im Rahmen der Frage nach dem Rechtsmissbrauch zu prüfen gewesen, wenn überhaupt angenommen werden könnte, der Angeklagte habe ein neues Werkexemplar hergestellt. Ist das aber zu verneinen, kann dieser Punkt offen bleiben.

Unter der Annahme, dass kein neues bzw. zusätzliches Werkexemplar entstanden ist, verbietet sich auch eine Verurteilung des Angeklagten gemäss Art. 69 Abs. 1 lit. f URG, denn von einer Vervielfältigung des Werks kann unter diesen Umständen schon rein begrifflich nicht die Rede sein.

Denkbar wäre allenfalls die Anwendung des Tatbestandes der Warenfälschung. Er scheidet aber nach altem und nach revidiertem Recht aus, weil

die transcodierten Kassetten keinen höheren als den wahren Wert vorspiegeln.

Ob der Angeklagte das Verbreitungsrecht der Berufungsklägerin verletzt habe, ist nicht zu prüfen, weil jener Teil des Verfahrens von der Untersuchungsbehörde eingestellt wurde; sollte der dagegen ergriffene Rekurs gutgeheissen werden, wäre allenfalls neu und spezifisch in diesem Punkt Anklage zu erheben.

### III. Markenrecht / Marques

Art. 24 lettre c LMF ; 61 al. 1 lettre b LPM ; 63 CP – «DROZ»

– Fixation de la peine.

– Strafbemessung.

Ordonnance de condamnation du procureur général de Genève du 23 août 1995 dans la cause Eric Droz.

Attendu qu'il est reproché à Eric Droz d'avoir, en Suisse, de 1991 à 1993, importé et mis en circulation des produits munis de marques qu'il savait contrefaites,

Que les importations de ces produits ont été effectuées par l'intermédiaire de maisons de transport, en provenance de la Thaïlande,

Que la procédure a permis de recenser la livraison de 3'563 kilos de produits munis de contrefaçons de marques en 17 livraisons du 4 août 1991 au 18 avril 1993,

Que le principal de la marchandise était acheminé en France où elle était alors écoulée par des tiers,

Qu'Eric Droz savait qu'il s'agissait d'articles contrefaits,

Que le poids total de ces importations dépasse les 3,5 tonnes de marchandises,

Que, lors de l'interpellation d'Eric Droz le 3 mai 1993, une quantité de 335 kilos de vêtements contrefaits a encore été saisie,

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'ancien article 24 lettre c LMF pour les faits survenus avant le 1er avril 1993 et le nouvel article 61 alinéa 1 lettre b LPM pour les faits survenus après cette date,

Que les faits sont reconnus par l'inculpé,

Que la prévention d'infractions aux articles 24 lettre c LMF et 61 alinéa 1 lettre b LPM est établie par les pièces du dossier,

Que pour fixer la peine le procureur général appliquera les critères énoncés à l'article 63 CP,

Qu'il tiendra compte de la longue période de l'activité délictueuse,

Qu'il prendra également en considération les avis juridiques inexacts du premier conseil d'Eric Droz, qui ont pu, en partie, le maintenir dans une situation contraire au droit,

Que les faits sont relativement anciens,

Que l'inculpé a des antécédents judiciaires anciens, dont le dernier remonte à l'année 1975,

Qu'il a décidé de renoncer à son activité délictueuse et s'est installé dans un pays étranger,

Que toutes ces circonstances permettent au procureur général de prononcer une peine d'emprisonnement assortie du sursis,

Qu'une durée d'emprisonnement de six mois apparaît proportionnée au regard du nombre des livraisons et du poids de la marchandise importée illicitement en Suisse,

Que les marchandises saisies lors de l'interpellation de l'inculpé seront confisquées, en vue de leur destruction,

Que l'inculpé sera condamné aux frais de la procédure (art. 98 A CPP).

Par ces motifs, le Procureur général Reconnaît Eric Droz coupable d'infractions aux articles 24 lettre c LMF et 61 al. 1 lettre b LPM,

Le condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, sous déduction de 2 mois et 25 jours de détention préventive,

Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans,

Ordonne la confiscation en vue de leur destruction des pièces suivantes (...),

Réserve les droits des parties civiles,

Le condamne aux frais de la procédure arrêtés en ce qui le concerne à CHF 20'322.-.

Art. 61 lit. b, 62 Abs. 1 lit. b MSchG; 154 Ziff. 1 Abs. 1, 155 Abs. 1 StGB, 3 lit. b, 23 UWG, 44 Abs. 1 und 3 EMKG – «CHANEL-PRODUKTE»

- *Verspricht ein Inserat unter Verwendung einer fremden Marke den Verkauf von Markenware, liegt Täuschungsabsicht vor, auch wenn alle Käufer später aufgeklärt wurden (E. 3).*
- *Werbung namens einer nicht existierenden «J.S.G. & Co.» täuscht Kollektiv- oder Kommandithaftung vor und ist somit unlauter (E. 3).*
- *Das Inverkehrbringen von unechten Uhren mit einem Metall-Echtheitsstempel verletzt das EMKG unbesehen darum, ob dadurch die Käufer getäuscht wurden (E. 3).*
- *La publication d'une annonce offrant à la vente des produits munis d'une marque tierce dénote l'intention de tromper, même si tous les acheteurs sont ensuite informés qu'il s'agit de contrefaçons (E. 3).*
- *Il est déloyal de faire de la publicité au nom d'une société inexistante «J.S.G. & Co.», car cela donne à tort l'impression que les associés d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite réprandraient des dettes de l'entreprise (c. 3).*
- *La mise en vente de montres munies sans droit d'un poinçon de titre viole la LCMP, sans égard au fait que les acheteurs aient été trompés ou non (c. 3).*

Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 20. September 1995 in Sachen gegen G. und P.

Frau G. führte wiederholt nachgeahmte Chanelprodukte wie Uhren, T-Shirts, Taschen und Foulards, die mit der Marke «Chanel» versehen aber von minderer Qualität waren, aus Korea ein. 1993 pries sie in einem Inserat im Namen einer nicht existierenden «J.S.G. & Co.» «echte» Chanel-Produkte mit 50% Rabatt an und fand so verschiedene Käufer, obwohl der erzielte Gewinn und Umsatz verhältnismässig gering blieb. Das Bezirksgericht Zürich verurteilt G. wegen betrügerischen Markengebrauchs, Markenrechtsverletzung, Einführens, Lagerns und Inverkehrbringens gefälschter Waren, unlauteren Wettbewerbs und fahrlässiger Übertretung des Edelmetallkontrollgesetzes zu Fr. 5'000 Busse, ihren Helfer P. zu Fr. 800 Busse, aus folgenden Erwägungen:

II.3. Bezüglich der rechtlichen Würdigung bestreitet die Angeklagte G., gewerbmässig tätig gewesen zu sein. Sie macht geltend, den Handel mit solchen Produkten rein freizeitmässig, also als eine Art Hobby betrieben zu haben. Sie wies auf den Umstand hin, dass sie die Kunden zu sich nach Hause in die Wohnung kommen liess. Dort breitete sie die Waren auf dem Sofa aus und zeigte sie den Kunden, oder sie legte ihnen Fotos vor. Als Grund gab die An-



geklagte an, dass sie gerne mit Bekannten und Freundinnen gesellschaftliche Kontakte gepflegt habe und dabei auch hin und wieder solche Produkte verkauft habe.

Für die Erfüllung des gewerbmässigen Handelns ist neben der Bereitschaft, gegen unbestimmt viele oder in unbestimmt vielen Fällen handeln zu wollen, auch noch berufsmässiges Handeln verlangt. Nach neuer Rechtsprechung handelt der Täter dann gewerbmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt (BGE 116 IV 330). Entscheidend ist, ob die deliktische Tätigkeit aufgrund der gesamten Umstände als berufsmässige erscheint. Nicht erforderlich ist, dass die deliktische Tätigkeit «hauptberuflich» betrieben wird, auch die «nebenberufliche» deliktische Tätigkeit kann als Voraussetzung genügen.

Die Angeklagte G. konnte durch den Verkauf der in Frage stehenden Chanel-Produkte kaum einen substanziellen Beitrag an ihre Lebenshaltungskosten erwirtschaften. Sie ist in erster Linie Hausfrau, Studentin und arbeitet zeitweise als Dolmetscherin. Der Angeklagte P. kommt grösstenteils für ihren Lebensunterhalt auf, indem er ihr Haushaltsgeld zahlt. Mit dem Verkauf der Taschen, Foulards und so weiter konnte sie sich allenfalls ein gutes Taschengeld zur Seite legen. Sie nahm die Möglichkeiten zum Verkauf von Produkten eher gelegenheitshalber und in unregelmässigen Abständen wahr. Es kann somit beim Handeln der Angeklagten G. nicht von Gewerbmässigkeit gesprochen werden.

Die Straftatbestände des betrügerischen Markengebrauchs im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. b MSchG und der Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 61 Abs. 1 lit. b MSchG sind erfüllt. Unbestrittenermassen handelte es sich bei den Gegenständen, welche die Angeklagte G. einfuhrte und anpries um gefälschte Waren. Sie benutzte die als Marke geschützte Bezeichnung der Gegenstände. Sie setzte diese Gegenstände in Verkehr, wobei hierfür bereits die Anpreisung der Waren oder die Werbung in einem Inserat genügt (David, Markenschutzgesetz in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel 1994, N 12 zu Art. 61 MSchG). Sodann ist aus dem Inserat, welches die Angeklagte in der «Annabelle» erscheinen liess, nicht ersichtlich, dass es sich nicht um Original Chanel-Produkte handelt. Sie benutzte für ihr Inserat den Original-Schriftzug der geschädigten Firma, welchen sie aus einem Prospekt ausgeschnitten und auf den Entwurf für das Inserat geklebt hatte. Sie erweckte so die Illusion, die von ihr angebotenen Waren seien mit den echten identisch (David, Markenschutzgesetz in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel 1994, N 7 zu Art. 62 MSchG). Damit ist auch die Täuschungsabsicht, welche für den betrügerischen Markengebrauch gefordert

wird, erfüllt. Es ist unbeachtlich, ob die Angeklagte G. ihren Kunden später sagte, dass es sich um Fälschungen handelte oder nicht.

Betreffend die Warenfälschung ist, da alle Tathandlungen noch vor Inkraftsetzung der neuen Bestimmung begangen wurden und, nachdem nicht der qualifizierte Tatbestand der gewerbmässigen Verübung der Delikte anzuwenden ist, das alte Recht anzuwenden (Art. 2 Abs. 1 StGB). Auch ist es in bezug auf das Einführen und Lagern gefälschter Waren (Art. 155 aStGB das mildere Recht (Art. 2 Abs. 2 StGB). Da das alte Recht für die Tatbestände des Inverkehrbringens gefälschter Waren sowie für das Einführen und Lagern gefälschter Waren eigene Gesetzesbestimmungen vorsah, sind diese anzuwenden. Die Angeklagte hat erwiesenermassen die verkauften Produkte nicht selber hergestellt respektive gefälscht, sondern lediglich solche Waren in die Schweiz eingeführt und bei sich gelagert. Ausserdem hat sie die Waren durch die Aufgabe des Inserates in der «Annabelle» in Verkehr gebracht.

Im weiteren erweckte die Angeklagte G. mit der Verwendung von «J.S.G & Co.» im Inserat den Eindruck, dass es sich um eine Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft handle. Zwar versuchte die Angeklagte, dies als Werbegag abzutun, indem sie ausführen liess, andere Firmen würden mit den Ausdrücken «Pult & Co» (von Möbel Pfister), «Milch & Co» oder «Kimono & Co» werben. Im Gegensatz zu der verwendeten Abkürzung «J.S.G & Co», welche einem grösseren Publikum nicht geläufig sein dürfte, handelt es sich aber bei diesen aufgeführten Beispielen um allgemein gebräuchliche Ausdrücke oder Worte, welche kaum mit einer Firmenbezeichnung in Zusammenhang gebracht werden und bei denen keine Verwechslungsgefahr besteht. Weiter schrieb die Angeklagte im Inserat, dass die Waren mit 50% Rabatt angeboten würden, was nicht der Realität entsprach. Die Angeklagte macht geltend, es habe sich bei dieser Zahl 50 um eine Phantasiezahl gehandelt. Da aber im Inserat keine Verkaufspreise angegeben waren, musste der ahnungslose Kaufinteressent davon ausgehen, es handle sich hier um die Hälfte des Verkaufspreises für Originalgegenstände der Marke «Chanel». Dieser konnte kaum wissen, dass nicht Originalgegenstände, sondern Imitationen gemeint waren, deren Einkaufspreis weit unter dem Preis eines echten «Chanel»- Produktes lag und dass die Angeklagte mit dem Verkauf sogar noch einen erheblichen Gewinn erzielen wurde. Die Angeklagte hat somit den Tatbestand der unlauteren Werbe- und Verkaufsmethoden gemäss Art. 3 UWG erfüllt.

Schliesslich ist die Angeklagte G. der fahrlässigen Übertretung des Edelmetallkontrollgesetzes im Sinne von Art. 44 Abs. 1 al. 1 i. V. mit Abs. 3 EMKG angeklagt. Die Angeklagte hat zwar geltend gemacht, die Kunden hätten die Uhren nicht aufgrund dieses Stempels für echt gehalten. Dies ist aber für die Erfüllung des Tatbestandes gar nicht erforderlich. Es kommt hier nur darauf an, dass auf einer unechten Ware ein Stempel angebracht ist, der diesen als

echtes Edelmetall bezeichnet. Auch wenn die Angeklagte sich nicht um diesen Stempel gekümmert hat und ihr dieser vielleicht auch gar nicht aufgefallen ist, so hat sie den Tatbestand dennoch im Sinne von Abs. 3 dieses Artikels fahrlässig erfüllt.

Dass die Angeklagte die entsprechenden Bestimmungen mehrfach erfüllt hat, bedarf keiner weiteren Erörterung, brachte sie doch etliche Handtaschen, Foulards, Portemonnaies und Uhren auf diese Weise in Umlauf.

Die Angeklagte G. ist somit des mehrfachen betrügerischen Markengebrauchs im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. b MSchG, der mehrfachen Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 61 Abs. 1 lit. b MSchG, der mehrfachen Inverkehrbringung gefälschter Waren im Sinne von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB, des mehrfachen Einführens und Lagern gefälschter Waren im Sinne von Art. 155 Abs. 1 aStGB, des mehrfachen unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 23 i. V. mit Art. 3 lit. b UWG sowie der mehrfachen fahrlässigen Übertretung des Edelmetallkontrollgesetzes im Sinne von Art. 44 Abs. 1 al. 1 i. V. mit Abs. 3 EMKG schuldig zu sprechen.

4. Der Angeklagte P. war nur am Rande mit dem Inverkehrbringen der gefälschten Produkte beschäftigt. Die Angeklagte G. fragte ihn nicht um Erlaubnis, um die Produkte in der gemeinsam bewohnten, aber vom Angeklagten P. gemieteten Wohnung anzubieten. Er war über die Details nicht näher orientiert. Er half der Angeklagten G. lediglich bei der Platzierung des ersten Inserates. Die Gestaltung des Inserates lag in der Hand der Angeklagten G. Sie war es auch, welche den Original-Schriftzug aus einem Prospekt ausschchnitt und auf den Entwurf für das Inserat klebte. Die Tatbestände der Gehilfenschaft zu betrügerischem Markengebrauch und Warenfälschung sind nicht erfüllt. Hingegen ist der Angeklagte P. der Gehilfenschaft zur mehrfachen Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 61 Abs. 1 lit. b i. V. mit Art. 25 StGB und der Gehilfenschaft zu einfachem unlauterem Wettbewerb im Sinne von Art. 23 i. V. mit Art. 3 lit. b UWG i.V.m. Art. 25 StGB schuldig zu sprechen.

III.1. Bei der Strafzumessung ist in bezug auf die Angeklagte G. von einem ordentlichen Strafraumen von drei Tagen bis drei Jahren Gefängnis oder von Busse bis zu Fr. 100'000.— auszugehen (Art. 61 MSchG, Art. 62 MSchG, Art. 23 UWG).

Weiter ist bei der Strafzumessung davon auszugehen, dass die Angeklagte G. mehrere mit Freiheitsstrafe bedrohte Straftatbestände alle mehrfach erfüllt hat, weshalb die Strafe im Rahmen von Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1 StGB zu schärfen ist.

Da jedoch mit dem erwähnten Strafraumen bereits das gesetzliche Höchstmass der Strafart ausgeschöpft ist, ist eine Strafschärfung im Sinne einer Er-

höhung des Höchstmasses der angedrohten Strafe ausgeschlossen. Strafmilderungsgründe liegen keine vor.

Innerhalb dieses Strafrahmens bemisst der Richter die Strafe nach dem Verschulden der Angeklagten, wobei er die Beweggründe, das Vorleben sowie die persönlichen Verhältnisse der Schuldigen angemessen berücksichtigt (Art. 63 StGB).

Aus der Biographie der Angeklagten ergeben sich keine wesentlichen schuldrelativierenden Umstände. Sie stammt aus Korea, wo sie bis 1986 lebte. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Die Eltern sind verstorben. Sie besuchte die Primarschule, das Gymnasium und studierte Literatur an der Universität. In einem Abendkurs bildete sie sich in der Touristik-Branche weiter. Heute ist sie Hausfrau und Kantonsschülerin.

Das Verschulden der Angeklagten wiegt nicht mehr leicht. Sie bot während eines bedeutenden Zeitraumes eine grössere Anzahl von Gegenständen einer stattlichen Anzahl Personen an. Bei den potentiellen Kunden handelte es sich einerseits um persönliche Bekannte, andererseits um Interessenten, welche sich durch eines der Inserate bei der Angeklagten meldeten. Sie erzielte einen beachtlichen Umsatz in der Grössenordnung von Fr. 20'000.-. Sie benützte den Gewinn, um persönliche Bedürfnisse zu decken. Sie betonte zwar, nur hobbyweise gehandelt zu haben. Es stand aber eindeutig im Vordergrund, sich einen dauernden Nebenverdienst zu sichern. Weiter war für sie ausschlaggebend, auf diese Weise neue Kontakte knüpfen zu können. Sie profitierte von ihren Beziehungen zur Heimat Korea, wo sie die gefälschten Gegenstände zu günstigen Bedingungen erwerben und in die Schweiz einführen konnte. Zum Teil liess sie die Gegenstände durch Geschäftspartner des Angeklagten P. in die Schweiz bringen.

Strafschärfend fallen die Deliktsmehrheit und das mehrfache Handeln bezüglich aller Delikte ins Gewicht. Straferhöhend zu berücksichtigen sind die eine Vorstrafe, welche allerdings lange zurück liegt, sowie der Umstand, dass die Angeklagte während laufender Untersuchung versucht hat, verschiedene Personen zu einer unrichtigen Aussage zu überreden. Strafminderungsgründe sind das Teilgeständnis und ihr ansonsten guter Leumund. Strafmilderungsgründe sind keine ersichtlich.

In Würdigung all dieser Strafzumessungsgründe erscheint eine Busse von Fr. 5'000.— als Strafe dem Verschulden und den persönlichen Verhältnissen der Angeklagten G. angemessen.

2. Beim Angeklagten P. ist von Art. 23 UWG auszugehen, welcher einen Strafrahmen von Gefängnis zwischen drei Tagen und drei Jahren oder Busse bis zu Fr. 100'000.- vorsieht. Angesichts des Strafschärfungsgrundes des Vorliegens

mehrerer Straftatbestände und des Strafmilderungsgrundes der Gehilfenschaft reicht der Strafraum von einem Tag Haft bis zu drei Jahren Gefängnis oder Busse bis Fr. 100'000.- (Art. 36 StGB, Art. 68 StGB, Art. 65 StGB).

Innerhalb dieses Strafraumes bemisst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des Angeklagten, wobei er die Beweggründe, das Vorleben sowie die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen angemessen berücksichtigt (Art. 63 StGB).

Das Verschulden des Angeklagten P. wiegt leicht. Er kümmerte sich nicht gross um die Geschäfte, welche die Angeklagte G. tätigte. Er stand ihr aber moralisch zur Seite, indem er sie aufmunterte. Die einzige direkte Hilfe, welche er ihr gewährte, war die Platzierung des ersten Inserates in der «Annabelle». Ausserdem riet er ihr, statt des Wortes «AG» das Wort «& Co» zu benutzen.

Strafschärfend fällt die Deliktsmehrheit ins Gewicht. Strafmildernd ist der Umstand zu berücksichtigen, dass der Angeklagte P. im Sinne von Art. 25 StGB nur als Gehilfe tätig wurde.

In Würdigung all dieser Strafzumessungsgründe ist der Angeklagte P. seinem Verschulden und seinen persönlichen Verhältnissen entsprechend mit einer Busse von Fr. 800.- zu bestrafen.

- V. Gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 StGB verfügt der Richter die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt der Richter in der Regel auf eine Ersatzforderung des Staates in der Höhe des unrechtmässig erzielten Vermögensvorteils (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1 StGB). Auszugehen ist dabei vom sogenannten Bruttoprinzip (BGE 103 IV 142 ff.). Der Richter kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 2 StGB).

Der Bruttoerlös, welchen die Angeklagte G. im vorliegenden Fall erzielte, liegt bei etwa Fr. 20'000.-. Einen grossen Teil des erzielten Gewinnes will sie für ihre persönlichen Aufwendungen gebraucht haben. Auf dem Bankkonto der Angeklagten G. wurden Fr. 10'000.- sichergestellt. Die Angeklagte wird die Busse und den grösseren Teil der Gerichtskosten tragen müssen. Ausserdem belangen die Geschädigten die Angeklagte mit ihren Schadenersatzforderungen. Angesichts dieser Umstände ist es angezeigt, einen Betrag von Fr. 10'000.- abzuschöpfen.

## «GLOBUS»

- Die Abbildung und Beschreibung der geltendgemachten Marke spezifiziert das Rechtsbegehren gegen ein bloss ähnliches Zeichen nicht genügend (E. 1).
  - Ein richterliches Verbot mit der Ausdehnung «auch in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen» ist grundsätzlich nicht zulässig (E. 1).
  - Geringfügige Änderungen eines von einem Verbot betroffenen Zeichens sind von diesem miterfasst (E. 1).
  - Anerkennt der Massnahmegegner das provisorisch erlassene Verbot ausdrücklich und vollumfänglich materiell, besteht kein Rechtsschutzinteresse am ordentlichen Verfahren (E. 2).
- 
- Les conclusions en interdiction ou en cessation doivent viser précisément la marque du défendeur et non tout signe similaire à la marque du demandeur (c. 1).
  - Un jugement ne peut interdire ou faire cesser l'usage d'une marque en ajoutant «même combinée avec des éléments secondaires» (c. 1).
  - Les effets d'une interdiction judiciaire visant une marque s'étendent aux modifications insignifiantes pouvant être apportées à cette dernière (c. 1).
  - Lorsque le cité acquiesce expressément et sans restriction à l'interdiction provisionnelle, le requérant est dépourvu d'intérêt juridique à agir au fond (c. 2).

Nichteintretensbeschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. September 1995 i. S. S., England, gegen O., Thalwil

Die englische Versicherungsbrokerin S. hatte 1993 einen umrahmten und stilisierten Globus in zwei Versionen als Marke hinterlegt (S-Logo). Bis Ende 1991 war sie an der Schweizer Firma O. beteiligt, die seit Anfang 1991 ein ähnliches Logo, allerdings mit einem stilisierten «O» zwischen Globus und Aussenrand (O-Logo), verwendete. S. erreichte 1994 vor dem Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich ein vorsorgliches Verbot des O-Logos und reichte innert der angesetzten Frist ordentliche Klage ein. Das Handelsgericht tritt aus folgenden Erwägungen nicht darauf ein:



S-Logo

1. Im Rechtsbegehren 1 der Klageschrift wird nicht das zu Verbietende umschrieben, sondern die behauptetermassen verletzte Marke, bzw. die beiden verletzten Marken. Dass das so nicht zulässig ist, wurde schon im Einzelrichterentscheid dargelegt. Die Klägerin hat jene Darlegungen nicht etwa übersehen, sondern sie hält sie vielmehr für unberechtigt. Sie führt aus, wenn der Beklagten lediglich der Gebrauch des O-Logos verboten würde, dann wäre es sehr leicht, ein solches gerichtliches Verbot zu umgehen. Wenn die Beklagte beispielsweise die runde Umrahmung durch eine ovale ersetzen würde, so wäre ihr dies durch das gerichtliche Verbot nicht untersagt, und dies, obwohl an der Verwechselbarkeit mit dem S-Logo nicht ernsthaft gezweifelt werden könnte. Würde der Beklagten lediglich der Gebrauch des O-Logos verboten, so müsste die Klägerin bei jeder noch so kleinen Änderung am beklagtischen Logo erneut vor Gericht. Die Klägerin habe deshalb als Ausgangspunkt für die Beschreibung des zu verbietenden Kennzeichens ihr S-Logo gewählt. Mit der Ergänzung «ohne Zusatz oder in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen» werde für die Beklagte und allenfalls auch für den Vollstreckungsrichter verdeutlicht, dass auch der Gebrauch eines nur leicht abgeänderten O-Logos - z.B. ovale statt runde Umrahmung oder etwas breitere Längen- und Breitengrade auf dem Globus - untersagt sei. Das klägerische Rechtsbegehren 1 gehe somit weiter als das Verbot ausschliesslich des O-Logos. Sollte ein solches Rechtsbegehren aus prozessualen Gründen unzulässig sein, würde dem beklagtischen Rechtsmissbrauch Tür und Tor offen stehen.

Diese klägerische Argumentation ist in mehrfacher Hinsicht unzutreffend:

- Wenn die Klägerin im Zusammenhang mit der Formulierung des Rechtsbegehrens 1 Bezug auf Diggelmann nimmt (Diggelmann, Unterlassungsbegehren im Immaterialgüterrecht, SJZ 88, 1992, S. 27) und erklärt, dieser widersetze sich der Formulierung «oder in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen» nicht, denn sollte ein entsprechendes Rechtsbegehren unzulässig sein, könnte dies eine Mehrzahl von Folgeprozessen nach sich ziehen und man käme der Phantasie des Verletzers kaum noch bei, so verkennt die Klägerin die Ausführungen von Diggelmann gründlich. Diggelmann hält einleitend fest, dass Unterlassungsklagen auf ein «genügend bestimmtes Verhalten» gerichtet sein müssen. Die Vollstreckung müsse möglich sein, ohne dass der Vollstreckungsrichter nochmals eine materielle Beurteilung des in Frage stehenden Verhaltens vorzunehmen habe. Das Problem des Klägers sei dabei die Phantasie des Verletzers, der häufig versuchen werde, ein Verbot zu umgehen. Deshalb werde oft etwa verlangt, ein Verbot zu erlassen, «Ware mit der Marke XY oder einem dieser Marke verwechselbar ähnlichen Zeichen» zu versehen. Die Frage, was verwechselbar ähnlich sei, sei aber oft der Hauptstreitpunkt im Prozess (Diggelmann, S. 26.). M.a.W., würde eine solche Formulierung des Dispositivs die strittige Frage nicht regeln, sondern lediglich ins Vollstreckungsverfahren weiterreichen. Deshalb sind solche

Rechtsbegehren nicht zulässig. Diggelmann befürwortet sie denn im übrigen auch keineswegs. Er kritisiert vielmehr einen Entscheid, in welchem nicht nur die Bezeichnung «Lederland» allein, sondern «auch in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen» verboten wurde. Er legt dar, wenn erlaubte und unerlaubte Zusätze nicht definiert werden könnten, sei es besser, sie im Urteil wegzulassen (Diggelmann, S. 27). Dem ist zuzustimmen. Im übrigen bleibt darauf hinzuweisen, dass es der Klägerin, wie gleich zu behandeln sein wird, gar nicht um die von Diggelmann angesprochenen «Zusätze» zu einem definierten Wort (oder allenfalls Bild) XY geht, sondern um eine Abänderung von XY.

- Entgegen der Auffassung der Klägerin würde das Verbot genau des O-Logos keineswegs bei jeder noch so kleinen Änderung einen erneuten Gang vor Gericht erforderlich machen. Bei einer kleinen Änderung läge ein Versuch der Umgehung des Verbotes vor, und der ist selbstverständlich auch verboten (Diggelmann, S. 27). Natürlich besteht dabei für den Vollstreckungsrichter ein Abgrenzungsproblem, aber das wäre nach Aussprechung eines Verbotes gemäss dem klägerischen Rechtsbegehren 1 keineswegs kleiner, im Gegenteil: Der Vollstreckungsrichter hätte diesfalls nicht nur die Abweichung des neu zu prüfenden, abgeänderten O-Logos vom konkret schon verbotenen O-Logo auf den Umgehungsstatbestand hin zu prüfen, sondern er müsste die Prüfung vom eingetragenen S-Logo aus vornehmen, und damit hätte der Vollstreckungsrichter wieder genau die materielle Beurteilung vorzunehmen (hier Vergleich eingetragene Marke / Verletzungsform), die er nicht soll vornehmen müssen (BGE 97 II 93).
- Der Wortlaut des Rechtsbegehrens 1 («... gemäss folgender graphischer Darstellung ohne Zusatz oder in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen ...») beinhaltet entgegen der Sachdarstellung der Klägerin keineswegs einen Verbotsantrag, der weiter geht als das Verbot ausschliesslich des O-Logos: Die graphische Darstellung, die nach dem Rechtsbegehren 1 verboten werden soll, ist die graphische Darstellung des S-Logos, also die mit dem stilisierten «S» zwischen Globus und Aussenrand. Und diese, genau diese graphische Darstellung soll verboten werden ohne Zusatz oder in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen. Dass das Verbot genau dieser graphischen Darstellung ohne Zusatz das O-Logo (mit dem «O» zwischen Globus und Rand) nicht erfasst, bedarf keiner weiteren Begründung. Dasselbe gilt aber auch für das Verbot dieser graphischen Darstellung in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen, denn ein Zusatz ist, entgegen der Darstellung der Klägerin, keine Veränderung der fraglichen graphischen Darstellung des S-Logos, sondern, wie das Wort klar besagt, etwas, das zusätzlich zu dieser Graphik verwendet wird. Das Rechtsbegehren 1 zielt demnach am Sachverhalt, den die Klägerin erfassen will - untergeordnet geändertes O-Logo - vorbei, indem es nur das S-Logo, allein oder mit untergeordneten Zusätzen, erfasst. Dass die Verwendung eines solchen Logos durch die Beklagte auch nur zur Debatte stehen



könnte, behauptet selbst die Klägerin nicht. Daher fehlt es an einem Rechtschutzinteresse an diesem Rechtsbegehren 1.

Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass auf das Rechtsbegehren 1 mangels Bestimmtheit nicht einzutreten ist (ein entsprechender Hinweis an die Klägerin zur allfälligen Verbesserung des Rechtsbegehrens 1 erübrigt sich, nachdem die Klägerin die Formulierung des Rechtsbegehrens 1 im Wissen um die Problematik gewählt hat), und dass darauf auch mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzutreten wäre.

Damit ist auch auf das auf Rechtsbegehren 1 rückbezogene Rechtsbegehren 2 nicht einzutreten.

2. Das Rechtsbegehren 3 hat das O-Logo -so wie es damals aktuell war und vom Einzelrichter verboten wurde - zum Gegenstand, wobei auch geringfügige graphische Änderungen an diesem Logo, insbesondere eine ovale statt einer runden Umrahmung, zu verbieten seien.

Dass geringfügige Änderungen eines von einem Verbot betroffenen Logos von diesem Verbot ohnehin miterfasst sind, wurde bereits behandelt. Das bedürfte keiner eigenen Erwähnung im Rechtsbegehren. Was die ovale statt runde Umrahmung betrifft - wobei die Klägerin nicht geltend macht, weshalb die Gefahr ausgerechnet dieser Änderung bestehen soll -, so liesse diese sich so aus materiellrechtlichen Gründen nicht verbieten, denn bei einer extrem ovalen Einrahmung wäre die unerlaubte Nähe zum S-Logo jedenfalls in Frage gestellt.

Wesentlich ist aber folgendes: Am 15. November 1994 schrieb der Vertreter der Beklagten dem Vertreter der Klägerin nachstehenden Brief:

«Sehr geehrter Herr Kollege

Ich nehme Bezug auf die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 4. November 1994, insbesondere Ziff. 1 dieser Verfügung, welche lautet:

Der Beklagten wird mit Wirkung ab 7. Dezember 1994 vorsorglich verboten, ihre Dienstleistungen mit folgendem Logo (auch in blauer Farbe) zu kennzeichnen oder dieses in irgendeiner Weise im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen:

Namens der Beklagten teile ich Ihnen mit, dass diese das vorsorglich verfügte Verbot, so wie es lautet, vorprozessual vollumfänglich auch materiell anerkennt. Die Beklagte verzichtet somit definitiv darauf, das genannte Logo nach dem 7. Dezember 1994 in irgendeiner Form zu gebrauchen.

Die Beklagte verpflichtet sich hiermit ferner, der Klägerin für das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen die Gerichts- und Schreibgebühren sowie Gebühren für Zustellungen und Porti im Betrage von insgesamt Fr. 2'183.- zu ersetzen sowie analog zu Ziff. 5 des Dispositivs für das Massnahmeverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 2'000.- zu bezahlen. Diese Beträge werden Ihnen in den nächsten Tagen überwiesen.

Damit erübrigt sich die Anhebung eines ordentlichen Prozesses betreffend die vorsorglich gesicherten Ansprüche. Ich bitte um Kenntnisnahme und verbleibe ...»

Damit hatte sich die Beklagte unterzogen, und die Auseinandersetzung der Parteien um die Verwendung des O-Logos hätte mit diesem Brief beendet sein müssen. Insbesondere bestand - zumal die Beklagte sich ja auch in finanzieller Hinsicht verpflichtete, den gerichtlichen und anwaltlichen Aufwand der Klägerin im Massnahmeverfahren zu ersetzen - keinerlei Anlass mehr, die Klage im ordentlichen Verfahren einzuleiten.

Nun macht aber die Klägerin geltend, sie habe auf dieses Schreiben hin die Beklagte ersucht, ihr bis 18. November 1994 das neue O-Logo vorzulegen. Dies sei nicht geschehen. In einem zweiten Schreiben vom 18. November 1994 habe der Vertreter der Beklagten bereits einen Rückzug gemacht und erklärt, «Entscheide sind bis jetzt nicht gefallen». Die Klägerin habe sich deshalb in ihrem Verdacht bestätigt gefunden, die Beklagte wolle nur Zeit gewinnen, um die Klägerin von einer fristgerechten Klage abzuhalten und um sie dann in einen Auslegungstreit um die Anerkennungserklärung zu verwickeln. Was beispielsweise mit der beklagtischen Markenmeldung, bei der das O-Logo einen zentralen Bestandteil darstelle, hätte geschehen sollen, habe die Beklagte völlig offen gelassen. Aus all diesen Gründen habe die Klägerin den Vergleichsvorschlag abgelehnt.

Dieser Argumentation der Klägerin kann nicht gefolgt werden. Die Beklagte hat sich völlig diskussionslos unterzogen. Sie hat ausdrücklich definitiv darauf verzichtet, das fragliche Logo in irgendeiner Form zu gebrauchen; womit - das sei ergänzend angefügt - auch die fragliche Markenmeldung vom Tisch war. Bei der Erklärung der Beklagten handelte es sich also nicht etwa - wie der Klägerin offenbar vorschwebt - um einen Vergleichsvorschlag, sondern um eine Anerkennung. Wenn die Klägerin auf diese Erklärung hin von der Beklagten die Vorlage des neuen Logos verlangte, so musste sie sich damit ein Recht an, dass ihr unter keinem Titel zustand. Die Klägerin hatte und hat nur - aber immerhin - den Anspruch, dass die Beklagte ihr Markenrecht respektiert, nicht aber, dass die Beklagte ihr ihr neues Logo - zur Prüfung oder sonstwie - vorlegt. Dessen ungeachtet hat sich die Beklagte aber auch dazu bereit erklärt:

«Sehr geehrter Herr Kollege

...Die Zeit, die der Beklagten zur Verfügung steht, um ihr Logo abzuändern, ist ausserordentlich knapp bemessen. Entscheide sind bis jetzt noch nicht gefallen. Es ist auch sehr wohl denkbar, dass es sich bei einem ab dem 7. Dezember verwendeten Logo vorerst noch um ein provisorisches handelt. Falls demnächst ein Logo entworfen wird, bin ich kollegialiter gerne bereit, Ihnen dieses Ihrem Wunsche gemäss zuzustellen. Sobald ich im Besitze Ihrer Kontonummer bin, werde ich die Überweisung der vom Gericht festgesetzten Entschädigung umgehend veranlassen.»

Dieses Schreiben enthielt entgegen der Darstellung der Klägerin keinen «Rückzieher». Die Bemerkung der Beklagten, «Entscheide sind bis jetzt nicht gefallen», bezog sich - auch für die Klägerin ersichtlich - ausschliesslich auf das neu zu kreierende Logo. Aus diesem Grund beruhte die erfolgte Ablehnung des beklagtischen «Vergleichsvorschlags» durch die Klägerin und die Ankündigung, man werde fristgerecht die Klage im ordentlichen Verfahren einreichen, auf einer Fehleinschätzung der Rechtslage. Die Klägerin hat keinen Anspruch darauf, die Auseinandersetzung entweder durch Vergleich oder dann durch Urteil abzuschliessen. Das hat die Beklagte der Klägerin auch völlig richtig dargelegt. Wenn der Beklagte wie hier einen einzuklagenden Anspruch vorprozessual vollumfänglich anerkennt, dann fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse für die Klage. Dies führt zum Nichteintreten auf das Rechtsbegehren 3 (§ 51 Abs. 1 ZPO, BGE 112 II 72).

Damit ist auf die Klage insgesamt nicht einzutreten.

*Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «RED BULL DOG»*

- *Das Massnahmeverfahren wird nicht gegenstandslos, wenn die Beklagte auf ein anderes Zeichen ausweicht, aber an der Rechtmässigkeit des bisherigen festhält.*
- *La procédure sur mesures provisionnelles ne devient pas sans objet lorsque le cité modifie sa marque mais n'en continue pas moins à soutenir que la marque visée dans la procédure était licite.*

Massnahmeentscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 22. Dezember 1995 i.S. M., St. Marein A, Distribution & Marketing GmbH, Salzburg A, und Red Bull GmbH, Freilassing D, gegen Kucca AG, Zürich

Die Kläger sind Inhaber von internationalen Wortmarken RED BULL KRA-  
TING-DAENG und RED BULL. Sie verlangen mit Begehren vom 13. De-  
zember 1995 ein vorsorgliches Verbot der Bezeichnung RED BULL DOG  
oder einer anderen die Worte RED BULL bzw. deren Übersetzung (ROTER  
BULLE oder ROTE BULLDOGGE) enthaltenden Bezeichnung im Zusam-  
menhang mit Bier oder alkoholfreien Getränken. Die Beklagte macht geltend,  
dass sie am 15. Dezember 1995 eine Änderung der Markenmeldung BULL  
RED DOG in ENERGY BULL DOG veranlasst habe. Das Massnahmebegeh-  
ren sei damit gegenstandslos.

*Aus den Erwägungen:*

Was die Verletzungshandlungen anbelangt, wurde der klägerische Standpunkt nicht bestritten. Tatsächlich erscheint die Verwendung des Zeichens RED BULL DOG (ungeachtet der Reihenfolge ihrer Bestandteile) für Bier als klare Verletzung der klägerischen Marken (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Hinsichtlich der zu bejahenden Warengleichartigkeit sei auf ZR 88 Nr. 100 verwiesen. Die Beklagte kann im weiteren mangels vertraglicher Einräumung von Rechten nichts aus der Markeninhaberschaft von Dritten herleiten. Die Einrede fremder Drittrechte ist dem neuen Markenrecht fremd (vgl. MSchG-David, S. 82). Das vorprozessuale Verhalten der Kläger wäre nur dann relevant, falls ihnen rechtsmissbräuchliches Verhalten vorgeworfen werden könnte. Davon kann aber keine Rede sein.

Somit bleibt zu prüfen, wie sich die Behauptung der Beklagten, sie werde inskünftig das Zeichen ENERGY BULL DOG verwenden, auswirkt. Gegenstandslosigkeit des Verfahrens hat dies nicht ohne weiteres zur Folge. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung verneint jedenfalls ein Gegenstandsloswerden nach Einstellung des rechtswidrigen Tuns, sofern die Verletzerin die Rechtmässigkeit des früheren Verhaltens weiterhin postuliert (BGE 102 II 122). Die vorliegende Instanz hat zwar in einem Entscheid vom 31. August 1995 erwogen, dass sich die Situation im Massnahmeverfahren insofern anders darstelle, als dort bezogen auf einen bestimmten Zeitraum, nämlich bis zum voraussichtlichen Ende des Hauptprozesses, ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil glaubhaft zu machen sei. Wenn nun glaubhaft erscheine, dass die beklagte Partei zumindest für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren von ihrem Tun ablasse, so fehle es an der Glaubhaftmachung des drohenden Nachteils. In besagtem Fall lag die schriftliche Erklärung eines Zeichnungsberechtigten einer bekannten, alteingesessenen Gesellschaft vor, dass das inkriminierte Verhalten aufgegeben werde. Dies bewog den Einzelrichter am Handelsgericht, den drohenden Nachteil zu verneinen und das Massnahmebegehren abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen in diesem Punkt zu Lasten der beklagten Seite. Im vorliegenden Verfahren liegen solche besonderen Umstände nicht vor. Bei der Beklagten handelt es sich um eine junge Firma. Schriftliche Erklärungen der Verantwortlichen fehlen. Im Vorfeld des Pro-

zesses wurde vielmehr dem klägerischen Schutzanspruch entschieden widersprochen und dabei der unhaltbare Standpunkt eingenommen, das Zeichen ROTE BULL DOGGE habe mit der Marke RED BULL keinerlei sich überschneidenden Merkmale. Diese Umstände lassen es nicht zu, als glaubhaft gemacht anzusehen, die Beklagte werde ohne richterliche Anordnung Bezeichnungen wie RED BULL DOG oder ROTE BULLDOGGE oder ROTER BULLE nicht mehr verwenden. Da durch ein solches Vorgehen eine Marktverwirrung geschaffen werden könnte, d.h. Produkte der Klägerschaft der Beklagten zugeordnet werden könnten (und umgekehrt), ist ein Verbot zu erlassen (Art. 59 MSchG). Auf die wettbewerbsrechtliche Komponente ist nicht weiter einzugehen.

**BULL DOG**  
Energy Beer

RED  
BULL DOG

*High Power Beer  
with the  
Guaraná-Kick*

- **The first and revolutionary HIGH POWER BEER with the Guaraná-Kick**
- **Das erste und revolutionäre HIGH POWER BEER mit dem Guaraná-Kick**
- **Refreshing for body and soul**
- **Belebt Körper und Geist**
- **Boost your energy. Let's you rock till you drop**
- **Spendet Energie und verleiht Durchstehvermögen**

Art. 5 Ziff. 3 LugÜ, 109 Abs. 1 IPRG, 59 MSchG – «UHRENMESSE BASEL»

- *Wird keine drohende Verletzungshandlung im Kanton Zürich dargetan, trifft auch das die Zuständigkeit begründende, schädigende Ereignis gemäss Lugano-Übereinkommen nicht ein (E. II).*
- *En l'absence de risque de violation du droit à la marque dans le canton de Zurich, il n'existe pas non plus de fait dommageable pouvant fonder la compétence en vertu de la convention de Lugano (c. II).*

Nichteintretensverfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich i.S. H. und Montres B. SA, Genf, gegen B. SA, Italien

Heute ging folgendes Massnahmebegehren ein:

«1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Straffolgen gemäss Art. 292 StGB oder von anderen geeigneten Rechtsnachteilen per sofort zu verbieten, selbst oder über ihre Geschäftsstellen oder über auf ihre Rechnung oder treuhänderisch tätige Dritte die Marke 'B....', für Produkte der Klasse 14 (Edelmetalle, Uhren, Pendulen, Schmuck etc.) Klasse 16 (Schreibutensilien) in irgend einer Form zu verwenden oder in Produktebeschreibungen, Prospekten oder ähnlichem Werbematerial zu erwähnen;

2. Es sei der Gesuchsgegnerin unter der Androhung von Straffolgen gemäss Art. 292 StGB oder von anderen geeigneten Rechtsnachteilen zu verbieten, die Marke 'B...' für Produkte der Klasse 14 (Edelmetalle, Uhren, Pendulen, Schmuck etc.) und Klasse 16 (Schreibutensilien) anlässlich der internationalen Uhren- und Schmuckmesse in Basel vom 18. - 25. April 1996 in irgend einer Form zu verwenden oder in Produktebeschreibungen, Prospekten oder ähnlichem Werbematerial zu erwähnen;

3. Es sei der Gesuchsgegnerin unter der Androhung von Straffolgen gemäss Art. 292 StGB oder von anderen geeigneten Rechtsnachteilen zu verbieten, den Gesuchstellern den Gebrauch ihrer Marken 'B...' und 'B B...' auf ihren Produkten der Warenklassen 14 und 16 anlässlich der internationalen Uhren- und Schmuckmesse in Basel vom 18. - 25. April 1996 zu hindern.»

- II. Die Kläger haben ihren (Wohn-) Sitz in Genf, das Domizil der Beklagten liegt in Italien. Somit liegt ein internationaler Streit vor. Es stellt sich die Gerichtsstandsfrage.

Gemäss Art. 5 Ziff. 3 LugÜ können Klagen aus unerlaubter Handlung vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, anhängig

gemacht werden. Den Verletzungsort nennt auch Art. 109 Abs. 1 IPRG für die Fälle, in welchen die beklagte Partei keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Andere Gerichtsstandsbestimmungen gelten für Gültigkeits- und Eintragungsklagen (Art. 109 Abs. 3 IPRG). Der Gerichtsstand von Massnahmebegehren entspricht demjenigen der Hauptklage (Art. 59 MSchG).

Das imaginäre Hauptklagebegehren besteht vorliegend aus Unterlassungsansprüchen im Rahmen einer Verletzungsklage. Die Kläger wollen gestützt auf ihre eingetragenen Marken der Beklagten bestimmte Handlungsweisen verbieten. Dies soll mit dem heutigen Begehren schon vorsorglich bewerkstelligt werden. Als Verletzungsort wird im Begehren jedoch ausschliesslich die Stadt Basel erwähnt. Damit fehlt aber ein rechtsgenügender Zusammenhang zum Kanton Zürich. Somit ist auf das Massnahmebegehren nicht einzutreten. Ausgangsgemäss werden die Kläger kostenpflichtig. Der Beklagten ist mangels Umtrieben keine Entschädigung zuzusprechen.

*Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG, 16 Ziff. 4 LugÜ – «NIKE»*

- *Der Gerichtsstand am Registerort für Ungültigkeitsklagen gemäss Art. 109 Abs. 3 IPRG gilt nicht ausschliesslich. Ist im Registrierstaat auch ein anderer Gerichtsstand – zum Beispiel für eine Abwehrklage – gegeben, kann er auf eine negative Bestandes-Feststellungsklage Mitankwendung finden (E.3c).*
- *Le for des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle au lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 3 LDIP) n'est pas exclusif. Si, dans l'Etat où l'enregistrement a été effectué, il existe un autre for - par exemple pour les actions défensives -, l'action en constatation de l'inexistence d'un droit peut y être ouverte (c. 3 c).*

Vorentscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Mai 1996 i.S. Nike International Ltd., USA, c. Campomar S.L., Spanien

Die Inhaberin der Sportartikel-Marke NIKE erhob Unterlassungs- und Löschungsklage am Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die für Parfüm hinterlegten Marken NIKE und VIGOROSO DONCEL NIKE einer spanischen Firma. Die Beklagte bestritt die örtliche Zuständigkeit des Gerichts, das Handelsgericht bejaht sie vorfrageweise aus nachstehenden Erwägungen.

- 1.a) Nachdem es sich vorliegend um einen internationalen Sachverhalt handelt - haben doch die Klägerin und die Beklagten ihre Sitze in insgesamt drei verschiedenen Staaten und ist im vorliegenden Verfahren unter anderem die Priorität des Schutzrechts in der Schweiz zwischen zwei ausländischen Parteien streitig - ist vorab zu prüfen, ob sich die Zuständigkeit nach IPRG oder Lugano-Übereinkommen (LugÜ), welches vorbehaltlich von Art. 16 LugÜ dann zur Anwendung gelangt, wenn eine Partei Sitz bzw. Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, beurteilt. Im Zeitpunkt der Klageerhebung waren die Sitzstaaten der drei Beklagten, die Schweiz und Spanien, bereits Vertragsstaaten des Lugano-Übereinkommens, trat dieses doch für die Schweiz am 1. Februar 1992 und für Spanien am 1. November 1994 in Kraft. Mithin richtet sich die Zuständigkeit vorab nach dem Lugano-Übereinkommen. Auch nach dem Lugano-Übereinkommen befindet sich der ordentliche Gerichtsstand grundsätzlich am Wohnsitz der beklagten Partei (Art. 2 Abs. 1 LugÜ). Darüberhinaus sind eine Reihe besonderer Zuständigkeiten vorgesehen (Art. 5 ff. LugÜ), welche dem Rechtsuchenden alternative oder konkurrierende Gerichtsstände zur Verfügung stellen. Art. 16 LugÜ statuiert die ausschliesslichen Gerichtsstände, und Art. 17 LugÜ regelt schliesslich die Gerichtsstandsvereinbarung.
2. Bei den von der Klägerin anhängig gemachten Klagen handelt es sich einerseits um eine gegen alle drei Beklagten gerichtete Abwehrklage und andererseits um eine lediglich gegen die Beklagte 2 gerichtete Nichtigkeitsklage.

Strittig ist die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nur in bezug auf die Nichtigkeitsklage, womit die Klägerin die Ungültigerklärung des schweizerischen Teils zweier von der Beklagten 2 hinterlegter internationaler Marken beantragt. Für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mustern oder Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, sind gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ die Gerichte des Vertragsstaats zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt. Mithin sind für die Ungültigkeitsklage die Gerichte der Schweiz zuständig, wobei es sich - wie erwähnt - um einen ausschliesslichen Gerichtsstand handelt. Art. 16 LugÜ regelt allerdings nur die internationale, nicht aber die örtliche Zuständigkeit. Innerhalb des ausschliesslich zuständigen Vertragsstaates entscheidet dessen Zivilprozessrecht und somit in der Schweiz das IPRG (Schwander, Das Lugano-Übereinkommen, St. Gallen 1990, S. 94).

- 3.a) Das IPRG unterscheidet bezüglich des Gerichtsstandes zwischen Verletzungsklagen (Abwehrklagen und Wiedergutmachungsklagen), mit welchen die Folgen einer Schutzrechtsverletzung behoben werden sollen, und den sogenannten Bestandesklagen (Nichtigkeitsklagen, Abtretungsklagen), welche sich auf die Gültigkeit eines Immaterialgüterrechtes oder auf dessen Eintragung und



den Registerinhalt beziehen (Art. 109 Abs. 3 IPRG; David, Markenschutzgesetz: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel 1994, N 8 zu Vorbemerkungen zum 3. Titel, S. 279). Die Unterscheidung zwischen Verletzungs- und Bestandesklagen ist international anerkannt. Ihr folgt auch das Lugano-Übereinkommen. Die Unterscheidung ist allerdings in der Praxis nicht immer einfach durchzuhalten. Insbesondere stellt sich die Gültigkeits- oder Bestandesfrage oft als Vorfrage des Verletzungsanspruchs, wenn der Beklagte die Gültigkeit des Immaterialgüterrechtes oder die Berechtigung des Klägers bestreitet. Erhebt der Kläger im Rahmen eines Verletzungsprozesses subsidiär Klage auf Feststellung der Gültigkeit des Patentes oder eines anderen Immaterialgutes, so gilt die Zuständigkeit am Verletzungsort. Die positive Feststellungsklage dient dem gleichen Zweck wie die Verletzungsklage, nämlich der Verteidigung des klagenden Berechtigten gegenüber dem Verletzer, und muss am gleichen Ort angebracht werden können. Damit bleibt im Bereich der Feststellungsklage der Gerichtsstand von Art. 109 Abs. 3 IPRG auf die negative Feststellungsklage beschränkt (BGE 117 II 598 ff.; Vischer, in: IPRG-Kommentar, Zürich 1993, N 2 zu Art. 109).

- b) Bei der von der Klägerin - in Ziff. 2 des Rechtsbegehrens - gegen die Beklagte 2 gerichteten Nichtigkeitsklage handelt es sich um eine Bestandesklage. Nichtigkeitsklagen betreffend schweizerische Marken, die einem Inhaber mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gehören, sowie bezüglich des schweizerischen Anteils von internationalen Marken, sind beim Gericht am schweizerischen Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters anzuheben. Hat ein ausländischer Markeninhaber keinen schweizerischen Vertreter (mehr), so besteht eine subsidiäre Klagemöglichkeit am Sitz des Bundesamtes für geistiges Eigentum (BAGE) in Bern (Art. 109 Abs. 3 IPRG; vgl. auch David, a.a.O., N 15 und 17 zu Vorbemerkungen zum 3. Titel). Vorliegend hat die Beklagte als Inhaberin des Schutzrechts ihren Sitz in Spanien. Nachdem sie für ihre internationalen Marken unbestrittenermassen keinen schweizerischen Vertreter bestellt hat, sind gemäss Art. 109 Abs. 3 IPRG grundsätzlich die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig.
- c) Die Klägerin hat sich zur Begründung dafür, dass die gegen die Beklagte 2 gerichtete Nichtigkeitsklage ebenfalls an dem gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG für die Abwehrklage zuständigen Gericht angestrengt werden könne, ausschliesslich auf eine von ihrem Rechtsvertreter verfasste Publikation berufen. Darin wird festgehalten, dass in der Literatur bisher die Frage, ob am Ort, wo der Schutz eines verletzten Immaterialgüterrechtes beansprucht wird, auch gleichzeitig eine Löschungsklage gegen das prioritätsjüngere verletzende Schutzrecht angestrengt werden könne, bisher nie behandelt worden sei. Im internationalen Verhältnis wäre dafür das Gericht am Sitz des eingetragenen Vertreters oder der Registerbehörde zuständig. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass in solchen Fällen die Löschungsklage die Funktion einer Beseitigungsklage habe und somit zu den Abwehrklagen zähle. Entsprechend müsse hiefür auch der

generelle Gerichtsstand für Abwehrklagen in Anspruch genommen werden können, da dem Verletzten nicht zuzumuten sei, wegen des gleichen Sachverhaltes getrennte Unterlassungs- und Löschungsklagen an verschiedenen Orten anzuheben (David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Basel 1992, S. 50). An dieser Stelle gilt es zu bemerken, dass Art. 109 Abs. 3 IPRG tatsächlich nicht festhält, es handle sich dabei um einen ausschliesslichen Gerichtsstand. Entgegen den Ausführungen der Beklagten 2 finden sich auch in der Literatur keinerlei Hinweise, dass Art. 109 Abs. 3 IPRG einen ausschliesslichen Gerichtsstand stipuliere. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass die Ausschliesslichkeit in Übereinstimmung mit anderen Quellen anzunehmen sei (vgl. Vischer, a.a.O., N 4 zu Art. 111). Das Vorbringen der Beklagten 2, nach Lugano-Übereinkommen sei für Bestandesklagen im Immaterialgüterrecht ebenfalls ein ausschliesslicher Gerichtsstand vorgesehen, führt zu keinem anderen Schluss. Vielmehr wird dort die ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte im Hinterlegungs- oder Registrierstaat für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von gewerblichen Schutzrechten zum Gegenstand haben, damit begründet, dass die Erteilung dieser Schutzrechte als «Ausfluss der nationalen Souveränität» gesehen werde. Ausserdem seien die Gerichte im Hinterlegungs- oder Registrierstaat aufgrund ihrer Nähe am besten in der Lage, über Fälle zu entscheiden, in denen der Rechtsstreit die Gültigkeit des Patentes oder das Bestehen der Hinterlegung oder Registrierung selbst zum Gegenstand haben (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Heidelberg 1991, N 35 zu Art. 16). Die vorliegende Klage wurde aber ohnehin an einem schweizerischen Gericht und mithin an einem Gericht im Registrierstaat angehoben. Die Nähe zum Streitgegenstand ist damit grundsätzlich gewahrt, auch wenn sich das Gericht nicht direkt am Sitz der Registerbehörde befindet. Zwar handelt es sich bei der Nichtigkeitsklage um eine negative Feststellungsklage und bleibt der Gerichtsstand nach Art. 109 Abs. 3 IPRG - wie bereits erwähnt - auf negative Feststellungsklagen beschränkt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Gerichtsstand ohne weiteres als ausschliesslich bezeichnet werden kann. Ist auch ein anderer Gerichtsstand im Registrierstaat gegeben, so kann es vielmehr als sachgerecht erscheinen, auch für eine - beispielsweise im Zusammenhang mit einer Abwehrklage erhobene - negative Feststellungsklage denselben Gerichtsstand zuzulassen. Diesfalls wäre der Gerichtsstand im Sinne von Art. 109 Abs. 3 IPRG lediglich als Ersatzgerichtsstand zu betrachten. Die von der Klägerin beantragte Ungültigerklärung des schweizerischen Teils der beiden von der Beklagten 2 hinterlegten internationalen Marken «NIKE» und «VIGOROSO DONCEL NIKE» dient ebenfalls dem Schutz eines von der Klägerin geltend gemachten Rechts - wird doch auch durch diese beiden Marken ein der Klägerin geltend gemachtes Schutzrecht verletzt -, weshalb es sich insgesamt rechtfertigt, für diese Nichtigkeitsklage den Gerichtsstand nach Art. 109 Abs. 1 IPRG ebenfalls zuzulassen. Aus den dargelegten Gründen ist die Unzuständigkeitseinrede der Beklagten 2 bezüglich Ziff. 2 des Rechtsbehagens somit abzuweisen, und es ist dementsprechend auch auf die Nichtigkeitsklage einzutreten.

IV. Bei der Verwerfung der Unzuständigkeitseinrede handelt es sich um einen Vorentscheid im Sinne von § 189 ZPO (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Zürich 1982, N 5 zu § 189). Gemäss § 71 ZPO ist in Vorentscheiden in der Regel über den entsprechenden Anteil an Kosten und Entschädigungen zu bestimmen. Da die Beklagte 2 mit ihrem Nichteintretensantrag nicht durchdringt, sind ihr die Kosten aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Zudem hat sie die Klägerin für ihre Stellungnahme zur Unzuständigkeitseinrede angemessen zu entschädigen (§ 68 Abs. 1 ZPO).

*Art. 3 al. 1 lettre c et al. 2 lettre a LPM – «VIT-A-CID»*

- *La différence entre deux signes doit être d'autant plus importante que les produits sont similaires (c. 9).*
- *Dans l'appréciation du risque de confusion entre les marques VIT-A-CID GEL et PHYT'ACID, l'élément GEL, purement descriptif, ne joue qu'un rôle secondaire ; un tel risque existe donc (c. 10).*
- *La similarité de produits doit être admise d'autant plus facilement que les produits sont bon marché et destinés à un usage courant; cette similarité existe entre des produits pharmaceutiques et des produits pour les soins de la peau et des cheveux, ces derniers produits étant de nature biologique et fabriqués à base de plantes (c. 11).*
- *Der Abstand zweier Zeichen muss umso deutlicher sein, je ähnlicher sich ihre Produkte sind (E. 9).*
- *Zwischen VIT-A-CID GEL und PHYT'ACID besteht Verwechslungsgefahr, da das rein beschreibende Element GEL nur eine untergeordnete Rolle spielt (E. 10).*
- *Warengleichartigkeit ist bei billigen Waren des täglichen Gebrauchs umso eher anzunehmen und zwischen pharmazeutischen Produkten sowie biologischen, auf pflanzlicher Basis hergestellten Produkten zur Gesichts- und Haarpflege zu bejahen (E. 11).*

Décision de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle du 26 juillet 1995 dans la cause Louis Widmer AG. c. Robert Boeni.

*Faits :*

1. Le 9 août 1993, le recourant a déposé auprès de l'OFPI la marque verbale PHYT'ACID pour des produits des classes internationales n° 3 et 5, soit des «produits pour les soins de la peau et des cheveux, produits cosmétiques, produits de parfumerie, déodorants corporels, produits pharmaceutiques et hygiéniques, tous les produits précités sont de nature biologique et fabriqués à base de plantes». Cette marque nationale a été enregistrée sous le n° 406'524 et publiée dans la FOSSC n° 252 du 27 décembre 1993.
2. Par courrier du 14 février 1994, l'intimée a formé opposition à l'enregistrement de la marque PHYT'ACID et s'est acquittée de la taxe d'opposition de CHF 500,-, l'opposition s'étendant à tous les produits pour lesquels la marque attaquée est enregistrée. L'intimée fonde son opposition sur la marque verbale nationale n° 403'299 VIT-A-CID GEL qui est également enregistrée pour des produits pharmaceutiques de la classe n° 5. Elle fait valoir que l'élément GEL de sa marque ne joue aucun rôle pour juger le risque de confusion entre les deux marques. S'agissant donc de comparer PHYT'ACID avec VIT-A-CID, il y aurait lieu de constater que l'effet auditif est le même. Au surplus, les produits des deux marques seraient soit identiques, soit similaires. Pour toutes ces raisons, il existerait un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 lettre c LPM.
3. Par courrier du 28 avril 1994, le recourant a demandé le rejet de l'opposition considérant que, pour une comparaison des deux marques, l'impression d'ensemble est décisive et que dans celle-ci l'élément GEL ne pouvait être négligé. Pour le recourant, les deux marques se distinguent par leur orthographe, leur effet auditif et leur sens. La marque PHYT'ACID désigne en outre des produits biologiques fabriqués à base de plantes. Ceux-ci ne peuvent être confondus avec des produits pharmaceutiques qui sont diffusés par un réseau de distribution différent et qui déploient un tout autre effet thérapeutique.
4. Par décision du 23 novembre 1994, l'OFPI a approuvé partiellement l'opposition et révoqué l'enregistrement de la marque PHYT'ACID pour tous les produits à l'exception des produits de parfumerie. Le 1er décembre 1994, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de la commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle.
6. Par courrier du 20 février 1995, le recourant a informé la commission de recours que les produits de la classe internationale 5 avaient été biffés de la liste des produits de la marque PHYT'ACID. La liste des produits a donc la teneur suivante : «Produits pour les soins de la peau et des cheveux, produits cosmétiques, produits de parfumerie, déodorants corporels, tous les produits précités sont de nature biologique et fabriqués à base de plantes».

*Droit :*

8. Sont exclus de la protection des marques les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 alinéa 1 lettre c LPM).
9. La marque nationale n° 403'299 VIT-A-CID GEL de l'intimée est une marque antérieure au sens de la loi (art. 3 alinéa 2 lettre a LPM), conférant à celle-ci un droit de priorité vis-à-vis de la marque nationale n° 406'524 PHYT'ACID du recourant.

Pour juger le risque de confusion, il faut aussi bien tenir compte de la similitude des signes que de celle des produits (MSchG-David, n. 8 ss ad art. 3 LPM). Une interaction existe entre ces deux éléments, puisque la différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice versa (ATF 117 II 326). Dans chaque cas d'espèce, le risque de confusion est considéré en fonction de la clientèle ciblée.

10. Un risque de confusion peut être le résultat de l'effet auditif, d'une impression visuelle ou du sens des signes à comparer (MSchG-David, n. 17 ad art. 3 LPM). L'impression d'ensemble d'une marque est décisive pour savoir s'il existe un risque de confusion, une grande importance appartenant aux éléments qui ont par leur sens ou leur sonorité un caractère frappant (MSchG-David, n. 11 ad art. 3 LPM).

Contrairement aux dires du recourant, c'est bien la partie VIT-A-CID qui est décisive tandis que l'élément GEL ne joue qu'un rôle secondaire. GEL est un élément purement descriptif qui pourrait être - surtout oralement - même négligé par le public. Comparant les deux signes PHYT'ACID et VIT-A-CID du point de vue de leur effet auditif, on remarquera que le nombre de syllabes et la suite des vocables (I - A - I) sont identiques. L'orthographe différente ne change rien à cette impression. Surtout lorsqu'ils sont utilisés oralement, le public ne peut guère se rendre compte que ces deux signes s'écrivent différemment. Il en résulte que la marque PHYT'ACID du recourant ne se distingue pas suffisamment de la marque VIT-A-CID GEL qui jouit d'une priorité.

11. La marque VIT-A-CID GEL est enregistrée pour des produits pharmaceutiques de la classe 5, la marque du recourant pour des produits de la classe 3, soit des produits pour les soins de la peau et des cheveux, ces produits étant de nature biologique et fabriqués à base de plantes. A l'origine, le recourant avait déposé sa marque également pour des produits de la classe 5. Ces produits ont ultérieurement été radiés de la liste des produits, le recourant admettant qu'en procédant ainsi il évitait une similitude de produits entre les produits de la classe 3 et ceux de la classe 5 de l'intimée. Pourtant, la classification des pro-

duits en vertu de l'arrangement de Nice n'est pas déterminante pour juger la similitude entre différents produits ; elle n'a qu'un caractère d'indice. Autrement dit, l'appartenance de produits à différentes classes n'exclut pas la similitude des produits au sens de l'art. 3 alinéa 1 LPM.

Dans chaque cas d'espèce, la réponse doit être donnée en fonction du point de vue du cercle des consommateurs concernés. Selon les listes des produits, les deux marques concernées sont utilisées pour des produits qui s'adressent à un large public. La similitude des signes peut sans autre provoquer l'impression qu'il s'agit de produits provenant de la même entreprise. Lorsqu'il s'agit de produits d'usage quotidien, le risque de confusion est d'autant plus grand que le degré d'attention est bas (ATF 96 II 400 ss). Au surplus, il faut tenir compte du fait que les produits de soins corporels à base végétale ou biologique sont de plus en plus distribués par les mêmes réseaux que les produits pharmaceutiques, soit les pharmacies et les drogueries. Force est donc de conclure qu'il y a également risque de confusion de par la similitude des produits.

12. Le recours, dans sa partie centrale, est dépourvu de tout fondement et est donc rejeté.

*Art. 2 lit. a MSchG- «CONNOISSEUR CLASS»*

- *Ob eine aus mehreren Teilen bestehende Marke zum Gemeingut gehört, ist nach ihrem Gesamteindruck zu beurteilen, der aber aufgrund der Bestandteile ermittelt werden kann (E. 2).*
- *«Connoisseur Class» für Reisebüro- und Dienstleistungen stellt eine unmittelbar verständliche Qualitätsangabe dar und ist deshalb nicht markenfähig (E. 3).*
- *Pour déterminer si une marque composée de différents éléments appartient au domaine public, il faut considérer l'impression d'ensemble qu'elle laisse; il convient de rechercher d'abord la signification de chacun des éléments puis celle découlant de leur réunion (c. 2).*
- *«Connoisseur Class» pour les services d'une agence de voyages évoque immédiatement une idée de qualité et ne peut donc être protégée comme marque (c. 3).*

Entscheid der Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 7. September 1995 i. S. United Air Lines, Inc. gegen das BAGE (PMMBl 1996 I 16-18).

Art. 3 al. 1 lettre c LPM - «LINIA»

- Pour éviter le risque de confusion, la différence entre deux marques doit être d'autant plus importante que les produits sont similaires (c. 5).
- Les marques doivent être comparées telles qu'elles ont été enregistrées et non telles qu'elles sont utilisées (c. 8).
- La similarité limitée aux éléments faibles des marques ne suffit pas à créer un risque de confusion (c. 9).
- Il n'y a pas de risque de confusion entre les marques BAUME & MERCIER LINEA et LINIA, cette dernière étant enregistrée avec une écriture particulière (c. 9).
- Der Unterschied zwischen zwei Marken muss, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, umso stärker sein, je ähnlicher sich deren Produkte sind (E. 5).
- Die Marken müssen so wie sie eingetragen sind, und nicht anhand ihres Gebrauchs verglichen werden (E. 8).
- Eine auf die schwachen Markenbestandteile beschränkte Ähnlichkeit bewirkt noch keine Verwechslungsgefahr (E. 9).
- Zwischen BAUME & MERCIER LINEA und LINIA mit besonderem Schriftzug besteht keine Verwechslungsgefahr (E. 9).

Décision de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle du 21 décembre 1995 dans la cause Baume & Mercier S.A. c. Emil Schaerer & Co. (publiée in FBDM 1996 I 50).

*Linia*

## Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «CREABETON/CREATON»

- Blosser Gedankenassoziationen und Anspielungen, die nur entfernt auf eine Ware hindeuten, machen ein Wort noch nicht zum Gemeingut (E. 2).
- Die Markenbestandteile CREA- und -TON für Tonziegel sind wegen ihres Sinngehalts von schwacher bzw. keiner Kennzeichnungskraft, weshalb ihre Übernahme je für sich noch keine Verwechslungsfahr bewirkt (E. 2).
- Eine Wortmarke kann durch eine Wort-Bildmarke verletzt werden, deren Wortbestandteil nicht bloss untergeordnete Bedeutung zukommt. Ist der Bildbestandteil von untergeordneter Bedeutung, kann die Ähnlichkeitsprüfung auf einen Vergleich der Wörter beschränkt werden (E. 3).
- CREATON und CREABETON erscheinen dem Käufer als Phantasiebezeichnungen ohne erkennbaren Sinngehalt und sind daher verwechselbar (E. 3).
- Die stoffliche Zusammensetzung der Waren ist für die Beurteilung der Gleichartigkeit unerheblich (E. 4).
- Ein Begehren um Aufhebung eines abweisenden Widerspruchsentscheids impliziert einen Antrag auf Gutheissung des Widerspruchs (E. 6).
- Das Prinzip eines raschen und kostengünstigen Widerspruchsverfahrens gilt auch für den Rekurs und verbietet grosszügige Parteientschädigungen (E. 7).
- De simples associations d'idées et allusions, qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit, ne suffisent pas pour qu'un terme soit considéré comme appartenant au domaine public (c. 2).
- En raison de leur sens, les éléments CREA- et -TON pour des briques de terre cuite ne possèdent qu'une force distinctive réduite ou en sont même dépourvus; la reprise de l'un d'eux ne saurait donc créer un risque de confusion (c. 2).
- Une marque mixte peut être similaire à une marque verbale lorsque l'élément verbal de la première n'apparaît pas comme simplement secondaire. Si c'est l'élément figuratif qui est secondaire, on peut se limiter à comparer les éléments verbaux (c. 3).
- CREATON et CREABETON apparaissent au consommateur comme des dénominations de fantaisie dépourvues de sens perceptible; il existe dès lors entre elles un risque de confusion (c. 3).
- Les substances qui entrent dans la composition des produits sont sans pertinence pour apprécier la similarité de ces derniers (c. 4).
- Des conclusions en annulation d'une décision rejetant une opposition impliquent que le recourant a entendu conclure à l'admission de l'opposition (c. 6).
- Le principe selon lequel la procédure d'opposition doit se dérouler rapidement et à peu de frais vaut aussi au stade du recours; il a pour conséquence que des dépens élevés ne sauraient être accordés (c. 7).

Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 2. Februar 1996 (vgl. PMMBI 1996 I 41-43).



*Art. 2 lettre c LPM, 6 quinquies lettre B ch. 3 CUP, 5 al. 1 arrangement de Madrid – «CASHLIN»*

- *L'enregistrement d'une marque peut être refusé lorsque celle-ci est de nature à tromper le public, notamment sur la composition du produit (c. 2 et 3).*
- *Pour le consommateur moyen, CASHLIN n'évoque pas des vêtements (c. 4), ni la présence de lin dans ceux-ci (c. 6 à 8).*
- *La première syllabe d'une marque est prépondérante par rapport à sa terminaison (c. 5).*
- *Die Eintragung einer Marke kann zurückgewiesen werden, wenn sie, namentlich im Zusammenhang mit der Ware, das Publikum zu täuschen droht (E. 2-3).*
- *Der Durchschnittskäufer erwartet bei CASHLIN weder Kleider (E. 4), noch dass diese Leinen enthalten (E. 6-8).*
- *Die erste Silbe einer Marke ist wichtiger als die Endung (E. 5).*

Décision de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle du 16 février 1996 dans la cause Petersen + Vocke Web- und Strickwarenfabrik GmbH + Co KG c. OFPI (publiée dans FBDM 1996 I 51).

*Art. 78 Abs. 1 und 2 MSchG – «AUTHENTIC CLOTHING»*

- *Auch gegen eine Marke mit Gebrauchspriorität, die jünger ist als die Hinterlegung der Widerspruchsmarke, ist kein Widerspruch möglich (E. 1b).*
- *L'opposition à l'enregistrement d'une marque revendiquant une priorité d'usage est irrecevable, même si la marque de l'opposant a été déposée avant la date de la priorité d'usage revendiquée par la marque du défendeur (c. 1b).*

Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 6. März 1996 (PMMBI 1996 I 60)

Art. 3 Abs. 1 lit. c, 78 Abs. 1 MSchG – «NATURE'S PLUS/NATUREPLUS»

- Die Frist zur Geltendmachung der Gebrauchspriorität ist vom BAGE nicht neu anzusetzen, um ein Versehen des Anmelders zu heilen; darin liegt kein überspitzter Formalismus (E. 4).
- Zwischen Proteinen, Vitaminen und anderen Nahrungsmittelzusätzen einerseits und pharmazeutischen, veterinärmedizinischen und hygienischen Produkten sowie diätetischen Produkten für Kinder und Kranke besteht Warenähnlichkeit (E. 5b).
- Zwischen «Nature's plus» und «Natureplus» besteht Verwechslungsgefahr (E. 5c).
- L'OFPI n'a pas à impartir un délai au défendeur sur opposition pour revendiquer une priorité d'usage de sa marque, qu'il aurait omis de revendiquer lors du dépôt; il n'y a pas là d'excès de formalisme (c. 4).
- Il y a similarité de produits entre des protéines, des vitamines et d'autres compléments alimentaires, d'une part, et, de l'autre, des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de même que des produits diététiques pour enfants et malades (c. 5 b).
- Il existe un risque de confusion entre «Nature's plus» et «Natureplus» (c. 5 c).

Widerspruchsentscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 28. März 1996 (PMMBl 1996 I 61)

Art. 3 al. 1 lettre c LPM - «ABS/TBS»

- Lorsque la signification abrégée d'un acronyme n'est plus connue du public, la marque formée de cet acronyme est assimilable à une simple dénomination de fantaisie (c. 12).
- Le consommateur peut ne pas mémoriser le sens littéral de la marque mais conserver une impression découlant d'une association d'idées engendrée par la marque (c. 13).
- Lorsque la marque a une signification, celle-ci joue un rôle prédominant (c. 14).
- Des marques formées de simples lettres et dépourvues de sens ne bénéficient que d'une aire de protection limitée (c. 16).
- La succession des lettres des acronymes étant mémorisée de façon relativement confuse par le consommateur, ce dernier conserve la lettre initiale particulièrement ancrée dans la mémoire (c. 20 et 22).
- Il n'existe pas de risque de confusion entre les marques «ABS» et «TBS».

- *Ist dem Publikum der Begriff nicht mehr bekannt, für den ein Akronym steht, wird es als Marke einer einfachen Phantasiezeichnung vergleichbar (E. 12).*
- *Erinnert sich der Konsument der genauen Buchstabenfolge der Marke nicht, wird er doch einen Eindruck der durch die Marke hervorgerufenen Gedanken-Assoziationen behalten (E. 13).*
- *Einer allfälligen Bedeutung der (Akronym-)Marke kommt herausragende Bedeutung zu (E. 14).*
- *Aus einfachen Buchstaben gebildete Marken ohne bestimmten Sinn genießen nur beschränkten Schutz (E. 16).*
- *Gerade wenn die Buchstabenreihenfolge von Akronymen im Gedächtnis des Letztabnehmers schlecht haften bleibt, behält er den ersten Buchstaben besonders in Erinnerung (E. 20 und 22).*
- *Zwischen den Marken «ABS» und «TBS» besteht keine Verwechslungsgefahr.*

Décision de l'office fédéral de la propriété intellectuelle du 1er mars 1995 dans la cause S. c. L. AG. (publiée in FBDM 1995 I 75).

Art. 6bis PVÜ, 3 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 lit. b MSchG –  
«SEALTALK/SEATALK»

- *Die notorische Bekanntheit einer ausländischen Widerspruchsmarke gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG und 6bis PVÜ gehört zu den Eintretensvoraussetzungen (E. 5).*
- *Notorietät im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG bedeutet allgemeine Bekanntheit im Abnehmerkreis; Bekanntheit bei einem nicht unerheblichen Teil der Abnehmer genügt noch nicht (E. 7).*
- *Eine erst seit sechs Jahren eingetragene Marke kann höchstens notorisch bekannt geworden sein, wenn sie während dieser Zeit für das alleinige oder zumindest für ein führendes Produkt einer bestimmten Warengattung gebraucht worden ist (E. 12).*
- *La notoriété de la marque étrangère de l'opposant, au sens des articles 3 al. 2 lettre b LPM et 6 bis CUP, est une condition d'entrée en matière sur l'opposition (c. 5).*
- *La notoriété au sens de l'article 3 al. 2 lettre b LPM suppose que la marque est généralement connue dans les milieux intéressés suisses ; il ne suffit pas que la marque soit connue d'une partie non insignifiante des acquéreurs (c. 7).*
- *Une marque enregistrée depuis six ans seulement peut à la rigueur être devenue notoire si, durant cette période, elle a désigné le seul produit d'un certain genre ou au moins l'un de ceux les plus connus (c. 12).*

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 20. Juni 1995 in Sachen A. Ltd., GB c. N. SA, Neuchâtel

1. Die Schweizer Marke «SealTalk» wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 4.1.1995 unter Beanspruchung folgender Waren veröffentlicht: 9: Netzwerksysteme für die geschützte (chiffrierte) Übertragung von digitalisierten Informationen (Daten, Bilder, Video und Sprache).
2. Die Widersprechende hat gegen die Eintragung dieser Marke am 4.4.1995 fristgerecht in vollem Umfang Widerspruch erhoben.
3. Das Zeichen der Widersprechenden ist die Bezeichnung «SeaTalk», die in der Schweiz notorisch bekannt sei als Marke für ein integriertes System von Bordelektronik-Geräten auf Schiffen. Die Widersprechende reichte ein Memorandum zur Notorietät der Marke «SeaTalk» sowie diverse diesbezügliche Unterlagen ein.
5. Im vorliegenden Fall ist zuerst die Frage der Berechtigung zur Erhebung des Widerspruchs, die Aktivlegitimation zu prüfen. Sie bildet im Verwaltungsverfahren - im Gegensatz zur zivilprozessualen Sachlegitimation - eine Eintretens- bzw. Prozessvoraussetzung (vgl. F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, S. 149 f. und 158 f.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, S. 124,147 und 177; MSchG-David, Art. 31, N. 4). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 MSchG setzt voraus, dass die Widersprechende tatsächlich Inhaberin einer in der Schweiz notorisch bekannten Marke ist.
6. Nach Art. 31 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Widerspruch erheben. Als älter gelten unter anderem Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Art. 3 Abs. 1 fallenden Zeichens (d.h. der angefochtenen Marke) im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in der Schweiz notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Nach Art. 6bis PVUe verpflichten sich die Verbandsländer, die Eintragung einer Marke zurückzuweisen, wenn sie eine Nachahmung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes der Eintragung dort notorisch feststeht, dass sie bereits einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird.
7. Notorische Bekanntheit einer Marke setzt voraus, dass dieses Zeichen innerhalb der beteiligten schweizerischen Verkehrskreise allgemein bekannt ist (MSchG-David, Art. 3, N. 48; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, München 1985, Art. 6bis PVUe, N. 2, sowie WZG Paragr. 4, N. 150; Busse/Stark, Warenzeichengesetz, Berlin/New York 1990, PVUe Art. 6bis, N.

- 2, sowie Paragr. 4, N. 124). Bekanntheit bei einem nicht unerheblichen Kreis der Abnehmer reicht in diesem Zusammenhang nicht aus (Busse/Stark, PVUe Art. 6bis, N. 2). Die Anforderungen dürfen nicht allzu bescheiden sein, da sonst durch Anwendung dieser Bestimmung das Eintragungsprinzip ausgehöhlt würde (MSchG-David, Art. 3, N. 50).
8. Im vorliegenden Fall ist «SeaTalk» eine Bezeichnung für Bordelektronik für Segel- und Motoryachten (Navigationstechnik), und zwar speziell für kombinierte Instrumente, d.h. integrierte Systeme von Messinstrumenten (Geschwindigkeit, Wassertiefe, Kompass, Windrichtung und ähnliches).
  9. Nach Angaben der Widersprechenden wird das Zeichen seit 1989 verwendet. Als Belege für die Notorietät reichte die Widersprechende Kataloge, Inserate in Fachzeitschriften, Rechnungen und Bestellungen ein.
  10. Segel- oder Motoryachten benötigen auf Schweizer Seen einen Kompass, Segelboote zusätzlich ein Windfährlein und Motorboote eine Anzeige der Fahrgeschwindigkeit (Tacho). Die mit «SeaTalk» bezeichneten Waren richten sich in der Schweiz deshalb an einen vergleichsweise kleinen Abnehmerkreis. Für die meisten Boote sind solche Messinstrumente nicht erforderlich (amtsnotorisch). Bei den Abnehmern dürfte es sich deshalb hauptsächlich um Inhaber grösserer Motor- oder Segelyachten oder Liebhaber solcher Bordelektronik handeln.
  11. Der Name der Widersprechenden Autohelm ist allgemein für Schifffahrts-Messinstrumente recht bekannt (amtsnotorisch). In Bezug auf «SeaTalk» gilt es dagegen, den erst wenige Jahre dauernden Gebrauch des Zeichens zu bedenken. Sodann werden damit, den Angaben der Widersprechenden zufolge, auch nur eine ganz spezielle Warenkategorie der Navigationstechnik, die «Kombi-Instrumente» bezeichnet.
  12. Voraussetzung zur Erlangung des Bekanntheitsgrades der Notorietät im Sinne von Art. 6bis PVUe wäre bei einer solchen Konstellation wohl eine Innovation eines einzigen Herstellers, die als solche in dieser relativ kurzen Zeit allgemein bekannt würde unter einer bestimmten Markenbezeichnung. Im vorliegenden Fall ist aber zu Recht nicht geltend gemacht worden, dass Autohelm für kombinierte Messinstrumente alleiniger oder klar führender Anbieter in der Schweiz wäre.
  13. Aus diesen Gründen kann in bezug auf die Bezeichnung «SeaTalk» (für multifunktionelle Anzeigegeräte) nicht von einer notorischen Bekanntheit im Sinne von Art. 6bis PVUe ausgegangen werden.
  14. Mangels Legitimation zum Widerspruch ist auf die Frage der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 MSchG daher nicht einzutreten.

15. Die Widerspruchsgegnerin hat sich im Verfahren nicht vertreten lassen und keine Parteientschädigung beantragt. Eine Entschädigung ist deshalb nicht zu leisten (Art. 34 MSchG, 24 MSchV, 8 VKEV).
16. Die Widerspruchsgebühr verbleibt der Bundeskasse (Art. 2 Abs. 1 Anhang GVGE). Weitere Verfahrenskosten werden nicht erhoben.

*Art. 3 Abs. 1 lit.c und Abs. 3 MSchG – «PROBIOS/PRO BIO»*

- Die Bestandteile *BIO* sowie *AKTIENGESELLSCHAFT* gehören zum Gemeingut (E. 2.2).
- Dem Markenzusatz «Aktiengesellschaft» entnimmt der Konsument eine marken- und damit kennzeichnungsmässig unerhebliche Zusatzinformation (E. 2.3).
- Zwischen «Pro Bio Aktiengesellschaft» und «Probios» bzw. «Probiocin» besteht eine Verwechslungsgefahr (E. 3)
- Dass die Widerspruchsführerin einer ähnlichen Drittmarke gegenüber die Nichtverwechselbarkeit anerkannt hat, ist im Widerspruchsverfahren als Einrede älterer Drittrechte unbeachtlich (E. 4).
- Les éléments *BIO* et *AKTIENGESELLSCHAFT* (= société anonyme) appartiennent au domaine public (c. 2.2).
- Le consommateur retire de l'élément *AKTIENGESELLSCHAFT* une information complémentaire insignifiante et dès lors dépourvue de force distinctive (c. 2.3).
- Il existe un risque de confusion entre *PRO BIO AKTIENGESELLSCHAFT* et *PROBIOS* ainsi que *PROBIOCIN* (c. 3).
- Dans la procédure d'opposition, le défendeur ne peut exciper de ce que l'opposant a admis l'absence de risque de confusion entre sa marque et une marque tierce similaire (c. 4).

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 24. August 1995 i. S. P. Inc., USA c. Pro Bio Aktiengesellschaft, Augst

- I.1. Am 1. April 1993 wurde die angefochtene Schweizer Marke Nr. 409 603 *PRO BIO AKTIENGESELLSCHAFT* durch die Widerspruchsgegnerin hinterlegt. Die Marke beansprucht chemische und biochemische Erzeugnisse (soweit in Klasse 1 enthalten), chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse sowie pharma-

zeitische und veterinärmedizinische Erzeugnisse. Die Markendaten wurden im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 93 vom 16. Mai 1994 veröffentlicht.

2. Mit Eingabe vom 16. August 1994 reichte die Widersprechende gestützt auf die Schweizer Marken Nr. 301 525 PROBIOS und Nr. 303 091 PROBIOCIN frist- und formgerecht Widerspruch ein.
    - 2.1 Die Widerspruchsmarke PROBIOS (Widerspruch Nr. 289/94) beansprucht landwirtschaftliche Samen und Körner sowie landwirtschaftliches Gemüse, natürliche landwirtschaftliche Produkte einschliesslich lebenden Mikrobekulturen, Futtermittelzusätze einschliesslich lebenden Mikrobekulturen für Vieh und Geflügel, medizinische, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Insektizide und Desinfektionsmittel (Klassen 5 und 31).
    - 2.2 Die Widerspruchsmarke PROBIOCIN (Widerspruch Nr. 290/94) beansprucht Veterinärpräparate für die Landwirtschaft, bestehend aus Mikroben- oder Bakterienkulturen in lebensfähiger Form.
    - 2.3 Die Widersprüche beschränken sich auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten veterinärmedizinischen Erzeugnisse.
  3. Die Widersprechende begründet beide Widersprüche im wesentlichen damit, dass die Marken PROBIOS und PROBIOCIN mit dem in der angefochtenen Marke enthaltenen, einzig kennzeichnenden Element PRO BIO verwechselbar seien. Da sich die Widersprüche auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten veterinärmedizinischen Erzeugnisse beschränken, bestehe Warenidentität.
  4. Mit Verfügung vom 18. August 1994 vereinigte das Amt die Widersprüche Nr. 289/94 und Nr. 290/94 zu einem Verfahren und forderte die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme auf.
  5. Mit Eingabe vom 17. November 1994 beantragte die Widerspruchsgegnerin sinngemäss die kostenfällige Abweisung der Widersprüche mit der Begründung, die fraglichen Marken seien entgegen der Ansicht der widersprechenden Partei nicht verwechselbar. Im wesentlichen machte sie geltend, eine Schwestergesellschaft der Widerspruchsgegnerin besitze die Markenrechte an der Bezeichnung PROBIOTICUM und habe sich mit der widersprechenden Partei dahingehend geeinigt, dass zwischen den beiden Marken Probios und Probioticum keine Verwechslungsgefahr bestehe. PRO BIO AKTIENGESELLSCHAFT werde überdies nur als Firmenname verwendet.
- II.1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben.

Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 1. April 1993. Die Widerspruchsmarke PROBIOS wurde am 12. September 1979, die Widerspruchsmarke PROBIOCIN am 6. August 1979 hinterlegt. Die Widersprechende ist demnach für beide Widersprüche Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.

2. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
  - 2.1 Da sich beide Widersprüche auf die in der Warenliste der Widerspruchsmarke enthaltenen veterinärmedizinischen Erzeugnisse begrenzen, liegt im vorliegenden Fall Warengleichheit vor. Daher ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit gemäss bundesgerichtlicher Praxis ein besonders strenger Massstab anzulegen (BGE 119 II 475, 117 II 362).
  - 2.2 In allen drei Fällen liegen insofern äusserst schwache Zeichen vor, als der Bestandteil «BIO» zum Gemeingut gehört. Der Schutzzumfang der Marken ist daher enger (David, Kommentar zum Privatrecht, 1994, N 13 zu Art. 3 MSchG) und begrenzt sich massgeblich auf die Kombination des Wortes «Bio» mit dem bezüglich des gesamthaften Sinngehaltes relativ unbestimmten Bestandteil «Pro».
  - 2.3 Bei der Marke PRO BIO AKTIENGESELLSCHAFT stellt das Element «Pro Bio» das markenmässig kennzeichnungsfähige Element dar. Die Bezeichnung «Aktiengesellschaft» ist insofern freihaltebedürftig, als sie wiedergibt, dass hinter der Marke eine Aktiengesellschaft steht.

Die Bezeichnung «Aktiengesellschaft» stellt wegen ihres beschreibenden Gehaltes einen Zusatz dar, der bei der Gesamtbetrachtung der Marke durch den Durchschnittskonsumenten markenmässig nicht ins Gewicht fällt. Der Konsument entnimmt der Bezeichnung vielmehr eine markenmässig unerhebliche Zusatzinformation, nämlich dass hinter der Marke eine Aktiengesellschaft steht.

Zu beurteilen ist im vorliegenden Fall also zunächst die Ähnlichkeit des Markenbestandteils «Pro Bio» der angefochtenen Marke mit den anfechtenden Marken.

PRO BIO und PROBIOS weisen die gleiche Silbenzahl, die gleiche Vokalfolge und bis auf den Schlussbuchstaben bei PROBIOS die gleiche Buchstabenfolge auf. Das Schriftbild der beiden Marken ist daher in hohem Masse ähnlich.

Die getrennte Schreibweise bei «PRO BIO» betont zwar die Wortelemente «pro» und «bio», während PROBIOS keine Trennung aufweist und daher im



Deutschen und Italienischen mit Betonung der Endsilbe «os» ausgesprochen werden könnte. Die unterschiedliche Aussprache von «Pro Bios» einerseits und «PROBIOS» andererseits ist jedoch keinesfalls zwingend. Grossbuchstaben fördern beim Betrachter die Zerlegung eines Begriffes in sinnerfüllte Bestandteile. Ein «s» als Endbuchstabe dient zudem oft zur Bezeichnung eines Plurals und fördert daher die Sinnzuweisung zusätzlich. Das Zeichen PROBIOS könnte je nach Betrachter durchaus im Sinne von «Pro Bios» (mit Betonung des «i» in «Bios») ausgesprochen werden. Im Französischen werden «Pro Bio» und «PROBIOS» gleichartig - also mit Akzent auf dem «i» von «Bio» respektive «Bios» betont, so dass sich keine diesbezügliche Unterscheidungsmöglichkeit bietet.

Wegen des fast gleichen Schriftbildes, der Möglichkeit der gleichartigen Aussprache im Deutschen und Italienischen sowie der gleichartigen Aussprache der beiden Zeichen im Französischen muss im vorliegenden Fall die Ähnlichkeit zwischen dem Markenbestandteil PRO BIO bei der angefochtenen Marke und der Marke PROBIOS bejaht werden.

Zwischen PRO BIO und PROBIOCIN besteht ebenfalls Ähnlichkeit: Zwar unterscheiden sich die Marken im Schriftbild und in der Silbenzahl, sie weisen jedoch bis auf die bei medizinischen Produkten häufige Endsilbe «cin» die gleiche Buchstabenfolge auf. Zudem wird bei PROBIOCIN das «i» in allen Landessprachen betont, was eine Herausfilterung des Sinngehaltes «biologisch» (BIO) fördern kann.

3. Zwischen den Elementen der Warengleichheit und der Markenähnlichkeit besteht eine Wechselbeziehung, bei der es letztlich einzig auf die Verwechslungsgefahr ankommt. Diese nimmt einerseits ab, je mehr sich die zu vergleichenden Marken unterscheiden, andererseits aber auch, je mehr sich die gekennzeichneten Waren voneinander unterscheiden (vgl. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 1994, N 8 zu Art. 3). Beim Vergleich der Marken ist gebührend zu berücksichtigen, wie diese vom relevanten Publikum wahrgenommen werden. Der vorzunehmende Vergleich ist nicht in erster Linie ein direkter Vergleich der Marken, sondern ein Vergleich zwischen einer Marke und dem Erinnerungsbild einer anderen Marke, oder zwischen den Erinnerungsbildern beider Marken. Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks sind die Marken nicht in ihre Bestandteile zu zerlegen und in ihren Details zu vergleichen, weil dies nicht die Art ist, in welcher Marken durch das relevante Publikum wahrgenommen oder erinnert werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist aus der Sicht des durchschnittlichen Letztabnehmers zu beurteilen (vgl. Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. S. 229ff.; BGE 84 II 519; 77 II 334; 69 II 204; 56 II 466; 56 II 406).

In Anbetracht der hier in Frage stehenden Produkte ist im vorliegenden Fall zwar von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Käufer auszugehen. Der

Bestandteil Aktiengesellschaft in der angefochtenen Marke wird vom Konsumenten wegen des beschreibenden Gehaltes jedoch kaum beachtet. Im Erinnerungsbild bleibt vielmehr «PRO BIO» haften. In Anbetracht der Produktegleichheit und des hohen Ähnlichkeitsgrades der Marken muss daher für die in Frage kommenden Abnehmerkreise die Verwechslungsgefahr beachtet werden.

4. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, eine Schwesterngesellschaft besitze die Markenrechte an der Bezeichnung PROBIOTICUM und habe sich mit der widersprechenden Partei dahingehend geeinigt, dass zwischen den beiden Marken PROBIOS und PROBIOTICUM keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Einrede älterer Drittrechte ist jedoch gestützt auf Art. 3 Abs. 3 MSchG nicht möglich und muss daher ausser Acht gelassen werden.

Auch der Einwand der Widerspruchsgegnerin, die Marke PRO BIO AKTIENGESELLSCHAFT werde nur als Firmennamenname verwendet, kann im vorliegenden Fall nicht gehört werden: Wird das Zeichen innerhalb der gesetzlich festgelegten Karenzfrist nicht gebraucht, so wird die eingetragene Marke unter Umständen nichtig. Solange sie jedoch eingetragen und die Karenzfrist nicht abgelaufen ist, verleiht sie ihrem Inhaber unabhängig von seinen Absichten ein Gebrauchsrecht. Gerade dieses Recht jedoch soll dem Markeninhaber durch die Anstrengung des Widerspruchsverfahrens strittig gemacht werden.

*Art. 3 al. 1 lettre c, 78 al. 1 et 2 LPM, 60 OPM – «CELLAP»*

- *L'inscription d'une priorité d'usage dans le registre des marques peut être révoquée (c. 8 à 11).*
- *Il est possible de revendiquer une priorité d'usage pour certains produits et/ou services seulement (c. 12 et 13).*
- *Des produits pharmaceutiques sont similaires à des produits diététiques à usage médical (c. 15).*
- *Les consommateurs retiennent de marques uniquement figuratives l'effet d'ensemble de leur image mais aussi leur signification (c. 18).*
- *Die Eintragung einer Gebrauchspriorität im Markenregister kann widerrufen werden (E. 8-11).*
- *Eine Gebrauchspriorität kann auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschränkt werden (E. 12-13).*
- *Pharmazeutische Produkte sind gleichartig mit diätetischen Produkten zu medizinischem Gebrauch (E. 15).*
- *Bildmarken bleiben dem Konsumenten mit ihrem bildlichen Gesamteindruck, aber auch in ihrer Bedeutung im Gedächtnis haften.*

Décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 9 février 1996 dans la cause Cellap Laboratoire S.A. c. Clinique Lémana Rustica S.A.

*Faits :*

1. L'enregistrement de marque attaqué n° 412'823 a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 18 novembre 1994. La marque revendique la liste de produits et services suivants:

Classe 3 : produits et préparations cosmétiques

Classe 5 : produits pharmaceutiques et diététiques à usage médical

Classe 41 : services médicaux, services d'une clinique, services hospitaliers, services de santé.

L'enregistrement de marque a été publié avec la revendication de priorité découlant de l'usage suivante : octobre 1973.

2. Par mémoire du 14 février 1995, la demanderesse a formé opposition partielle à l'enregistrement de marque précité. L'opposition se fonde sur la marque antérieure n° 345'046, revendiquant les produits suivants :

Classes 3 et 5 : Produits cosmétiques, produits pharmaceutiques.

3. En date du 31 janvier 1995, l'office a procédé d'office à une rectification de la publication «priorité d'usage octobre 1973», la priorité d'usage selon la déclaration formulée par la défenderesse lors du dépôt de la marque étant stipulée comme suit: «octobre 1973 pour les services».
4. L'opposante fait valoir en premier lieu que son opposition est recevable attendu que la priorité d'usage publiée est le fruit d'une erreur de l'office, la priorité d'usage revendiquée lors du dépôt de la marque par la défenderesse étant limitée aux services seulement. Elle allègue en outre que les marques peuvent être confondues de par leur effet d'ensemble, compte tenu que les marques figuratives ne représentent pas d'objet identifiable et que c'est bien leur apparence d'ensemble qui est mémorisée par les consommateurs.
5. Dans sa réponse du 16 mars 1995, la défenderesse allègue que l'opposition est irrecevable, qu'un enregistrement de marque est indivisible et que c'est à juste titre que l'office a rectifié la revendication de priorité d'usage en l'étendant à tous les produits et services.
6. Dans sa réplique du 23 mars 1995, l'opposante confirme ses allégués contenus dans son acte d'opposition. Par duplique du 27 octobre 1995, la défenderesse

conteste la qualité pour agir en raison d'une absence d'intérêts juridiquement protégés de l'opposante.

*Droit :*

7. En application de l'art. 78 al. 1 LPM, celui qui a le premier utilisé une marque sur des produits ou leur emballage ou pour des services, avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (RS 232.11) jouit d'un droit qui prime celui d'un premier déposant à condition de déposer sa marque dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi précitée. En outre, une opposition dans le cas d'espèce est irrecevable.
8. En application de l'art. 60 OPM, l'Institut enregistre et publie cette de date du premier usage sans en vérifier le bien-fondé ; en outre l'inscription de cette priorité d'usage dans le registre des marques constitue une présomption réfutable (David, *Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz*, 1994, ad art. 78 n° 6 p. 387).
9. Par ailleurs, la revendication de la priorité d'usage de la défenderesse étant sans équivoque, elle n'avait pas à être interprétée par l'office. Dès lors, la publication de la priorité pour octobre 1973 sans autre précision était une erreur de l'office.
10. Bien que le pouvoir de cognition de l'office soit, dans le domaine, particulièrement restreint, il est conforme cependant à la nature du droit public et de l'intérêt public qu'un acte administratif qui ne correspond pas à la loi soit révoquant (ATF 99 Ib 339). Selon cette même jurisprudence, les autorités administratives doivent veiller au respect du principe de la véracité des inscriptions portées aux registres publics et ont l'obligation d'intervenir d'office lorsque une inscription n'est pas conforme, le cas échéant en modifiant leur décision.
11. L'office peut dès lors révoquer l'enregistrement d'une indication portée au registre s'il apparaît qu'il aurait dû, grâce à un examen attentif, se rendre compte qu'au vu de la déclaration produite il n'y avait pas lieu de la modifier (arrêt du tribunal fédéral du 10 mai 1984 dans RSPI 1984 I 60).
12. Finalement, au vu de l'article 78 al. 1 LPM, rien ne s'oppose à ce que le déposant d'une marque revendique une priorité d'usage partielle pour certains produits ou services mais revendique en même temps la protection de la marque pour d'autres produits pour lesquels il n'a pas utilisé la marque avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les marques du 28 août 1992.
13. En conséquence, la revendication de priorité partielle pour les services seulement est valable et sans équivoque. En outre, pour les produits, pour lesquels

aucune priorité d'usage n'est revendiquée, l'art. 78 al. 2 LPM ne trouve pas application et l'opposition est dès lors recevable.

14. Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Pour qu'il y ait similarité entre des marchandises, il faut que leur acquéreur final arrive à la conclusion, eu égard à leur lieu habituel de fabrication, qu'elles proviennent de la même entreprise ou pour le moins d'entreprises liées entre elles (David, *Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz*, 1994, ad. art. 3 n° 35 p. 73).
15. Dans le cas présent, les deux marques sont enregistrées pour des produits cosmétiques et pharmaceutiques. En outre les produits diététiques à usage médical de la défenderesse peuvent être considérés comme similaires aux produits pharmaceutiques de l'opposante compte tenu de leur but médical commun et leur lieu de fabrication qui bien souvent coïncide.
16. Il convient d'examiner ensuite si, pour les produits mis en comparaison, il existe un risque de confusion entre les deux marques. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral (117 II 326), le risque de confusion entre les marques doit être jugé d'autant plus sévèrement si les produits sont proches et inversement. Dans le cas d'espèce, un faible degré de similarité entre les marques suffira à admettre le risque de confusion.
17. Par ailleurs, le consommateur n'a généralement pas les deux marques mises en comparaison sous les yeux en même temps. Au contraire, il devra comparer l'impression que la marque antérieure a laissée dans sa mémoire et la nouvelle marque à laquelle il est confronté, avec laquelle il n'a peut-être eu qu'un contact furtif (ATF 93 II 265). Le consommateur bien souvent ne mémorise pas littéralement la marque mais celle-ci laisse une impression qui peut être vague et subliminale et qui ne redevient consciente que lorsque le consommateur revoit la marque à nouveau ou une marque similaire (S. Hartmann, *Subliminal confusion: the misappropriation of advertising value*, *Trade Mark Reporter* vol. 78 p.517).
18. Dans le cas de marques uniquement figuratives, l'effet d'ensemble de leur image, mais aussi leur signification, restent ancrées dans la mémoire des consommateurs. En outre, certains éléments peuvent être plus caractéristiques et influencer plus fortement l'effet d'ensemble (David, *op. cit.* ad art. 3 n° 23 p. 69). Dans le cas présent, la marque opposante est composée de deux parties, l'une représentant une croix et l'autre deux découpures de cercles clairs, celle de gauche partielle, celle de droite représentant un rond dans son entier, sur un fond foncé, le tout étant exécuté de couleur or. Enfin, ces figures sont purement fantaisistes et ne représentent pas un objet comme par exemple un animal ou une fleur que les consommateurs pourraient identifier.

19. Dans le domaine pharmaceutique et médical, une croix, proche de la croix rouge est souvent utilisée ; de couleur verte, elle sert notamment d'enseigne aux pharmacies. En conséquence, le public accordera une plus grande force distinctive à l'autre élément graphique qui compose la marque.
20. Dans le cas de la marque attaquée, son enregistrement ne revendique pas de couleur particulière, elle peut donc être exécutée dans toutes les teintes y compris le doré. En conséquence, la couleur or de la marque opposante ne permet pas d'écarter le risque de confusion. Par ailleurs, la marque présente les mêmes découpures que la marque opposante avec en plus un cercle de couleur sombre à l'intérieur du cercle clair et décentré. Dans les deux cas, les marques mises en comparaison peuvent être vaguement assimilées à des «C» stylisés.
21. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que, vu la difficulté pour le public de mémoriser une marque uniquement figurative et abstraite dans ses détails, il apparaît que le cercle plus petit de couleur foncée contenu dans la marque attaquée ne suffit pas à exclure le risque de confusion. L'opposition est dès lors admise.



Streitmarke (1994)



Widerspruchsmarke (1986)

Art. 3 al. 1 lettre c et 17 al. 3 LPM – «PRINCE»

- Si la marque attaquée est transférée pendant la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient partie à la procédure (c. 11).
- Des gaufrettes, barres et tablettes de chocolat sont identiques ou, pour le moins, similaires à des biscuits, gaufres, gaufrettes et chocolats (c. 13).
- Une marque, même très faible à l'origine, peut, consécutivement à un usage intensif, acquérir une grande force distinctive et mériter dès lors une protection renforcée (c. 15 et 16).
- L'existence d'une série de marques appartenant à l'opposante peut accroître le risque de confusion entre la marque opposante et celle attaquée (c. 19).
- La dénomination PRINCE ou PRINZ n'est pas descriptive d'une qualité (c. 20).
- Il suffit qu'un seul élément de la marque antérieure, s'il est caractéristique, soit repris dans la marque postérieure pour créer un risque de confusion (c. 21).
- La première partie d'une marque verbale joue un rôle prédominant (c. 22).
- L'adjonction d'un élément même distinctif à l'élément essentiel d'une marque antérieure peut ne pas suffire à modifier l'effet d'ensemble de cette dernière (c. 23).
- Il existe un risque de confusion entre les marques PRINCE FOURRE et PRINZENROLLEN d'une part et, de l'autre, PRINCE POLO (c. 24).
- Wird die angefochtene Marke während des Widerspruchsverfahrens übertragen, wird der neue Inhaber Verfahrenspartei (E. 11).
- «Gaufrettes, barres et tablettes de chocolat» sind identisch oder wenigstens gleichartig mit «biscuits, gaufres, gaufrettes et chocolats» (E. 13).
- Eine anfänglich schwache Marke kann durch intensiven Gebrauch grosse Kennzeichnungskraft erlangen und stärkeren Schutz geniessen (E. 15-16).
- Eine Markenserie des Widersprechenden kann die Verwechslungsgefahr zwischen Streit- und Widerspruchsmarke vergrössern (E. 19).
- PRINCE oder PRINZ bezeichnet keine Qualität der Ware (E. 20).
- Ein Bestandteil der älteren Marke in der jüngeren genügt zur Verwechslungsgefahr, sofern er kennzeichnungskräftig ist (E. 21).
- Der erste Teil einer Wortmarke ist besonders auffällig (E. 22).
- Selbst wenn zum Hauptbestandteil der älteren Marke ein unterscheidungskräftiges Merkmal hinzugefügt wird, verändert dies den Gesamteindruck nicht genügend (E. 23).
- Zwischen PRINCE FORRE bzw. PRINZENROLLEN und PRINCE POLO besteht Verwechslungsgefahr (E. 24).

Décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 9 février 1996 dans la cause General Biscuits België N.V. c. Zakłady Przemysłu Cukierniczego «Olza» S.A.

*Faits :*

1. L'enregistrement de marque attaqué n° 408'532 PRINCE POLO a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 10 mars 1994. La marque revendique la liste de produits et services suivants :

Cacao, chocolat, produits de cacao, produits de chocolat, biscuits, gaufrettes, produits de confiserie, pâtisserie et boulangerie.

2. Par mémoires du 9 juin 1994, la demanderesse a formé deux oppositions contre l'enregistrement de marque précité. Les oppositions se fondent sur les marques antérieures n° IR 564'545 PRINZENROLLEN du 29 novembre 1990 revendiquant les produits suivants :

Classe 30 : Biscuits, gaufrettes, gaufres, pâtisserie, produits de boulangerie, cacao, chocolat, produits de chocolatiers, confiserie, bonbons, sucreries, cakes, gâteaux.

et R 302'800 PRINCE FOURRE du 24 septembre 1985, revendiquant les produits suivants :

Classe 30 : Biscuits, gaufres, articles en chocolat de confiserie.

3. L'opposante fait valoir que les marques PRINZENROLLEN et PRINCE POLO ont le même effet phonétique, qu'il en va de même pour la marque PRINCE FOURRE et que le fait que le terme PRINZ soit en allemand ne change rien. Elle fait valoir en outre qu'elle est titulaire de toute une série de marques contenant l'indication PRINCE.
4. Par décision incidente du 14 juin 1994, les deux oppositions ont été réunies dans une seule procédure.
5. Dans sa réponse du 31 janvier 1995, la défenderesse allègue que les marques opposantes sont descriptives quant à la qualité (PRINCE) et quant au contenu (-FOURRE ou -ROLLEN) et sont donc dépourvues de toute force distinctive à la différence de la marque PRINCE POLO dont le terme POLO donne toute son originalité à la marque.
6. Dans sa réplique du 13 juin 1995, l'opposante fait valoir que le risque de confusion doit s'examiner eu égard à l'effet d'ensemble des marques laissés dans la mémoire des consommateurs, qu'il y a risque de confusion lorsque la marque ancienne est reprise entièrement ou par ses éléments essentiels dans la nouvelle marque, que l'identité entre les produits accroît le risque de confusion par un effet alternatif et que les marques de la série PRINCE ont acquis une force distinctive accrue de par leur usage intensif sur le marché. Elle dépose en



outre plusieurs échantillons et des copies de factures de livraisons pour démontrer l'usage intensif de la marque.

7. Par duplique du 9 août 1995, la défenderesse allègue que le terme PRINCE est contenu dans 247 marques et qu'ainsi le terme a subi un très fort phénomène de dilution et qu'en outre, la marque étant sous chaque forme différente destinée aux mêmes produits, on ne peut parler de marque de série et qu'enfin les documents déposés, concernant la juxtaposition de divers produits indépendants les uns des autres, ne démontrent nullement que la désignation PRINCE a acquis une force distinctive accrue auprès des consommateurs.
8. Par radiation partielle du 31 août 1995, la liste des produits de la marque attaquée a été limitée comme suit :

Classe 30: Gaufrettes, barres et tablettes de chocolat.

Cette modification a été publiée dans la FOOSC du 20 septembre 1995.

9. Enfin, la marque attaquée a été transférée en date du 29 novembre 1995, cette modification n'ayant pas encore été publiée.

*Droit :*

10. En application de l'art. 37 PA, les autorités fédérales notifient leurs décisions dans la langue officielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient leurs conclusions. Dans le cas d'espèce, l'opposition ayant été introduite en français, il convient de mener la procédure en cette langue.
11. En application de l'article 17 al. 3 LPM, les actions prévues par la LPM peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert. Après le transfert, le nouveau titulaire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien titulaire et devient dès lors, dans le cas d'espèce, partie à la procédure d'opposition. Dès lors, la qualité passive pour agir du nouveau titulaire de la marque attaquée est donnée.
12. Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Pour qu'il y ait similarité entre des marchandises, il faut que leur acquéreur final arrive à la conclusion, eu égard à leur lieu habituel de fabrication, qu'elles proviennent de la même entreprise ou pour le moins d'entreprises liées entre elles (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 1994 ad. art. 3 n° 35 p. 73).
13. Dans le cas d'espèce, les gaufrettes, barres et tablettes de chocolat contenues dans la liste des produits de la marque attaquée doivent être tenues pour iden-

tiques ou pour le moins similaires aux biscuits et gaufres ou gaufrettes ainsi que les chocolats figurants dans les listes de produits des marques opposantes.

14. Il convient d'examiner ensuite si, pour les produits mis en comparaison, il existe un risque de confusion entre les deux marques. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral (117 II 326), le risque de confusion entre les marques doit être jugé d'autant plus sévèrement si les produits sont proches et inversement. Dans le cas d'espèce, un faible degré de similarité entre les marques suffira à admettre le risque de confusion.
15. Une marque, de par son usage fréquent, dans le commerce, par exemple au moyen d'actions promotionnelles, ou dans la publicité, peut acquérir une certaine réputation, un certain degré de notoriété. Ainsi, le principe veut que, pour des produits d'usage quotidien, des marques renommées ou bien connues du public méritent une protection renforcée car elles demeurent mieux gravées dans la mémoire et empêchent la perception correcte d'un signe semblable (RSPI 1991 p. 94 jugement du TC BE du 8 avril 1987 nivea/nievina). En effet, une marque dont la force distinctive à l'origine pouvait être tenue pour insignifiante, peut, de par un usage fréquent, devenir une marque bien connue du public, c'est-à-dire constituer un signe fort (Troller, Immaterialgüterrecht, 3ème édition, vol. 1, p. 239). Par ailleurs, pour des produits d'utilisation journalière, les consommateurs ne se rappellent pas les détails de l'offre promotionnelle ou la publicité mais l'impression laissée par la marque dans son ensemble (ATF in RSPI 1956 p. 194 ss).
16. En conséquence, plus la marque sera connue, plus le risque de confusion sera grand parce que le consommateur final, à cause de l'effet attractif de la marque la plus ancienne qu'il a mémorisée, sera conduit à confondre rapidement une nouvelle marque présentant des analogies avec cette dernière (David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz ad. art. 6 n° 4 p.126).
17. Dans le cas d'espèce, les factures de livraisons démontrent que ces dernières sont importantes ; en outre, compte tenu de la publicité faite sur les chaînes de télévision françaises qui sont largement captées en Suisse romande, la marque PRINCE est assez largement répandue auprès du public.
18. A l'opposé, la défenderesse fait valoir que de nombreux enregistrements de marques contenant le terme PRINCE contribuent à affaiblir la force distinctive des marques opposantes. Toutefois, au regard du rapport de recherche déposé à titre de preuve par la défenderesse, il apparaît que la majeure partie des marques citées appartient justement à l'opposante ou alors concerne soit des produits totalement différents soit des produits alimentaires mais d'un domaine autre que celui de la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie.
19. En outre, bien que, dans le cadre de la procédure d'opposition, le risque de confusion doive s'examiner eu égard aux deux marques mises en comparai-

son, l'existence d'une série de marques appartenant à l'opposante peut accroître le risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée, attendu que les consommateurs peuvent ainsi plus facilement attribuer la marque attaquée à l'opposante (David, op. cit., ad. art. 3 n° 21 p. 65).

20. Au vu de ce qui précède, contrairement aux allégués de la défenderesse, la désignation PRINCE ou PRINZ contenue dans les marques PRINCE FOURRE ou PRINZENROLLEN n'est nullement descriptive ou qualitative et dispose dès l'origine d'une force distinctive certaine, qui n'a pas été affaiblie par la présence de marques tierces, le terme PRINCE étant en outre l'élément essentiel de la marque.
21. Bien que le risque de confusion doive s'examiner eu égard à l'effet d'ensemble des marques opposées, certains éléments de la marque jouent un rôle prédominant par rapport aux autres, cela plus particulièrement si ces derniers sont descriptifs ou appartiennent au domaine public. Ainsi, l'adjonction de plusieurs termes ne suffit pas dans certains cas à influencer de manière déterminante l'effet d'ensemble laissé par la marque, cela d'autant plus lorsque l'adjonction est constituée uniquement de termes génériques ou que ces termes n'arrivent pas à changer l'effet d'ensemble de la marque de manière significative (David, op cit., ad. art. 3 n° 1 p. 62). Il existe dès lors déjà un risque de confusion lorsque seul un élément de la marque antérieure est repris et que cet élément est caractéristique et déterminant (ATF 96 II 404 men's club/eden club super star).
22. Au regard de la jurisprudence du tribunal fédéral, le début du mot, notamment la première syllabe, reste mieux ancré dans la mémoire des consommateurs (ATF 102 II 126) et joue dès lors un rôle prédominant. Ainsi le mot POLO, figurant en deuxième position, il passera plus inaperçu lors de l'examen furtif de la marque par l'acheteur.
23. Considérant que le risque de confusion doit s'examiner eu égard à l'effet d'ensemble des marques, celles-ci, bien que composées de parties différentes, peuvent éveiller la même impression d'ensemble. Dès lors, la force distinctive des termes composant une marque et l'éventuel risque de confusion ne doivent pas être examinés en morcelant les marques comme des mosaïques. Il ne suffit donc pas, pour créer une nouvelle marque, de reprendre l'élément essentiel d'une marque antérieure appartenant à un tiers et d'y adjoindre un autre terme, comme par exemple sa propre raison sociale ou un quelconque autre mot, qui, bien qu'ayant à lui seul une force distinctive, ne permet pas de modifier l'effet d'ensemble de la marque de manière significative (David, op. cit., ad. art. 3 n° 11 p. 62).
24. Au vu de ce qui précède, attendu que l'élément essentiel des marques opposantes PRINCE respectivement PRINZ est repris entièrement dans la marque

attaquée, que dans les deux cas c'est le premier terme de la marque et qu'enfin le terme POLO, bien que distinctif s'il est pris isolément, ne permet pas d'influencer l'effet d'ensemble de la marque PRINCE POLO pour que celle-ci ne soit pas confondue avec la marque PRINCE FOURRE respectivement PRINZENROLLEN, il convient d'admettre qu'aux yeux du public la marque PRINCE POLO peut être attribuée à l'entreprise de l'opposante.

25. Les oppositions n° W219/1994 PRINZENROLLEN et 220/1994 PRINCE FOURRE sont dès lors déclarées bien fondées. L'enregistrement de la marque attaquée est ainsi révoqué.

#### IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 3 LDAI, 19 al. 2 et 266 al. 2 et 7 ODAI, 99 et 103 OJF –  
«SAN PELLEGRINO»

- *Le recours de droit administratif est recevable contre une décision cantonale en matière de denrées alimentaires (c. 2b).*
- *L'apposition, sur une étiquette, d'indications faisant croire à des propriétés favorables à la santé est soumise à l'autorisation de l'office fédéral de la santé publique (c. 4).*
- *Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen einen kantonalen Entscheid betreffend Lebensmittel (E. 2b).*
- *Das Anbringen von Angaben über gesundheitsfördernde Eigenschaften auf einer Etiketle unterliegt der Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheitswesen (E. 4).*

Arrêt du tribunal fédéral (2ème cour de droit public) du 12 mars 1993 dans la cause X. c. Conseil d'Etat du canton des Grisons.

*Fatti :*

A. La ditta Y. è una società individuale (sic), il cui titolare è X. Essa vende sul mercato svizzero le acque minerale San Pellegrino e Boario, importate dall'Italia. L'etichetta della San Pellegrino indica che «l'acqua minerale San Pellegrino può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Stimola la digestione e può favorire le funzioni epatobiliari». L'etichetta della Boario menziona effetti terapeutici curativi o preventivi del prodotto. Il 19 febbraio 1991, il laboratorio chimico e ispettorato delle derrate alimentari del cantone dei Grigioni ha vietato la messa in commercio delle citate acque minerali. A sostegno della sua decisione, ha osservato che il contenuto delle etichette non era conforme a quanto prescritto dall'ordinanza federale sulle derrate alimentari (Oder; RS 817.02). Infatti, venivano reclamizzati effetti terapeutici e sanitari delle acque, ciò che non è consentito senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'ufficio federale della sanità pubblica, autorizzazione che la ditta Y. non aveva chiesto né ottenuto.

L'opposizione proposta il 17 marzo 1991 dalla ditta Y. contro il divieto di vendita è stata respinta dal dipartimento di giustizia, polizia e sanità del cantone dei Grigioni il 3 ottobre 1991.

- B. Adito il 24 ottobre 1991 dalla ditta Y., il governo del cantone dei Grigioni ne ha respinto il gravame con decisione del 10 marzo 1992. In primo luogo ha considerato che le etichette all'esame contenevano delle diciture vietate dall'art. 19 cpv. 1 ODerr o, perlomeno, sottoposte ad autorizzazione giusta l'art. 19 cpv. 2 ODerr. Senonché, la ditta non era in possesso di una tale autorizzazione. In secondo luogo, ha rilevato che le etichette dovevano precisare, conformemente all'art. 226 cpv. 2 lett. d ODerr, che si trattava di acqua minerale calcica nonché indicare, in applicazione dell'art. 226 cpv. 5 ODerr, il paese di provenienza.
- C. Il 6 aprile 1992, la ditta Y. ha introdotto dinanzi al tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la decisione governativa sia annullata, che sia autorizzata la vendita delle acque minerali e che venga proibito al laboratorio chimico cantonale di trasmettere a terzi informazioni che la concernono. Essa si duole, in sintesi, di una violazione degli art. 4 Cost. (disparità di trattamento, formalismo eccessivo) e 31 Cost.

Chiamato a esprimersi, il dipartimento federale dell'interno propone la reiezione del gravame, postulata anche dal governo del cantone dei Grigioni nella misura in cui il ricorso è ammissibile.

*Diritto :*

- 2b. Nella fattispecie, le autorità cantonali hanno emanato le loro decisioni in base alla legislazione federale, segnatamente in base alla legge federale dell'8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo (LDerr; RS 817.0) e alla relativa ordinanza del 26 maggio 1936 (ODerr; 817.02). Ancorché gli art. 3 segg. LDerr attribuiscono in larga misura ai cantoni la vigilanza sulle derrate alimentari, il diritto cantonale non assume portata propria e rimane semplice atto di esecuzione del diritto federale. Aggiungasi poi che, in concreto, non ricorre alcuna delle eccezioni di cui agli art. 99 segg. OG e che il tribunale federale ha ammesso più volte la possibilità d'impugnare con ricorso di diritto amministrativo decisioni emanate in materia di derrate alimentari (DTF 117 Ib 445 consid. 1 d e riferimenti). Il presente ricorso di diritto amministrativo è, quindi, in via di principio, ammissibile.
4. Secondo le etichette litigiose acquisite agli atti, l'acqua in discussione «può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Stimola la digestione e può favorire le funzioni epatobiliari». A parere delle autorità cantonali, la citata dicitura ricade, perlomeno, tra le indicazioni che fanno concludere per un'azione favorevole alla salute, ossia tra quelle che l'art. 19 cpv. 2 ODerr sottopone ad autorizzazione. Conformemente a questo disposto, l'uso d'indicazioni che facciano concludere per un'azione favorevole alla salute necessita infatti di un'autorizzazione dell'ufficio federale della sanità pubblica. Quest'ultimo può esigere, prima di concedere l'autorizzazione, che

il fabbricante o il venditore produca una perizia, allestita a sue spese, di un istituto universitario riconosciuto o di un'istituzione medica specializzata. A sua volta, l'art. 266 cpv. 7 ODerr prevede che le allusioni a proprietà per la prevenzione, il trattamento o la guarigione di una malattia dell'uomo sono vietate. Sono invece ammesse altre allusioni come, ad esempio, «adatta per un'alimentazione povera di sodio», se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l; l'ufficio federale può autorizzare altre indicazioni del genere, nella misura in cui sia comprovata una particolare azione fisiologica al confronto con una normale acqua potabile. Nel caso concreto, è sufficiente rilevare, come fatto dalle autorità cantonali, che nessuna autorizzazione è stata chiesta per riprodurre le già citate diciture sulle etichette : ciò basta per considerare le stesse illecite e contrarie alle norme ricordate. Ferme queste premesse, può rimanere irrisolta la questione se parte delle diciture litigiose siano non solo non autorizzate, ma addirittura proibite, poiché si riferiscono alla prevenzione di malattie. Aggiungasi poi che le etichette contestate sono illegali anche perché non indicano che l'acqua in discussione, dato il suo contenuto di calcio superiore ai 150 mg/l, è calcica, esigenza prevista in modo espresso dall'art. 266 cpv. 2 lett. d ODerr. Infine, si può altresì osservare che la censurata disparità di trattamento rispetto ad altre ditte, per le quali si tollererebbe la menzione sull'etichetta del termine di «fitness» è priva di fondamento : da un lato, perché da una situazione illegale un ricorrente non può dedurre un trattamento altrettanto illecito, salvo in casi i cui presupposti non sono qui realizzati (cfr. DTF 116 Ib 234 consid. 4, 139 consid. 5a); dall'altro, perché la dicitura «fitness» non ha nulla in comune con il contenuto delle etichette all'esame. Il gravame è quindi manifestamente infondato.

#### Art. 292 CP – «INSOUMISSION»

- *L'article 292 CP ne s'applique que subsidiairement, à défaut d'une disposition spéciale de droit fédéral ou cantonal, qui réprime l'insoumission elle-même.*
- *Art. 292 StGB ist gegenüber einer Spezialbestimmung des eidgenössischen oder kantonalen Rechts, die den Ungehorsam mit Strafe bedroht, nur subsidiär anwendbar.*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 25 janvier 1995 dans la cause X. c. ministère public du canton d'Appenzell Rhodes extérieures (publié in SJ 1995, 371, résumé et traduit par André Schmidt)

Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'art. 292 CP ne s'applique que subsidiairement, à défaut d'une disposition spéciale de droit fédéral ou cantonal qui réprime l'insoumission elle-même (ATF 106 IV 279 consid. 2 = JdT 1982 IV 18; ATF 90 IV 206 consid. 3 = SJ 1965 p. 162). Autrement dit, la menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission et une condamnation sur la base de l'art. 292 CP resteront sans effets, respectivement sont contraires au droit, uniquement lorsque les faits qui constituent l'insoumission réalisent d'ores et déjà l'état de fait qui fonde une autre disposition pénale.

Ainsi, la subsidiarité de l'art. 292 CP ne signifie pas qu'une telle menace et une telle condamnation seraient également sans effet, respectivement contraires au droit fédéral, lorsque le comportement interdit par la décision est déjà punissable par ex. comme atteinte à l'honneur ou comme infraction à la LCD. En effet, il n'appartient pas au juge civil de vérifier si l'acte, dont il interdit l'accomplissement, est punissable (pénalement). Il se bornera à examiner, avant de rendre sa décision comportant la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, si dans la loi qu'il applique les conditions de l'interdiction ou de l'injonction qu'il veut imposer sont réalisées et si l'insoumission contre sa décision n'est pas déjà punissable pénalement par une disposition spéciale de droit fédéral ou cantonal.

*Art. 2, 9 Abs. 1 UWG, 63 Abs. 2 OG – «EAMES»*

- *Der urheberrechtliche Lizenznehmer ist lauterkeitsrechtlich zur Unterlassungsklage legitimiert (E. 3).*
- *Der unbefugte Vertrieb urheberrechtlich geschützter Werke ist jedenfalls dann unlauter, wenn eine ganze Produktreihe nachgemacht und irreführend mit dem Originalcharakter der Produkte geworben wird (E. 3).*
- *Celui qui est au bénéfice d'une licence d'un droit d'auteur a qualité pour agir en cessation sur la base de la LCD (c. 3).*
- *La mise en vente dans droit d'oeuvres protégées par le droit d'auteur est de toute façon illicite, lorsque toute une série de produits est contrefaite et est proposée abusivement dans la publicité avec référence aux produits originaux (c. 3).*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 14. November 1995 i.S. I.SpA und C. AG v. V. AG



Charles Eames und seine Ehefrau Ray schufen in den Vierziger- und Fünfzigerjahren dieses Jahrhunderts Möbel, die als Design-Klassiker gelten. Die Herstellung der Möbel übernahm der amerikanische Möbel-Produzent Herman Miller. Zwischen den Designern und Miller bestand eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Charles Eames starb 1978, seine Frau Ray zehn Jahre später. Eine Registrierung der Möbelkollektion in den USA nach den dort bestehenden Vorschriften über den Erwerb eines Copyrights fand nie statt.

Die V. AG stellt Eames-Möbel her und vertreibt sie unter der Bezeichnung «Eames-Collection» in Europa. Ihre Verbindung mit den Designern und Hermann Miller geht auf die zweite Hälfte der Fünfzigerjahre zurück. Die Rechtsvorgängerin der V. AG schloss 1957 und 1959 mit dem Rechtsnachfolger von Hermann Miller Lizenzverträge für Europa und den Nahen und Mittleren Osten. Die Rechte daraus gingen auf die V. AG über.

Die I. SpA bzw. ihre Rechtsvorgängerin war seit 1960 Unterlizenznehmerin der V. AG bzw. deren Rechtsvorgängerin. Auf den 31. Mai 1984 wurden die vertraglichen Beziehungen beendet. Im Jahre 1991 bot die I. SpA die «Eames-Collection» auf dem schweizerischen Markt an. Sie erklärte der V. AG gegenüber, sie fühle sich nicht mehr an die im Lizenzvertrag übernommene Verpflichtung gebunden, nach dessen Beendigung keine Eames-Möbel zu produzieren und die Urheberrechte von Herman Miller niemals in Zweifel zu ziehen.

Am 11. September 1991 reichte die V. AG beim Obergericht des Kantons Zürich Klage gegen die I. SpA und deren schweizerische Vertriebsfirma, die C. AG, ein. Sie verlangte, den Beklagten sei unter Strafandrohung (Art. 292 StGB) zu verbieten, die nach dem Design von Charles und Ray Eames hergestellten und im Prospekt der Beklagten abgebildeten Möbel in der Schweiz zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen. Das Klagebegehren bezog sich namentlich auf eine Reihe einzeln aufgezählter Möbelmodelle.

Mit Urteil vom 12. Dezember 1994 hiess das Obergericht die Klage im wesentlichen gut und verbot den Beklagten, die aufgezählten Möbelmodelle in der Schweiz zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen. Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten aus folgenden Erwägungen ab:

- 2.- [...] In ihrer Berufung stellen die Beklagten nicht mehr in Abrede, dass die Möbelmodelle, auf die sich das Klagebegehren bezieht, in der Schweiz urheberrechtlich schutzfähig sind. Sie bestreiten jedoch die Aktivlegitimation der Klägerin. Ihrer Auffassung nach beurteilt sich die Frage, ob die Urheberrechte von den Designern auf die Herman Miller Furniture Company übergegangen sind, aufgrund von Art. 122 IPRG nach dem Vertragsstatut, mithin nach amerikanischem Recht. Dieses aber verlange für die Übertragung von Urheberrechten einen schriftlichen Vertrag. Da es am Nachweis eines solchen feh-

le, habe das Obergericht zu Unrecht angenommen, die Herman Miller Furniture Company habe von den Urhebern rechtsgültig Rechte erworben, die sie der Klägerin hätte weitergeben können. Im übrigen stehe – abgesehen von der fehlenden Gültigkeit der Übertragung – auch nicht fest, welche Rechte die Urheber der Herman Miller Furniture Company übertragen hätten; es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin zu Prozessen in eigenem Namen ermächtigt sei.

Die Beklagten beanstanden im weiteren auch die wettbewerbsrechtlichen Erwägungen der Vorinstanz. Sie führen dazu aus, da die Klägerin nicht rechtsgültig Urheberrechte erworben habe, befänden sich beide Parteien in der gleichen Rechtslage. Beide würden seit Jahren – wie sie glauben – berechtigterweise Eames-Möbel vertreiben, wobei sich keine Partei auf urheberrechtlichen Schutz berufen könne. Wenn aber beide Parteien mangels entgegenstehender urheberrechtlicher Ansprüche berechtigt gewesen seien, die Eames-Möbel in ihrer Originalform herzustellen und zu vertreiben, so könne in der Ausübung dieser Rechte kein unlauterer Wettbewerb liegen.

- 3.- Offensichtlich unbegründet sind die Rügen, welche die Beklagten gegen die wettbewerbsrechtlichen Erwägungen des Obergerichts erheben. Ihrer Auffassung, sie seien «mangels entgegenstehender urheberrechtlicher Ansprüche berechtigt», die Möbel der Eames-Collection herzustellen und zu vertreiben, kann nicht gefolgt werden. Aufgrund der überzeugenden Erwägungen des Obergerichts ist vielmehr davon auszugehen, dass die Möbelmodelle, um die sich der Streit der Parteien dreht, in der Schweiz urheberrechtlichen Schutz geniessen. Insoweit beanstanden die Beklagten das angefochtene Urteil denn auch nicht als bundesrechtswidrig. Sie behaupten bloss, das Ehepaar Eames habe bewusst auf urheberrechtlichen Schutz seiner Werke verzichtet. Diese Behauptung findet indessen im angefochtenen Urteil keine Stütze. Sie bleibt daher zufolge der Bindung des Bundesgerichts an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt unbeachtlich (Art. 63 Abs. 2 OG). Im übrigen beziehen sich die Rügen der Beklagten gegen die urheberrechtlichen Erwägungen der Vorinstanz einzig auf die Frage, wer Inhaber der Urheberrechte an den Möbelmodellen bzw. wer zur gerichtlichen Geltendmachung dieser Rechte aktiv legitimiert ist. Wie es sich damit verhält, kann jedoch im Hinblick auf die wettbewerbsrechtliche Beurteilung des Verhaltens der Beklagten dahingestellt bleiben. In diesem Zusammenhang ist lediglich von Bedeutung, dass die Beklagten mit dem Vertrieb ihrer Eames-Collection in der Schweiz fremdes geistiges Eigentum verwerthen, ohne dazu von den Urhebern bzw. deren Rechtsnachfolgern ermächtigt zu sein. Im weiteren ist festzuhalten, dass die Beklagten sich mit der Kopie einer ganzen Produktreihe und mit ihrer irreführenden Werbung systematisch und planmässig an die wirtschaftliche Leistung der Klägerin anlehnen (BGE 113 II 190 E. II/Ib S. 201 f., mit Hinweisen). Bei dieser Sachlage ist dem Obergericht in jeder Hinsicht beizupflichten, wenn es das Verhalten der Beklagten als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG wertet.

Die Aktivlegitimation in bezug auf Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb ist dann gegeben, wenn der Kläger durch das Verhalten des Beklagten in seinen wirtschaftlichen Interessen verletzt oder bedroht wird (Art. 9 Abs. 1 UWG). Vorauszusetzen ist, dass es sich dabei um schutzwürdige Interessen handelt. Diese Voraussetzung ist jedoch im vorliegenden Fall gegeben. Denn unabhängig davon, ob die Rechte an den Eames-Möbeln Herman Miller und der Klägerin rechtsgültig übertragen oder überlassen worden sind, ist aufgrund der Feststellungen des Obergerichts davon auszugehen, dass Herman Miller und die Klägerin durch Charles und Ray Eames jedenfalls zur Verwertung von deren Schöpfungen ermächtigt waren. Es liegt auf der Hand, dass die Klägerin in der wirtschaftlichen Position beeinträchtigt wird, die sie aufgrund dieser Ermächtigung aufgebaut hat, wenn die Beklagten genau die gleichen Möbel auf den schweizerischen Markt bringen und dabei mit ihrer Werbung bei den Abnehmern den Eindruck wecken, sie vertrieben Originalprodukte. Die Klägerin ist deshalb jedenfalls aufgrund des Wettbewerbsrechts zur gerichtlichen Geltendmachung des eingeklagten Unterlassungsanspruchs berechtigt.

- 4.- D sich somit bereits aus dem Wettbewerbsrecht ergibt, dass das Obergericht die Klage zu Recht geschützt hat, erübrigt es sich, die urheberrechtlichen Erwägungen näher zu prüfen, die es zur Begründung seines Urteils zusätzlich anführt. Die dagegen gerichteten Berufungsvorbringen stossen ins Leere.

#### Art. 3 lit. a UWG – «KONKURS-VERLEUMDUNG»

- *Der Tatbestand der unlauteren Herabsetzung im Sinne von Art. 3 lit. a UWG setzt nicht voraus, dass ein mit der Herabsetzung bezweckter Erfolg eintritt (E. 1b).*
- *Eine kreditschädigende, unrichtige Behauptung über eine Bodenbelagsfirma anlässlich der Vergabe eines Auftrages ist selbst dann unlauter, wenn die Vergabe auch aus einem anderen Grund nicht erfolgt wäre (E. 1b).*
- *Die Weitergabe einer unrichtigen Information, an der man selbst Zweifel hegt, erfolgte vorliegend eventualvorsätzlich (E. 2c).*
- *Pour qu'il y ait dénigrement au sens de l'article 3 lettre a LCD, il n'est pas nécessaire que l'allégation inexacte fallacieuse ou inutilement blessante ait produit l'effet recherché (c. 1b).*
- *Une allégation fallacieuse et portant atteinte au crédit d'une entreprise de revêtement de sols, proférée à l'occasion de l'attribution d'une commande, est déloyale alors même que la commande n'aurait pas été attribuée pour un autre motif (c. 1b).*
- *Celui qui propage une information inexacte en doutant de sa véracité agit avec dol éventuel (c. 2c).*

Urteil des Kassationshofs des Schweizerischen Bundesgerichts vom 22. Januar 1996 i. S. X. c. B. AG (mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti, Zürich)

Ein Baukonsortium führte am 17. Juni 1991 eine Sitzung für die Vergebung von Boden- und Wandbelege-Arbeiten durch, für welche sich einerseits die B. AG, andererseits die K. AG beworben hatte, letztere erhielt schliesslich den Zuschlag. Architekt X. machte als Mitglied des Baukonsortiums gegenüber den übrigen Konsortialen die Bemerkung, er habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass die B. AG schon einmal Konkurs gemacht habe. Diese unrichtige, für die Vergebung an die K. AG (gemäss Feststellung der Vorinstanz) aber nicht ausschlaggebende Information hatte X. vom Verwaltungsratspräsidenten der K. AG erhalten. Die I. Gerichtskommission St. Gallen erklärte X. mit Urteil vom 19. April 1994 des unlauteren Wettbewerbs gemäss Art. 3 lit. a i. V. m. Art. 23 UWG schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 7'000.-. Auf Berufung des Verurteilten bestätigte das Kantonsgericht St. Gallen mit Urteil vom 4. Juli 1995 den angefochtenen Entscheid im Schuldpunkt und setzte die ausgesprochene Busse auf Fr. 800.- herab. Das Bundesgericht weist die von Architekt X. gegen dieses Urteil erhobene Nichtigkeitsbeschwerde aus folgenden Erwägungen ab:

- 1.a) Der Beschwerdeführer wendet sich zunächst gegen den Schuldspruch des unlauteren Wettbewerbs. Er macht geltend, seine Äusserung an der Vergabungssitzung vom 17. Juni 1991, wonach die B. AG schon einmal Konkurs gemacht habe, habe rein interne Bedeutung gehabt. Nach aussen habe nur der Zuschlag gewirkt, wobei zwischen der internen Äusserung des Beschwerdeführers und dem Zuschlag kein Kausalzusammenhang bestanden habe. Die B. AG hätte den Zuschlag auch ohne seine Bemerkung nicht erhalten.
- b) Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bezweckt, den lauterer und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1 UWG). Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt nach Art. 3 lit. a UWG insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzend Äusserungen herabsetzt. Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb unter anderem nach Art. 3 UWG begeht, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft (Art. 23 UWG).

Die Vorinstanz stellte für den Kassationshof verbindlich fest (Art. 277bis Abs. 1 BStP), dass die Äusserung des Beschwerdeführers unrichtig war und keinen Einfluss auf die Vergabe der Plattenarbeiten hatte. Letzteres ist jedoch für die Frage des unlauteren Verhaltens ohne Bedeutung. Denn die Bemerkung des

Beschwerdeführers, die B. AG sei schon einmal Konkurs gegangen, war geeignet, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern zu beeinflussen, da sie eine unrichtige und herabsetzende Aussage über die Geschäftsverhältnisse der B. AG enthielt (Art. 2 i.V. mit Art. 3 lit. a UWG). In der Äusserung, die sich wohl nur an den Kreis der Konsortiumsmitglieder richtete, liegt die Ausführung der Handlung. Ihr Erfolg verwirklichte sich durch den herabsetzenden Eindruck, den die Äusserung bei den Konsortiumsmitgliedern hervorgerufen hatte. Ob und wann die Adressaten dieser Äusserung sich durch diese in ihrem Verhalten gegenüber dem herabgesetzten Unternehmen leiten liessen, kann offenbleiben. Nach einmal erfolgter Äusserung war es jedenfalls der Kontrolle des Beschwerdeführers entzogen, ob seine Adressaten deswegen im Rahmen der in Frage stehenden Vergabung oder bei einer künftigen Vergabung in ihrem sonstigen Geschäftsgebaren oder bloss durch Weitergabe der Information das herabgesetzte Unternehmen schädigen würden. Daraus ergibt sich, dass von einer unlauteren Handlung, bei welcher Ausführung und Erfolg auf den Privatbereich beschränkt bleiben und deswegen der potentielle Einfluss auf das Wettbewerbsverhältnis fehlt, nicht die Rede sein kann (vgl. Hans Peter Walter, Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG, SMI 1992, S. 169 ff., insbes. S. 176). Der objektive Tatbestand von Art. 3 lit. a UWG ist deshalb auch insofern erfüllt, als der von Art. 2 UWG geforderte Marktbezug – Beeinflussung des Verhältnisses zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern – gegeben ist. Die Beschwerde ist in diesem Punkt somit unbegründet. [...]

- 2.a) Der Beschwerdeführer rügt sodann eine Verletzung von Art. 18 Abs. 2 StGB. Die Vorinstanz habe den Vorsatz allein damit begründet, dass er sich bewusst gewesen sei, die fragliche Äusserung sei möglicherweise falsch. Die Willensseite des Vorsatzes habe sie ausser Betracht gelassen.
- b) Der Begriff des Eventualvorsatzes hat im Nebenstrafrecht, so auch im Immaterialgüterrecht, den gleichen Inhalt wie im gemeinen Strafrecht (BGE 84 IV 128). Nach der Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt oder sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 121 IV 249 E. 3a/aa, 119 IV 1 E. 5a, je mit Hinweisen). Im Einzelfall können sich bei der Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit Schwierigkeiten ergeben. Hinsichtlich der Wissensseite stimmen beide Erscheinungsformen des subjektiven Tatbestandes überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willensmoment. Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintrete und sich das Risiko der Tatbestandserfüllung nicht verwirklichen werde. Der eventualvorsätzlich handelnde Täter nimmt hingegen den als möglich erkannten Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf und «will» ihn somit im Sinne von Art. 18 Abs. 2 StGB. Dass er ihn «billigt», ist demgegenüber nicht erforderlich (gehend BGE 96 IV 99, 103 IV 68).

Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sogenannte innere Tatsachen, ist damit Tatfrage und als tatsächliche Feststellung für das Bundesgericht verbindlich (Art. 273 Abs. 1 lit. b und Art. 277bis Abs. 1 BStP; vgl. BGB 121 IV 249 E. 3a/aa, 119 IV 1 E. 5a, je mit Hinweisen). Indes ist der Vorsatz als innere Tatsache nur anhand äusserer Kennzeichen feststellbar. Tat- und Rechtsfragen sind insofern eng miteinander verbunden und überschneiden sich teilweise. Deshalb ist die Rechtsfrage, ob der Täter eventualvorsätzlich handelte, ohne Bewertung der Tatfrage kaum zu beantworten. Die kantonale Instanz hat deshalb die in diesem Zusammenhang relevanten tatsächlichen Umstände so erschöpfend wie möglich festzustellen, und das Bundesgericht kann – jedenfalls in gewissem Umfang – die richtige Bewertung der äusseren Umstände, aus denen der Schluss gezogen wurde, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen, im Hinblick auf den Rechtsbegriff des Eventualdolus überprüfen (BGE 121 IV 249 E. 3a/aa, 119 IV 1 E. 5a und 242 E. 2c).

- c) Die Vorinstanz stellte fest, der Beschwerdeführer sei sich der Möglichkeit bewusst gewesen, dass die fragliche Information falsch sein könnte. Sie stütze sich hierfür auf die Aussagen des Beschwerdeführers und auf das Protokoll der Sitzung vom 17. Juni 1991, in welchem die wesentliche Äusserung, wie mehrfach und im Ergebnis auch vom Beschwerdeführer selbst bezeugt wurde, richtig wiedergegeben wird. Wenn der Beschwerdeführer aber Zweifel an der Richtigkeit seiner für die B. AG schwerwiegenden Aussage hatte und er sie trotzdem vorbrachte, hat die Vorinstanz zu Recht Eventualvorsatz bejaht. Unter diesen Umständen ist der Schluss, die Herabsetzung der B. AG sei für ihn für den Fall der Unrichtigkeit seiner Bemerkung voraussehbar gewesen und habe sich ihm als so wahrscheinlich aufdrängen müssen, dass sein Verhalten vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann, nicht bundesrechtswidrig. Eine über die Herabsetzung des Angegriffenen hinausgehende besondere Absicht der Wettbewerbsbeeinflussung oder der Verletzung ist nicht erforderlich. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.
3. Aus diesen Gründen ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 278 Abs. 1 BStP). Der B. AG und B. wird aus der Bundesgerichtskasse für das bundesgerichtliche Verfahren eine angemessene Entschädigung ausgerichtet, für die der Beschwerdeführer Ersatz zu leisten hat.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

- Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
- Der B. AG und B. wird aus der Bundesgerichtskasse für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von insgesamt Fr. 1'000.- ausgerichtet; der Beschwerdeführer hat hierfür in diesem Umfang Ersatz zu leisten.

*Anmerkung:*

Unlauterer Wettbewerb lohnt sich! Das ist der bedauerliche Schluss, den man aus diesem Fall ziehen muss: Ein Architekt verbreitet anlässlich einer Sitzung des Baukonsortiums eventualvorsätzlich die krass unwahre Aussage, einer der beiden nach der Abgebotsrunde noch übrig gebliebenen Bewerber hätte bereits einmal Konkurs gemacht. Die Fehlinformation hatte der betreffende Architekt just von demjenigen Unternehmer zugesteckt erhalten, der schliesslich den Zuschlag für die betreffenden Bauarbeiten erhält und der darüber hinaus mit dem Architekten persönlich befreundet ist. Eine Rufschädigung übelster Sorte, die in dieser oder ähnlicher Form kaum ein Einzelfall sein dürfte und nur zufällig überhaupt je ans Tageslicht gelangt. Freilich wird im Verfahren dann behauptet, was sich nachträglich sowieso nie mehr verifizieren lässt: Der in seinem Ruf geschädigte Unternehmer hätte den Zuschlag ohnehin nicht erhalten. Die weltfremde Behauptung wurde vom St. Galler Kantonsgericht kritiklos übernommen. Zum Glück hält das Bundesgericht fest, dass dieser Umstand für die Verurteilung wegen unlauterem Wettbewerb völlig irrelevant sei.

Nachdenklich stimmt jedoch die Tatsache, dass die Berufungsinstanz die gegenüber dem Architekten schlussendlich ausgesprochene Busse auf Fr. 800.- reduzierte (Erstinstanz Fr. 7000.-). Beizufügen ist, dass der Unternehmer, der den Zuschlag erhalten und dem Architekten die Falschinformation gesteckt hatte, zu einer Busse von Fr. 1200.- (Erstinstanz Fr. 3000.-) verurteilt worden war und dass die St. Galler Strafverfolgungsbehörden sich zuerst geweigert hatten, den Fall überhaupt aufzunehmen. Es bedurfte daher einer Beschwerde bis hinauf zur Anklagekammer, bis eine Untersuchung an die Hand genommen wurde.

Solche Bussen können von den unlauter handelnden Beteiligten praktisch aus dem Porto-Kässeli bezahlt werden. Und die zögerliche Art der Strafverfolgungsbehörden bietet ihnen noch zusätzlichen Schutz. Unter dem Strich lohnt sich damit unlautera Wettbewerb allemal, wenn damit eine Auftragsvergabe in fünf- bis sechstelliger Höhe im eigenen Interesse «mitbeeinflusst» werden kann.

Wenn die «wettbewerbliche Erneuerung» der Schweiz nicht nur in Lippenbekenntnissen bestehen soll, dann sollten sich auch die Gerichte vermehrt Gedanken darüber machen, ob sie nicht falsche Signale aussenden, wenn derartige Verhaltensweisen mit Bussen von CHF 800.— bestraft werden. Solchem Gebaren sollte stattdessen mit abschreckenderen Bussen entgegengetreten werden, damit sie von den einschlägigen Kreisen zur Kenntnis genommen und derartige Unlauterkeiten nicht länger als Kavaliersdelikt betrachtet werden. Andernfalls wird der unlauter Agierende belohnt und zu weiteren solchen Handlungen (das nächste Mal freilich diskreter) aufgemuntert, während der zu Unrecht Geschädigte auf der Strecke bleibt, weil sein Ruf zunichte gemacht wird.

*Christian Hilti*

Art. 18 LMG, 165 Abs. 2 lit. p, 168, 184 LMV, 19, 180 Abs. 2, 185a, 185p aLMV – «C-ZINK»

- Die Zulässigkeit einer vor Inkrafttreten des neuen Lebensmittelgesetzes durchgeführten Werbekampagne ist nach altem Recht zu beurteilen, ein Verbot künftiger Werbung jedoch nach neuem Recht (E. 2b).
- Die Anpreisung der Heilwirkung eines Präparatebestandteils ist in der Werbung für Speziallebensmittel bzw. Ergänzungsnahrung unzulässig und irreführend (E. 3b).
- Offen gelassen, ob Apotheken und Drogerien wegen einer irreführenden Heilmittelwerbung für ein Präparat durch kantonale Behörden die Entfernung des Präparats aus dem Sortiment empfohlen werden durfte (E. 4a).
- Aus vereinzelt, wesentlich weniger schwerwiegenden Vergleichsfällen behördlicher Toleranz kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht abgeleitet werden (E. 4b).
- La licéité d'une campagne publicitaire menée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels s'apprécie selon l'ancien droit, tandis que l'interdiction d'une publicité future doit être prononcée en vertu de la nouvelle loi (c. 2b).
- Il est illicite et trompeur de prôner, dans la publicité concernant des aliments spéciaux, respectivement des denrées alimentaires de complément, les vertus curatives d'un composant d'une préparation (c. 3b).
- La question peut demeurer indéfinie de savoir s'il peut être recommandé aux pharmacies et drogueries, par des autorités cantonales, de retirer de leur assortiment une préparation faisant l'objet d'une publicité trompeuse au sens de la LDAI (c. 4a).
- On ne peut déduire de précédents isolés, dans lesquels des atteintes notablement moins graves avaient été tolérées, un droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité (c. 4b).

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (II. Öffentlichrechtliche Abteilung) vom 6. Februar 1996 i.S. A. AG c. Regierungsrat des Kantons Zürich (nicht zur amtlichen Publikation vorgesehen).

- A. Die A. AG vertreibt unter der Bezeichnung «C-Zink» Lutschtabletten aus Kirschen- und Orangenfruchtbestandteilen mit beigefügtem organischem Zink. Das Bundesamt für Gesundheitswesen (im folgenden: Bundesamt) liess das Präparat «C-Zink» mit Bewilligung vom 9. April 1992 als Ergänzungsnahrung in Tablettenform zu. Es darf als freiverkäufliches Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden.

Im Winter 1992/93 stellten die gesundheitspolizeilichen Kontrollorgane fest, dass die A. AG auf Plakaten und Flugblättern eine breit angelegte Werbe-



kampagne für «C-Zink» als Mittel gegen Erkältungskrankheiten durchführte. Das kantonale Laboratorium Zürich verfügte am 16. Februar 1993 den sofortigen Rückzug und die Beschlagnahmung von Werbematerial, das «C-Zink» als Heilmittel erscheinen liess. Der A. AG wurde untersagt, für «C-Zink» weiterhin als Heilmittel zu werben.

- B. Der hiergegen von der A. AG eingereichte Rekurs wurde von der Direktion des Gesundheitswesens des Kantons Zürich am 27. Dezember 1993 und vom Regierungsrat des Kantons Zürich am 23. Dezember 1994 abgewiesen.
- C. Mit Eingabe vom 9. Februar 1995 erhob die A. AG Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragt sinngemäss, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei das beschlagnahmte Werbematerial freizugeben sowie die bisherige Werbung für «C-Zink» als zulässig zu bezeichnen.

*Das Bundesgericht weist die Beschwerde aus folgenden Erwägungen ab:*

- 2.b) Am 1. Juli 1995 ist die revidierte Lebensmittelgesetzgebung, d.h. das Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 9. Oktober 1992 (LMG; AS 1995, S. 1469 ff.) sowie die Lebensmittelverordnung vom 1. März 1995 (LMV; AS 1995 1491 ff.), in Kraft getreten. Damit stellt sich die Frage nach dem im hängigen Verfahren vor Bundesgericht anwendbaren Recht. Es ist vom Grundsatz auszugehen, dass diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (BGE 119 Ib 103 E. 5 S. 110; 113 Ib 246 E. 2a S. 249).

Vorliegend ist die Rechtmässigkeit der von der Beschwerdeführerin im Winter 1992/93 durchgeführten Werbekampagne für das Produkt «C-Zink» zu beurteilen. Sofern allerdings die damaligen Werbemethoden der Beschwerdeführerin für zulässig erklärt werden, könnte sie diese auch weiterhin verwenden. Der zu beurteilende Sachverhalt hat sich zwar unter der Geltung des alten Rechts verwirklicht, kann sich aber auch künftig wiederholen; der angefochtene Entscheid ist damit sowohl aufgrund der früheren Bestimmungen als auch im Hinblick auf die revidierte Lebensmittelgesetzgebung zu prüfen. Dem steht nicht entgegen, dass im Lauf des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen in der Regel (vgl. aber beispielsweise BGE 118 Ib 145 E. 2 S. 148 ff.) unbeachtlich sind und das Bundesgericht im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausschliesslich zu prüfen hat, ob der angefochtene Entscheid mit dem zur Zeit seines Erlasses geltenden Recht im Einklang steht (vgl. BGE 119 Ib 103 E. 5 S. 110 mit Hinweisen). Eine Ausnahme ist nämlich dann zu machen, wenn sich die Anwendung des neuen Rechts in Anlehnung an Art. 2 SchlT ZGB um der öffentlichen Ordnung willen aufdrängt; dies hat das Bundesgericht zum Bei-

spiel für den Bereich des Umwelt- und Gewässerschutzrechts bejaht (vgl. BGE 99 Ib 150 E. 1 S. 152/153; 99 Ia 113 E. 9 S. 124/125; 112 Ib 39 E. 1c S. 42/43). Mit der Revision der Lebensmittelgesetzgebung soll die Stellung des Konsumenten in zweierlei Hinsicht verbessert werden: einerseits ist ein umfassender Schutz vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vorgesehen, andererseits sollen Täuschungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln verhindert werden (Art. 1 lit. a und c LMG; vgl. auch BBl 1989 I 917; Amtl. Bull. 1990 S 761 ff., S. 762; Amtl. Bull. 1992 N 53 ff., S. 53). Diese Ziele liegen im Interesse der öffentlichen Ordnung; das neue Recht ist deshalb auf ein Verfahren anzuwenden, das bei dessen Inkrafttreten noch nicht abgeschlossen ist.

- 3.a) Bei dem von der Beschwerdeführerin vertriebenen Präparat «C-Zink» handelt es sich um eine Ergänzungsnahrung nach Art. 185p aLMV bzw. Art. 184 LMV. Ergänzungsnahrungen gelten als Speziallebensmittel im Sinne von Art. 180 Abs. 2 aLMV bzw. Art. 165 Abs. 2 lit. p LMV und sollen die normale Ernährung derart ergänzen, dass besondere ernährungsphysiologische Bedürfnisse gedeckt werden können. Sie sind gemäss Art. 185a aLMV und Art. 168 LMV bewilligungspflichtig.

Nach früherem Recht waren allgemeine Hinweise, «die auf eine günstige gesundheitliche Wirkung [von Lebensmitteln] schliessen lassen» zulässig; allerdings war dafür eine Bewilligung des Bundesamts erforderlich (Art. 19 Abs. 2 aLMV). Sodann durfte «bei den von Natur aus erfahrungsgemäss vitaminhaltigen bzw. auch bei den an Vitaminen angereicherten Lebensmitteln» - unter gewissen Voraussetzungen und ebenfalls nur mit vorgängiger Bewilligung des Bundesamts - auf die Bedeutung und Wirkung derjenigen Vitamine hingewiesen werden, die das betreffende Lebensmittel enthielt (Art. 19 Abs. 3, Art. 20 aLMV). Das Eidgenössische Departement des Innern legte in der Verfügung vom 7. März 1957 über Zusatz und Anpreisung von Vitaminen bei Lebensmitteln (Vitaminverfügung; SR 817.023) die Leitsätze für derartige Vitaminanpreisungen im einzelnen fest. Art. 16 lit. b Vitaminverfügung umschrieb die hinsichtlich der gesundheitsfördernden Wirkung von Vitamin C erlaubten Angaben wie folgt: es trage zur Funktionstüchtigkeit der blutführenden Gefässe (Kapillaren) bei und sei nötig für die Knochenbildung und die Erhaltung eines gesunden Zahnfleisches; es fördere die Zellatmung und die Abwehr gegen Infektionen (Schnupfen, Erkältung). Im Zuge der Revision wurden die entsprechenden Bestimmungen der alten Lebensmittelverordnung sowie die Vitaminverfügung aufgehoben (vgl. Art. 439 lit. a LMV sowie Art. 12 Abs. 1 der Nährwertverordnung vom 26. Juni 1995, NwV, AS 1995 S. 3329 ff.). Die Nährwertverordnung regelt neu die Nährwertkennzeichnung bei Vitaminen und Mineralstoffen (vgl. Art. 5 und 6 NwV). Es sind nur noch allgemeine Hinweise auf die besondere Zweckbestimmung und die besondere ernährungsphysiologische Wirkung eines Speziallebensmittels erlaubt, für die nach revidiertem Recht keine Bewilligung des Bundesamts mehr erforderlich ist (vgl. Art. 167 LMV).

Verboten sind hingegen - sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht - Heilanpreisungen, d.h. Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder den Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind, sowie Aufmachungen irgendwelcher Art, die einem Lebensmittel den Anschein eines Heilmittels geben (Art. 19 Abs. 1 lit. c und d LMV, sowie sinngemäss Art. 19 Abs. 1 aLMV und Art. 182 Abs. 1 aLMV). Das Verbot von Heilanpreisungen gilt auch für die Produktwerbung (Art. 19 Abs. 2 LMV). Art. 185 aLMV bestimmte diesbezüglich ausdrücklich, dass die Aussagen in Werbetexten nicht über die Angaben hinausgehen dürfen, die das Bundesamt für die Etiketten, Packungen und Beipackzettel genehmigt hat.

- b) Das Bundesamt liess am 9. April 1992 «C-Zink» als Speziallebensmittel gemäss Art. 185p aLMV zu und bewilligte der Beschwerdeführerin gleichzeitig, sie dürfe auf das dem Präparat beigelegte Vitamin C besonders hinweisen (Art. 20 aLMV).

Die Anpreisungen der im Winter 1992/93 durchgeführten Werbekampagne bezogen sich indessen nicht nur auf das in «C-Zink» enthaltene Vitamin C, sondern unmittelbar - und damit unzulässigerweise - auf das Präparat «C-Zink» selbst. Die auf dem Werbeplakat dargestellte Person mit Erkältungssymptomen und der Hinweis, dass die Einnahme von «C-Zink» angezeigt sei bei Zinkmangel sowie für eine «wirksame Unterstützung der Schleimhäute der oberen Luftwege», lassen auf ein Heilmittel schliessen. Noch deutlicher wirbt die Beschwerdeführerin mit dem von ihr verteilten Flugblatt, das in einem auf der Vorderseite abgedruckten Zeitschriftenartikel Zink als «Erzfeind des Erkältungsvirus» bezeichnet und - unter Hinweis auf die rückseitig abgebildete Packung - «C-Zink» als ein «Erfolgspräparat unter Kindern und Erwachsenen zugleich» anpreist. Auch dem aufmerksamen Betrachter dürfte bei dieser Darstellung entgehen, dass die Heilwirkung lediglich dem Stoff Zink und nicht notwendigerweise auch dem Produkt «C-Zink» zukommen soll. Eine Täuschung des Konsumenten wird damit zumindest in Kauf genommen. Die Darstellung der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe an das Bundesgericht, «im Flugblatt sei bloss ein produkteneutraler Artikel über den Stoff Zink wiedergegeben, ohne dass dort spezifisch das Produkt 'C-Zink' angepriesen würde», erscheint deshalb bewusst simplifizierend und geht an der Sache vorbei.

- c) Zusammenfassend ergibt sich, dass die von der Beschwerdeführerin gewählten Werbemethoden beim Konsumenten den - unzutreffenden - Eindruck erweckten, mit dem Kauf von «C-Zink» erwerbe er ein Heilmittel gegen Erkältungskrankheiten. Die Beschwerdeführerin versties damit gegen das Verbot von Heilanpreisungen für Lebensmittel (Art. 19 Abs. 1 und Art. 182 Abs. 1 aLMV; Art. 19 Abs. 1 lit. c und d LMV). Hierbei handelt es sich um einen Spezialtat-

bestand des im revidierten Lebensmittelgesetz nun allgemein statuierten Täuschungsverbots (Art. 18 LMG). Die kantonalen Behörden waren deshalb - im Rahmen ihrer lebensmittelpolizeilichen Aufsichtscompetenz (vgl. BGE 117 Ib 441 E. 1c S. 444; Art. 69bis BV; Art. 3 ff. aLMG, Art. 40 LMG) - befugt, das nicht gesetzeskonforme Werbematerial der Beschwerdeführerin zu beschlagnahmen und ihr weitere widerrechtliche Werbung zu untersagen.

- 4.a) Die Beschwerdeführerin macht im weiteren geltend, der Grundsatz der Verhältnismässigkeit sei verletzt, da sie nicht lediglich zum Abbruch der Werbung aufgefordert, sondern Drogerien und Apotheken empfohlen worden sei, das Produkt «C-Zink» ganz aus dem Sortiment zu entfernen. Die Beschwerdeführerin stellt den Sachverhalt insofern irreführend dar, als die entsprechende Verfügung vom 27. Januar 1993 der Kantonalen Heilmittelkontrolle, die sich auf kantonales Recht stützte (§§ 1 und 3 Abs. 1 Kantonale Heilmittelverordnung), in einem separaten Rekursverfahren beim Regierungsrat angefochten wurde, und die Beschwerdeführerin in der Folge gegen den abweisenden Rekursentscheid keine staatsrechtliche Beschwerde erhoben hat. Im vorliegenden Verfahren kann somit einzig geprüft werden, ob die gegenüber der Beschwerdeführerin angeordnete Beschlagnahme des beanstandeten Werbematerials sowie das Verbot weiterer widerrechtlicher Werbung verhältnismässig waren. Dies ist zu bejahen. Nicht nur wurde damit der im öffentlichen Interesse liegende Zweck erreicht, nämlich der Schutz des Konsumenten vor irreführenden Anpreisungen, sondern es stand auch keine mildere Massnahme zur Verfügung, mit welcher der angestrebte Zweck ebenfalls hätte erreicht werden können. Die Beschwerdeführerin hatte - gemäss ihrem Schreiben vom 6. Februar 1993 an das Bundesamt - im übrigen vorsorglicherweise selber sämtliche Werbekampagnen abgebrochen, soweit dies möglich war. Der staatliche Eingriff ging demnach nicht weiter; er stellt insofern keine unzulässige Beeinträchtigung der privaten Interessen der Beschwerdeführerin dar und erweist sich auch als verhältnismässig.
- b) Unter Hinweis auf verschiedene andere Nahrungsergänzungspräparate, bei denen in entsprechenden Werbetexten ebenfalls auf eine heilende Wirkung hingewiesen werde, macht die Beschwerdeführerin sodann geltend, dass - sogar wenn die Werbung für «C-Zink» mit verbotenen Heilanpreisungen verbunden gewesen wäre - sie Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht habe, da die Behörden offensichtlich gegenüber vergleichbaren Werbemethoden für ähnliche Produkte nicht einschritten. Diesem Einwand der Beschwerdeführerin steht generell entgegen, dass das Ausmass ihrer eigenen Werbekampagne dasjenige der von ihr angeführten Produkte bei weitem übersteigt. Die Beschwerdeführerin pries das Mittel «C-Zink» auf Hängeplakaten in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Postwurfsendungen an private Haushalte- und mit Wettbewerben in Apotheken und Drogerien als Heilmittel gegen Erkältungen an. Demgegenüber stammen die Beispiele der Beschwerdeführerin aus Apothekerzeitschriften (vgl. z.B. Vitasana-Magazin Nr. 6/92) bzw. Werbematerial, das

in Apotheken und Drogerien aufgelegt wird, so dass es von vornherein nur einem einschlägig interessierten Kundenkreis zugänglich ist. Die Werbekampagne der Beschwerdeführerin unterscheidet sich in ihrer Breitenwirkung damit erheblich von jener der Vergleichsprodukte, weshalb schon insofern einem allfälligen Anspruch auf Gleichbehandlung die Grundlage entzogen ist. Bei näherer Betrachtung ergibt sich indessen auch inhaltlich keine Übereinstimmung zwischen der Werbung für die angeführten Produkte und der Kampagne der Beschwerdeführerin. Der von ihr ins Recht gelegte Artikel über den Wirkstoff Pycnogenol - einen Extrakt der Pinienrinde -, der Bestandteil eines Medikaments bilden kann, enthält lediglich produktneutrale Informationen, ohne auf ein einzelnes Medikament Bezug zu nehmen. Hierfür käme etwa Pygenol in Frage, das allerdings als Heilmittel - nicht als Speziallebensmittel - zugelassen ist. Die Werbung für die Produkte Biorganic Vitamin C, Cvit, New Vit und Ferroforte bezieht sich nur auf deren Vitamingehalt. Dies war gemäss Art. 16 der damals in Kraft stehenden Vitaminverfügung zulässig und wurde auch der Beschwerdeführerin bewilligt, deren zweites Werbeplakat in ganz ähnlicher Form das in «C-Zink» enthaltene Vitamin C anpreist. Die Produkte Biotta Bio-Cassis-Nektar, Biologischer Honig, Vitaminfruchtsaft und Kräutertee sind Nahrungsmittel, die - für den Durchschnittskonsumenten ohne weiteres ersichtlich - zwar gesundheitsfördernd aber nicht heilend wirken. Das Mittel Aktiv-Kalk wird gemäss dem von der Beschwerdeführerin eingereichten Werbeprospekt in Deutschland vertrieben. Damit steht nicht fest, ob und zu welchem Zweck eine Bewilligung für die Schweiz erteilt wurde. Dieses Produkt kann deshalb nicht vergleichsweise beigezogen werden. Bei L-Carnitin handelt es sich offenbar um einen Nährstoff für die «optimale Fettverbrennung und Energiefreisetzung»; die bei den Akten liegende Broschüre enthält denn auch vorwiegend Ausführungen über dessen Bedeutung für den Fettstoffwechsel. Auxina, Floradix und Guarana sind Kräftigungs- und Aufbaumittel, die wegen ihres besonderen Mineralstoffgehalts (Auxina enthält Magnesium; der Hefe-Gemüse-Kräuter-Saft Floradix enthält Eisen; Guarana enthält gemäss Werbung «reizfreies Koffein») die körpereigene Widerstandskraft steigern und allgemein die Vitalität erhöhen sollen. Auch hiebei handelt es sich somit nicht um verbotene Heilanzeigen. Einzig hinsichtlich des Präparats Xenofit ist fraglich, ob nicht ähnliche Werbemethoden eingesetzt werden, wie sie der Beschwerdeführerin verboten wurden, da auch hier mit Hinweisen auf eine günstige Wirkung bei «Heuschnupfen, Sonnenallergie, Muskel- und Wadenkrämpfen, Nervosität, Schlafstörungen und Depressionen» geworben wird. Allerdings kann aus einem einzelnen Fall, in welchem sich die gesundheitspolizeilichen Kontrollorgane nicht veranlasst sehen, gegen ein - unter Umständen - nicht gesetzeskonformes Verhalten eines andern Marktteilnehmers einzuschreiten, kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht abgeleitet werden. Ein solcher würde allenfalls dann bestehen, wenn eine Behörde nicht nur in einem oder in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, und sie zu erklären gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde (BGE 115 Ia 81 E 2a S. 83, und dortige Hinweise). Von einer eigentlichen gesetzes-

widrigen Praxis kann im vorliegenden Fall jedoch keine Rede sein. Aus den sich bei den Akten befindlichen Jahresberichten 1991 - 1993 des Kantonalen Laboratoriums Zürich ergibt sich vielmehr, dass unzulässige Anpreisungen in der Lebensmittelwerbung regelmässig beanstandet werden.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

- 1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
- 2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.— wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

*Art. 3 lit. a und b UWG – «70'000 MAL GÜNSTIGER»*

- Die Muttergesellschaft kann passivlegitimiert sein für Massnahmebegehren gegen die Werbung ihrer Töchter (E. 2).
- Die Slogans «70'000 mal günstiger» und «70'000 mal den Dauertiefpreis» suggerieren ein grosses Sortiment zu dauerhaft günstigeren Preisen und sind unwahr und damit unlauter, wenn ein Konkurrent mehrere Artikel günstiger anbietet (E. 3b/a).
- Ein qualitativ messbares Element einer Werbeaussage wie «70'000 mal günstiger» darf innerhalb einer gewissen Bandbreite gerundet sein, nicht aber als «Phantasiezahl» wesentliche Aspekte des Angebots für den Konsumenten vernachlässigen (E. 3b/b).
- Die Werbeankündigung eines Newcomers, «das Zürcher Preismonopol zu stürzen», setzt die bisherigen Anbieter unlauter herab (E. 3d).
- «Alle Geräte aller Hersteller zum allerkleinsten Preis» ist keine markt-schreierische Übertreibung (E. 3e/a).
- Ein als Reaktion auf die beanstandete Werbekampagne veröffentlichtes Inserat des Klägers kann vom Beklagten nicht als Gegenanschuldigung vorgebracht werden (E. 3b).
- Il est possible de requérir contre la société mère des mesures provisionnelles visant une publicité de ses filiales (c. 2).
- Les slogans «70'000 fois plus avantageux» et «70'000 fois prix bas permanent» suggèrent l'existence d'un large assortiment de produits offerts à des prix constamment très avantageux ; ils sont fallacieux et par conséquent déloyaux si un concurrent offre plusieurs articles à des prix plus avantageux (c. 3 b/a).
- Un slogan tel que «70'000 fois plus avantageux» peut résulter dans une certaine mesure d'une approximation, mais il ne doit pas s'agir d'un «nombre fantaisiste» négligeant des aspects importants de l'offre au consommateur (c. 3 b/b).

- *L'annonce publicitaire d'un nouveau venu indiquant qu'il va «faire s'écrouler le monopole zurichois des prix» est dénigrante à l'égard des concurrents déjà présents sur le marché (c. 3 d).*
- *Le slogan «Tous les appareils de tous les fabricants aux prix les plus bas» ne constitue pas une exagération admissible dans la publicité (c. 3 e/a).*
- *Le cité ne peut invoquer la publication d'une annonce publicitaire du requérant, en réaction à la campagne publicitaire litigieuse (c. 3 b).*

Rekursentscheid des Obergerichts des Kantons Zürich (II. ZK) vom 15. Dezember 1994 i.S. F. AG gegen Media Markt Verwaltungs AG

1. Die Vorinstanz hat mit der angefochtenen Verfügung das Begehren der Klägerin um eine vorsorgliche Massnahme geschützt und der Beklagten die Verbreitung folgender Behauptungen verboten:
  - «- Media Markt sei 70'000 mal günstiger;
  - bei Media Markt gebe es 70'000 mal den Dauertiefpreis;
  - Media Markt stürze das Zürcher Preismonopol;
  - Media Markt biete alle Geräte aller Hersteller zum allerkleinsten Preis an.»
 [...]
  
2. Was die Passivlegitimation betrifft, vermag die Beklagte nicht durch eindeutige Unterlagen - etwa Auftragsschreiben an die Insertionsorgane o.ä. - nachzuweisen, dass sie mit der Werbung in keiner Weise befasst ist. Die Klägerin andererseits hat die Passivlegitimation für das vorliegende Massnahmeverfahren insoweit glaubhaftgemacht, als die von ihr ins Recht gefasste Beklagte aufgrund des Handelsregistereintrags und des von beklagtischer Seite erstellten Organigramms der Media-Markt-Gruppe als ein für die streitigen Inserate verantwortlicher Ansprechpartner erscheint. Soweit die Beklagte geltend macht, es könne nicht z.B. - Nestlé als Konzern für die Werbung von Maggi belangt werden, verkennt sie, dass durchaus von Nestlé für Maggi geworben werden oder eine der Konzerntochter gegenüber verbotene Werbung von der Mutter weitergeführt werden könnte. Für Dritte ist jedenfalls aus den Handelsregistereinträgen und den öffentlich zugänglichen Angaben über die Gruppenstruktur nicht erkennbar, wer für die Werbung verantwortlich ist. Auf diese öffentlich zugänglichen Angaben ist umso mehr abzustellen, als die Beklagte im Rekursverfahren (aus unerfindlichen Gründen) die Aufteilung der Werbearbeit auf die beiden möglichen Beklagten als Betriebsgeheimnis qualifiziert.

Unzweifelhaft ist jedenfalls, dass die Werbung im Blick auf einen einheitlichen und eindringlichen Marktauftritt des Newcomers «Media Markt» eine Gruppenaufgabe ist, weshalb sie sowohl von der Detailhandels- wie auch der hier ins Recht gefassten Management- und Verwaltungsdienstleistungsgesell-

schaft erbracht und von dieser - ihrem aus dem Handelsregister erkennbaren Aufgabenbereich nach - auch gesteuert werden kann, weshalb eine ihr gegenüber erlassene Anordnung keinesfalls nutzlos ist.

Aus diesen Gründen ist ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin erstellt und der Rekurs materiell zu behandeln.

3. Was die Unlauterkeit der von der Vorinstanz beanstandeten Textstellen betrifft, kann zunächst im Sinne von § 161 GVG auf die einlässlichen und überzeugenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Was die Beklagte dagegen im Rekursverfahren vorbringt, überzeugt - jedenfalls im Rahmen der im Massnahmeverfahren gebotenen summarischen Glaubwürdigkeitsprüfung - nicht.
  - a) Die von der Vorinstanz beanstandeten Slogans beinhalten für sich allein wie auch im Rahmen einer gesamthaften Würdigung der im Umfeld der Eröffnung breit angelegten und bis heute fortgeführten Kampagne als zentrale Aussage, die Beklagte biete ein sehr grosses -quantitativ beziffertes - Sortiment dauernd zu «günstigeren» (als den bislang marktüblichen bzw. von der Konkurrenz verlangten) Preisen. Das ist an sich nicht a priori unlautere Werbung, ist aber an den Tatsachen und am erzeugten Eindruck zu messen:
    - b) α) Mit dem in jedem Inserat wiederkehrenden, mit dem Logo kombinierten und markant aufgemachten Slogan, es sei «Media Markt 70'000 mal günstiger», vereinzelt kombiniert mit «Bei Media Markt gibt's 70'000 mal den Dauertiefpreis», unterstreicht die Beklagte sowohl nach dem naheliegenden Wortlaut wie auch aufgrund der Gesamtkonzeption ihres Werbeauftritts klar den Anspruch, sie - als Newcomer biete ein grosses Sortiment, das zudem - und zwar dauernd - «günstiger» sei als das der etablierten bisherigen/übrigen Anbieter. Zwar mag man einräumen, dass bei einem Sortiment von 70'000 Artikeln der eine oder andere davon (und wäre es nur im Rahmen einer befristeten Aktion) von der Konkurrenz günstiger angeboten würde, und es vermöchte der vereinzelt Nachweis eines anderswo günstiger vertriebenen Artikels bei einem breiten Sortimentsspektrum den Slogan an sich (trotz BGE 94 IV 34; s. auch Streuli-Youssef, SIWR V/I, Lauterkeitsrecht, Basel 1994, 92) aus dem Blickwinkel des Massnahmerichters möglicherweise noch nicht ohne weiteres unlauter werden zu lassen. Der Klägerin - offenkundig nicht im Bestreben, die 70'000 (oder allenfalls noch mehr) Positionen umfassend zu überprüfen, was im Massnahmeverfahren zum vornherein ausser Betracht fällt - war indes doch mehrfach bezüglich gängiger Artikel der Nachweis möglich, dass sie günstiger verkauft; andererseits scheint auch die Beklagte in ihren prozessualen Äusserungen durchaus nicht in Anspruch zu nehmen, generell billiger als die übrigen Anbieter bzw. die Klägerin zu verkaufen, sondern nur, insgesamt günstig zu sein. Damit ergibt sich aber für das Massnahmeverfahren die Glaubhaftigkeit der klägerischen Position, dass mit



dem beanstandeten Slogan pauschal eine unzutreffende Preiswürdigkeit des beklagischen Sortiments in seiner Gesamtheit suggeriert werde.

- β) Indem sodann eine konkrete Zahl (70'000) von der Beklagten in ihre Werbung eingeführt wurde, hat sie sich dabei behaften zu lassen, dass ein quantitativ messbares Element besteht, dessen Aussage - einschliesslich des Wahrheitsgehaltes - relevant und überprüfbar ist. Dabei versteht sich - dem simplifizierenden Charakter einer Werbebotschaft entsprechend -, dass nicht nachzuprüfen ist, ob eine solche Zahl allenfalls in einer gewissen Bandbreite «gerundet» wurde. Entscheidend ist aber, dass sich eine solche quantitative Angabe auf für den Konsumenten wesentliche Aspekte des Angebots beziehen und in dieser Aussage korrekt sein muss. Ein solcher Slogan mit quantitativ messbarer Aussage darf zudem nicht leichthin als blosser «Phantasiezahl» - wie die Beklagte verschiedentlich anklingen lässt - gedeutet werden, sondern ist so auszulegen, wie er vom Publikum - welches auch von der Werbung im Konsumgütersektor eine relevante Aussage erwarten darf - vernünftigerweise verstanden wird. Nur am Rande sei angemerkt, dass die - wenn auch in anderem Zusammenhang (dazu hinten lit. e) - aufgestellte These, dass marktschreierische Angebote sozusagen automatisch zu Werturteilen würden und damit der Übertreibung gewissermassen keine Schranke gesetzt wäre, weder rechtlich nachvollziehbar noch praktisch erstrebenswert ist, da sich Werbung damit der lauterkeitsrechtlichen Kontrolle immer dann entziehen könnte, wenn sie überbietet; ob - unabhängig von rechtlichen Erwägungen - mit einer solch schrankenlosen Werbung deren Akzeptanz und Resonanz verbessert würden, darf füglich bezweifelt werden. Eine bezifferte oder anderweitig bestimmbar quantifizierte Werbebotschaft (etwa: «alle Produkte») stellt aber grundsätzlich den Anspruch, Sinn zu machen, und darf auf diesem selbst erzeugten Anspruch behaftet werden. Anpreisung und Zahlenangabe könnten im übrigen durchaus verknüpft werden, ohne irrezuführen: etwa indem gesagt wird, man verkaufe «hunderttausende» (wenn es klar weniger sind: «unzählige») CD's oder habe «70'000 Produkte» im Sortiment. Damit behauptet man aber vernünftigerweise - und der Konsument darf dies auch so verstehen -, dass eine entsprechende Auswahl bestehe, mithin nicht im Stile eines «Lagerhauses» eine Vielzahl gleicher Artikel gestapelt oder das Sortiment mehrerer Filialen aufaddiert werde (so die zu unrecht von der Beklagten als irrelevant qualifizierte Aussage des Media-Markt-Gründers Walter Gunz im Vorfeld der Eröffnung der schweizerischen Filialen). Auch versteht sich, dass eine Zahlenangabe über das Sortiment aus Sicht des Konsumenten nicht die Lagerbestände zu akkumulieren hat; dass ein auf den Umsatz mit den einzelnen Produkten abgestimmtes Lager besteht und die angebehrten Artikel bei einem Besuch im Verkaufslokal in der Regel auch tatsächlich vorrätig sind, setzt der durchschnittliche Konsument von einem durchschnittlich begabten Verkäufer voraus, dem die Absicht unterstellt wird, zumindest leicht transportierbare Produkte dem im Laden befindlichen, kaufbereiten Konsumenten

veräussern zu wollen. Interessant ist aus Sicht des Konsumenten hingegen - und diesen Aspekt streicht denn auch die Beklagte in ihrer Werbung heraus (vgl. nachfolgend lit. e) -, dass sie die gesamte Produktpalette aller (relevanten) Hersteller nicht nur (aus Katalogen, auf Bestellung) vertreibe, sondern am Lager habe. Nicht wieviel Stück Kartoffeln oder Bücher, sondern wieviele der marktgängigen Sorten oder wieviele Titel am Lager sind - nicht die Inventar-, sondern die Positionenliste - interessiert. Alles andere wäre nicht nur marktschreierisch, sondern im Zusammenhang mit einer konkreten Zahlenangabe, die sich nicht a priori als Phantasiezahl («Abermillionen Kartoffeln/Bücher am Lager») entpuppt, irreführend, über die eigene Leistungsfähigkeit täuschend und damit unlauter.

Dass die Beklagte die von ihr selbst vorgenommene Bezifferung ihres Sortiments als fiktiv betrachtet, indem sie ihre Werbung bzw. die damit übereinstimmende Äusserung des deutschen Gründers der Kette als unerheblich betrachtet und in ihrer eigenen Werbung auch andere Zahlenangaben vorlegt, ändert an diesem Ergebnis nichts: Der Slogan «70'000 x günstiger» lässt sich - jedenfalls aus Sicht des Durchschnittskonsumenten bzw. des Gerichts, welche lediglich über die Flut von Elektro-, Photo-, Musik-, Haushalt- und Telekommunikationsapparaten, Spielgeräten und Computern sowie entsprechendem Zubehör informiert sind - nicht a priori als Phantasiezahl entlarven. Jedenfalls kann die Beklagte noch nicht vom «Ruf» der «Denner»-Werbung profitieren, wo das Bundesgericht - allerdings unter besonderen Umständen - erwogen hatte, dass man diese nicht wörtlich nehme und das Publikum an Übertreibungen gewohnt sei (BGE 112 II 268 ff., 285; vgl. dazu Streuli-Youssef, a.a.O., SIWR V/1 83).

- c) Weiter steht der Slogan zur Diskussion: «Bei Media Markt gibt's 70'000 mal den Dauertiefpreis».
- α) Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, nicht mit dem Superlativ zu werben, womit sie lediglich behaupte, preiswert zu verkaufen, aber nicht einen Vergleich mit den Mitwettbewerbern durchzuführen. Das trifft nur bedingt zu: Wer von sich behauptet, zum Tiefpreis zu verkaufen, setzt den eigenen Preis in Relation zu den gängigen Preisen vergleichbarer Anbieter, welche - z.B. - zum Katalogpreis oder - wie in der weiteren Werbung der Beklagten konkret anklingt - auf dem Preisniveau des örtlichen «Monopols» (unten lit. d) verkaufen; wer zum Tiefpreis anbietet muss deshalb den Nachweis erbringen können, auf dem Niveau weiterer vergleichbarer Anbieter zu operieren. Das scheint bei der Beklagten der Fall zu sein, und es wird von der Klägerin denn auch nicht etwa beanstandet, die Beklagte bewege sich entgegen ihren Anpreisungen im Hochpreissegment. Doch ändert dies nichts daran, dass dieser Slogan zum einen in seiner quantitativen Aussage über die Sortimentsbreite zu beurteilen (dazu oben lit. α/β) und andererseits in der Kombination mit dem stets wiederkehrenden «70'000 mal günstiger» zu lesen ist.

- β) Soweit die Beklagte beanstandet, es sei dieser Slogan - obwohl ihn die Vorinstanz in den Erwägungen nur in Verbindung mit dem in lit. b behandelten «70'000 mal günstiger» als unlauter betrachtet habe zu unrecht in unbedingter Form verboten worden, kommt dem im Massnahmeverfahren keine Bedeutung zu: Zum einen anerkennt implizit auch die Beklagte, dass es auf den Gesamteindruck der Werbebotschaft ankommt, der beim beanstandeten Inserat zur Folge hat, dass in der Kombination der Aussagen ein «Superlativ-Effekt» resultiert, indem die «Komparativ-Formel» zur Aussage führt, es sei die Beklagte dank ihrer Dauertiefpreise günstiger als die bisherigen/übrigen Mitbewerber - mithin die (absolut) günstigste, was fraglos einen Vergleich darstellt. Wenn die Beklagte heute formuliert, «<günstiger> ist demnach bloss gleich <günstig>», so ist diese grammatisch-stilistische Akrobatik nicht geeignet, den mit der Kombination - zwar in Vermeidung eines Superlativs - geschaffenen Eindruck der Botschaft auf den unbefangenen Leser zu verwischen.
- γ) Ob die Beklagte allenfalls befugt wäre, im Umfeld eines gänzlich neu konzipierten Inserats etwa den Ausdruck aufzunehmen, sie arbeite mit «Dauertiefpreisen», ist im Massnahmeverfahren nicht zu beantworten. Immerhin könnte dann ein neuer Sachverhalt vorliegen, der insofern nicht vom erstinstanzlichen Dispositiv, das zusammen mit der Begründung zu verstehen ist, erfasst wäre; es sei aber mit Nachdruck unterstrichen, dass eine gänzliche Neuorientierung der Werbeaussage vorliegen müsste (etwa in dem Sinne, dass nicht mit Aktionen, sondern mit Dauertiefpreisen operiert werde).
- d) Was den von der Beklagten geprägten Ausdruck des «Zürcher Preismonopols» betrifft, vermögen im Massnahmeverfahren die Preisentwicklungen der verschiedenen im Streit liegenden Produktgruppen, die für die Preisbestimmung massgebenden verschiedenen Einflüsse (wie etwa der Marktauftritt der Beklagten, aber auch das konjunkturelle Umfeld, welches preisliche Impulse zur Belebung der Nachfrage durchaus unabhängig vom Auftreten der Beklagten nahelegen mochte), nebst weiteren Umständen nicht im einzelnen nachvollzogen zu werden. Entscheidend ist aber, dass die Newcomerin den bisherigen Mitbewerbern mit dieser Aussage monopolistische Tendenzen unterstellt, die im traditionell umkämpften Markt, auf dem sich die Parteien bewegen, nicht glaubhaft erscheinen, was indes die bisherigen Marktteilnehmer fraglos in den Augen der Konsumenten unnötig herabsetzt.
- e) Dass die Beklagte «alle Geräte aller Hersteller zum allerkleinsten Preis» anbiete, betrifft zum einen den bereits unter lit. b und c behandelten Aspekt.
- α) Es wird hier klarerweise mit dem Superlativ gearbeitet, und wenn die Beklagte meint, es sei dieser Superlativ als solcher schon als sofort erkennbare Übertreibung zu betrachten, so setzt sie sich mit den eigenen Ausführungen zu den «bloss» komparativen Formulierungen in Widerspruch. Diese Argu-

mentation konsequent fortgeführt, wäre gerade die Preiswerbung mit dem Superlativ als zulässig zu betrachten. Dieser Logik ist nicht zu folgen; zwar mag im Einzelfall eine erkennbare marktschreierische Übertreibung vorliegen, welche lauterkeitsrechtlich unverfänglich wäre; zumindest im Massnahmeverfahren erscheint es jedoch angebracht, die insgesamt von Graphik, Wortwahl und Umfang reisserisch und überaus breit aufgemachte Werbung der Beklagten, welche nicht mit einer bloss punktuellen Übertreibung arbeitet, sondern - an sich erlaubt - darauf angelegt ist, die Beklagte als in jeder Beziehung hervorragend darzustellen, zum Wortlaut zu nehmen.

β) Zudem ist aufgrund der im wesentlichen unbestrittenen klägerischen Angaben erstellt, dass die Beklagte zumindest in der Schweiz bekannte Marken nicht in ihrem Sortiment führt. Wenn mithin auch Anlass bestehen mag, den Slogan «alle Geräte aller Hersteller» insoweit zurückhaltend zu würdigen, als damit vernünftigerweise nur aktuell einigermaßen marktgängige Typen gängiger Hersteller und nicht sämtliche Apparate aus - im buchstäblichen Sinne - aller Welt gemeint sein können, müssen doch die gängigen Hersteller mit Ausnahme fremder Eigenmarken - im Sortiment vertreten sein; andernfalls wird der Konsument über die Breite des Sortiments getäuscht. - Es kann nun aber keinem Zweifel unterliegen, dass zumindest auf dem lokalen Markt (den die Beklagte mit ihrer Werbung anspricht) Produkte von Therma, Electrolux oder der Verzinkerei Zug angeboten werden müssten, um dem von der Werbung erzeugten Anspruch gerecht zu werden.

3. Damit sind Verletzungen von Art. 3 lit. a und insbesondere lit. b UWG glaubhaft gemacht.
  - a) In prozessualer Hinsicht sind vorsorgliche Massnahmen - aufgrund des Verweises in Art. 14 des UWG auf die prozessrechtlichen Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes, welche den kantonalrechtlichen Verfahrensregeln vorgehen - dann anzuordnen, wenn der Kläger einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil nachzuweisen vermag (Art. 28c Abs. 1 ZGB). Die entsprechenden Voraussetzungen blieben - mit Ausnahme nachfolgender lit. b - unbestritten.
  - b) Die Beklagte beruft sich in der Rekursantwort darauf, es habe die Klägerin keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil nachzuweisen vermocht, und zudem verstosse auch die Klägerin gegen das UWG (a.a.O.).

Was den letztgenannten Aspekt betrifft, erscheint jedenfalls im vorliegenden Verfahren das von der Beklagten genannte NZZ-Inserat nicht geeignet, auf den Ausgang des vorliegenden Verfahrens Einfluss zu nehmen: Zum einen lässt auch die Beklagte der aufschiebenden Wirkung des Rekurses folgend - ihren Slogan «70'000x günstiger» nach wie vor erscheinen -, und andererseits fällt das NZZ-Inserat in die Periode des «aufgeputschten» Werbemarkts im