

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

**Heft 1 1968 Fascicule 1
Mai**

Inhaltsverzeichnis

<i>Rapport annuel</i>	
Pierre Jean Pointet, Zürich	3
<i>Protection des œuvres scientifiques et de leurs résultats</i>	
Giulio Ronga, Genf	25
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Thomas Rüede, Zürich	
I. Patentrecht	41
II. Muster- und Modellrecht	51
III. Markenrecht	61
IV. Wettbewerbsrecht	85
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts</i>	119
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	120
<i>Buchbesprechungen</i>	122
<i>Personelles</i>	125

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1968 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

<i>Einweihung der neuen Markendokumentation des Amtes für geistiges Eigentum am 31. Mai 1968 in Bern</i>	129
<i>Les clauses de fond de la Convention de Berne révisée à Stockholm le 14 juillet 1967</i>	
Pierre Cavin, Lausanne	146
<i>Patentanmeldungen und Patente im Ausland</i>	
Thomas Ritscher, Adliswil ZH	162
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
I. Patentrecht	174
II. Muster- und Modellrecht	203
III. Markenrecht	206
IV. Wettbewerbsrecht	222
V. Urheberrecht	246
<i>Internationales Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheber- rechts</i>	250
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	251
<i>Buchbesprechungen</i>	253

Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de l'Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
par son président, M. PIERRE JEAN POINTET,
lors de l'assemblée générale du 28 mars 1968, à Zurich

Sommaire

	page
Affaires internes	3
Le Comité exécutif d'Helsinki	6
La Conférence des Présidents d'Helsinki	7
La Conférence des Présidents de Buenos Aires	7
Le Congrès de Venise	8
Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle	9
La Conférence de Stockholm	10
Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets	15
Index mondial des brevets	18
Classification internationale des dessins et modèles industriels	19
Européisation du droit des brevets (CEE – AELE – Conseil de l'Europe)	20
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle	21
Conclusions	23

Affaires internes

Dans mon rapport de l'année dernière, je vous avais annoncé la démission de M. JÜRIG G. ENGI, en tant que vice-président de notre association et membre du Comité, ainsi que celle de M. WALTER WINTER, en sa qualité de président du Comité de rédaction de la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur. Je les avais remerciés tous deux en votre nom de leur collaboration active et dévouée.

Donnant suite à la proposition du Comité, l'Assemblée générale du 30 mars 1967 a nommé par acclamation MM. Engi et Winter *membres*

d'honneur. Je leur réitère ici mes félicitations pour cette marque d'estime et de reconnaissance entièrement justifiée.

L'Assemblée de l'année dernière a d'autre part élu un nouveau membre au Comité, M. E. JUCKER, directeur-adjoint de Sandoz SA, le président et les autres membres ayant été confirmés dans leurs fonctions. Le Comité a de son côté désigné M. le Juge fédéral HANS TSCHOPP comme nouveau vice-président.

Au cours des douze derniers mois, le *Comité* s'est réuni une première fois le 30 janvier 1968 pour préparer la Conférence des Présidents de Buenos Aires ainsi que les travaux en cours et futurs de notre Groupe et examiner en particulier le Plan des BIRPI de coopération internationale en matière de brevets et les possibilités qui s'offrent de collaborer avec la Ligue internationale contre la concurrence déloyale. Le Comité s'est réuni une seconde fois aujourd'hui même pour préparer notre assemblée générale.

La *Ligue internationale contre la concurrence déloyale* compte des groupements dans un certain nombre de pays et dans d'autres, comme en Suisse, ses adhérents le sont à titre individuel, rattachés directement à l'organisation internationale, dont le siège est à Paris.

L'un des membres domiciliés en Suisse les plus actifs de la Ligue, M^e J. GUYET (Genève), qui assure la liaison entre les adhérents de notre pays, s'est adressé il y a quelques mois à votre président en lui posant la question suivante: est-il préférable qu'une nouvelle association soit créée en Suisse ou est-il plus opportun de fonder au sein du Groupe suisse une section bénéficiant d'une large autonomie du point de vue tant de ses activités que financier, dont pourraient faire partie tous les membres du Groupe suisse de l'AIPPI s'intéressant aux diverses activités de la Ligue et prêts à verser une contribution supplémentaire qui servirait à financer les dépenses de cette section, laquelle deviendrait le Groupe suisse de la Ligue internationale contre la concurrence déloyale?

Le Comité de notre association, après avoir examiné les avantages et les inconvénients des deux solutions, s'est prononcé en faveur de la seconde. Il estime en effet que la création d'une nouvelle association indépendante entraînerait une dispersion des efforts de ceux qui œuvrent dans le domaine de la propriété industrielle. Or, dans un petit pays comme le nôtre, il convient d'éviter tout double emploi. Cela d'autant plus qu'à quelques exceptions près, tous les adhérents suisses à la Ligue internationale sont membres de notre association.

Si la Ligue s'occupe de certains problèmes qui rentrent également dans le domaine de l'AIPPI, par exemple toutes les questions de concurrence

déloyale dans le cadre de la Convention d'Union, elle traite aussi de problèmes très particuliers hors de notre activité; par exemple la question relative au dumping comme moyen de restriction de la concurrence sur le plan international ou celle des cartes de crédit.

Etant donné l'importance de principe que cette question peut avoir pour l'AIPPI, votre Comité a décidé de suggérer qu'elle soit portée à l'ordre du jour à la Conférence des Présidents de Buenos Aires (avril 1968).

Ensuite, et après avoir mis au point avec les représentants de la Ligue un projet de réglementation satisfaisant pour les deux parties, le Comité soumettra des propositions aux membres du Groupe suisse pour que ceux-ci puissent se prononcer en connaissance de cause sur la modification des statuts de notre association qui en résulterait et qui devrait être adoptée en assemblée générale.

Les *groupes de travail* constitués pour examiner certaines questions particulières ont continué leur travail.

Un rapport a déjà été présenté par le Groupe présidé par M^e E. MARTIN-ACHARD, qui s'est occupé de la *protection des modèles d'utilité*. Ce rapport, distribué à tous les membres, sera discuté au cours d'une prochaine séance de travail, en même temps qu'une récente proposition de M. RUDOLF BLUM, qui tend à ne pas protéger par une loi spéciale les modèles d'utilité, mais à modifier la loi sur les brevets, de telle sorte qu'un brevet — d'une durée de validité de 6 ans — serait tout d'abord délibéré sans examen pour toutes les inventions et améliorations techniques pouvant revendiquer la nouveauté et le progrès technique. A cette première période de protection pourrait succéder une seconde période de 14 ans pour les inventions qui, en plus de la nouveauté et du progrès technique, pourraient justifier d'un certain niveau inventif, d'une idée créatrice. Ne pourraient bénéficier de cette seconde période de protection que les inventions ayant subi avec succès un examen portant sur la nouveauté, le progrès technique et l'existence d'une idée créatrice.

Le groupe de travail présidé tout d'abord par le Professeur A. TROLLER et ensuite par M. H. MARTI (*protection de droits non protégés par les brevets — dessins techniques*) et celui présidé par M^e J. GUYET (*disposition de la Convention de Paris concernant la concurrence déloyale*) ont déjà présenté un rapport intermédiaire. Les membres recevront les rapports définitifs, qui seront également discutés en séances de travail.

Je tiens à remercier, au nom de tous les membres de Groupe suisse, ceux qui ont pris une part active à la rédaction de ces rapports et tout particulièrement les présidents des groupes de travail.

La *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur* a paru comme d'habitude en deux numéros. Je ne veux pas manquer de remercier tous les membres de son Comité de rédaction, lesquels, grâce à leur travail et à leur dévouement, maintiennent notre Revue à un niveau scientifique élevé qui fait honneur à notre association.

Il est réjouissant de constater qu'avec 268 membres, notre groupe est l'une des plus importants de l'AIPPI. Chacun a reçu, au début de 1968, une liste des membres mise à jour au 1^{er} janvier.

Le Comité exécutif d'Helsinki

Le Comité exécutif de l'AIPPI s'est réuni à Helsinki du 28 août au 1^{er} septembre 1967. Environ 140 délégués – dont 11 de notre pays – et une soixantaine de personnes les accompagnant étaient présents.

Après l'adoption de rapports présentés par M. RUDOLF BLUM, secrétaire général, M^e PAUL MATHÉLY, rapporteur général, M. STEPHEN P. LADAS, trésorier général, et M. GEORGES GANSSE, président de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle, le Comité exécutif régla un certain nombre de problèmes administratifs.

Sept commissions furent constituées – les travaux de la première commission étant dirigés par le président du Groupe suisse – pour examiner les diverses questions qui avaient fait l'objet de rapports des groupes nationaux, à savoir: 1) Etude en vue de l'unification des droits des marques (question 23B), 2) Les inventions d'employés (40B), 3) La protection du nom commercial (41B), 4) Le certificat d'auteur d'invention (42B), 5) Effets de la territorialité des droits de marque en cas d'importation non autorisée de produits (47B), 6) Application des articles 2 et 15 de la Convention d'Union (48B) et 7) Amélioration sur le plan international des systèmes d'examen préalable en matière de brevets d'invention (49B).

Le Comité exécutif a d'autre part tenu quatre séances plénières pour adopter les projets de rapports des six commissions.

L'Annuaire 1967 III donnant tous renseignements utiles sur les délibérations d'Helsinki, je puis m'y référer sans entrer dans les détails. Je tiens cependant à remercier encore bien vivement nos amis finlandais de toute la peine qu'ils se sont donnée pour assurer la réussite du Comité exécutif ainsi que de leur généreuse hospitalité.

La Conférence des Présidents d'Helsinki

La session du Comité exécutif a été l'occasion, le 30 août 1967, d'une *Conférence des Présidents* qui s'est occupée de la révision des statuts et des méthodes de travail de l'AIPPI.

Etant donné l'évolution intervenue depuis la fin de la seconde guerre mondiale, une certaine réforme de l'organisation de notre association est apparue indispensable. Je l'avais mentionné dans mon rapport de l'année dernière, tout en précisant que la Conférence des Présidents de Paris (13/14 janvier 1967) avait procédé à un premier échange de vues sur la question.

Cette réforme, comme M^e PAUL MATHÉLY, rapporteur général, l'a relevé dans une déclaration finale approuvée par la Conférence, concerne l'institutionnalisation de la Conférence des Présidents et un transfert de compétences. Il conviendrait en effet de transférer certaines attributions du Congrès au Comité exécutif et certaines attributions du Comité exécutif à la Conférence des Présidents. Celle-ci devrait être chargée d'assister le Bureau dans la direction de l'Association et elle pourrait engager cette dernière dans les cas urgents. Quant au Comité exécutif, il pourrait exercer les fonctions de l'Assemblée générale prévue par les statuts et en particulier élire le Bureau. Il serait chargé de préparer les travaux des Congrès et aurait la possibilité d'engager l'Association entre les Congrès.

Le soin de préparer la réforme envisagée a finalement été confié à une commission présidée par M. CHRISTOPHER ROBINSON (Canada). Les groupes nationaux auront naturellement la possibilité de se prononcer sur les propositions qui seront finalement retenues.

La Conférence des Présidents de Buenos Aires

Pour la première fois dans l'histoire de l'AIPPI, l'un des organes de notre association siègera dans un pays de l'Amérique latine. La prochaine Conférence des Présidents se tiendra en effet du 15 au 19 avril 1968 à Buenos Aires. Il est ainsi tenu compte du fait que six groupes nationaux de l'AIPPI appartiennent à cette partie du monde et aussi de l'importance croissante attachée aux droits de propriété industrielle dans les pays sud-américains. Je pense en particulier à l'adhésion récente de l'Argentine et de l'Uruguay à la Convention de Paris.

Cette Conférence s'occupera avant tout de trois questions importantes. Tout d'abord du Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT des BIRPI), déjà étudié par l'AIPPI à

Helsinki avant la réunion du premier Comité d'experts gouvernementaux qui s'est réuni à Genève du 2 au 10 octobre 1967.

Pour préparer le travail de la Conférence, deux commissions d'étude ont été constituées pour examiner, la première l'organisation internationalisée de la recherche, présidée par M. C. M. R. DAVIDSON (Pays-Bas), et la seconde la réglementation du dépôt international et du certificat de brevetabilité, présidée par M. JEAN MONNET (France).

Il appartiendra à la Conférence des Présidents d'établir la position de l'AIPPI en vue des travaux des groupes d'études convoqués par les BIRPI en mars et en juillet prochains et de la réunion du Comité d'experts gouvernementaux qui se tiendra à Genève également du 4 au 12 novembre 1968.

La Conférence des Présidents sera ensuite appelée à formuler les observations de l'AIPPI sur le programme de la Conférence diplomatique qui se tiendra à Locarno du 2 au 8 octobre 1968 en vue d'adopter un Traité instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

Enfin, la Conférence examinera le rapport que lui présentera la Commission Robinson sur la modification des statuts et règlements de l'AIPPI, en exécution de la résolution adoptée à Helsinki.

Le Congrès de Venise

Un premier programme de travail a déjà été établi par le rapporteur général de l'AIPPI, M^e PAUL MATHÉLY, pour le Congrès de Venise, qui se tiendra du 8 au 14 juin 1969. Il comprend toutes les questions qui ont fait l'objet de résolutions du Comité exécutif d'Helsinki et en outre celle relative aux améliorations à apporter sur le plan international aux systèmes d'examen préalable, dont le principal objet, le Plan PCT des BIRPI, sera discuté à la Conférence des Présidents de Buenos Aires.

Les commissions de travail constituées par le Groupe suisse avant Helsinki ont été invitées à se remettre à l'ouvrage et nous aurons l'occasion, aujourd'hui même, d'étudier les projets de rapports qu'elles ont bien voulu préparer. Les rapports définitifs devront être remis au Secrétaire général de l'AIPPI jusqu'au 30 juin. Une date aussi avancée est nécessaire afin de permettre la rédaction du rapport de synthèse par le rapporteur général et la publication de l'annuaire contenant les rapports de groupes suffisamment tôt pour que tous les membres de notre association aient le temps d'en prendre connaissance. Ce n'est en effet qu'ainsi qu'une discussion pourra être ouverte à l'intérieur de chaque groupe avant le Congrès.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) ont enregistré en 1967 cinq nouvelles adhésions à la *Convention de Paris*: le Dahomey (10 janvier), l'Argentine (10 février), l'Uruguay (18 mars), le Togo (10 septembre) et Malte (20 octobre), ce qui porte le nombre des membres à 79, dont 51 sont liés par l'Acte de Lisbonne de 1958, 25 par l'Acte de Londres de 1934 et 3 par l'Acte de La Haye de 1925.

Au cours de 1967, trois Etats (Hongrie, Liechtenstein et Tunisie) ont ratifié l'Acte de Nice de l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, de sorte qu'au 1^{er} janvier 1968, 21 Etats étaient liés par ce texte et que seuls l'Autriche, le Maroc et le Vietnam étaient encore rattachés au texte de Londres de 1934.

La Hongrie, le Liechtenstein et la Tunisie étant devenus membres de l'*Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques*, cette Union comptait à la fin de l'année 24 membres.

Quatre pays (Hongrie, Maroc, Irlande et Israël) ont accédé à l'*Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses* sur les produits, dont 29 pays étaient parties à fin 1967.

Aucun nouvel Etat n'ayant adhéré à l'*Union de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels*, cette Union compte toujours 14 membres, dont 3 seulement (la France, le Liechtenstein et la Suisse) ont ratifié le texte de La Haye de 1960, lequel n'a pas encore pu entrer en vigueur.

La Hongrie ayant adhéré à l'*Arrangement de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international*, entré en vigueur le 25 septembre 1966, cet Arrangement groupait 8 Etats au 1^{er} janvier 1968.

Quant à la Convention instituant l'*Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*, adoptée à Stockholm le 14 juillet 1967, il est bien évident qu'elle n'a encore pu être ratifiée par aucun Etat.

Les nouvelles adhésions à la Convention d'Union et aux divers arrangements spéciaux, de même que la participation de 80 pays à la Conférence de Stockholm, attestent l'intérêt sans cesse croissant que des pays toujours plus nombreux portent à la protection des droits de propriété industrielle. Il en résulte naturellement pour les BIRPI des tâches accrues, dont le Bureau s'acquitte avec un minimum de collaborateurs. Je tiens ici, au nom du Groupe suisse de l'AIPPI, à remercier son directeur, le Professeur

G. H. C. BODENHAUSEN, et tous ceux qui le secondent activement et efficacement dans sa tâche.

Au cours de l'année, les BIRPI ont poursuivi et développé leur coopération avec un certain nombre d'organisations internationales intergouvernementales et avant tout avec les Nations Unies et le Conseil de l'Europe. Ils ont d'autre part organisé plusieurs réunions, parmi lesquelles il convient de citer le Comité d'experts pour un Traité de coopération en matière de brevets (PCT), qui a siégé à Genève du 2 au 10 octobre 1967.

Le programme des BIRPI pour 1968 est à nouveau très chargé. Il comprend en particulier la poursuite des travaux préparatoires relatifs au Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT), la Conférence diplomatique de Locarno (2-8 octobre) en vue de l'adoption d'un Arrangement sur la classification internationale des dessins et modèles industriels, l'exécution du programme d'assistance technique aux pays en voie de développement, principalement par le moyen de stages d'étude et par la préparation d'un projet de loi-type sur les dessins et modèles industriels et la convocation d'un comité d'experts chargé d'étudier la possibilité d'établir une classification internationale des éléments figuratifs en matière de marques. Enfin, pour tenir compte de l'intérêt croissant porté à la propriété industrielle dans les pays de langue espagnole, les BIRPI envisagent la publication dans cette langue de la revue «La propriété industrielle».

La Conférence de Stockholm

C'est certainement la *Conférence de Stockholm* (12 juin-14 juillet 1967) qui a constitué l'événement majeur de l'année dans le domaine de la propriété intellectuelle. Environ 80 Etats s'y sont fait représenter et plus de 400 délégués et observateurs y ont participé.

La Conférence a mis sur pied une Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et elle a adapté les conventions et arrangements existant dans le cadre de l'Union de Paris et de l'Union de Berne pour tenir compte de cette nouvelle Organisation. Elle a accepté d'assimiler le certificat d'auteur d'invention au brevet d'invention en ce qui concerne le délai de priorité de la Convention d'Union de Paris et elle a procédé à une révision générale de la Convention de Berne relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques. A cet effet, la Conférence a adopté un certain nombre de textes, tous publiés dans «La propriété industrielle» et «Le droit d'auteur», les revues mensuelles des BIRPI.

a) L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Les résultats obtenus à Stockholm ont été concrétisés dans un texte conventionnel et ont fait l'objet d'un excellent rapport rédigé par M. J. VOYAME, directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, en sa qualité de rapporteur de la Commission principale V, à laquelle incombait le soin de traiter de la nouvelle organisation.

Le texte de la Convention instituant une Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a été publié dans le numéro de juillet 1967 de la revue des BIRPI «La propriété industrielle» et le rapport de M. Voyame a paru dans le numéro du mois d'août 1967 de cette même revue. Tout en me référant à ces publications, je me contenterai de relever quelques points importants.

La nouvelle Organisation aura son siège à Genève. Son premier but est la promotion de la propriété intellectuelle dans le monde, afin d'encourager l'activité créatrice dans tous les pays. Son second but est d'assurer la coopération administrative entre les Unions sans porter atteinte à leur autonomie.

L'OMPI s'efforcera avant tout d'améliorer la protection de la propriété intellectuelle dans le monde, notamment en encourageant la conclusion d'arrangements internationaux et en contribuant à l'harmonisation des législations. Elle remplira en outre diverses tâches administratives et en particulier elle assurera les services des unions actuelles. L'OMPI fonctionnera comme centre de documentation en matière de propriété intellectuelle; elle effectuera et encouragera des études juridiques et économiques dans ce domaine. Enfin, elle offrira sa collaboration aux Etats qui lui demanderont une assistance technico-juridique (par exemple organisation de séminaires et de stages, envoi d'experts, élaboration de lois-types, etc.).

La Convention de l'OMPI a rencontré à Stockholm l'approbation des délégations de tous les Etats participants, y compris la France et l'Italie, lesquelles s'étaient montrées le plus réticentes à l'égard du projet.

Lorsque tous les Etats des Unions de Paris et de Berne seront devenus membres de l'OMPI, le gouvernement de la Confédération suisse cessera d'exercer la haute surveillance des BIRPI, qui seront transformés en «Bureau international de la propriété intellectuelle». Il appartiendra alors aux Etats membres, par l'intermédiaire des organes de ces Unions et de ceux de l'OMPI, d'influencer directement la gestion du Bureau international.

Les propositions des BIRPI qui ont servi de base aux travaux de la Conférence sauvegardaient déjà mieux que ne le faisaient les recomman-

dations du Comité d'experts gouvernementaux, chargé de l'étude du projet, l'indépendance des Unions de Paris et de Berne. Le texte mis au point à Stockholm est allé encore plus loin; il tient compte de toutes les craintes exprimées à ce sujet et devrait donner satisfaction aux défenseurs les plus farouches de la pleine indépendance des Unions.

C'est ainsi que les seuls Etats unionistes feront partie de l'Assemblée générale et du Comité de coordination (sous réserve, en ce qui concerne ce dernier, d'une participation des membres non unionistes lorsque des questions qui sont du ressort de la Conférence sont à l'examen). Ils pourront donc, dans ces organes, prendre leurs décisions en tenant compte des intérêts de l'Union à laquelle ils appartiennent et ne courront aucun risque d'être mis en minorité par des Etats appartenant seulement à l'Organisation.

D'autre part, dans le cadre de la Conférence où siègent également les pays non unionistes, la majorité requise a été portée pour toutes les questions aux deux tiers des votes exprimés — comme à l'Assemblée générale —, un vote concordant des Assemblées des Unions de Paris et de Berne étant nécessaire pour modifier la Convention de l'OMPI. Ce triple vote est aussi exigé dans le cadre de l'Assemblée générale pour nommer le Directeur général et décider du transfert du siège.

Du point de vue financier également, les intérêts des Etats unionistes sont sauvegardés. Non seulement parce que chaque Union aura son propre budget, mais aussi par la décision, en ce qui concerne l'Organisation de l'OMPI, de prévoir deux budgets: l'un pour les dépenses communes des Unions et l'autre pour les dépenses relatives à la Conférence. Les Etats unionistes ne participeront en effet à ce dernier budget que dans le cadre de contributions volontaires, c'est-à-dire qu'ils resteront maîtres des cordons de leur propre bourse.

Les frais des délégués participant aux travaux des divers organes de la Convention de l'OMPI seront à la charge de leur gouvernement. Afin de réduire les dépenses de l'Organisation, il a en outre été prévu que la Conférence se réunirait à la même époque et au même lieu que l'Assemblée générale.

Dans les différents organes de l'OMPI, chaque Etat disposera d'une voix et un délégué ne pourra représenter qu'un seul pays. On a par là voulu éviter que ne se forment des constellations représentées par une seule délégation groupant plusieurs voix.

Les représentants de la France avaient demandé, lors des travaux préparatoires, que la Conférence se réunisse, selon les questions à traiter, en «Conférence de la propriété industrielle» et en «Conférence du droit

d'auteur». Cette distinction, retenue dans les propositions des BIRPI, a été considérée comme ayant peu d'intérêt pratique et elle a été supprimée. L'avis a cependant été exprimé que l'examen de la question pourrait éventuellement être repris lors de l'établissement du règlement interne.

L'entrée en vigueur de la Convention de l'OMPI est subordonnée, selon l'usage, à la ratification ou à l'adhésion d'un certain nombre d'Etats. Seules compteront à cet effet les ratifications ou adhésions des Etats unionistes. La Convention ne prendra effet que trois mois après que dix Etats membres de la Convention de Paris et sept Etats membres de la Convention de Berne seront devenus parties à la Convention de l'OMPI, étant entendu que tout Etat membre des deux Unions sera compté dans les deux groupes.

b) Adaptation des conventions et arrangements unioniste existants

L'établissement de la Convention de l'OMPI exigeait une révision des dispositions administratives et des clauses finales des conventions de Paris et de Berne ainsi que des différents arrangements particuliers.

Mais, alors que les projets des BIRPI prévoyaient à cet effet la conclusion de protocoles, c'est finalement la voie normale de la révision des textes conventionnels qui en principe a été choisie. Par conséquent, de nouveaux actes, dits «Actes de Stockholm», ont été mis sur pied pour les Conventions de Paris et de Berne ainsi que pour les Arrangements de Madrid (marques), de Nice (classification) et de Lisbonne (appellation d'origine). En revanche, l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) a fait l'objet d'un Acte additionnel et l'Arrangement de La Haye (dessins et modèles industriels) d'un Acte complémentaire.

A l'exception de l'Union particulière de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, pour laquelle il n'était pas nécessaire de prévoir d'autre organe que le Bureau international, toutes les autres Unions auront une assemblée et un budget propre. En outre, les Unions de Paris et de Berne disposeront également d'un Comité exécutif.

Les Assemblées et Comités exécutifs ne seront composés que des pays liés par les nouvelles dispositions des Actes de Stockholm. Aussi longtemps que tous les Etats membres n'auront pas accédé au nouvel Acte, il y aura par conséquent deux sortes de membres dans chaque Union; ceux qui auront la possibilité de participer à part entière aux délibérations des organes de l'Union et ceux qui ne le pourront pas.

Pour tenir partiellement compte de cette situation, les Actes de Stock-

holm prévoient qu'en donnant des directives au Bureau international pour la préparation des conférences de révision, les observations des pays de l'Union non liés par les dispositions relatives aux organes seront prises en considération.

Cette situation, si elle est inévitable, n'est évidemment pas très satisfaisante. Elle n'est heureusement que provisoire et elle constituera certainement un encouragement pour les pays unionistes à ratifier l'Acte ou les Actes de Stockholm les intéressant ou à y adhérer le plus tôt possible afin de bénéficier de tous les droits reconnus aux Etats pour lesquels l'Acte sera en vigueur.

Les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales pourront être invitées par les Assemblées des Unions à participer à leurs travaux à titre d'observateurs.

Les instruments de ratification des Actes de Stockholm ou d'adhésion auxdits Actes devront, pour toutes les Unions, être déposés auprès du directeur général de l'OMPI. L'entrée en vigueur des Actes de Stockholm mettra donc fin, en ce qui concerne leur exécution, à la haute surveillance exercée jusqu'ici par le gouvernement de la Confédération suisse.

Afin de faciliter l'accession des pays unionistes aux Actes de Stockholm des diverses Unions, chaque pays pourra, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que sa ratification ou son adhésion ne sera pas applicable à un certain nombre d'articles déterminés fixés par l'Acte.

Il a été expressément prévu dans la *Convention de Paris* qu'après l'entrée en vigueur de l'Acte de Stockholm dans sa totalité, un pays ne pourra plus adhérer à des Actes antérieurs. Une clause juridictionnelle a d'autre part été introduite (art. 28) : Tout différend entre deux ou plusieurs pays concernant l'interprétation ou l'application de la Convention pourra être porté devant la Cour internationale de Justice de La Haye. Cependant, tout pays peut, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par cette clause.

En ce qui concerne l'*Arrangement de Madrid* (marques), un pays ne pourra adhérer à l'Acte de Nice de 1957, une fois l'Acte de Stockholm entré en vigueur, que conjointement avec la ratification de ce dernier Acte ou l'adhésion à celui-ci.

La ratification ou l'adhésion d'un certain nombre d'Etats a été prévue pour l'*entrée en vigueur* complète ou partielle des *divers Actes de Stockholm*. Ce nombre est de dix pour la Convention de Paris, de cinq pour certains articles et de sept pour d'autres articles de la Convention de Berne, de cinq pour les arrangements particuliers de Madrid (marques), Nice (clas-

sification), La Haye (dessins et modèles industriels) et Lisbonne (appellations d'origine) et de deux pour l'Arrangement de Madrid (indications de provenance).

En résumé, les Actes de Stockholm sauvegardent l'autonomie des Unions et les intérêts des Etats membres dans le cadre de la nouvelle Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

**c) Assimilation du certificat d'auteur d'invention au brevet d'invention
en ce qui concerne le droit de priorité unioniste**

La proposition des BIRPI tendait à compléter l'art. 4 de la Convention de Paris afin de permettre l'assimilation du certificat d'auteur d'invention au brevet d'invention en ce qui concerne le droit de priorité unioniste.

Le principe même de l'assimilation n'a été contesté par personne.

Une proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant à inclure les certificats d'auteur d'invention dans la liste des différents droits de propriété industrielle énumérés à l'art. 1^{er} de la Convention a été retirée après que quelques pays eurent déclaré qu'il ne leur paraissait pas opportun d'examiner cette question à Stockholm, étant donné qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une étude préliminaire. Il a été admis que l'examen de cette question serait repris ultérieurement en vue de la prochaine conférence diplomatique.

A la suite d'une proposition de la délégation des Pays-Bas, soutenue par plusieurs autres délégations, le texte proposé par l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) à son Congrès de Tokyo (1966) a été préféré au texte officiel. Quelques légères modifications d'ordre rédactionnel furent encore apportées à ce texte.

**Plan pour l'établissement d'un
Traité de coopération en matière de brevets**

A la suite de l'examen par les milieux intéressés des propositions des BIRPI en vue de faciliter le dépôt et l'examen de demandes de protection d'une même invention dans plusieurs pays (Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets), un Comité d'experts gouvernementaux, aux travaux duquel les associations internationales eurent la possibilité de collaborer par des observateurs, a siégé à Genève du

2 au 10 octobre 1967 sous la présidence de M. J. VOYAME, directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

On sait que le Plan des BIRPI comporte deux étapes :

La première phase, obligatoire, prévoit le dépôt d'une demande internationale auprès des BIRPI, l'établissement d'un avis de recherches sur la base de recherches de nouveautés effectuées par l'Institut international des brevets de La Haye ou par certains offices nationaux à désigner (les offices de Munich, de Moscou, de Washington et de Tokyo entrent actuellement en considération), la communication de la demande internationale et de l'avis de recherche aux offices nationaux désignés par le déposant et la publication de la demande et de l'avis de recherche.

La seconde phase comprendrait la demande par le déposant d'un certificat international de brevetabilité, l'examen de la demande et, le cas échéant, l'octroi d'un certificat de brevetabilité, la communication du certificat aux offices désignés par le déposant et la publication dudit certificat de brevetabilité.

Le Comité d'experts a, dans sa grande majorité, réservé un accueil favorable au Plan, tout en formulant, cela est normal, un certain nombre de propositions d'amendements.

L'étude de la question est actuellement poursuivie par les BIRPI. Un premier groupe de travail d'experts gouvernementaux s'est réuni à Genève du 25 au 29 mars en vue d'étudier l'organisation de la recherche internationale et les principes généraux du Traité. Un second groupe de travail siègera, à Genève également, du 1^{er} au 5 juillet 1968 pour examiner l'institution du dépôt international et du certificat de brevetabilité. Les BIRPI établiront ensuite un nouveau projet tenant compte des résultats auxquels seront arrivés les deux groupes de travail. Publié en été 1968, ce nouveau projet sera soumis à un nouveau Comité d'experts gouvernementaux, qui siègera à Genève du 4 au 12 novembre 1968.

Vous connaissez l'avis de l'AIPPI tel qu'il a été formulé par le Comité exécutif d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p. 60/61). Tout en relevant les mérites considérables du projet de Plan des BIRPI, la résolution adoptée insiste sur le caractère urgent d'organiser une coopération internationale en vue de réduire les charges et les délais résultant — en raison de la multiplicité des dépôts — des recherches et des examens en matière de brevets d'invention. C'est pourquoi, au sujet du système de recherche internationale, la résolution approuve le principe de l'étude faite par les BIRPI, tout en insistant pour qu'elle soit poursuivie très activement afin d'aboutir à une recherche internationale aussi approfondie que possible.

En ce qui concerne l'institution d'un dépôt international, la résolution déclare en revanche qu'il est impossible de l'approuver à l'heure actuelle, car sa forme et son fonctionnement peuvent dépendre de la solution qui sera donnée au problème de la recherche. Quant au certificat de brevetabilité, le Comité exécutif a estimé que ce problème était prématuré et qu'il était actuellement impossible de l'approuver.

Ainsi que je l'ai déjà relevé, l'ensemble du problème sera à nouveau examiné par la Conférence des Présidents de Buenos Aires, sur la base des rapports qui seront établis par les commissions Davidson et Monnet.

Le Comité du Groupe suisse s'est occupé de la question lors de la séance qu'il a tenue à Zurich le 30 janvier 1968 et à laquelle prirent également part M. J. VOYAME, directeur du Bureau fédéral, et M. WALTER WINTER, président de la commission constituée par notre Groupe pour traiter de la question 49B «Amélioration sur le plan international des systèmes d'examen préalable en matière de brevets d'invention». M. Winter s'est occupé d'une façon très active de l'ensemble du problème et je tiens à le remercier bien vivement de sa collaboration extrêmement précieuse.

Pour le moment, le Comité s'est borné à formuler son avis sur les questions examinées par la Commission Davidson; ce sont elles en effet qui seront traitées par le premier Comité d'experts des BIRPI (Genève, 25-29 mars 1968). Il est arrivé aux conclusions provisoires suivantes:

Un seul centre de recherches serait en principe préférable; pour des raisons pratiques, plusieurs centres pourraient toutefois coexister dans la phase initiale.

La répartition du travail de recherche entre ces différents centres devrait dépendre des possibilités offertes par chacun d'eux.

La demande internationale de brevet devrait pouvoir être présentée soit directement soit par l'intermédiaire d'un office national, cette deuxième possibilité paraissant la plus opportune.

Il ne devrait y avoir qu'un seul organe compétent pour recevoir la demande internationale: les BIRPI ou l'Institut international des brevets de La Haye. Si un pouvoir de décision est accordé à cet organe, une possibilité de recours devrait être prévue.

Tout en se réservant le pouvoir de décider souverainement de l'acceptation ou non d'une recherche faite par un organe étranger, on peut admettre que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle s'abstiendra de faire une nouvelle recherche, mais qu'il se contentera, lorsqu'il l'estimera nécessaire, de compléter éventuellement celle intervenue à l'étranger.

Les recherches faites en Suisse pourraient sans inconvénient être communiquées à des offices étrangers. Il ne sera toutefois guère possible au

Bureau fédéral de faire des recherches concernant des demandes de brevets présentées dans d'autres pays.

Telles sont en résumé les conclusions, provisoires je le répète, auxquelles le Comité du Groupe suisse est arrivé et qui ont été communiquées par écrit aux membres du Groupe suisse.

Le Plan des BIRPI exigera pour être réalisé de nombreux efforts et beaucoup de bonne volonté si l'on veut trouver un dénominateur commun au grand nombre d'avis divergents qui se manifestent.

Les membres du Groupe suisse seront tenus au courant de l'évolution de la question et ils auront encore l'occasion de faire connaître leur point de vue sur les prochains projets des BIRPI qui seront établis à la suite des réunions des groupes de travail de mars et juillet et du Comité d'experts gouvernementaux de novembre 1968.

Index mondial des brevets

A la suite d'une enquête ouverte dans les différents pays unionistes au sujet de la mise sur pied d'un Index mondial des brevets et de son financement, les BIRPI ont fait connaître leur point de vue dans un document du 1^{er} juin 1967 intitulé «Prospectus relatif au financement du système», accompagné d'un rapport du directeur du 7 juin 1967.

Les BIRPI sont arrivés à la conclusion que les résultats de l'enquête étaient encourageants. Ils estimèrent qu'après une période de rodage d'environ quatre ans, les recettes du service excéderaient ses frais.

En revanche, pendant la première ou les deux premières années, le service ne bénéficierait d'aucune recette et durant le reste de la période de rodage, les frais seraient supérieurs aux recettes. Un investissement initial serait par conséquent nécessaire. Les BIRPI l'ont évalué à 2 millions de dollars des Etats-Unis, 10 % de cette somme devant être disponibles au cours de la première année et 30 % au cours de chacune des trois années suivantes. Une répartition de l'investissement initial pouvait, de l'avis des BIRPI, être envisagée entre les 22 Etats membres de l'Union de Paris dont les offices de brevets reçoivent plus de 5000 demandes de brevets par année.

Une enquête faite en Suisse permet de constater que la part de notre pays – 40000 dollars en 4 ans – pourrait vraisemblablement être prise en charge par l'économie privée et l'administration fédérale.

La question du financement de l'Index mondial des brevets fut à nouveau discutée par la Conférence des représentants de l'Union de Paris à sa session du 18 au 21 décembre 1967.

La Conférence constata que les engagements que les différents gouvernements étaient disposés à prendre étaient largement inférieurs à ce qui leur était demandé. Elle estima que par conséquent ce mode de financement devait être abandonné et elle en envisagea deux autres, à savoir la collaboration directe avec des offices capables de se charger des travaux d'élaboration de l'Index mondial ou la conclusion de contrats avec des éditeurs disposés à assumer les risques de l'opération. Ce sont ces deux possibilités qui devront être étudiées par les BIRPI ces prochains mois.

Classification internationale des dessins et modèles industriels

A la suite du succès obtenu par l'Arrangement de Nice de 1957 sur la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique et de commerce, plusieurs pays membres de l'Union de Paris, dont la Suisse, ont souhaité l'établissement d'une classification internationale uniforme en matière de dessins et modèles industriels.

Une telle classification serait sans aucun doute de nature à faciliter les recherches d'antériorité de la part tant des administrations nationales qui effectuent de semblables recherches que des intéressés eux-mêmes, en permettant un classement uniforme des produits incorporant les dessins et modèles industriels.

Indépendamment de l'intérêt qu'une telle classification présenterait pour tous les pays de l'Union de Paris, elle serait tout particulièrement importante dans les pays de l'Union de La Haye relative au dépôt international des dessins et modèles industriels dès que l'Acte de La Haye du 28 novembre 1960 (ratifié jusqu'ici par la France, le Liechtenstein et la Suisse) sera entré en vigueur. Dès ce moment en effet, les dépôts multiples ne pourront se faire que pour des produits figurant dans la même classe de la classification internationale.

Après que deux comités d'experts réunis en 1964 et 1966 eurent effectué le travail préparatoire nécessaire, un projet d'arrangement instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels a été établi par les BIRPI. Ce projet sera examiné par une Conférence diplomatique convoquée par le gouvernement suisse et qui siégera à Locarno du 2 au 8 octobre 1968.

Européisation du droit des brevets (CEE – AELE – Conseil de l'Europe)

Les espoirs mis dans un brevet européen selon le projet de la *Communauté économique européenne* (CEE) ont cette année de nouveau été déçus, aucun progrès n'ayant été réalisé.

Le *Comité d'experts en brevets de l'Association européenne de libre-échange* (AELE) a certes poursuivi son activité, sans cependant qu'une suite ait été donnée aux suggestions qu'il avait précédemment faites d'une collaboration avec la CEE sur la base d'un système de double convention.

Quant au Comité d'experts en brevets du *Conseil de l'Europe* – dont la présidence a été confiée dès novembre 1967 à M. J. VOYAME, directeur du Bureau fédéral, que je tiens à féliciter –, il a terminé la révision et la mise au point de la classification internationale des brevets d'invention et continué ses travaux dans le domaine de l'harmonisation du droit des brevets.

Le groupe de travail chargé de préparer des textes conventionnels relatifs aux formalités, à la procédure et aux droits de fond des brevets avait reçu pour mission d'examiner une quarantaine de points. Jusqu'ici, il a déjà élaboré des textes pour environ 35 points. Les quelques matières qui doivent encore être traitées relèvent de la procédure et sont peu importantes. Le groupe de travail pense terminer sa tâche au printemps 1968; il soumettra alors un rapport au Comité d'experts.

Avant que le Comité d'experts examine ce rapport – à sa session de novembre 1968 – les membres du Groupe suisse auront l'occasion d'en prendre connaissance et de présenter leurs observations. Le Directeur du Bureau fédéral nous a en effet déclaré que dès que les résultats des travaux du Groupe de travail seront connus, il prendrait contact avec le Groupe suisse pour connaître son avis.

Certains trouveront peut-être que l'unification du droit des brevets en Europe, et même la simple harmonisation, avancent trop lentement. On ne doit toutefois pas oublier qu'il ne suffit pas d'exprimer des souhaits, aussi pressant soient-ils, pour progresser dans ce domaine. Les Etats européens ont actuellement leur propre législation de propriété industrielle, en particulier dans le domaine des brevets. Ils ne sont pas prêts à abandonner rapidement des principes et des règles qu'ils ont jusqu'ici considérés comme adéquats, pour les remplacer par d'autres dispositions afin de contribuer au rapprochement des législations nationales. On peut le regretter, mais c'est un fait dont on doit tenir compte.

Il paraît d'autre part difficile, pour ne pas dire impossible, de présenter

de nouvelles propositions d'unification du droit des brevets aussi longtemps qu'indépendamment des conventions de nature technique sur les formalités prescrites pour les demandes de brevet du 11 décembre 1953 et sur la classification internationale des brevets d'invention du 19 décembre 1954, le premier essai d'unification du droit matériel sur le plan européen n'a pas eu de suite. La Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, du 27 novembre 1963, n'est en effet pas encore entrée en vigueur, aucun pays ne l'ayant ratifiée jusqu'ici.

Il convient donc de s'armer de patience, tout en suivant de très près toutes les occasions qui se présentent de faire un pas en avant. Et ainsi, peu à peu, souhaitons-le, l'idée de l'harmonisation fera son chemin et des réalisations toujours plus nombreuses seront possibles.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

On sait que c'est en raison du nombre toujours plus considérable de demandes de brevets déposées chaque année qu'une collaboration sur le plan international a été jugée indispensable par de nombreux pays. Il en est résulté en particulier le projet des BIRPI de Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets (PCT). De son côté, la République fédérale d'Allemagne a modifié sa loi sur les brevets d'invention et introduit l'examen différé pendant cinq ans, suivant en cela l'exemple des Pays-Bas qui, il y a quelques années déjà, ont adopté une procédure d'examen différé de sept ans.

En Suisse cependant, et grâce aux mesures prises par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle dès 1964, le nombre des demandes de *brevets* en suspens a reculé chaque année, passant de 61 538 à fin 1964 à 55 656 à fin 1965, à 46 751 à fin 1966 et à 39 031 à fin 1967, alors que le nombre de nouvelles demandes s'est élevé à 16 925 en 1964, à 18 180 en 1965, à 18 885 en 1966 et à 18 408 en 1967 (dont 5 591, soit 30 %, provenaient de notre pays).

Durant la dernière année, 26 128 demandes ont été liquidées, contre 27 790 en 1966, 24 062 en 1965 et 16 585 en 1964.

21 424 (1966: 22 115) demandes ont donné lieu à la délivrance d'un brevet dans la procédure sans examen préalable et 3 986 (5 010) furent retirées ou rejetées.

Dans la procédure avec examen préalable, 426 (392) demandes donnèrent lieu à la délivrance d'un brevet et 292 (273) furent retirées ou rejetées.

Dans le domaine des *marques*, le nombre des dépôts a légèrement reculé, passant de 7704 en 1966 à 7505 en 1967, année au cours de laquelle 6907 (7253) marques ont été enregistrées, les autres ayant été retirées ou rejetées.

Des 10 192 (1966: 24 259) marques inscrites au Registre international des marques en 1967, 1562 (3318) provenaient de notre pays. La protection en Suisse a été refusée complètement ou partiellement à 663 (550) marques internationales.

Quant au dépôt des *dessins et modèles industriels*, ils se sont élevés à 787 (837) en 1967, dont 742 (791) ont abouti à un enregistrement, les autres demandes ayant été retirées ou rejetées.

Le *Service des recherches de marques* a pris au cours des dernières années une importance toujours plus grande. C'est ainsi qu'en 1967, 12 265 recherches de marques antérieures suisses ou internationales ont été effectuées.

Le Bureau fédéral a d'autre part procédé à la réorganisation du Service de recherches et mis au point une nouvelle cartothèque qui permettra d'effectuer rapidement des recherches beaucoup plus complètes que jusqu'ici. Vous avez été renseignés à ce sujet par circulaire du 8 février 1968; je puis donc me dispenser d'entrer dans les détails.

Le nouveau Service de recherches entrera vraisemblablement en fonctions le 1^{er} juin. Les membres du Groupe suisse auront l'occasion de se rendre compte par eux-mêmes de ce qui a été fait et des possibilités offertes par la nouvelle cartothèque au cours d'une visite qui sera organisée au Bureau fédéral lors d'une prochaine séance de travail que nous tiendrons à Berne.

Parallèlement à l'entrée en vigueur de la nouvelle cartothèque, le Bureau fédéral soumettra à l'approbation du Conseil fédéral une augmentation des diverses taxes perçues lors de recherches, du dépôt et de l'enregistrement des marques, au sujet de laquelle vous avez aussi été consultés.

De l'avis du Bureau fédéral, le relèvement des taxes est indispensable non seulement parce que le service laisse actuellement un déficit important, mais aussi et surtout parce que l'entrée en vigueur du nouveau service de recherches a entraîné des frais d'investissement considérables et provoquera à l'avenir des frais courants plus élevés qu'aujourd'hui. Les nouvelles taxes entreront en vigueur également le 1^{er} juin 1968.

En matière de *dessins et modèles industriels*, un relèvement de taxes, jugé indispensable par le Bureau fédéral, est entré en vigueur au début de 1968. Depuis la promulgation de la loi sur les dessins et modèles industriels de 1900, une seule augmentation, très modeste, était intervenue en 1951.

M. PAUL BRAENDLI a été nommé, au début de 1967, chef du Service des marques, en remplacement de M. Léon Egger, qui, ainsi que je vous

l'avais dit dans mon rapport de l'année dernière, est allé occuper aux BIRPI, en tant que Conseiller, la fonction de chef du Service des enregistrements. Je tiens à féliciter M. Braendli de sa nomination et à lui souhaiter le meilleur des succès dans sa nouvelle activité.

Le changement intervenu à la tête de ce service, ainsi que la préparation du Message du 31 janvier 1968 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la protection des indications de provenance et d'autres désignations géographiques (cf. Feuille fédérale 1968, p. 225 ss.) – au sujet duquel j'ai donné quelques renseignements dans mon rapport de l'année dernière – ont retardé la publication de l'avant-projet de *nouvelle loi sur les marques*.

Sur la base de renseignements puisés à la meilleure source, j'avais laissé entendre, lors de notre assemblée générale de 1967, que cet avant-projet serait vraisemblablement publié très prochainement. Je ne me hasarderai plus à aucun pronostic, mais j'exprimerai l'espoir – partagé j'en suis convaincu par tous ceux qui sont intéressés à la refonte de notre loi – que l'avant-projet puisse être discuté au sein du Groupe suisse le plus tôt possible.

Je ne veux pas clore ce chapitre sans relever l'esprit de collaboration qui continue d'exister entre les représentants du Groupe suisse d'une part et le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et ses collaborateurs d'autre part. Je tiens à remercier M. J. VOYAME et tous ceux qui à ses côtés œuvrent dans le domaine de la propriété intellectuelle. L'excellent travail effectué au Bureau fédéral est attesté – s'il en est besoin – par le fait suivant: au cours de 1967, douze recours de droit administratif ont été déposés au Tribunal fédéral contre des décisions du Bureau. Tous ont été rejetés!

Conclusions

Au fil des années, le domaine de la propriété industrielle s'élargit sans cesse. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il doit s'adapter à l'évolution économique et technique, qui ne s'arrête jamais.

J'avais relevé, dans mes rapports des dernières années, les difficultés rencontrées dans certains pays en voie de développement, où les droits de propriété industrielle et leur exercice sont contestés sous les prétextes les plus divers par des milieux qui ne se rendent pas compte de la nécessité de la protection de tels droits lorsqu'on entend encourager la recherche et l'expansion économique.

Je suis heureux de constater qu'à l'occasion du Colloque des Nations Unies pour le développement industriel, tenu à Athènes du 29 novembre au 19 décembre 1967, aucun pays ne s'est élevé contre le principe de la protection par brevet. Tout au contraire, certains pays en voie de développement ont relevé l'importance d'une telle protection en tant qu'élément du développement industriel. Certes, des critiques ont été faites au sujet des moyens mis en œuvre pour assurer la protection, mais que le principe même n'ait pas été contesté est déjà réjouissant.

De nouveaux progrès ne pourront toutefois être obtenus dans cette voie qu'en s'efforçant d'informer d'une façon toujours plus complète les milieux responsables des pays en voie de développement sur l'importance des droits de propriété industrielle et leur rôle dans le développement économique des pays. A cet égard, les conférences internationales auxquelles prennent part de nombreux représentants des pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, ainsi que le placement de stagiaires par l'intermédiaire des BIRPI auprès de différents offices nationaux de pays occidentaux sont, parmi d'autres, des moyens particulièrement utiles.

Les quelques points mentionnés dans le présent rapport suffisent à démontrer la complexité des nombreuses questions en discussion. Le Groupe suisse de l'AIPPI continuera, dans toute la mesure de ses moyens, à collaborer à la recherche de solutions équitables, tenant compte des intérêts légitimes des titulaires des différents droits de propriété industrielle et de l'intérêt général.

Protection des œuvres scientifiques et de leurs résultats*

G. RONGA, GENÈVE

Sommaire

1. Introduction. La «propriété scientifique».
2. Protection de l'œuvre scientifique.
3. Protection des travaux techniques.
4. Notion d'œuvre et de découverte scientifique; découverte et découvreurs.
5. Fondement juridique du droit qui pourrait être reconnu au découvreur.
6. Utilité d'une rémunération de caractère général.
7. Solution envisagée du problème.

1. La protection de la propriété scientifique n'a pas perdu son importance juridique et économique depuis presque un siècle, dès l'origine des études sur les problèmes concernant cette protection¹. Une conclusion générale et positive sur le plan national et, en particulier, sur le plan international n'a pas encore été obtenu par les intéressés.

Le passage de la phase théorique et préparatoire à celle exécutive pour la mise en œuvre d'une protection effective, n'a pas été possible même dans les limites imposées par son objet particulier. En conséquence, on doit admettre que la question se pose toujours et que son étude continue malgré les difficultés bien connues.

La société profite, à l'heure actuelle, d'un progrès scientifique continu et remarquable qui a nécessairement des répercussions sur la technique et sur l'économie. C'est un devoir de rendre hommage à la science en

* Cette étude a été tirée en partie d'un article publié sous le même titre dans la revue «Il Diritto di Autore», 1967, n° 1.

¹ En 1879, l'A.L.A.I. a le mérite d'avoir commencé les études sur ces questions avant les réunions et les Congrès de différentes organisations internationales qui se sont également occupées de ces mêmes questions.

continuant les études sur la protection de la propriété scientifique. La protection doit être entendue au sens large. Elle peut aboutir soit par un système de droits exclusifs ayant une durée limitée, soit par l'octroi d'un droit de caractère moral et économique correspondant au mérite social du savant ainsi qu'à sa contribution au progrès scientifique et au bien-être humain.

La situation est complexe parce qu'elle n'est pas immédiate mais connexe à l'évolution éventuelle et future du résultat du travail scientifique, en rapport direct ou indirect avec une activité déterminée – industrielle, artisanale, agricole, commerciale, etc. – ou avec une autre science.

2. Le premier problème concerne l'objet de la protection. Dans la littérature juridique on parle de la «propriété scientifique» comme du «droit des savants». On utilise le premier terme en se référant à la propriété intellectuelle tout en considérant la notion, ainsi déterminée, analogue à celle de «propriété littéraire et artistique» et à celle de «propriété industrielle» – même en admettant qu'elle se détache de ces dernières pour l'étendue de la protection. – Cette terminologie pourrait subsister pour indiquer l'ensemble des droits reconnus d'une manière analogue à ceux du créateur de l'œuvre littéraire et artistique et à ceux de l'inventeur. Elle ne doit pas toutefois comporter l'existence d'un droit de caractère absolu et exclusif, même s'il est temporaire.

Pour ces raisons et pour d'autres qui seront par la suite exposées et qui concernent en particulier la nature de la découverte scientifique, il est opportun de faire une distinction entre les problèmes juridiques de celle-ci et ceux propres au droit d'auteur sur les œuvres scientifiques, conformément à la terminologie de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886. Les Actes successifs de révision² ont confirmé, bien qu'exprimés d'un façon différente, la règle générale: «les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression»... (article 2 de la Convention

² Le texte original de la Convention de Berne commençait par la déclaration que les pays contractants étaient constitués à l'état d'Union «pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques» et l'article 4 précisait quelles étaient les œuvres littéraires et artistiques en dressant une liste de ces œuvres, et concluait: «enfin toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel moyen d'imprimerie ou de reproduction». L'Acte de révision de Berlin de 1908 adopta le texte actuel de la règle internationale. Ce texte n'a pas été modifié par le récent Acte de révision de Stockholm, du 14 juillet 1967 (V. «Le Droit d'Auteur», 1967, p. 173).

de Berne révisée à Bruxelles en 1948). Ces trois catégories d'œuvres sont mentionnées par d'autres conventions internationales multilatérales³.

Le problème juridique de la protection des œuvres scientifiques est apparemment résolu par la simple insertion de celles-ci parmi les œuvres littéraires et artistiques, en admettant ainsi une distinction apte à interpréter correctement la règle internationale. Les juristes sont, en réalité, d'accord de considérer la protection des œuvres scientifiques limitée à la forme par laquelle elles sont exprimées, qu'elle soit écrite, orale ou plastique; la protection ne couvre pas l'idée scientifique ayant pour objet une découverte ou une solution des problèmes scientifiques⁴.

3. L'antinomie entre « invention » et « découverte » a été confirmée en Suisse par la loi du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention⁵. L'article 1^{er},

³ V. Convention Universelle de Genève de 1952, article 1^{er}: « Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, etc. . . . ». La triple distinction des œuvres protégées est contenue aussi dans l'article 1^{er} de la Convention Interaméricaine de Washington de 1946.

⁴ Sur la question de l'étendue de la protection seulement à la forme, sans comprendre l'idée scientifique et le résultat technique et social de celle-ci, parmi de nombreux auteurs qui l'ont étudiée V. : A. TROLLER, *Schweiz. Juristenzeitung*, 1951, p. 213, qui considère en matière d'œuvres scientifiques seul le problème esthétique important pour le droit d'auteur; H. SIEGWART, « La protezione delle opere scientifiche nel diritto di autore » (La protection des œuvres scientifiques dans le droit d'auteur), qui, après une étude approfondie, conclut: que les œuvres scientifiques peuvent être protégées en ce qui concerne la langue, le développement de la pensée, la manière de les présenter parfois par des moyens d'expression proprement scientifiques; que l'élément de création, toutefois, n'est pas compris dans la protection à titre de droit d'auteur; que l'œuvre scientifique est destinée à enrichir l'ensemble de nos connaissances et à élargir nos expériences; qu'une découverte exprimée sous forme d'une équation mathématique ou d'une formule chimique ne peut constituer l'objet de droit d'auteur; — A. GIANNINI « Che cosa si protegge nelle opere scientifiche » (ce qu'on protège dans les œuvres scientifiques), dans « *Il Diritto di Autore* », 1956, p. 229-233, lequel se pose la question de savoir si l'article 1^{er} de la Convention de Berne et les textes en harmonie avec celle-ci confirment cette restriction; cet auteur attire l'attention sur la conclusion absurde à laquelle on parvient en admettant que l'œuvre scientifique est digne d'une protection non « ut sic » mais en raison de la présentation littéraire, par conséquent « une œuvre scientifique si elle était écrite sans aucune prétention littéraire et contre tout goût littéraire ne devrait pas être protégée, à défaut de la qualité requise littéraire, ou elle devrait être protégée abusivement, malgré le manque même de qualité ».

Les différents problèmes de protection des œuvres scientifiques sont examinés d'une manière claire par V. DE SANCTIS, « *Diritto di Autore* » (Droit d'Auteur) dans l'« *Enciclopedia del diritto* » (Encyclopédie du droit), paragraphe 17, p. 401.

⁵ V. « *La Propriété Industrielle* », 1955, p. 200, 218, 239.

alinéa (1), établit que «les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement»; il exclut, par sa même expression littéraire, que les découvertes peuvent être brevetées. Toutefois, les juristes, tout en admettant la distinction entre les deux notions⁶, ont étudié les problèmes concernant la protection des œuvres scientifiques⁷.

La jurisprudence suisse a accordé une certaine protection aux œuvres scientifiques par l'application de la loi sur le droit d'auteur du 7 décembre 1922, amendée le 24 juin 1955⁸, qui, dans son article premier, précise, d'une manière analogue à l'article 2, alinéa (1) de la Convention de Berne, que «l'expression œuvres littéraires et artistiques comprend les œuvres littéraires telles que les œuvres de belles lettres, les œuvres scientifiques, etc. ...». Le Tribunal Fédéral – ATF, 1964, II, 166 – a reconnu la protection du résultat d'un travail technique, mais en précisant que celle-ci est limitée à «l'expression concrète» de l'idée, sans tenir compte de l'originalité de la forme⁹.

L'article 14 de la loi sur le droit d'auteur tend également à assurer le

⁶ V. R. WEIDLICH/E. BLUM, *Das schweizerische Patentrecht*, I, Bern, 1934, p.63 et suiv.; A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Basel/Stuttgart, 1959, I, p.160 et suiv.; E. BLUM/M. PEDRAZZINI, *Das schweizerische Patentrecht*, Bern, I, 1957, p.63.

⁷ V. A. TROLLER, *Droit d'Auteur et Statut indépendant de l'œuvre scientifique* (Etude à l'intention des «Journées Art et Droit d'Auteur», Knokke-Le Zoute, 13–17 mai 1958), qui, après avoir examiné la jurisprudence du Tribunal Fédéral Suisse avec toutes ses conséquences pour l'application de la loi sur le droit d'auteur, exprime l'opinion par laquelle «apparaît» nécessaire de distinguer les œuvres scientifiques des autres activités intellectuelles, afin de leur accorder une protection en raison de l'originalité de l'idée abstraite quelle que soit la banalité de la forme d'expression».

V. M. PEDRAZZINI, *La protection des nouveautés techniques* (Société pour le développement de l'économie suisse), n. 1–2/66, p.20) qui estime étroitement liées «découverte» et «invention», et que «la pratique s'oppose fréquemment à une différenciation très nette de ces termes, l'invention n'étant souvent rien d'autre que l'exploitation de la découverte». De l'avis de cet auteur la loi suisse ne traite que des inventions pour deux différentes raisons: «I – si l'on accordait à un particulier un monopole sur une loi de la nature, il en résulterait une intervention trop profonde dans la sphère d'action d'autres particuliers; II – Historique: au moment où le droit des brevets a pris naissance, l'industrie n'était vraisemblablement pas consciente de l'importance que pouvait avoir pour elle l'exploitation de la découverte». Il se pose la question de savoir si aujourd'hui cette différenciation est toujours justifiée. Il en doute par rapport à l'évolution actuelle.

⁸ V. «Le Droit d'Auteur», 1956, p.4.

⁹ Il s'agissait de tables contenant des formules mathématiques et techniques servant à la production des roues dentées. C'est le cas typique où l'idée et la forme constituent un tout non dissociable. V. A. TROLLER, op.cit. à la note 3, il commente cet Arrêt en soulignant que la forme, dans le cas d'espèce, n'avait pas de valeur indépendamment de l'idée scientifique qu'elle révélait et attire l'attention sur la conséquence paradoxale de la conclusion qu'on pourrait en tirer: «là où existe la possibilité de créer une forme origi-

droit sur le moyen d'expression de l'idée technique, n'étant jamais dissociée de sa forme, en réglant le droit exclusif de reproduction des «projets d'ouvrage figuratifs de nature scientifique ainsi que des projets d'œuvres d'architecture». Il établit que le droit de reproduction comprend aussi le droit d'exécution¹⁰ pour ces œuvres comme pour les arts appliqués ou d'autres œuvres des arts figuratifs, expressément mentionnées dans le même article 14. Pour les projets d'ouvrages figuratifs de nature scientifique et pour ceux d'œuvres d'architecture, on a voulu protéger la forme en interdisant la reproduction et l'exécution sans l'autorisation de l'auteur; mais dans ces projets on protège en effet, également, l'idée scientifique ou technique qui ressort de l'élaboration, de la solution d'un problème technique ou de la découverte d'un principe scientifique. L'article 14 admet implicitement, à mon avis, une protection de l'idée de base pour certaines œuvres intellectuelles, telles que les ouvrages et les projets précisés dans son texte. La protection ne se borne pas à la simple forme, à savoir leur reproduction avec un caractère esthétique identique, mais s'étend à l'exécution. Celle-ci présuppose, dans ce cas, l'application pratique des idées scientifiques ou techniques, sur lesquelles se basent les projets.

L'œuvre scientifique est dans quelques législations l'objet d'une protection qui, en certains cas, va au delà de la pure forme¹¹. On constate donc une exigence, même si elle est reconnue d'une manière particulière, de protéger les œuvres intellectuelles en matière scientifique.

4. Le droit d'auteur, ainsi qu'on l'a observé ci-dessus, a une étendue, en ce qui concerne les œuvres scientifiques, différente de celle établie pour les œuvres littéraires et artistiques. La forme extérieure est non seulement protégée dans celle-ci mais aussi, sans aucune restriction, la forme

nale, la communication de l'idée scientifique reste libre, mais elle est interdite dans le cas où l'auteur d'une idée nouvelle ne peut rien ajouter à la forme, parce qu'il est tenu d'utiliser des chiffres et des formules préexistantes par la nécessité d'expression mathématique de son idée».

¹⁰ La jurisprudence a affirmé le principe que l'architecte conserve le droit d'auteur sur les plans à moins que la cession de droits plus étendus ne résulte de circonstances spéciales — ATF, 1950, II, 413 —; par conséquent, l'architecte qui transfère au maître la propriété de plans et projets qu'il a établis, n'est pas présumé lui transférer aussi son droit d'auteur, y compris le droit de faire exécuter ces plans et projets, notamment par un tiers, circonstances spéciales réservées (V. La Semaine Judiciaire, 1938, 431; Juristenzeitung, 1935, 71).

¹¹ La loi de la Turquie du 10 décembre 1951 N° 5846 (V. «Le Droit d'Auteur», 1952, p. 85) dans son article 2 procède à une énumération des œuvres scientifiques et littéraires, et précise qu'elles sont celles mentionnées aux n° 1^{er} et 2, et, en outre, «toutes les œuvres photographiques de nature scientifique n'ayant pas de caractère esthétique, les cartes,

intérieure¹². Les livres destinés en général à la diffusion de la culture ou à l'enseignement pourraient être suffisamment protégés par le système actuellement en vigueur. Ils peuvent ne contenir aucune solution originale des problèmes scientifiques et aucune communication des découvertes. Le problème existe justement pour ce dernier cas qui en effet est le plus important.

La découverte est toujours le résultat d'un travail scientifique, professionnel ou occasionnel, d'une durée longue ou brève. Le terme découverte, même au sens large de ce mot, est en opposition à celui d'invention.

La plupart des juristes a mis en évidence cette distinction en tenant compte du rapport entre découverte et invention¹³. Le rapport parfois

plans, projets, croquis, dessins et maquettes géographiques, topographiques, architecturales et similaires» (n° 3).

La loi de l'Italie du 22 avril 1941 n° 633 (V. «Le Droit d'Auteur», 1941, p.97) établit, dans son article 99, que «l'auteur des plans d'ingénieur, ou d'autres travaux analogues, qui constituent des solutions originales à des problèmes techniques, a, outre le droit exclusif de reproduction des plans et des dessins desdits projets, le droit à une rémunération équitable de la part de ceux qui réalisent le projet technique dans un but lucratif sans son consentement. Pour exercer son droit de rémunération, l'auteur doit insérer sur le plan ou sur le dessin une mention de réserve, et déposer le plan ou le dessin au Sous-Secrétariat pour la presse et l'information, conformément aux dispositions du Règlement. Le droit à la rémunération prévu par le présent article dure 20 ans. Le jour du dépôt, prescrit au deuxième alinéa, marque le point de départ du délai de protection.» Ces dispositions ont une large application puisque non seulement les plans d'ingénieur mais aussi tous les travaux analogues sont susceptibles de protection, donc tous ceux qui appartiennent au domaine technique. Les formalités envisagées sont admissibles car il ne s'agit pas tout à fait du droit d'auteur, mais des droits connexes au droit d'auteur — d'après la terminologie juridique italienne — qui ont pour objet un travail de nature scientifique resté au stade de projet parce que l'auteur n'a pas eu les moyens pour la mise en œuvre, ou parce qu'il n'a pas encore réussi à trouver l'application industrielle de l'idée technique pour obtenir une invention. Dans ce cas, le législateur italien s'est inspiré du principe général de reconnaître une rémunération équitable au travail intellectuel lorsque certaines situations particulières de fait et de droit interdisent ou limitent l'octroi d'un véritable droit exclusif (comme par exemple dans le cas des inventions des employés, qui — dans plusieurs législations — donnent lieu à une indemnité sous réserve de certaines conditions déterminées).

¹² V. ARE, «L'oggetto del diritto di autore» (L'objet du droit d'auteur), Milan, 1963, p. 141-160; R. FRANCESCHELLI, «Le idee come oggetto dei rapporti giuridici» (Les idées en tant qu'objet des rapports juridiques), dans la «Rivista di Diritto Industriale», Milan, 1961, I, p. 28. En ce qui concerne la différence entre les œuvres d'imagination et les œuvres scientifiques, V. H. DESBOIS, *Le Droit d'Auteur en France*, Paris, 1966, p. 44-46.

¹³ V. outre les auteurs cités à la note 6. M. FRANZOSI, «L'invenzione» (L'invention), Milan, 1965, p. 158-163, qui, après avoir précisé la distinction admise, parfois d'une

n'existe pas ou il est très éloigné, dans le temps et dans le procédé causal, de l'invention successive constituant l'application industrielle du travail scientifique dont s'ensuit la découverte qui doit donc être prise en considération en tant qu'entité indépendante.

La découverte est considérée, aux fins de cette étude, au sens large. Elle est reliée à toute science apportant par son évolution un accroissement du progrès social, technique et économique, qui se reflète par conséquent sur le bien-être humain, actuel ou futur. Cette notion ne contraste pas avec la signification strictement étymologique du terme, à savoir l'action et l'effet de révéler des choses ou des propriétés existantes mais ignorées ou inconnues¹⁴.

La découverte est donc le résultat d'un travail intellectuel dans le domaine scientifique. Elle a pour objet des choses ou des notions scientifiques : principes, corps, agents et propriétés de la matière ou d'êtres vivants, méthodes, appareils, produits encore inconnus. La qualité fondamentale requise est que cet objet soit ignoré avant l'activité du découvreur. Qu'il soit permis d'adopter ce terme en opposition à créateur, auteur et inventeur¹⁵.

Le découvreur peut être le savant qui se consacre habituellement ou de temps en temps à la recherche scientifique ou l'employé d'une entreprise organisée pour cette recherche qui travaille sur la base d'une obligation contractuelle particulière, ainsi que celui qui, même s'il est dépourvu de titres académiques, aboutit à une découverte par simple hasard. On doit reconnaître le mérite de ces différentes catégories de découvreurs, lorsque

manière non uniforme, par les législations et par la jurisprudence de différents pays, critique les opinions de beaucoup d'auteurs cités et conclut en affirmant que les rapports entre invention et découverte doivent être précisés dans le sens que chaque invention comprend en soi-même une découverte, car elle est une découverte suivie par une construction.

¹⁴ V. F. HEPP, « La Proprietà scientifica » (La Propriété scientifique), dans « Il Diritto di Autore », 1953, p. 461, qui définit « la découverte scientifique *grosso modo*, comme la constatation des rapports matériels entre deux ordres de phénomènes dont la relation demeurait ignorée, ou encore la constatation des rapports d'ordre intellectuel ou spirituel entre deux ordres de concepts qui, jusqu'à ce moment, étaient apparus indépendants. Par ailleurs, – affirme cet auteur – dans le domaine des mathématiques transcendentales, elle prend souvent le caractère d'une création absolue.

¹⁵ S'il s'agit seulement de préciser la personne à laquelle est attribué le mérite de la découverte, le terme utilisé par quelques auteurs français « droit de savant » ne semble pas convenable. Tout d'abord le « savant » est aussi l'inventeur ou l'auteur, qu'il soit artiste ou écrivain ou compositeur musical ; en outre le découvreur pourrait être, même exceptionnellement, comme dans la découverte occasionnelle, celui qui n'est pas tout à fait un savant.

la découverte est admise comme telle par les milieux scientifiques. Les effets pourront éventuellement être différents pour les découvreurs, qui sont au service et dépendent d'une entreprise organisée pour la découverte, par l'effet d'une réglementation contractuelle préalable qui dérogerait, dans ce cas, à des règles de caractère général. Le découvreur de la première catégorie aurait, probablement, un mérite majeure par rapport au nombre et à l'importance de ses découvertes; toutefois, on ne doit pas, d'une manière absolue, présumer de sa position préminente à l'égard des autres catégories. On ne doit pas exclure le cas d'une découverte sensationnelle, dûe à un modeste découvreur inconnu qui se sert seulement de son expérience théorique ou pratique.

Le découvreur est un collaborateur direct ou indirect de l'inventeur et parfois même de l'auteur. Les nombreux juristes qui se sont occupés de la découverte ont pris en considération le problème le plus important: le lien causal ou le rapport, même sinon immédiat, entre découverte et invention¹⁶.

Dans un examen complet de la situation, on doit prendre en considération toutes les conséquences que la découverte apporte, en général, à l'activité intellectuelle. Une découverte géographique ou celle d'une loi physique, par exemple, peut constituer le sujet d'un livre qui décrit la première ou vulgarise la seconde qui est écrit par une personne différente du découvreur. C'est un apport à la culture sous forme littéraire indépendante du point de vue juridique de la découverte, mais qui se rattache à celle-ci d'une manière quelconque. Cet aspect particulier doit être mis en évidence non pour compliquer la solution des différents problèmes, mais seulement pour démontrer que la contribution au progrès scientifique revêt des formes différentes dont ne sont pas toujours prééminentes celles de l'application pratique et de l'exploitation économique de la découverte.

¹⁶ R. DALIMIER et L. GALLIÉ, *La propriété scientifique et le projet de la Confédération du travail intellectuel. Création du droit d'auteur pour le savant et l'inventeur*, Paris, 1923; S.-TH. MUNIER, *Les droits des auteurs de découvertes ou d'inventions scientifiques*, Nancy, 1925; MAYR HARTING, *Schutz des wissenschaftlichen Eigentums*, in: *Deutsche Juristen-Zeitung*, 1925, p. 238 et suiv.; ALEXANDER, id., *G.R.U.R.*, 1924, n. 3; A. OSTERRIETH, *Wissenschaftliches Eigentum*; P. ROUBIER, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, 1949, p. 283-307. V. aussi les nombreuses études publiées dans la Revue «*La Propriété Industrielle*» parmi lesquelles: J. BARTHÉLEMY, *Le droit de la pensée créatrice et la réforme de la loi de 1844 sur les brevets*, 1922, p. 82-88; (S. GARIEL), *Etat actuel de la question de la propriété scientifique*, 1923, p. 113-118, 131-136, 169-175; A. RAMELLA, *Trattato della Proprietà Industriale*, Turin, 1927, Vol. I, p. 114-115; N. STOLFI, 1928, p. 225 et suiv.; FERNAND-JACQ, *Un nouveau projet d'institution de la propriété scientifique*, 1949, p. 177-180.

Ces utilisations peuvent ne pas avoir lieu ou revêtir une importance insignifiante ou bien encore se vérifier après beaucoup de temps¹⁷.

La découverte peut se manifester dans n'importe quelle science, comme par exemple dans les mathématiques ou dans les statistiques. Ce qui, à première vue, semble purement théorique peut trouver par la suite une application utile¹⁸. On doit conclure que la découverte n'a des limites que dans son appréciation actuelle; elle constitue toujours une contribution même indirecte au bien-être humain. Une découverte dans le domaine de la médecine ou de la psychologie, une nouvelle méthode de cure aura des effets sur la technique des inventions seulement en ce qui concerne, dans ce dernier cas, les médicaments à prescrire qui pourront constituer des inventions brevetables conformément aux législations qui en reconnaissent la protection. Ces découvertes sont toujours dignes d'une considération spéciale, soit pour la connexion entre les diverses sciences, soit pour leur valeur en tant que base des découvertes nouvelles. La découverte a, par conséquent, une valeur intrinsèque immédiate. En se référant à une image appropriée «un anneau manque à la chaîne qui assure aux créations de l'esprit, des plus positives, des plus concrètes, des plus pratiques aux plus abstraites, aux plus transcendantes, aux plus idéales, une récompense juste»¹⁹.

En réalité il s'agit d'une chaîne de quelques, ou de très nombreux, anneaux qui s'accrochent à un moment donné à l'invention. Ce lien, lorsqu'il a lieu, qualifie l'importance de la découverte par rapport à son application industrielle. Toutefois, cette dernière, ainsi qu'on l'a déjà dit, peut manquer ou être renvoyée à une date ultérieure en raison de la nécessité de continuer les études pour son application pratique. De ces éléments inhérents à la situation actuelle, ressortent les conclusions suivantes :

- la découverte, entendue au sens large, contribue toujours à l'évolution scientifique et à l'accroissement du bien-être humain;
- une découverte peut être la base pour une autre découverte successive,

¹⁷ A. EINSTEIN, le célèbre physicien, créa la théorie de la relativité qui eut des développements ultérieurs et des répercussions dans plusieurs domaines scientifiques.

¹⁸ L'exemple typique de la découverte à première vue tout à fait théorique et qui, après, devient la base d'applications techniques importantes, est donné par la découverte de E. FERMI en 1934. Elle avait pour objet: la radioactivité provoquée par le bombardement des neutrons de la part des nucléus d'hydrogène et les résonances de l'absorption des neutrons lents de la part des nucléus. Seulement huit ans après il construisit la première pile à uranium. En 1942 fut construit le premier réacteur nucléaire, en collaboration avec d'autres savants.

¹⁹ V. Rapport présenté en 1923 à la Société des Nations par le Sénateur RUFFINI.

- dans la même science ou dans une autre; elle peut être immédiatement ou à l'avenir utilisée pour une invention, étant donné sa diffusion;
- la découverte est à caractère universel parce qu'elle est destinée à être d'abord ou ensuite divulguée sans limites afin de favoriser le progrès technique, social et économique dans le monde;
 - la découverte doit d'abord être appréciée dans sa valeur intrinsèque actuelle, étant impossible de prévoir d'une manière précise le développement de ses résultats pratiques dans tous les cas; ensuite elle pourra acquérir une valeur majeure.

5. Le fondement juridique d'un droit reconnu éventuellement au découvreur est analogue à celui sur lequel se base la protection de la propriété intellectuelle dans ses différentes branches. Il s'agit des raisons de justice et de progrès social, puisqu'en reconnaissant une rémunération au découvreur l'accroissement du bien-être humain est favorisé.

Les découvreurs comme les inventeurs et les auteurs ont la mission d'obtenir ce résultat. Ils obéissent souvent à une nécessité intime de leur esprit qui porte naturellement sur l'étude et sur la recherche scientifique.

On pourrait estimer qu'une récompense de caractère exclusivement moral devrait être suffisante parce que ces catégories de personnes, qui méritent vraiment la reconnaissance de la société, agissent plus par amour pour la science que pour des raisons lucratives. Leur travail intellectuel a pour but principal de lier leur propre nom à la découverte. C'est le premier élément mais pas l'unique. Le travail scientifique comporte toujours des conséquences économiques en ce qui concerne les moyens matériels afin d'aboutir à la découverte. D'autre part on doit considérer aussi le bénéfice de caractère économique apporté à la société.

La société même a donc intérêt à augmenter le nombre et les initiatives des découvreurs en leur attribuant une récompense d'ordre moral et matériel.

6. Il n'y a aucune raison de restreindre la rémunération due au découvreur à celle de caractère moral, comme il est actuellement normal, sauf pour des cas rares d'attribution de prix importants ou dans ceux de découvertes qui trouvent une application industrielle immédiate.

Il est tout à fait naturel que les jeunes générations soient attirées par des activités d'un rendement économique remarquable. D'autant plus à l'heure actuelle où la technique prédomine avec ses applications coûteuses. La recherche pure comporte des charges que les grandes institutions seules peuvent aisément supporter²⁰.

²⁰ Le problème n'est pas résolu d'une manière complète par la loi tchécoslovaque du 5 juillet 1957 sur les inventions et sur les découvertes et propositions d'amélioration, ni par l'ordonnance soviétique du 24 avril 1959 sur les découvertes, sur les inventions et sur

Les Etats et les fondations publiques ou privées ne manquent pas d'encourager la recherche scientifique de différentes manières, surtout par l'attribution de prix aux découvreurs. Toutefois, certains prix sont réservés aux découvertes les plus importantes – par exemple le prix Nobel – et ils sont délivrés, à la suite d'un jugement incontrôlable, à des découvreurs connus qui appartiennent à des catégories déterminées. La découverte d'importance moyenne ou petite ne pourra pas toujours être mise au bénéfice d'un prix sûr et proportionné à l'entité de la même découverte et à la durée du travail ainsi qu'aux frais respectifs.

Le prix est attribué à titre de libéralité, sans être fondé sur un véritable droit reconnu au découvreur. Il consiste à une rémunération « una tantum » sans aucun rapport avec les futures découvertes ou avec les applications possibles non seulement dans le domaine industriel, mais aussi dans celui plus général du progrès technique, économique et social. Les prix sont attribués en tenant compte du progrès scientifique obtenu par la découverte.

Les bourses d'études ou de perfectionnement, réservées normalement à la formation culturelle des jeunes, ne sont pas suffisantes pour combler la lacune. Elles sont octroyées à des catégories déterminées de personnes qui les demandent et qui en général n'ont aucune possibilité d'avoir un recours quelconque en cas d'exclusion.

Seule une rétribution adéquate, efficiente et générale en faveur des découvreurs pourrait éliminer la lacune existante parce que les prix et les bourses d'études ne constituent pas cette rétribution.

L'utilité de ce droit en faveur des découvreurs est, ainsi qu'on l'a déjà dit, d'intérêt public.

7. La solution du problème, examiné dans ses éléments particuliers, est complexe et difficile à trouver.

Les tentatives effectuées afin d'instituer un droit nouveau pour protéger

les propositions de rationalisation. Ces lois règlent le problème dans le cadre de la propriété industrielle. A ce sujet V., dans « La Propriété Industrielle », 1962, S. PRETNAR, « Position du problème relatif aux droits des auteurs des découvertes scientifiques », qui considère ces deux lois comme la première étape d'un développement systématique des droits en question, à savoir une catégorie nouvelle dans le système des droits intellectuels. L'Auteur conclut que ces deux systèmes de protection assurent, au moyen des lois susdites, dans les pays intéressés une protection seulement pour les découvertes scientifiques qui sont en rapport avec la production et en général avec l'augmentation des ressources productives. Par conséquent, sont exclus de la protection non seulement les découvertes géologiques, géographiques, archéologiques ou paléontologiques mais aussi les nouvelles connaissances dans le domaine des sciences sociales. L'auteur souhaite enfin une solution des problèmes tant sur le plan national que sur le plan international.

la découverte, remontent à la première après-guerre. Ils ont trouvé des obstacles insurmontables tant sur le plan national²¹ que sur le plan international²², de caractère juridique et pratique. Les deux premiers projets de convention internationale sont du Sén. F. Ruffini – présentés en 1923 à la Commission internationale de Coopération intellectuelle – et du Sén. M. Plaisant.

Ils s'inspirèrent des deux Conventions générales de Paris et de Berne en matière de propriété intellectuelle. Dans le projet définitif la protection avait pour but les découvertes susceptibles d'une « utilisation matérielle » aptes à « contribuer à une production destinée au commerce », le découvreur avait droit à une rémunération fixée en accord par les parties intéressées, par les Tribunaux ou par les arbitres. La rémunération était à la charge de ceux qui tiraient profit de la découverte.

Le projet du Professeur Gariel était basé sur un système de protection différent : tout en reconnaissant un droit exclusif au découvreur, il lui assurait une rémunération de la part d'une Caisse internationale alimentée par des fonds provenant d'une taxe obligatoire à la charge de l'Industrie.

Tous ces projets se basent sur la connexion entre la découverte et l'activité économique pour la production, notamment sur les avantages que cette dernière tire de l'activité scientifique du découvreur. Pour l'utilisa-

²¹ Le mouvement en faveur d'une proposition de loi a son origine en France, en 1921, quand LUCIEN KLOTZ lors d'une manifestation de la Société de Chimie Industrielle, du Syndicat des inventeurs et de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, souleva la question. Ils eurent lieu par la suite : 1. la proposition d'une loi sur la propriété scientifique et la réforme de la L. 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention par le Député J. BARTHÉLEMY, mise en discussion dans la séance du 4 avril 1922 ; 2. Le projet de la Confédération des travailleurs intellectuels d'« un droit d'auteur pour le savant et l'inventeur » de R. DALIMIER et L. GALLIÉ.

²² Sur le plan international le fait significatif est que d'abord s'occupèrent de la question les Organisations non gouvernementales constituées pour l'étude des problèmes de droit d'auteur (A.L.A.I. en 1879 ; à Turin en 1898 ; à Heidelberg en 1899 ; à Weimar en 1903 ; à Belgrade en 1928) et pour l'étude des problèmes de propriété industrielle (AIPPI : Congrès de Genève en 1927 ; Congrès de Rome en 1928).

Ceci confirme implicitement que la découverte intéresse les deux branches de la propriété intellectuelle, même si d'une manière et avec des effets différents, et qu'il s'agit toujours d'œuvre intellectuelle. La question de la protection de la propriété scientifique n'a pas été mise à l'ordre du jour dans aucune autre réunion internationale – si mes renseignements sont exacts – après celle tenue à Knokke Le Zoute, 13–17 mai 1958, Journées d'art et Droit d'Auteur, organisées par l'Association belge pour la protection et le développement du droit d'auteur et par la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, avec la participation de l'UNESCO, de la CISAC et d'autres organisations intéressées aux travaux (V. « Le Droit d'Auteur », 1958, p. 148).

tion de la découverte il existe seulement une situation casuelle. Par effet de sa divulgation la découverte est offerte à toute la masse d'inventeurs et producteurs industriels, artisanaux ou agricoles aux fins de son application pratique même sans être réalisée dans une invention brevetable.

L'utilisation industrielle est, ainsi qu'on l'a déjà démontré, à l'heure actuelle un des cas, mais non le seul, à prendre en considération afin de reconnaître les droits au découvreur par rapport à son mérite social. On ne doit pas restreindre la solution des problèmes à ceux qui concernent la réalisation de la découverte dans un produit, pour laquelle l'activité industrielle est évidemment prédominante. Celle-ci serait une solution partielle du problème général, actuellement très important dans la protection de l'œuvre scientifique en fonction de la découverte entendue au sens large de ce terme.

Les projets, les propositions et les critiques²³ bien qu'en partie dépassés par l'évolution de l'œuvre scientifique dans son domaine d'action sur le progrès social, contiennent toutefois une partie positive de laquelle on peut tirer des conclusions utiles. L'étude des règles nationales et internationales, strictement connexes dans cette matière, comporte une juste considération des intérêts et des charges dans le système juridique de protection ou de rémunération équitable qui pourrait être constitué en tenant compte des précédents existant dans certaines législations nationales.

L'industrie dans son ensemble n'a jamais été favorable à prendre à charge ce qui en réalité ne correspond pas toujours à tous les profits, réels et immédiats, qui peuvent être tirés des découvertes susceptibles d'utilisation matérielle. L'objection est encore valable actuellement parce que les laboratoires de recherche scientifique des grandes et très grandes industries augmentent et, depuis la date des premiers projets, ils se sont continuellement perfectionnés. Le problème s'est déplacé d'une exigence de justice dans les rapports entre science et industrie, à une exigence également existante de reconnaître une récompense morale et matérielle à l'œuvre de l'homme dans le domaine scientifique pour sa contribution au progrès et au bien-être social.

Il n'y a aucun danger de diminuer l'esprit de recherche de tous ceux qui se consacrent aux études scientifiques par effet de la reconnaissance de leur mérite. Le découvreur demeure fidèle à son idéal d'aboutir à la découverte même s'il lui est décerné un titre (diplôme, certificat, jamais le brevet de

²³ V. R. WEISS, Les premières étapes d'une charte mondiale des droits intellectuels, Paris, 1947, p. 15-30, où est exposée avec exactitude la série d'objections formulées contre ces projets, auxquelles il convient de se référer même actuellement.

principe afin d'éviter toute affinité avec la propriété industrielle) qui fait état de sa découverte avec des effets moraux et économiques, de la priorité de son mérite et, en partie, de l'organisme auquel éventuellement il appartient.

Il est vrai que la science est une œuvre collective qui comporte un problème de répartition du droit, jamais de méconnaissance. Il n'est pas nouveau en matière d'œuvres intellectuelles le cas de plusieurs auteurs ou plusieurs inventeurs, ainsi que de plusieurs découvreurs. Le mode de répartition sera fixé par rapport à la manière avec laquelle la collaboration a été effectuée. Cependant, ne doit pas être considéré collaboration le simple lien — auquel on a fait allusion au n° 4 — entre les différentes découvertes dans le cadre de la même science ou de sciences différentes, comme par exemple chimie et médecine, physique et astronomie, mathématique et statistique, etc...²⁴. L'autonomie de la découverte se manifeste dans ses effets contingents ou permanents à une date déterminée et pour une science déterminée.

Les découvertes peuvent être simultanées puisque ceux qui se consacrent à l'œuvre pour aboutir à la découverte partent des prémisses et des cognitions communes. L'essentiel est que la découverte ait la qualité requise de l'originalité, afin de pouvoir appliquer par analogie, à égalité de mérite, les règles sur les découvertes collectives aussi dans ce cas.

Le montant de la récompense de caractère économique ne devrait pas être mis à la charge d'une catégorie déterminée d'utilisateurs, mais de la société entendue dans son ensemble organisé qui s'identifie dans l'Etat. C'est un problème de politique économique et intérieure de savoir comment fixer les contributions pour les récompenses. Toutefois, qu'il soit permis de mettre en évidence que le bien-être se traduit toujours dans une consommation majeure correspondant à une production majeure. Une découverte sur laquelle, par exemple, se base une invention pour provoquer d'une manière précise la pluie artificielle à une date prévue, pour régler celle naturelle ou pour éviter sa prolongation outre les limites normales, produit une augmentation de la production agricole, et également un remède contre la destruction des installations artisanales ou industrielles. En principe, toutes les entreprises qu'elles soient industrielles, agricoles, commerciales, artisanales ou culturelles, ainsi que les organismes publics,

²⁴ Il suffit de citer comme exemples bien connus: la découverte de NEWTON sur l'attraction universelle qui se relie aux études de KEPLER sur le mouvement des planètes; la découverte de lois électrodynamiques d'AMPÈRE connexe avec les expériences précédentes effectuées par VOLTA.

devraient soutenir la charge pour un avantage souvent futur ou indirect. Parfois il n'est pas possible de constater son importance économique actuelle. On doit aussi mettre en évidence le caractère international du problème et de sa solution dans tous ses effets. Une véritable coopération internationale existe en matière scientifique, ainsi qu'il ressort de l'attribution de prix considérables à des éminents savants, dans le domaine scientifique, sans distinction de nationalité et de l'octroi de bourses d'études à des jeunes étudiants ou licenciés de pays différents de ceux où les centres universitaires sont situés. Dans aucun autre domaine comme dans celui de la science l'universalité est considérée comme une nécessité fonctionnelle. Par conséquent, les découvreurs rendent service à tous les pays. Cette situation n'implique pas nécessairement la conclusion d'une convention pour constituer une Union internationale analogue à celle de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle, et à celle de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi qu'à celle de Paris de 1961 pour la protection des obtentions végétales. Il ne s'agit pas de règles concernant un ensemble des droits exclusifs, soumis à des conditions et à des formalités par l'effet des législations nationales des pays unionistes et d'établir donc des règles de conflits des lois et des règles de fond afin de reconnaître les dits droits exclusifs à tous les ressortissants de ces pays sur une base de parité absolue. Il s'agit par contre de conclure un accord international multilatéral afin d'appliquer, même dans le domaine de la découverte scientifique, le principe établi par l'article 27² de la Déclaration universelle des droits de l'homme : «chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels, découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique dont il est l'auteur».

Puisque un droit exclusif, connexe aux autres titres de propriété intellectuelle, n'est pas accordé au découvreur pour les raisons susmentionnées, il reste à établir un système pour l'octroi d'un titre international de découverte à ceux des savants qui l'ont obtenu par leur œuvre²⁵. Le projet d'instituer une Caisse internationale pourrait être prise en considération à condition que ses recettes ne soient pas obtenues au moyen d'un impôt extraordinaire à la charge de certaines catégories d'utilisateurs justement pour ne pas admettre, même implicitement, des liens qui – ainsi qu'on l'a

²⁵ Les travaux commencés par l'UNESCO en décembre 1952 (V. «Il Diritto di Autore», 1953, p.461, l'article de M.F.HEPP «La Proprietà scientifica» (La Propriété scientifique) cité à la note 14 se terminèrent en invitant les Etats membres à étudier la question afin de reconnaître aux savants d'autres droits en dehors de ceux attribués par les lois sur la propriété intellectuelle et par le droit commun.

ci-dessus observé – peuvent ne jamais exister ou être très difficiles à constater après la divulgation de la découverte. Il suffit d'adopter le système de la contribution par rapport à l'importance démographique du Pays. Il s'agit d'apprécier l'apport donné par le découvreur au progrès scientifique qui se traduit dans l'accroissement du bien-être social; ce système se base donc sur un fondement juste.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art. 1

Zum Begriff der Übertragungserfindung: Die Übertragung eines Verfahrens auf ein anderes Gebiet ist nicht schon allgemein schutzfähig, wenn sie auf diesem einen technischen Fortschritt bewirkt, sondern nur, wenn sie überdies nicht nahelag, d. h. auf einer schöpferischen Idee beruhte.

Die Übertragung bzw. Verwendung eines in der Posamenterie für die Herstellung von Zierfransen vorbekannten Verfahrens auf die Herstellung von Teppichvorware ist (für sich allein genommen) keine Erfindung.

L'application à un autre domaine d'un procédé connu n'est pas protégeable du simple fait qu'il en résulte un progrès technique, à moins que cette transposition ne fût pas à la portée de chacun, c'est-à-dire procédât d'une idée créatrice.

Ne constitue pas en soi une invention, l'application à la production de tapis d'un procédé connu pour la confection de franges d'ornement dans le domaine de la passementerie.

GVG (St. Gallen) 1964, 36 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 22. Dezember 1964.

Der Kläger hat ein Verfahren zur Herstellung von Florteppich-Vorware patentieren lassen, das in der Posamenterie schon vor der Patentanmeldung für die Herstellung von Zierfransen und dergleichen angewendet worden war. Das Handelsgericht hat den Erfindungscharakter dieser Übertragung auf ein technisch benachbartes Gebiet verneint, da ihr keine besonderen Schwierigkeiten entgegenstanden, die zu überwinden dem Durchschnittsfachmann nicht mit gewöhnlicher geistiger Anstrengung möglich war.

Aus den Erwägungen:

a) Eine Übertragungserfindung liegt vor, wenn das Erfinderische in der Verwendung einer bekannten Lösung in einem andern als dem ursprünglichen Anwendungsgebiet liegt. Dabei ist zu beachten, daß nach der herrschenden Lehrmeinung die Übertragungsidee bzw. deren Ausführung im allgemeinen nicht geeignet ist, den Inhalt einer patentfähigen Erfindung zu bilden, da die Übertragung prinzipiell keine Lehre offenbart, die nicht schon dem Fachmann bekannt ist, sondern einfach eine vorbekannte Lehre in einem

neuen Gebiet anwendet. Die Übertragungsmethode gehört daher, wie BLUM und PEDRAZZINI (Bd. I, S. 147, Anm. 33, zu Art. 1 nPatG) zutreffend ausführen, an und für sich zu den dem Durchschnittsfachmann zuzumutenden Kenntnisbereich. Ähnlich erklärt TROLLER (Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 182), die Anwendung auf ein anderes Gebiet sei zwar für dieses neu und bringe einen wesentlichen Fortschritt, hingegen liege sie dem Fachmann meist nahe. Das besagt nichts anderes, als daß sie meist keine Erfindung darstellt (im Ergebnis gleich TRÜSTEDT, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1956, 356, zit. bei TROLLER, a.a.O., Anm. 88: «Der Fortschritt wird in der Regel auf der Hand liegen. Dagegen ist die Erfindungshöhe streng zu beurteilen.»). Indessen gibt es Ausnahmen, wie die Gerichtspraxis beweist. Das Bundesgericht hat die Anwendung eines bekannten Verfahrens in einem andern technischen Gebiet öfters als Erfindung anerkannt (vgl. die bei TROLLER, Bd. I, S. 183, in Anm. 92 zit. BGE 70 II 241, 65 II 93, 56 II 148, 44 II 203). Hingegen ist auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die Übertragung auf ein verwandtes Gebiet im allgemeinen keine Erfindung, weil sie eben naheliegt (vgl. z. B. BGE 71 II 311). Ebenso erklärt MATTER in seinem Referat «Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozeßrechtes» in ZSR 63 (1944) auf Seite 38a, in der Übertragung eines bekannten Arbeitsmittels oder Verfahrens auf ein benachbartes Gebiet liege keine Erfindung. TROLLER (a.a.O., S. 183, Anm. 88) findet freilich diese These MATTERS als allzu kategorisch, nimmt aber wie erwähnt auch seinerseits an, daß eine Übertragung – und zwar allgemein, nicht nur auf benachbarte Gebiete – nur ausnahmsweise eine Erfindung darstelle. BLUM/PEDRAZZINI (Bd. I, S. 147) sehen ihrerseits in der Verwandtschaft, Nachbarschaft der technischen Gebiete ein Moment, das den Erfindungscharakter der Übertragung eines Verfahrens vom einen auf das andere in der Regel ausschließt, weil eben jeder Fachmann, der vor ein neues Problem gestellt sei, sich in verwandten technischen Gebieten umsehen werde, um darin nach einer analogen Problemstellung und nach den seiner Lösung entsprechenden Vorrichtungen zu suchen. Das wird von den Fachrichtern auf Grund ihrer praktischen Erfahrungen speziell auch für webtechnische Belange bestätigt, ja als selbstverständlich bezeichnet.

b) Im vorliegenden Fall ist es nun nach der einleuchtenden und an sich von keiner Seite beanstandeten Feststellung des Gerichtsexperten so, daß das Verfahren zur Herstellung von Florteppich-Vorware gemäß dem klägerischen Patent in seinen wesentlichen Merkmalen durch das in der Posamenterie schon vorher angewendete Verfahren, mittels der Häkelgalonmaschine Fransen herzustellen, vorweggenommen war. Posamenterie und Teppichweberei, genauer Fabrikation von Florteppich-Vorware, sind nun aber offenkundig verwandte technische Gebiete. Darüber kann nach der Auskunft der fachkundigen Richter kein Zweifel bestehen. Auch in der Posamenterie werden Fransen und Florbänder hergestellt, allerdings vorwiegend für andere Zwecke, für Verzierungen verschiedenster Art, auch für Teppichumrandungen. Für den Hersteller von Florteppich-Vorware, der vom Axminsterverfahren loskommen und einen einfacheren Weg beschreiten wollte, lag nun nichts näher als gerade bei der Posamenterie Umschau zu halten, wie bei ihr Florbänder hergestellt würden. Tat er das, so mußte er fast zwangsläufig auf das Verfahren mit der Häkelgalonmaschine stoßen, mit der praktisch das erreicht werden konnte, was die Klägerin mit ihrem Patent für sich reservieren will. Der Übernahme standen auch nicht etwa besondere Schwierigkeiten entgegen derart, daß deren Überwindung dem Durchschnittsfachmann, wenn er an die Übertragungsaufgabe ging, nicht schon im Zuge der normalen Entwicklungsarbeit und mit gewöhnlicher geistiger Anstrengung gelingen konnte.

PatG Art. 1 und Art. 66 lit. a

Bei sog. kleinen Erfindungen ist mit Rücksicht auf ihre geringe Ausstrahlungskraft der Schutzbereich für äquivalente Lösungen entsprechend eng.

Pour ce qu'il est convenu d'appeler les petites inventions, vu leur rayonnement restreint, la sphère de protection des solutions équivalentes est relativement étroite.

GVG (St. Gallen) 1964, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 26. November 1964.

Aus den Erwägungen:

Eine (widerrechtliche) Nachahmung ist im allgemeinen anzunehmen, wenn die vom Dritten verwendete technische Regel durch die patentierte Regel dem Fachmann nahegelegt ist und der angestrebte Erfolg seiner Art nach dem mit der patentierten Erfindung erzielten entspricht; anders ausgedrückt: jede Benützung einer technischen Regel, die im Bereiche der Herrschaftssphäre liegt, welche ein Patentrecht seinem Träger verschafft, erscheint als Nachahmung im Sinne von Art. 66 lit. a PatG (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht Bd. II, S. 860). Dabei ist zu präzisieren, daß der Patentschutz mit gewissen Einschränkungen auch gegenüber Nachahmungen durch sogenannte Äquivalente besteht, d. h. durch Mittel, die den im Patentanspruch ausdrücklich oder implizite mitgeteilten in ihren Eigenschaften so nahe stehen, daß sie diese in ihrer Anwendung ohne weiteres ersetzen können, und die durch jene dem Fachmann nahegelegt sind (TROLLER, a. a. O., 867). Das Bundesgericht hat in BGE 58 II 283 die Ausdehnung des Patentschutzes auf Ersatzmittel freilich nur mit der Einschränkung anerkannt, daß solche, die sehr viel besser oder sehr viel schlechter wirken als die nach dem Patent zu verwendenden Mittel, die Äquivalenz begrifflich ausschließen, daß kleine Erfindungen keinen Anspruch auf Äquivalenzschutz erheben könnten und daß bei der Beurteilung der Frage, ob dieser gerechtfertigt sei, stets auf das Verdienst Rücksicht genommen werden müsse, das sich der Erfinder um die Förderung der Technik erworben habe; es wäre verkehrt, wenn man den Patentschutz selbst bei bescheidenen Erfindungen einfach dem Inhaber des ersten Lösungsgedankens reservieren würde, obwohl der Erfinder der äquivalenten Lösung u. U. noch einen wertvollen technischen Fortschritt ermöglicht habe. Diese Argumentation des Bundesgerichtes leuchtet grosso modo ein, und es ist ihr daher auch für das neue Patentrecht mit einer gewissen, aus den nachstehenden Ausführungen sich ergebenden Einschränkung oder Präzisierung beizupflichten. Im Kommentar BLUM/PEDRAZZINI zum neuen Patentgesetz wird nämlich (in Anm. 9 zu Art. 66, Bd. III, S. 448) insofern eine abweichende Auffassung vertreten, als hier auch den kleinen Erfindungen ein gewisser Äquivalentenschutz zuerkannt werden will. Im Ergebnis weichen diese Autoren freilich nur unwesentlich vom Bundesgericht ab, da sie einräumen, daß die kleine Erfindung nur eine sehr geringe Ausstrahlungskraft besitze und der Äquivalenzbereich daher bei ihr ein sehr enger sei. Da Art. 66 lit. a PatG ausdrücklich die Nachahmung, also nicht bloß die (sklavische) Nachmachung als widerrechtliche Benützung bezeichnet, was auch für die kleine Erfindung gilt, erscheint es in der Tat richtiger, den Äquivalentenschutz für diese nicht grundsätzlich abzulehnen, sondern ihn wenigstens in engem Umfange anzuerkennen, dies in dem Sinne, daß sehr ähnliche und sehr naheliegende Mittel ebenfalls als im Schutzbereich des Patentbesitzes liegend anzusehen und ihre Verwendung als widerrechtlich im Sinne von Art. 66 lit. a PatG zu bezeichnen sind. Denn die Verwendung sehr ähnlicher technischer Mittel zum gleichen Zweck läßt sich zwanglos als Nachahmung

bezeichnen. Daß anderseits der Schutz gegen Nachahmung durch Äquivalente bei kleinen Erfindungen nur ein sehr enger sein kann, ergibt sich daraus, daß die kleine Erfindung nur geringe Ausstrahlungskraft besitzt, so daß – neben dem Identischen – nur das Nächstliegende als von ihr umfaßt bzw. in ihrem Schutzbereich liegend erscheint. Es ergibt sich somit, daß der Nachahmungsschutz bei kleinen Erfindungen auch gegenüber sehr ähnlichen, d. h. gegenüber den nächstliegenden Ersatzmitteln, besteht. Das bedeutet praktisch mehr eine Präzisierung der bundesgerichtlichen Auffassung als eine Abweichung von ihr.

PatG Art. 47

Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Die Beschaffung abhanden gekommener Patentgesuchsakten gehört zu den Vorkehren, die innert der Zweimonatsfrist zu treffen sind. Die Frist läuft somit von der Kenntnisnahme des Abhandenkommens an.

Réintégration en l'état antérieur.

La reconstitution des pièces égarées de la demande de brevet fait partie des mesures à prendre dans le délai de deux mois. Le délai court dès la connaissance de la perte de ces pièces.

PMMBl 1967 I 45 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichtes vom 18. Oktober 1966 i. S. Aldo Roberto V., Mailand, gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47

Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Sorgfaltspflichten eines Patentanwaltes bei einer Büroverlegung. Umzugsarbeiter des Patentanwaltes sind keine Hilfspersonen des Patentbewerbers, für die er einzustehen hat.

Réintégration en l'état antérieur.

Diligence requise de l'ingénieur-conseil lors d'un transfert de cabinet. Les personnes chargées du déménagement du cabinet d'un ingénieur-conseil ne sont pas à considérer comme des auxiliaires du déposant, autrement dit comme des personnes dont celui-ci aurait à répondre.

PMMBl 1967 I 46 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 19. November 1965.

PatG Art. 47

Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Ein Hindernis hat als weggefallen zu gelten, sobald der Vornahme der in Frage stehenden Handlung nicht mehr ein unverschuldeter Hinderungsgrund im Wege steht.

Selbst wenn man einen Irrtum als Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs. 1 PatG gelten läßt, beginnt die Zweimonatsfrist für das Wiedereinsetzungsgesuch nicht

erst im Zeitpunkt zu laufen, in welchem der Irrtum tatsächlich aufgeklärt wird, sondern schon, sobald der Irrende bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt den Irrtum hätte erkennen können oder doch ernstlich mit einem solchen hätte rechnen sollen.

Réintégration en l'état antérieur.

Un empêchement est censé prendre fin aussitôt qu'il n'y a plus de motif excusable pour ne pas accomplir l'acte dont il s'agit.

A supposer qu'une erreur constitue un empêchement au sens de l'art. 47 al. 1 LBI, le délai de deux mois dans lequel la demande de réintégration doit être présentée ne commence pas à courir seulement au moment où l'erreur est effectivement découverte, mais déjà lorsqu'elle aurait pu l'être en usant de la diligence requise ou pour le moins lorsqu'elle aurait dû être sérieusement envisagée.

PMMBI 1967 I 53 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 6. Mai 1967 i. S. H. und P., Frankfurt am Main gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47 und PatV Art. 33

Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Das Hindernis gilt als weggefallen, sobald die Verhinderung nicht mehr unverschuldet ist.

Das Wiedereinsetzungsgesuch ist verspätet, wenn das Hindernis zwei Monate vor Einreichung des Gesuches nicht mehr bestand; das Amt braucht in diesem Falle den Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses nicht auf den Tag genau bestimmen zu können.

Réintégration en l'état antérieur.

L'empêchement est réputé avoir pris fin dès qu'il n'est plus sans faute.

La demande en réintégration est tardive lorsque l'empêchement a cessé d'exister deux mois avant le dépôt de la demande; dans ce cas, le bureau n'a pas à déterminer avec exactitude le moment auquel l'empêchement a pris fin.

PMMBI 1967 I 54, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichtes vom 18. Oktober 1966 i. S. Raab gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 77 und Art. 79

Vorsorgliche Maßnahmen sind anzuordnen, wenn die Verletzung feststeht und die behauptete Nichtigkeit des Klagepatentes durch den Gesuchsgegner nicht genügend glaubhaft gemacht worden ist.

Sie sind auch anzuordnen, wenn durch die vorläufige Unterlassung dem Gesuchsgegner sogar die Existenzgrundlage entzogen wird, was lediglich bei Festsetzung der Sicherheitsleistung der Gesuchstellerin zu berücksichtigen ist.

Nicht leicht ersetzbar ist der Nachteil insbesondere, wenn die Schadenersatzforderung nach Abschluß des Hauptverfahrens voraussichtlich nicht leicht einzutreiben wäre. Finanzstärke des Gesuchstellers und Finanzschwäche des Gesuchsgegners sprechen nicht gegen, sondern höchstens für den Erlaß eines Verbotes.

Nur durch eine vorsorgliche Maßnahme kann der Nachteil abgewendet werden, auch wenn der Gesuchsgegner vergleichsweise die Hinterlegung einer Lizenz für jeden während der Dauer des Hauptprozesses verkauften Apparat angeboten hat. Der Richter kann von der vorsorglichen Maßnahme nur absehen, wenn durch den Gesuchsgegner angemessene Sicherheit tatsächlich geleistet worden ist.

Des mesures provisionnelles doivent être ordonnées lorsque la violation du brevet est établie et que sa prétendue nullité n'est pas rendue suffisamment vraisemblable par l'intimé.

Elles doivent être ordonnées même si l'interdiction provisoire signifiée à l'intimé met en péril son existence; il ne peut être tenu compte de ce dernier élément que dans la fixation des sûretés à imposer à la partie requérante.

On est en présence d'un dommage difficilement réparable lorsqu'il apparaît notamment que la créance en dommages-intérêts du requérant ne pourra pas être facilement recouvrée à la fin de l'instance principale. L'art. 77 al. 2 LBI ne permet pas de tenir compte de la puissance financière du requérant; quant à la faiblesse économique de l'intimé, elle ne saurait être un motif pour renoncer à lui interdire des actes dommageables; ce peut tout au plus être un motif pour ne donner qu'un caractère provisoire à ladite interdiction.

Si, à titre transactionnel, l'intimé fait simplement l'offre de déposer une redevance pour chaque appareil vendu tant que durera le procès au fond, le dommage ne peut être écarté que par voie de mesures provisionnelles. Le juge ne peut refuser ces mesures que si l'intimé fournit effectivement des sûretés convenables.

Urteil der staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 14. Februar 1968 in Sachen E. Research and Engineering Co. gegen Hafner AG und Mitbeteiligte.

Die E. Research and Engineering Company ersuchte auf Grund ihres schweizerischen Patentes den Zivilgerichtspräsidenten von Basel-Stadt, der Firma Hafner AG und Mitbeteiligten die Benützung der patentierten Erfindung vorsorglich und unter Strafandrohung zu verbieten. Der Zivilgerichtspräsident wies das Gesuch ab.

Die Gesuchstellerin führte gegen dieses Urteil beim Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt Beschwerde, doch trat das Appellationsgericht darauf nicht ein. Die staatsrechtliche Beschwerde der Gesuchstellerin gegen diesen Entscheid wurde abgewiesen.

Die Gesuchstellerin hat gegen das Urteil des Zivilgerichtspräsidenten rechtzeitig auch eine staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV eingereicht, welche gutgeheißen wird.

Das Bundesgericht stellt einleitend fest, daß die Beschwerdegegner die Nachmachung der patentierten Erfindung zugegeben hätten und nur einwenden, das Patent sei nichtig.

Obwohl es nicht von vornherein als ungläubhaft bzw. mit anderen Worten als möglich erscheine, daß das Patent nichtig sei, komme darauf entscheidend nicht an, weil die Nichtigkeit nicht genügend glaubhaft gemacht sei. Unter diesen Umständen seien die vorsorglichen Maßnahmen anzuordnen und deren Verweigerung durch den Zivilgerichtspräsidenten stelle Willkür im Sinne von Art. 4 BV dar. Aus den Erwägungen:

5. Im Kommentar BLUM/PEDRAZZINI, Art. 77 Anm. 2 Abs. 2, wird die Auffassung vertreten, die beantragte Maßnahme und das zu erreichende Resultat müßten in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, erstere dürfe nicht über letzteres weit hinausgehen. Auf diese Stelle beruft sich der Zivilgerichtspräsident, wobei er den letzten Halbsatz unterdrückt. Er folgert aus dem so verstümmelten Zitat, der Richter habe dem Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme die beidseitige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Er weist daher das Gesuch ab, weil glaubhaft sei, daß die beantragte vorsorgliche Maßnahme der Hafner A.G. die Existenzgrundlage entzöge und damit auch für die anderen vier Gesuchsgegner schwerwiegende Folgen hätte, die es ihnen verunmöglichen könnten, sich auf den Hauptprozeß einzulassen oder ihn zu Ende zu führen. Er sagt, die beantragte Maßnahme stehe daher in keinem Verhältnis zu dem der Klägerin gegebenenfalls entstehenden Nachteil.

Die Beschwerdeführerin scheint demgegenüber die Auffassung zu vertreten, das im öffentlichen Recht anerkannte Gebot der Verhältnismäßigkeit polizeilicher Eingriffe dürfe auf Maßnahmen des Zivilrichters in Patentsachen überhaupt nicht angewendet werden.

In diesem Punkte kann ihr nicht beigestimmt werden. Art. 77 PatG verpflichtet zwar den Richter zu vorsorglichen Maßnahmen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt sind, stellt aber die Art der zu treffenden Maßnahme in sein Ermessen. Der Richter handelt nicht willkürlich, sondern gegenteils richtig, wenn er in der Auswahl der Maßnahme dem Zwecke Rechnung trägt, den Art. 77 PatG verfolgt. Er darf dem Gesuchsgegner nicht eine Beschränkung auferlegen, die zum vorläufigen Schutze des glaubhaft gemachten Rechtes des Gesuchstellers nicht nötig ist.

Nur in diesem Sinne besteht indessen ein Gebot der Verhältnismäßigkeit, und auch nur in diesem Sinne verstehen es BLUM und PEDRAZZINI; sie sprechen vom zu erreichenden Resultat, also vom Zweck der Maßnahme, nicht von den Folgen, die sie für den Betroffenen hat. Der Zivilgerichtspräsident hat das erwähnte Gebot nicht so gehandhabt. Er hat nicht abgewogen, ob zum vorläufigen Schutze des Unterlassungsanspruches der Beschwerdeführerin nötig sei, das beantragte Verbot auszusprechen, oder ob eine mildere Maßnahme genüge. Er hat der Beschwerdeführerin den Schutz kurzerhand verweigert, weil er für glaubhaft hält, daß die Beschwerdegegner schwer benachteiligt würden, wenn sie die dem Patent der Beschwerdeführerin widersprechenden Handlungen nicht fortsetzen könnten. Diese Begründung hält vor Art. 4 BV nicht stand. Art. 77 Abs. 2 PatG bestimmt nicht, Maßnahmen dürften keine getroffen werden, wenn der Gesuchsgegner durch sie schwer benachteiligt würde. Wenn die Patentverletzung glaubhaft ist und die in Art. 77 Abs. 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, muß zum vorläufigen Schutze des Patentes eine Maßnahme getroffen werden, gleichgültig ob und wie schwer sie den Gesuchsgegner benachteiligen könnte. Der möglichen Benachteiligung trägt das Gesetz dadurch Rechnung, daß Art. 79 Abs. 1 den Richter verpflichtet, den Gesuchsteller in der Regel zur Leistung angemessener Sicherheit zu verhalten.

Die Beschwerdeführerin war zur Leistung von Sicherheit denn auch bereit. Der Zivilgerichtspräsident hat sich aber über das Angebot mit der Begründung hinweggesetzt, die hinterlegte Summe würde erst nach Beendigung des Hauptprozesses frei und die Stilllegung des Betriebes der Hafner A.G. könne dadurch nicht ausgeglichen werden.

Diese Überlegung verträgt sich mit Art. 77 PatG offensichtlich nicht. Da sich Art. 79 Abs. 1 PatG mit der Leistung einer Sicherheit begnügt, nicht die sofortige Auszahlung an den Gesuchsgegner verlangt, ist es willkürlich, die Frage der Sicherheitsleistung mit der Begründung zu übergehen, dem Gesuchsgegner nütze ein bloß hinterlegter, nicht sofort ausbezahlter Geldbetrag nichts. Wer eine patentierte Erfindung nachmacht, ohne beweisen oder mindestens glaubhaft machen zu können, daß das Patent nichtig sei, hat es nach dem Willen des Art. 77 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 1 PatG hinzunehmen, daß ihm der Richter die weitere Nachmachung vorläufig verbietet und für den dadurch möglicherweise entstehenden Schaden lediglich Sicherheit leisten läßt. Nichts hindert den Richter, die Sicherheit so hoch zu bestimmen, daß nach Erledigung des Hauptprozesses der volle Schaden des obsiegenden Gesuchsgegners, also gegebenenfalls auch der aus der Stilllegung seines Betriebes entstandene Schaden ersetzt werden kann. . . .

7. Nach Art. 77 Abs. 2 PatG hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, daß ihm aus der gegen das Gesetz verstoßenden Handlung des Gesuchsgegners «ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann». Der Zivilgerichtspräsident schließt daraus, nicht jeder drohende Schaden rechtfertige den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme, sondern er müsse für den Gesuchsteller schwerwiegend sein.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin setzt er sich damit nicht in einen klaren Widerspruch zu Art. 77 Abs. 2 PatG. Nur ein schwerer Nachteil ist in der Regel nicht leicht ersetzbar; geringfügige Nachteile können gewöhnlich auch leicht ersetzt werden. Es ist daher nicht willkürlich, ein vorsorgliches Verbot der Patentverletzung nur auszusprechen, wenn die umstrittenen Handlungen des Gesuchsgegners den Gesuchsteller «schwerwiegend» benachteiligen können. «Nicht leicht» und «schwerwiegend» sind zwei ungefähr gleichwertige Ausdrücke. Der Zivilgerichtspräsident hat denn auch den Ausdruck «schwerwiegend» nur bei der Erörterung des allgemeinen Sinnes des Art. 77 Abs. 2 PatG verwendet und einige Zeilen weiter unten bei der Stellungnahme zum konkreten Sachverhalt nur das Bestehen eines «nicht leicht ersetzbaren Nachteils» verneint. Offenbar versteht er unter «schwerwiegend» das gleiche wie unter «nicht leicht ersetzbar». Jedenfalls liegt eine falsche Anwendung des Gesetzes zu wenig klar zutage, als daß von Willkür gesprochen werden könnte.

8. Die Beschwerdeführerin rügt, daß der Zivilgerichtspräsident die ihr aus den patentverletzenden Handlungen der Beschwerdegegner erwachsenden Nachteile nicht als «nicht leicht ersetzbar» gewürdigt hat.

a) In erster Linie macht sie geltend, die Abnehmer patentverletzender Geräte beginnen ihrerseits Patentverletzungen; das Vorgehen der Beschwerdegegner hätte also zur Folge, daß sich die Beschwerdeführerin nach der Durchführung des Hauptprozesses einer Vielzahl von Patentverletzern in den verschiedensten Ländern gegenüber sähe, wodurch ihr die Durchsetzung ihres Rechtes aus dem Patent unzumutbar erschwert würde.

Die Auffassung, jeder Käufer eines patentverletzenden Gerätes, der dieses gewerbsmäßig benützt, begehe seinerseits eine Patentverletzung im Sinne des Art. 66 lit. a PatG, ist vertretbar (vgl. Art. 8 Abs. 1 PatG; BLUM/PEDRAZZINI Art. 8 Anm. 11 und Art. 66 Anm. 6). In der gewerbsmäßigen Benützung durch den Käufer liegt aber für den Patentinhaber nicht notwendigerweise ein zusätzlicher Nachteil. Wenn das Gerät durch den Patentinhaber selber oder durch dessen Lizenznehmer verkauft würde, müßte er sich die gewerbsmäßige Benützung durch den Erwerber gefallen lassen. Der Nachteil, der dem Patentinhaber durch den Vertrieb patentverletzender Geräte erwächst, besteht also normalerweise nur darin, daß dem Patentinhaber der Gewinn aus dem Verkauf oder

die Lizenzvergütung entgeht. Auf Ersatz dieses und übrigens auch jedes allenfalls indirekt entstehenden weiteren Schadens kann er den das Patent verletzenden Verkäufer belangen. Wenn ihm dieser Schaden ersetzt wird, ist er vermögensrechtlich gleich gestellt, wie wenn die patentverletzenden Verkäufe nicht stattgefunden hätten. Falls er daneben noch jeden Erwerber mit einer Unterlassungsklage belangen will, obschon ihn der Gebrauch der Geräte normalerweise nicht weiter schädigt, ist das seine eigene Angelegenheit. Es ist nicht willkürlich, bei der Prüfung der Frage, ob eine vorsorgliche Maßnahme am Platze sei, auf diese Möglichkeit, die ein vernünftiger Patentinhaber nicht ausnützen wird, nicht Rücksicht zu nehmen. Nur wenn die gewerbsmäßige Benützung der Geräte durch den Erwerber dem Patentinhaber einen weiteren Vermögensschaden zufügen würde, müßte ihr allenfalls Rechnung getragen werden. Die Beschwerdeführerin hat jedoch vor dem Zivilgerichtspräsidenten keinerlei dahin gehende Ausführungen gemacht und unterläßt solche übrigens auch in der Beschwerde. Sie sagt nur: «Sobald einmal die Auslieferung der patentverletzenden Geräte an die Kundschaft der Beklagten 1 und 2 beginnt, wird es für die Klägerin äußerst schwierig sein, allen Bezügern den weiteren Gebrauch des Gerätes, das in allen Fällen das patentierte Verfahren ausführen wird, untersagen zu lassen und sie wegen Verletzung der Verfahrensansprüche zur Verantwortung zu ziehen» (Gesuch S. 12 Ziff. 2). Indem der Zivilgerichtspräsident dieses Anbringen nicht als genügend erachtete, um die beantragte vorsorgliche Maßnahme auszusprechen, verletzete er Art. 4 BV nicht.

b) Den zweiten nicht leicht ersetzbaren Nachteil sieht die Beschwerdeführerin darin, daß ihr durch die Handlungen der Beschwerdegegnerin ein beträchtlicher Teil ihres europäischen Marktes verloren gehe, zumal die Beschwerdegegnerin mangels Lizenzzahlungen die Preise zu unterbieten vermöchten.

Damit will die Beschwerdeführerin offenbar wiederholen, was das Protokoll über die Verhandlung vom 1. März 1967 lapidar mit dem Satze ausdrückt: «Auf dem Absatzmarkt wird Verwirrung gestiftet.»

Der Zivilgerichtspräsident hat dazu im Urteil nicht Stellung genommen. Im Ergebnis kann ihm aber Willkür nicht vorgeworfen werden. Der Ausfall auf dem europäischen Markt kommt im Entgehen von Gewinnen auf den von den Beschwerdegegnern verkauften Apparaten oder im Entgehen der entsprechenden Lizenzvergütungen zum Ausdruck. Es ist nicht zu ersehen, inwiefern der Absatz der Beschwerdeführerin oder ihrer Lizenznehmer grundsätzlich leiden könnte. Sobald die Beschwerdegegner nach dem Unterliegen im Hauptprozeß den Vertrieb der Geräte einstellen werden, müssen die Kunden ihren weiteren Bedarf notgedrungen bei der Beschwerdeführerin oder ihren Lizenznehmern decken. Jedenfalls schweigt sich die Beschwerdeführerin darüber aus, inwiefern es sich voraussichtlich anders verhielte. Für den Ausfall von Gewinnen oder Lizenzvergütungen bis zur Einstellung des Vertriebes seitens der Beschwerdegegner aber wird sie diese belangen können.

c) Fragen kann sich also nur, ob diese Schadenersatzforderung nicht leicht einzutreiben sein werde. Die Beschwerdeführerin verneint die Eintreibbarkeit mit der Begründung, die Hafner A.G. und die Hafner & Co. seien kleine Firmen, die nicht Gewähr böten, daß sie diese Forderung nach dem Abschluß des Hauptprozesses tilgen könnten.

Das angefochtene Urteil versucht diese Auffassung nicht zu widerlegen, sondern scheint die Befürchtung der Beschwerdeführerin gegenteils anzuerkennen. Es sagt nämlich nach der Wiedergabe des betreffenden Anbringens: «Mangels anderer näherer Angaben ist deshalb anzunehmen, daß der von der Klägerin zu befürchtende Nachteil in der Einbuße von Lizenzgebühren besteht, für deren Ersatz die Beklagte wegen man-

gelder Zahlungsfähigkeit nicht mehr belangt werden könnte.» Die Wendung «der von der Klägerin zu befürchtende Nachteil» deutet an, daß dieser Nachteil von der Beschwerdeführerin nicht nur befürchtet wird, sondern von ihr wirklich zu befürchten ist. Es kann denn auch nicht wohl anders sein, nachdem der Zivilgerichtspräsident selber davon ausgeht, ein vorsorgliches Verbot patentverletzender Handlungen wäre für die Beschwerdegegner existenzvernichtend, so daß sie nicht einmal mehr die Mittel hätten, sich auf den Hauptprozeß einzulassen oder ihn zu Ende zu führen. Es ist nicht zu ersehen, weshalb das Unterliegen im Hauptprozeß für die Beschwerdegegner nicht ebenfalls existenzvernichtend wäre, so daß ihnen die Mittel zur Tragung der finanziellen Folgen, d. h. insbesondere zur Entschädigung der Beschwerdeführerin, fehlen würden. Eine gegenteilige Auffassung des Zivilgerichtspräsidenten würde an einem derartigen Mangel an Logik leiden, daß sie als offenkundig widersprüchlich und damit als willkürlich bezeichnet werden müßte.

Sei dem wie ihm wolle, erklärt das angefochtene Urteil jedenfalls nicht, die Beschwerdegegner würden nach dem Unterliegen im Hauptprozeß ohne weiteres in der Lage sein, der Beschwerdeführerin den voraussichtlichen Schaden zu ersetzen. Das Gesuch ist mit der Begründung abgewiesen worden: «Nun handelt es sich aber bei der Klägerin um ein weltweites Unternehmen. Eine allfällige durch die Tätigkeit der Beklagten verursachte Einbuße an Lizenzgebühren wird in ihrem Gesamturnsatz und -gewinn kaum spürbar in Erscheinung treten. Andererseits geht es bei den Beklagten doch um eine Existenzfrage. Der für die Klägerin zu erzielende Vorteil steht daher in keinem Verhältnis zu dem den Beklagten drohenden Nachteil.» Der Zivilgerichtspräsident verweigert also der Beschwerdeführerin das Recht, weil der Ausfall, den ihr die Handlungen der Beschwerdegegner verursachten, angesichts des Vermögens und Einkommens der Beschwerdeführerin nicht so stark ins Gewicht falle wie die wirtschaftlichen Folgen, die eine vorsorgliche Verfügung für die Beschwerdegegner hätte. Diese Begründung geht an der Frage, ob der Nachteil, den die patentverletzenden Handlungen für die Beschwerdeführerin haben, leicht zu ersetzen sei, vollständig vorbei und ist daher willkürlich. Art. 77 Abs. 2 PatG erlaubt nicht, der Finanzstärke des Gesuchstellers Rechnung zu tragen, und die Finanzschwäche des Gesuchsgegners kann höchstens ein Grund sein, ihm die schädigenden Handlungen vorsorglich zu verbieten, keinesfalls aber ein Grund, das Begehren um Erlaß eines Verbotes abzuweisen. ...

10. Der Zivilgerichtspräsident hat das Gesuch auch mit der Begründung abgewiesen, Art. 77 Abs. 2 PatG verlange, daß der dem Gesuchsteller drohende Nachteil nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könne. Er wirft der Beschwerdeführerin vor, sie habe das Vergleichsangebot ihrer Gegner, bis zur Beendigung des Hauptprozesses für jeden verkauften Apparat einen Betrag in der Höhe einer angemessenen Lizenzvergütung zu hinterlegen, abgelehnt. Durch Annahme dieses Angebotes wäre die Gefahr, die entgangenen Lizenzvergütungen nach gewonnenem Prozeß nicht hereinzubringen, behoben worden. Auf Grund des Angebotes der Gesuchsgegner hätten sicher auch noch weitere den Interessen der Beschwerdeführerin dienende Bedingungen vereinbart werden können. Durch Ablehnung des Angebotes habe die Beschwerdeführerin auf die Möglichkeit verzichtet, den Nachteil auf einem anderen Wege als durch eine vorsorgliche Maßnahme abzuwenden.

Die Beschwerdeführerin sieht auch in diesen Erwägungen eine klare Verletzung des Patentgesetzes und damit einen Verstoß gegen Art. 4 BV.

Die vorsorgliche Maßnahme setzt nach Art. 77 Abs. 2 PatG voraus, daß der dem Gesuchsteller drohende nicht leicht ersetzbare Nachteil nur durch sie abgewendet werden

kann. BLUM/PEDRAZZINI, Art. 77 Anm. 4 lit. d, halten diese Voraussetzung schon dann für erfüllt, wenn dem Gesuchsteller zur Wahrung seiner Interessen kein anderes Mittel rechtlicher Natur zur Verfügung steht. Sie sagen, eine vorsorgliche Maßnahme zum Zwecke der Beweissicherung könne z. B. nicht deswegen verweigert werden, weil der Gesuchsteller den patentverletzenden Gegenstand kaufen könnte.

Im Abschluß eines Vergleiches mit dem Patentverletzer kann man kaum im Sinne der Auffassung BLUM/PEDRAZZINI ein Mittel rechtlicher Natur zur Abwendung des Nachteils sehen. Der Vergleich ist wie der Ankauf eines patentverletzenden Gegenstandes ein Rechtsgeschäft, zu dessen Abschluß der Verletzte nicht verpflichtet ist. Der Abschluß eines angemessenen Vergleiches ist ihm übrigens nur möglich, wenn ihm das Druckmittel der vorsorglichen Maßnahme zur Verfügung steht; schlösse ein «Vergleichsangebot» des Gegners den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme von vornherein aus, so wäre der Verletzte dem Wohlwollen des Gegners ausgeliefert. Es erübrigt sich indessen, zur erwähnten Auffassung von BLUM/PEDRAZZINI abschließend Stellung zu nehmen; denn es ist offensichtlich, daß jedenfalls die Ablehnung des vorliegenden «Vergleichsangebotes» den Richter nicht berechtigte, die vorsorgliche Maßnahme zu verweigern. Das Gesetz trägt nämlich der Möglichkeit, die den Beschwerdegegnern mit ihrem «Vergleichsangebot» vorschwebte, ausdrücklich Rechnung. Es bestimmt in Art. 79 Abs. 2 PatG: «Leistet die Gegenpartei zugunsten des Antragstellers eine angemessene Sicherheit, so kann von einer vorsorglichen Maßnahme abgesehen oder eine verfügte Maßnahme ganz oder teilweise aufgehoben werden.» Damit ist deutlich gesagt, daß die Sicherheit nicht nur angeboten, sondern tatsächlich geleistet werden muß, damit der Richter von der vorsorglichen Maßnahme absehen kann. Der Zivilgerichtspräsident hätte es in der Hand gehabt, die von den Beschwerdegegnern angebotene Sicherheit, wenn sie angemessen war, gegen den Willen der Beschwerdeführerin leisten zu lassen und hierauf die vorsorgliche Maßnahme abzulehnen oder wieder aufzuheben. Dagegen durfte er nicht die angebotene Sicherheit nicht annehmen, aber die vorsorgliche Maßnahme dennoch unter Hinweis auf dieses Angebot verweigern. Dieses Vorgehen läuft auf eine Maßregelung der Beschwerdeführerin hinaus, weil sie über das Angebot, so wie es lautete, nicht Vergleichsverhandlungen führen wollte, sei es, daß sie es für unangemessen niedrig hielt, sei es, daß sie befürchtete, ihre Lizenznehmer könnten ihr begründeterweise Vorwürfe machen und Schadenersatzansprüche stellen. Das Vorgehen des Zivilgerichtspräsidenten ist willkürlich, weil es gegen den klaren Sinn des Art. 79 Abs. 2 PatG verstößt.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 1ff., Art. 25 und Art. 26, OR Art. 41

Feststellungsklage: Der Verletzte hat jedenfalls dann Anspruch auf gesonderte urteilsmäßige Feststellung der Verletzung, wenn dies zur Behebung der Verletzung oder Gefährdung seiner Exklusivrechte beitragen kann. Dieser Anspruch setzt kein Verschulden des Verletzers voraus und besteht auch, wenn gleichzeitig auf Unterlassung und Schadenersatz geklagt wird.

Bei schuldhafter Verletzung von Musterrechten steht dem Verletzten nur ein Anspruch auf Schadenersatz, nicht aber auf Herausgabe des vom Verletzer erzielten

Gewinnes zu. Doch gibt der Umsatz, den der Verletzer mit dem nachgemachten Muster erzielt hat, in der Regel einen Anhaltspunkt für die Ermittlung des vom Verletzten erlittenen Schadens. Der Verletzer ist aber zum Gegenbeweis zuzulassen, daß der von ihm erzielte Umsatz auch ohne sein Dazwischentreten vom Verletzten nicht erreicht worden wäre.

Ein Anspruch auf Ersatz mittelbaren Schadens, der durch Verdrängung aus einem bestimmten Markt entstanden sei, kann nicht daraus abgeleitet werden, daß der Beklagte auch die Exklusivrechte Dritter verletzt hat.

Action déclaratoire: le lésé a le droit en tout cas de solliciter séparément la constatation judiciaire de la violation, lorsque cela peut contribuer à la cessation de la violation ou du péril menaçant son droit exclusif. Ce droit n'est pas soumis à la condition de l'existence d'une faute de l'auteur de la violation et il peut être exercé lorsqu'il est demandé simultanément la cessation et des dommages-intérêts.

En cas de violation fautive du droit au modèle, le lésé ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts et non à la restitution des bénéfices réalisés par l'auteur. Cependant, le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier avec le modèle contrefait est un indice qui permet de fixer le dommage subi par le lésé.

L'auteur est admis à rapporter la contre-preuve que son chiffre d'affaires n'aurait pas été atteint par le lésé même sans ses agissements.

Une demande en réparation du dommage indirect résultant de l'éviction d'un marché déterminé ne peut être fondée sur le motif que le défendeur a également violé les droits exclusifs des tiers.

GVG (St. Gallen) 1962, 34 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. März 1962.

Die Klägerin hatte am 22./27. Mai 1958 ein Stickereimuster Nr. 81905 international hinterlegt. Da die Beklagte in der Folge dieses Muster nachmachte und mit dem nachgemachten Muster versehene Ware in Verkehr brachte, reichte die Klägerin beim Handelsgericht Klage auf Feststellung der Verletzung ihrer Musterrechte, auf Verbot der weiteren Herstellung und Veräußerung von mit dem nachgemachten Muster versehener Ware und auf Schadenersatz ein. Das Handelsgericht hat die von der Beklagten gegen die Gültigkeit der Hinterlegung erhobene Einwendung der fehlenden Originalität wie auch die Einrede der Verjährung der eingeklagten Ansprüche zurückgewiesen und sowohl das Begehren auf gerichtliche Feststellung der Musterschutzverletzung als auch das Unterlassungs- und das Schadenersatzbegehren grundsätzlich geschützt.

Aus den Erwägungen:

1. Zum Feststellungsbegehren:

Die Klägerin verlangt mit dem Rechtsbegehren Ziff. 1 die gerichtliche Feststellung der von der Beklagten begangenen Musterschutzverletzung. Nun sieht das MMG allerdings – im Gegensatz zum UWG (Art. 2 lit. a) und dem neuen Patentgesetz (Art. 74 Ziff. 2) – einen Anspruch des Verletzten auf Feststellung der Widerrechtlichkeit bzw. der widerrechtlichen Verletzung nicht ausdrücklich vor. Die herrschende Meinung geht aber heute dahin, daß ein entsprechender Anspruch im Bereich des Immaterialgüter-

rechts ganz allgemein von Bundesrechts wegen besteht (so vor allem TROLLER, Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, S.214 ff.; LEUCH in SJZ 36, 293 ff.; entsprechend für den Bereich des Markenrechts MATTER, Kommentar zum MSchG, S.212 lit. b, cc). Auch das Bundesgericht anerkennt in seiner neueren Rechtsprechung (im Gegensatz zur früheren, vgl. z. B. BGE 55 II 139, 64 II 223) für den Bereich des Bundesprivatrechts allgemein einen bundesrechtlichen Anspruch auf Feststellung bestimmter Rechtsverhältnisse (vgl. BGE 77 II 348, 79 II 394, 84 II 495). Voraussetzung für einen solchen materiell-rechtlichen Feststellungsanspruch ist aber in jedem Fall (entsprechend wie für den kantonalechtlichen gemäß Art. 171 ZP), daß ein rechtliches Interesse des Verletzten an der gerichtlichen Feststellung des streitigen Rechtsverhältnisses bzw. der Verletzung besteht und daß dieses Interesse nicht oder doch nicht im vollen Umfang durch Leistungs- oder Gestaltungsurteil befriedigt werden kann (vgl. TROLLER, a.a.O., S.216; MATTER, a.a.O., S.212). Das bedeutet indessen nicht, daß die Möglichkeit einer Leistungs- oder Gestaltungsklage den Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Verletzungshandlung notwendigerweise ausschließt. Der Verletzte kann ein schutzwürdiges Interesse daran haben, daß nicht bloß in der Urteilsbegründung die Verletzung seiner Rechte festgehalten wird und das Dispositiv nur Folgen (Verbot, Schadenersatz usw.) festhält, sondern daß gerade auch im Dispositiv die Verletzung umschrieben wird. Anerkannt wird ein solches rechtlich zu beachtendes Interesse immer dann, wenn die urteilsmäßige Feststellung zur Beseitigung der Verletzung oder Gefährdung beitragen kann und insbesondere auch, wenn Urteilspublication in Frage kommt (vgl. TROLLER, a.a.P.; VON BÜREN, Kommentar zum UWG, S.165 f., N 3; BGE 77 II 186, 83 II 359). Im vorliegenden Fall steht zwar eine Urteilspublication nicht zur Diskussion, hingegen liegt auf der Hand, daß die gerichtliche Feststellung der erfolgten Verletzung und ihrer Widerrechtlichkeit den Urteilsspruch besonders einprägsam gestaltet und so wesentlich zur Behebung der Verletzung und Ausschaltung der Gefährdung beiträgt. Der Klägerin muß daher ein schutzwürdiges und damit auch rechtlich zu beachtendes Interesse an der urteilsmäßigen Feststellung der widerrechtlichen Verletzung ihrer Musterrechte durch die Beklagte zugestanden werden. Ihr dahingehendes Begehren ist somit zu schützen. Dies hätte auch dann zu geschehen, wenn der Beklagten kein Verschulden zur Last gelegt werden könnte (vgl. BGE 74 II 243). Tatsächlich trifft diese aber ein erhebliches Verschulden. Um so eher muß dem Feststellungsbegehren stattgegeben werden.

2. Zum Schadenersatzbegehren:

Dieses Begehren läßt sich rechtlich auf Art.25 und 26 MMG in Verbindung mit Art.41 OR stützen. Es setzt notwendigerweise ein Verschulden voraus. Ein solches lag hier offenkundig vor. (Wird näher ausgeführt.)

a) Die Klägerin macht einen unmittelbaren Schaden (Gewinnentgang) von Fr. 32904.15 geltend. Ihre Schadensrechnung beruht auf der Annahme, daß sie ohne die Verletzungshandlung der Beklagten den von dieser mit dem nachgemachten Muster erzielten Umsatz selbst erzielt hätte. Diese Betrachtungsweise wird tatsächlich in Theorie und Praxis vielfach verfochten (vgl. insbesondere TROLLER, Gewerblicher Rechtsschutz, S.226 f.; DÜRR, Kommentar zum MMG, S.34; BGE 63 II 277, 59 II 205; vgl. auch Kommentar OSER/SCHÖNENBERGER, N 2 zu Art.423 OR), und auch das Handelsgericht ist schon wiederholt bei der Schadensermittlung in Fällen der Verletzung von Immaterialgüterrechten von ihr ausgegangen. In neueren Entscheidungen hat es aber die Einschränkung gemacht, daß der Umsatz des Verletzers mit dem nachgemachten Artikel nur ein Indiz für den dem Verletzten entgangenen Umsatz bilde und nicht allgemein gesagt werden könne, dieser sei dem ersteren gleich (vgl. z. B. Beweisdekret vom 31. Au-

gust 1961, i. S. T./L. und T. betreffend Markenschutz). Diese Einschränkung ergibt sich aus dem Wesen des Schadenersatzes, wonach grundsätzlich zu ersetzen ist, was dem Geschädigten tatsächlich entgangen ist. Wollte man schlechthin auf den vom Verletzer erzielten Umsatz abstellen, so wäre das im Grunde genommen nicht mehr Zusprache von Schadenersatz, sondern Vorteilszuweisung aus (unechter) Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß Art. 423 OR. Mit dieser Konstruktion wird in der Tat verschiedentlich operiert (vgl. TROLLER, a.a.O., S. 227, und dort zitierte Literatur und Judikatur), doch steht ihr für den Bereich des Muster- und Modellrechts entgegen, daß die Art. 25 und 26 MMG die finanziellen Ansprüche des Verletzten ausdrücklich als Schadenersatzansprüche vorsehen, nicht als Ansprüche auf Vorteilsaneignung bzw. Gewinnherausgabe. Insofern entspricht die Regelung des MMG derjenigen des Markenrechts (Art. 25 Abs. 2 MSchG) und des Wettbewerbsrechtes (Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG). Aus diesen Bestimmungen aber hat das Bundesgericht geschlossen, daß sie für einen über den Schadenersatzanspruch hinausgehenden Anspruch auf Gewinnherausgabe aus Art. 423 OR keinen Raum ließen (vgl. BGE 36 II 601 f., 73 II 197 Erw. 5, 79 II 327 Erw. 5; vgl. ferner MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 239). Das gleiche muß folgerichtig auch für den Bereich des Muster- und Modellrechts gelten. Dem steht nicht entgegen, daß das Bundesgericht bei Patentnachahmung dem Verletzten unter dem früheren Recht einen Gewinnherausgabeanspruch gestützt auf Art. 423 OR zuerkannte; denn dort mochte sich das aus der Überlegung heraus rechtfertigen, daß der Nachahmer einer patentierten Erfindung ohne die Verletzungshandlung gar keine Möglichkeit zum Verkauf des in Frage stehenden Erzeugnisses gehabt hätte. Diese Überlegung trifft aber im Falle der Musterrechtsverletzung (entsprechend wie bei Markenrechtsverletzung und unlauterem Wettbewerb) nicht oder doch nicht in gleichem Maße zu, da hier vom Konkurrenten vielfach mit anderen Erzeugnissen ähnlicher, aber nicht zu beanstandender Art die gleichen Geschäfte hätten getätigt werden können. Das Bundesgericht hat es daher wie erwähnt ausdrücklich abgelehnt, die für die Patentnachahmung anerkannten Grundsätze über die Gewinnherausgabe auf die Fälle von Markenrechtsverletzungen und unlauteren Wettbewerb zu übertragen (vgl. vor allem die zitierten BGE 36 II 601 f. und 73 II 197 ff.), und dementsprechend verbietet sich auch ihre Anwendung auf Musterrechtsverletzungen. Die Klägerin begründet denn auch ihre Forderung im Prinzip als solche auf Schadenersatz, nicht auf Gewinnherausgabe. Es ist ihr demnach nur zu ersetzen was sie zufolge der Verletzungshandlung der Beklagten weniger einnahm, d. h. der ihr tatsächlich entgangene Gewinn. Bei dessen Ermittlung darf aber wie bemerkt der Umsatz, den die Beklagte mit dem nachgemachten Muster erzielt hat, wenigstens als Anhaltspunkt genommen werden.

Die Beklagte behauptet nun, die Klägerin hätte zu dem von ihr berechneten Preis in Berlin überhaupt nicht ins Geschäft kommen können, selbst wenn sie, die Beklagte, gar nicht auf den Plan getreten wäre; um in Berlin ins Geschäft zu kommen, hätte die Klägerin ihrem dortigen Vertreter mit einem Nettogewinn von höchstens Fr. -50/m (statt Fr. 2.34) verkaufen müssen. Dieser Einwand ist beachtlich und muß daher auf seine Richtigkeit geprüft werden. (Wird näher ausgeführt.)

b) Die Klägerin macht überdies einen mittelbaren Schaden geltend, den sie auf mindestens die Hälfte des unmittelbaren Schadens beziffert. Sie führt dazu aus, der Fall des von der Beklagten kopierten Musters der Klägerin stehe keineswegs vereinzelt da. Die Beklagte habe auch Stickereimuster anderer Firmen kopiert.

Dazu ist vorweg zu bemerken, daß unter dem Gesichtspunkt des mittelbaren Schadens nur das berücksichtigt werden kann, was der Klägerin über ihren direkten Schaden

hinaus noch zufolge der ihre eigenen Musterrechte verletzenden Lieferungen der Beklagten entgangen ist; denn nur in diesen Lieferungen liegen unerlaubte Handlungen zum Nachteil der Klägerin, die sie zu Schadenersatz berechtigen. Hingegen fällt in diesem Zusammenhang außer Betracht, was der Klägerin dadurch entgangen ist, daß (wie sie behauptet) die Beklagte mit andern Produkten den Berliner Markt erobert und die Klägerin daraus verdrängt hat; denn durch diese weiteren Produkte der Beklagten wurden die Musterrechte der Klägerin nicht verletzt. Ihr gegenüber waren solche Lieferungen der Beklagten nicht unstatthaft, mögen durch sie auch Exklusivrechte Dritter verletzt worden sein. Es ist dem Gutdünken dieser Dritten überlassen, ob sie aus einer allfälligen Verletzung ihrer Exklusivrechte Schadenersatzansprüche herleiten wollen.

MMG Art. 12 Ziff. 1

Begriff der formellen Neuheit eines Musters: Bei Mustern, die nicht oder nicht ausschließlich für den Export bestimmt sind, wirkt das Vorbekanntsein im Ausland allein nicht neuheitszerstörend.

Vorbekannt ist ein Muster nicht schon dann, wenn es einem einzelnen Kunden oder dessen Angestellten bekanntgegeben wurde.

Notion de la nouveauté formelle d'un modèle. Pour les modèles qui ne sont pas — ou pas exclusivement — destinés à l'exportation, le fait qu'ils étaient déjà connus à l'étranger n'est pas suffisant, en soi, pour être destructeur de nouveauté.

Un modèle n'est pas encore connu du seul fait qu'il ait été soumis à un seul client ou à ses employés.

GVG (St. Gallen) 1962, 38 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. März 1962.

Die Klägerin hatte am 5. Februar 1958 ein Stickereimuster Nr. 69906 international hinterlegt. Dieses Muster wurde von der Beklagten nachgemacht. In dem darauf von der Klägerin angehobenen Prozeß bestritt die Beklagte sowohl die Originalität (materielle Neuheit) als auch die formelle Neuheit im Sinn von Art. 12 Ziff. 1 MMG, letztere mit der Begründung, es liege schon eine aus der Zeit vor der Hinterlegung datierende Kalkulationskarte der Klägerin bei den Akten und außerdem habe die Klägerin am 29. Januar 1958, also ebenfalls vor der Hinterlegung des Musters, einem Kunden in Berlin einen Auftrag über mit diesem Muster versehene Ware bestätigt. Das Handelsgericht hat die Einwendungen der Beklagten zurückgewiesen und sowohl die materielle wie die formelle Neuheit des Musters bejaht. Zur Frage der formellen Neuheit hat es im wesentlichen folgendes ausgeführt:

Die Beklagte macht weiter geltend, die Hinterlegung des klägerischen Dessins Nr. 69906 sei ungültig, weil es vor derselben im In- und Ausland bereits bekannt gewesen sei. Nach Art. 12 Ziff. 1 MMG ist die Hinterlegung in der Tat ungültig, wenn das Muster zur Zeit der Hinterlegung nicht mehr neu gewesen ist. Es handelt sich hier um die sogenannte formelle Neuheit, die nach der eben erwähnten Bestimmung so lange gegeben ist, als das Muster weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. War es dagegen zur Zeit der Hinterlegung in diesen Kreisen bekannt, so genießt es trotz Hinterlegung den Schutz des Gesetzes nicht, und zwar selbst dann nicht, wenn es

zur Zeit, als es geschaffen wurde, originell war, also materielle Neuheit aufwies. Beweispflichtig für das Nichtvorhandensein der formellen Neuheit im Sinn von Art. 12 Ziff. 1 MMG ist die Beklagte; denn gemäß Art. 6 MMG begründet die Tatsache der Hinterlegung die (widerlegbare) Vermutung der Neuheit (sowie der Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft, die hier nicht bestritten ist). Diese Vermutung gilt auch für Muster, die, wie das hier in Frage stehende der Klägerin, bloß Gegenstand einer internationalen Hinterlegung sind (woran es nichts ändert, daß das Haager Abkommen betreffend die internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster und Modelle vom 2. Juni 1934 eine entsprechende Bestimmung nicht enthält; vgl. BGE 80 II 360f.; KGE 1937 Nr. 38). Nach Art. 23^{bis} MMG verleiht die internationale Hinterlegung überhaupt ganz allgemein den vollen Schutz des MMG, wie wenn das Muster intern hinterlegt worden wäre.

Die Beklagte bringt zur Begründung ihrer Einrede der fehlenden Neuheit des klägerischen Musters Nr. 69906 vor, dieses Muster sei schon vor der Hinterlegung bekannt gewesen, indem schon am 29. Januar 1958 gegenüber der Firma G. in Berlin ein Auftrag über mit diesem Muster versehene Ware bestätigt worden sei und der betreffende Auftrag schon vorher erfolgt sein müsse. Zum Beweis hiefür beruft sie sich auf die von der Klägerin eingereichten Akten Nr. 5 und 7. Beim klägerischen act. 5 handelt es sich um eine Kalkulationskarte zum streitigen Dessin Nr. 69906, die das Datum 16. Januar 1958 trägt, und das klägerische act. 7 ist die Photokopie einer an die Firma G. in Berlin gerichteten Auftragsbestätigung vom 29. Januar 1958, die unbestrittenmaßen z. T. Ware mit dem streitigen Stickereimuster Nr. 69906 betrifft. Weitere Tatsachen hat die Beklagte zur Begründung ihrer Ungültigkeitseinrede nicht vorgebracht. Es fragt sich daher nur, ob mit den eben erwähnten Tatsachen und Akten der Beweis für die fehlende formelle Neuheit des klägerischen Musters Nr. 69906 im Zeitpunkt der Hinterlegung und damit für deren Ungültigkeit erbracht ist. Die Klägerin bestreitet das und macht dazu in erster Linie geltend, nur das vorgängige Bekanntwerden des Musters im Inland – ein solches wird nicht behauptet – wäre neuheitsschädlich, nicht aber der Verkauf desselben im Ausland. Richtig ist, daß die bisherige Praxis des Bundesgerichtes und auch des Handelsgerichtes grundsätzlich dahin ging, daß die Frage der Neuheit nicht nach dem Universal-, sondern nach dem Territorialprinzip zu beantworten sei, daß es also darauf ankomme, ob in der Schweiz neuheitszerstörende Tatsachen bewiesen seien (vgl. BGE 39 II 117, 56 II 76 und 235, 57 II 374, 59 II 199; ferner KGE 1937 Nr. 41). Streitig ist indessen, ob dieses Prinzip vorbehaltlos gilt. Das Bundesgericht hat in BGE 56 II 235 den Standpunkt vertreten, daß von diesem Prinzip eine Ausnahme zu machen sei bei Mustern, die ausschließlich für den Export bestimmt seien. Bei solchen Mustern will es auch das Vorbekanntsein im Ausland berücksichtigt wissen. An diesem Standpunkt hat es auch in BGE 59 II 200 festgehalten, dabei aber neuerdings betont, daß die Verhältnisse im Ausland nur bei ausschließlichen Exportmustern in Betracht zu ziehen seien (ebenso DÜRR, Kommentar zum MMG, S. 17). Die Auffassung, daß wenigstens bei reinen Exportmustern die Verhältnisse im Ausland mitzuberücksichtigten seien, ist indessen verschiedentlich auf Widerspruch gestoßen (vgl. z. B. W. WEGELIN, Zum Begriff des Exportmusters, in Beiträge zum Wirtschaftsrecht, Festgabe für den Schweizerischen Juristentag 1944, S. 323 ff.; Urteil des st. gallischen Handelsgerichts in Sachen R./W. vom 5. Oktober 1932; GUHL in ZBJV 64, 441; aus der neuesten Zeit insbesondere TROLLER, Immaterialgüterrecht I, S. 481). Im vorliegenden Fall erübrigt es sich, zu dieser Kontroverse Stellung zu nehmen, weil das streitige Muster der Klägerin, wie diese mit Recht geltend macht, kein reines Exportmuster darstellt. Nach der Auskunft der fachkundigen Richter sind Muster von der Art des streitigen ganz allgemein nicht ausschließlich für

den Export bestimmt, sondern werden durchwegs auch in den Kollektionen für die inländischen Kunden geführt. Es besteht nicht der geringste Anlaß, gerade für das streitige Muster Nr. 69906 etwas anderes anzunehmen. Handelt es sich aber bei diesem nicht um ein ausschließliches Exportmuster, so kommt es auch nach der Praxis des Bundesgerichtes nicht darauf an, ob es schon einige Tage vor der Hinterlegung in Berlin bekannt war. Die Einrede der fehlenden formellen Neuheit hält daher schon aus diesem Grunde nicht stich.

Die Einrede wäre aber selbst dann nicht begründet, wenn es grundsätzlich auch auf die Verhältnisse im Ausland ankommen würde. Wie erwähnt, gilt nach der maßgebenden Bestimmung von Art. 12 Ziff. 1 MMG ein Muster als neu, solange es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Als «beteiligte Verkehrskreise» sind offenbar diejenigen Personen und Unternehmer zu betrachten, die derartige Muster herstellen und mit ihnen Handel treiben (so TROLLER, a.a.O., S.478, unter Berufung auf GUYER, Kommentar zum MMG, S.45); als «Publikum» können die möglichen Abnehmer gelten, eventuell darüber hinaus auch alle weiteren Personen (die Frage, wie weit der Begriff zu fassen ist, ist nach TROLLER, a.a.O., S.479, bisher noch nicht entschieden worden; für den vorliegenden Fall ist die Frage, wie die Grenzen dieses Begriffes zu ziehen sind, ohne Belang). Notwendig ist auf jeden Fall die Kenntnisnahme durch außenstehende Personen; die betriebsinterne Kenntnis wirkt auf keinen Fall neuheitszerstörend. Das klägerische act.5, die Kalkulationskarte der Klägerin zum streitigen Dessin, besagt nun für sich allein selbstverständlich noch nichts darüber, ob Außenstehende von diesem Dessin vor seiner Hinterlegung Kenntnis erhielten. Hingegen ist aus dem klägerischen act.7, der erwähnten Auftragsbestätigung an die Berliner Firma G. zu schließen, daß wenigstens dieser Kunde oder Angestellte oder Vertreter desselben vor der am 3./5. Februar 1958 erfolgten Hinterlegung von diesem Dessin Kenntnis erhielten, nämlich spätestens am 29. Januar 1958, wahrscheinlich schon etwas früher, da an diesem Tag der dahingehende Auftrag bereits bestätigt wurde. (Daß die Klägerin selbst einem Kunden von ihrem Muster vorzeitig Kenntnis gegeben hat, ändert an der grundsätzlichen Beachtlichkeit dieser Kenntnisnahme für die Frage des Vorbekanntseins nichts, wie überhaupt allgemein neuheitszerstörende Handlungen des Musterinhabers selbst unter dem Gesichtspunkt von Art.12 Ziff.1 MMG zu berücksichtigen sind.) Nun ist aber vor der Hinterlegung nur eben die Kenntnisnahme durch diesen einen Kunden (oder seine Angestellten) nachgewiesen, nicht dagegen auch die Kenntnisnahme durch weitere Personen. Der Umstand, daß das Muster diesem Kunden vorgezeigt und seine Bestellung entgegengenommen wurde, rechtfertigt aber noch nicht den Schluß, daß bereits ein weiterer Personenkreis schon vor der kurz danach erfolgten Hinterlegung vom streitigen Muster Kenntnis erhielt. Nun deutet schon der Wortlaut des Gesetzes bzw. die darin verwendeten Ausdrücke «Publikum» und «Verkehrskreise» unmißverständlich darauf hin, daß nur die Kenntnis durch eine Mehrzahl von Personen neuheitszerstörend wirken soll. Die herrschende Meinung geht denn auch dahin, daß die Kenntnisnahme durch einzelne oder wenige Personen die Neuheit nicht zerstört (so vor allem TROLLER, a.a.O., S.480; in BGE 29 II 368 wurde sogar ausgeführt, es sei, damit von einem Bekanntsein in den beteiligten Verkehrskreisen gesprochen werden könne, erforderlich, daß eine größere Mehrheit von Industriellen und Händlern des Produktes das Muster kenne). Die Bekanntgabe an eine kleine Anzahl von Personen genügt nur, wenn das Muster für einen engen Kreis von Abnehmern bestimmt ist (BGE 54 II 62). Letzteres kann aber von einem Stickereimuster für Blusenstoffe, das sowohl für den inländischen wie den ausländischen Markt bestimmt war, nicht gesagt werden. Auf jeden Fall kann aus der allein

nachgewiesenen Kenntnissgabe an einen einzigen Kunden und allenfalls gewisse Angestellte desselben nicht schon ein Bekanntsein in den maßgebenden Verkehrskreisen oder gar im Publikum abgeleitet werden. Das ginge nicht einmal dann an, wenn diesem Kunden, d. h. der Firma G. in Berlin, ein Exemplar des Musters übergeben worden wäre, was bestritten wird. Es kann daher dahingestellt bleiben, wie es sich damit verhält.

MMG Art. 2 und Art. 3

Schutzfähig sind Formen, welche auf die Erreichung einer ästhetischen Wirkung gerichtet sind, d. h. sogenannte Geschmacksmuster. Nicht schutzfähig sind Formen, die ausschließlich oder vorwiegend nützlichkeitsbedingt sind, d. h. sogenannte Gebrauchsmuster.

Scheibebildern für Schießzwecke geht jede ästhetische Zielrichtung ab; sie sind nicht musterschutzfähig.

Sont protégées les formes qui tendent à l'obtention d'un effet esthétique, c'est-à-dire les modèles d'ornement. Ne sont pas protégées les formes qui sont imposées exclusivement ou de manière prépondérante par des motifs d'utilité, c'est-à-dire les modèles d'utilité.

Des formes circulaires pour des cibles ne présentent aucun caractère esthétique et ne sont pas protégées.

PMMBl 1968 I 4, Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 23. November 1965.

2. Schützenscheiben sind dazu bestimmt, daß man auf sie schießt. Zu diesem Zweck müssen sie so gestaltet sein, daß die Treffsicherheit des Schützen gewertet werden kann. Dieses Ziel erreicht seit jeher die Unterteilung der Scheibe in Kreise. Diesen Kreisen geht unseres Erachtens jede ästhetische Zielrichtung ab; denn ihre Aufgabe ist einzig und allein die Wertung des Treffvermögens. Ohne die Kreise erfüllt die Scheibe ihren Zweck nicht. Nach unserem Dafürhalten sind daher diese Kreise ausschließlich nützlichkeitsbedingt, wobei es überhaupt nicht darauf ankommen kann, ob es sich um eine 10er oder 5er Einteilung handelt, ob die Kreise enger oder weiter gezogen sind. Ein Musterschutz an solchen Scheiben mit Kreiseinteilung scheint uns daher nicht denkbar, möglicherweise aber an Figurenscheiben (Olympiascheibe, Tierscheiben usw.), da hier unabhängig vom Gebrauchszweck der graphischen Gestaltung ein gewisser Spielraum offensteht.

MMG Art. 24 Ziff. 1 und 2, Art. 28 und Art. 29

Widerrechtlich ist auch die Nachbildung eines geschützten Stickereimusters in völlig anderem Material und in ganz anderer Herstellungsweise, nämlich als Plastikdecke.

Das Gericht kann die Einziehung und – trotz des zu engen Wortlautes von Art. 29 – Vernichtung der widerrechtlichen Nachbildungen verfügen; dies auch dann, wenn sie nicht vorsorglich beschlagnahmt worden sind.

Nappe en plastique constituant une imitation d'un modèle de broderie protégé. Imitation jugée illicite quand bien même elle est réalisée au moyen de matériaux différents et par un procédé de fabrication totalement différent.

Le Tribunal peut décider la confiscation et – nonobstant la teneur trop restrictive de l'art. 29 – la destruction des imitations illicites, même si celles-ci n'ont pas été saisies provisionnellement.

GVG (St. Gallen) 1963, 37 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 30. Oktober 1963.

Der Beklagte vertrieb Plastic-Deckeli, die in ihrer äußern Formgebung praktisch genaue Nachbildungen von zwei geschützten Stickerei- bzw. Ätzmustern der Klägerin waren. Er wandte ein, daß seine Plastic-Deckeli unmöglich mit den Stickerei- und Ätz-Deckeli der Klägerin verwechselt werden könnten und nicht von der gleichen Kundschaft gekauft würden, weshalb die Klägerin in ihren Rechten nicht verletzt werde. Das Handelsgericht wies diesen Einwand zurück und schützte das Klagebegehren auf Feststellung der Verletzung der Musterrechte der Klägerin, untersagte dem Beklagten die Nachbildung der klägerischen Muster und den Vertrieb solcher Nachbildungen und verpflichtete ihn, die noch in seinem Besitz befindlichen Nachbildungen dem Gericht zur Vernichtung abzuliefern.

Aus den Erwägungen:

1. Zur Frage der Verletzung: Der Beklagte macht geltend, er habe deswegen die Exklusivrechte der Klägerin nicht verletzt, weil die Klägerin nur Stickerei- oder Ätz-Deckeli in Baumwollgarn hinterlegt habe, weil die durch ihn vertriebenen Deckeli aber aus Plastic bestünden und sich zum vornherein von diesen Stickerei- und Ätz-Deckeli unverwechselbar unterschieden und weil, wer letztere kaufe, niemals ein Plastic-Deckeli kaufen werde. Dieser Einwand ist haltlos. Das Muster ist eine äußere Formgebung, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Für das Muster ist also nur die Form maßgebend und nicht das Material noch auch die Herstellungsweise... Ob, wie der Beklagte behauptet, nicht die Originale, sondern Ausführungen der Muster in Baumwollgarn (oder andern Geweben) hinterlegt worden sind, ist für den Schutzbereich ohne Bedeutung. Art. 3 MMV sieht ausdrücklich vor, daß Muster oder Modelle entweder in der Form der gewerblichen Erzeugnisse, für welche sie bestimmt sind, oder in derjenigen einer andern genügenden Darstellungsweise (z. B. Zeichnung oder Photographie) hinterlegt werden können. Die Wirkung der Hinterlegung ist in beiden Fällen die gleiche. Es ist also keineswegs so, daß im ersteren Falle der gesetzliche Schutz sich auf die Verwendung des Musters für die hinterlegten Erzeugnisse beschränkt. Das MMG gewährt dem Berechtigten das Exklusivrecht an geschützten Mustern schlechthin, d. h. auch für andere Verwendungen als die vorerst ins Auge gefaßte. Der Schutzbereich richtet sich nicht nach der erstmaligen Materialisation... Das Muster muß auch nur geeignet sein, als Vorbild für die gewerbliche Herstellung zu dienen; die Benutzungsabsicht ist (anders als im Markenrecht) nicht gefordert und daher unwesentlich. Es ergibt sich also, daß die äußere Formgebung als solche, unabhängig davon, ob, wie und mit was für Material sie Gestalt annimmt und in Erscheinung tritt, den Schutz des Gesetzes genießt. Daraus folgt, daß das Exklusivrecht auf sie auch verletzt wird, wenn Herstellungsweise und Material der Nachbildung von dem abweichen, was

der Berechtigte selbst verwendet. Ebensovienig wie eine als Stickereimuster gedachte Formgebung durch Druck oder eine andere gewerbliche Reproduktionsart auf Stoff nachgebildet werden darf, ist es zulässig, sie durch Stanzen, Gießen oder dergleichen aus Plastic nachzubilden. Es kommt nicht darauf an, ob der Gegenstand, für den das Muster primär geschaffen ist, hier also das Stickerei- oder Ätz-Deckeli, vom Gegenstand, der von einem andern unter Nachmachung oder Nachahmung des Musters fabriziert worden ist, dank dem Material oder aus andern Gründen leicht oder schwer unterschieden werden kann, sondern einzig darauf, ob die beiderseitigen äußern Formgebungen, d. h. die verwendeten Muster als solche, unterschieden werden können. Das ist hier ganz eindeutig nicht der Fall. Die vom Beklagten vertriebenen Plastic-Deckeli weisen eine äußere Formgebung auf, die bis in die Einzelheiten derjenigen der klägerischen Muster entspricht; sie stellen also nicht nur Nachahmungen, sondern Nachmachungen dar. Hinsichtlich dessen, was allein Musterbedeutung hat, ist also die Verwechslungsgefahr evident.

2. Zum Begehren um Einziehung und Vernichtung der Nachbildungen: Gemäß Art. 28 MMG kann der Richter u. a. als vorsorgliche Maßnahme die nachgeahmten bzw. nachgemachten Gegenstände beschlagnahmen lassen und nach Art. 29 Abs. 1 MMG die Einziehung und Verwertung der mit Beschlagnahme belegten Gegenstände verfügen. Im vorliegenden Fall ist die Beschlagnahme der Plastic-Deckeli durch den Handelsgerichtspräsidenten in der Verfügung vom 9. Januar 1961 vorläufig abgelehnt, jedoch vorbehalten, dann aber nicht verfügt worden, weil sie als vorsorgliche Maßnahme entbehrlich war, nachdem festgestellt worden war, was sich an Plastic-Deckeli noch am Lager befand, und der Beklagte Weisung gegeben hatte, sie aus dem Verkauf zu nehmen. Daß die vorsorgliche Beschlagnahme unterblieben ist, steht indessen dem Zuspruch des Begehrens um Einziehung und Vernichtung trotz des in dieser Hinsicht zu engen Wortlautes von Art. 29 Abs. 1 MMG nicht entgegen. Die Beschlagnahme nach Art. 28 MMG ist eine reine Sicherungsmaßnahme, die einerseits vorsorglich weitere Verletzungen verhindern und andererseits den Vollzug der allenfalls im Urteil verfügten Einziehung und Verwertung sichern soll. Wo sie, wie im vorliegenden Fall, weder zu diesem noch zu jenem Zweck notwendig erscheint, hat sie zu unterbleiben. Doch kann dies selbstverständlich nichts daran ändern, daß dem Verletzten der in Art. 29 MMG verankerte Anspruch auf Einziehung und Verwertung und dem Gericht das Recht auf dessen Zusprache grundsätzlich gewahrt bleibt. Nachdem heute feststeht, daß die Herstellung und der Verkauf dieser Deckeli widerrechtlich ist und die Exklusivrechte der Klägerin an ihren Mustern Nr. 2921 und 2955 verletzt, ist es geboten, die verlangten Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Verletzung der Rechte der Klägerin mittels dieser noch beim Beklagten liegenden Plastic-Deckeli zu verunmöglichen. Ohne Belang ist, daß das Gesetz in Art. 29 nur von Einziehung und Verwertung, nicht aber von Vernichtung der rechtswidrig angefertigten Gegenstände spricht. Da Art. 29 Abs. 2 MMG sogar die Zerstörung der ausschließlich zur Nachahmung bestimmten Werkzeuge und Geräte vorsieht, muß es erst recht möglich sein, die rechtswidrig angefertigten Muster bzw. die mit ihnen versehenen Gegenstände selbst zu vernichten. Nur so läßt sich die Gefahr weiterer Verletzung mit Sicherheit ausschließen, wogegen eine bloße Verwertung, im eigentlichen Sinne des Wortes verstanden, gerade eine weitere Verletzung der Exklusivrechte der Klägerin bringen würde. Das Rechtsbegehren Ziff. 3 der Klägerin ist daher in dem Sinne zu schützen, daß der Beklagte verpflichtet wird, die in seinem Besitz befindlichen Ausfertigungen der nachgemachten Muster (d. h. die 899 Plastic-Deckeli) dem Gericht zur Vernichtung abzuliefern.

III. Markenrecht

MSchG Art. 1 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Zum Begriff der Handelsmarke.

Bei Herkunftsangaben in der Handelsmarke ist die Einschränkung auf Waren, die aus dem geographischen Raum stammen, auf den die Herkunftsangabe hinweist, notwendig (Praxisänderung).

Notion de la marque de commerce.

Lorsqu'une marque de commerce contient une indication de provenance, elle ne peut couvrir que des produits provenant de la région géographique à laquelle l'indication se réfère (changement de pratique).

PMMBl 1967 I 54 ff., Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 14. September 1967 und 14. Oktober 1967.

MSchG Art. 1 Ziff. 2, Art. 3 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1 und Art. 24 lit. a, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Eine einfache Farbkombination kann durch langen Gebrauch Kennzeichnungskraft erhalten. Die Farbkombination gelb|rot auf Tanksäulen ist kennzeichnungskräftig für Shell.

Die Tanksäulen sind als Verpackung des Erzeugnisses im Sinne des Gesetzes anzuerkennen.

Die Verwechslungsgefahr ist zu bejahen, wenn Tanksäulen eines Dritten mit den gleichen Farben bemalt sind.

Une simple combinaison de couleurs peut acquérir par un long usage une force distinctive. La combinaison des couleurs rouge et jaune sur des colonnes à essence est propre à individualiser les produits Shell. Les colonnes à essence sont à reconnaître comme emballage au sens de la loi.

Il faut admettre qu'il y a risque de confusion si les colonnes d'essence d'un tiers sont peintes avec les mêmes couleurs.

J.T. 1963 I 602–603, arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 12 septembre 1962, dans la cause Shell (Switzerland) S. A. c. Badan.

Faits (abrégés):

La société Shell (Switzerland) utilise depuis 1923 des colonnes distributrices d'essence peintes en rouge et jaune. En 1956, elle a déposé, pour des carburants, une marque consistant dans l'image d'une telle colonne, avec revendication des couleurs rouge et jaune. De son côté, Badan exploite depuis quelques années une station-service comportant

quatre colonnes distributrices d'essence, dont deux, extérieures, sont peintes en rouge sur les côtés et en jaune sur la face principale.

Shell (Switzerland) a introduit action contre Badan.

Résumé des considérants:

1. Par le dépôt de cette marque, la demanderesse entend en définitive revendiquer l'exclusivité des colonnes rouge et jaune pour ses colonnes.

Ces couleurs sont fondamentales et appartiennent dès lors au domaine public (art. 3 LMF). Certes une combinaison de couleurs présentant un aspect figuratif original est protégeable comme marque (ATF 58 II 449, 61 II 381). Ce n'est pas le cas ici. Toutefois, une telle marque peut comme dans la présente espèce acquérir par un long usage une force distinctive propre à individualiser les produits d'une entreprise (ATF 59 II 207).

2. La loi sur les marques n'accorde une protection qu'aux signes apposés sur le produit ou son emballage. Alors même que l'essence ne fait que traverser la colonne, il faut considérer cette dernière comme un emballage, par suite de la très large interprétation donnée par le Tribunal fédéral à cette notion (ATF 60 II 163).

3. Un risque de confusion entre les colonnes des parties doit être retenu. En particulier, les automobilistes désirant acquérir de l'essence Shell peuvent de loin confondre les colonnes (rouge et jaune) de Badan avec celles-là. Même s'apercevant de leur erreur, une fois arrêtés devant les colonnes installées par Badan, ils se feront généralement servir malgré tout. L'action doit donc être admise au regard de l'art. 24 LMF.

4. L'action est également fondée en tant qu'elle s'appuie sur l'art. 1^{er} al. 2 litt. d LCD, car le risque de confusion est évident et la similitude d'aspect des colonnes ne résulte pas nécessairement de leur destination technique (cf. ATF 83 II 154, 84 II 579).

Badan s'est en conséquence vu interdire de faire usage de la marque de la demanderesse pour ses colonnes (soit les colonnes rouge et jaune). Il a été condamné à Fr. 2000.— de dommages-intérêts. L'art. 292 CPS a été déclaré applicable en cas d'inobservation de cette interdiction.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 6 und UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

In markenrechtlicher Hinsicht hat der Richter ausschliesslich über die Rechte der Parteien zu entscheiden. Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.

Verwechslungsgefahr im Sinne des MSchG kann auch einzig durch die Verwendung des Merkmals VAC der hinterlegten Marke «NIEDERMANN VAC Packung unter Vakuum» geschaffen werden, da es sich dabei um ein charakteristisches Merkmal handelt, das für den Gesamteindruck bestimmend ist.

Die Buchstaben VAC erwecken nicht die unmittelbare Vorstellung von «Vakuum» oder «leerer Raum»; sie können daher zur Kennzeichnung eines von einem Unternehmen in luftleerer Packung angebotenen Nahrungsmittels verwendet werden; in diesem Sinn ist das Zeichen ein Individualzeichen geblieben.

Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG zwischen zwei Etiketten mit dem Zeichen VAC.

Die in Anwendung des MSchG und des UWG getroffenen Feststellungen und Verbote müssen genau umschrieben werden. Dem Beklagten ist nicht zuzumuten,

eine Würdigung zur Bestimmung der Tragweite des gerichtlichen Verbotes vorzunehmen.

En matière de marques, le juge soit de borner à statuer sur les droits des parties; les droits des tiers demeurent réservés.

Le risque de confusion au sens de la LMF peut être créé par la seule utilisation de l'élément caractéristique VAC de la marque déposée «NIEDERMANN VAC emballage sous vide» qui est déterminant pour l'impression d'ensemble.

Les lettres VAC ne font pas immédiatement penser à un vide ou à un espace vide; elles peuvent dès lors être utilisées comme marque pour désigner un produit alimentaire offert par une entreprise sous un emballage vide d'air; dans ce sens, le signe est demeuré individuel.

Risque de confusion au sens de la LCD entre deux étiquettes portant le signe VAC. Les constatations et les défenses faites en application de la LMF et de la LCD doivent être clairement exprimées.

Il ne peut être exigé du défendeur qu'il se livre à une appréciation pour déterminer l'étendue de la défense ordonnée par le juge.

BGE 93 II 50ff. und JT 1967 I 617 (französische Zusammenfassung), Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Februar 1967 i.S. Migros gegen Niedermann AG.

Gebr. Niedermann AG ist Inhaberin der Marke «Niedermann-VAC Packung unter Vakuum». Die Buchstaben VAC sind weiß auf dunklem Grund hervorgehoben.

Die Marke erscheint auf Etiketten, die im oberen Teil von durchsichtigen Cellophanbeuteln angebracht werden, in welchen unter Ausschluß von Luft verderbliche Nahrungsmittel, vor allem Wurstwaren und Fleisch, im Detailverkauf angeboten werden. Auf blauem rechteckigen Grund erscheint ein großes Oval – in welches in roter Farbe die Warenbezeichnung eingedruckt wird – sodann auf der einen Seite die Firma des Markeninhabers und auf der andern Seite die Bezeichnung «Niedermann VAC».

Auf dem Markt erschienen gleiche Verpackungen für gleiche, von der Migros vertriebene Produkte mit ähnlichen Etiketten, die auf der einen Seite in großen Lettern das Zeichen VAC tragen; nur der Name des Herstellers lautet anders.

Die Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Tessin hat die Migros deswegen verurteilt und das Bundesgericht hat den Entscheid u. a. mit nachstehenden Erwägungen bestätigt:

2. a) Il marchio depositato dall'attrice è qualificato dalla forma rettangolare dello sfondo tratteggiato in nero, sul quale predominano, verso il centro, le grandi lettere VAC

in bianco; l'elemento prettamente verbale è espresso a lato su sfondo nero con il nome della ditta (Niedermann) e con la descrizione dell'imballaggio (Packung unter Vacuum).

Si tratta di una composizione tipografica con elementi verbali, combinati ad elementi figurativi a effetti plastici, intesi ad attirare l'attenzione del cliente ed a mettere in particolare evidenza l'indicazione VAC. Anche un siffatto marchio misto, figurativo e verbale, è degno di protezione nei suoi elementi essenziali (cfr. RU 64 II 248/49; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I 255; MATTER, Comm. LMF p. 44; DAVID, Comm. LMF II ed., p. 69 e seg.).

Il marchio usato nel commercio dalla ditta attrice non è però identico a quello depositato; esso è costituito da etichette a sfondo azzurro, con l'indicazione della merce in uno spazio ovale al centro. L'elemento verbale vi è espresso ai lati, ma con chiara predominanza tipografica delle lettere VAC. Questi elementi sono riprodotti in modo quasi identico nelle etichette della convenuta. Tuttavia, la LMF protegge il marchio solo nelle forme originali, risultanti dal modello depositato, e non anche nelle diverse forme nelle quali è stato utilizzato (RU 35 II 668, consid. 2, sentenza inedita, 22 marzo 1966, nella causa Avia contro Caltex; cfr. MATTER o. c. p. 99, DAVID n. 5 all'art. 6). Dal profilo di questa legge la controversia può quindi essere esaminata solo in punto all'utilizzazione fatta dalla convenuta dell'indicazione VAC. Contrariamente a quanto afferma la convenuta, può essere creata confusione con la marca depositata, anche utilizzandone un solo elemento, purchè si tratti di un elemento caratteristico che concorra a renderne inconfondibile l'impressione d'assieme (RU 58 II 455 consid. 2, 82 II 233/34).

In realtà, l'indicazione VAC predomina tanto nel marchio depositato quanto nelle etichette utilizzate dalle parti. La divulgazione fattane con la campagna pubblicitaria dall'attrice appare intesa a imprimere nella memoria del cliente tale segno semplice, atto ad individuare i suoi prodotti al dettaglio in un imballaggio speciale che ne assicuri la conservazione. L'opinione della Corte cantonale, nel senso che VAC costituisce proprio l'elemento caratteristico del marchio depositato e che le etichette della convenuta, contenenti detto elemento, creano una confusione con il marchio dell'attrice, deve perciò essere condivisa. Il fatto che a detto contrassegno sia poi aggiunta una diversa ragione sociale, a carattere secondario e accessorio, non modifica l'impressione di assieme e non è quindi sufficiente ad evitare il pericolo di confusione (RU 36 II 260), 62 II 332/333; DAVID o. c. n. 5 all'art. 6).

b) Il contrassegno suesposto non sarebbe tuttavia protetto se — come pretende la ricorrente — si trattasse di un'indicazione di pubblico dominio significante un modo di imballaggio, atto a conservare più a lungo delle derrate alimentari in uno spazio vuoto d'aria. In questo caso si tratterebbe di un segno libero non utilizzabile come marchio (art. 3 cpv. 2, seconda frase LMF).

Certo si può intravedere una lontana relazione fra le lettere VAC e la parola latina vacuum, corrispondente a «vacuo» o spazio vuoto in italiano. Tuttavia ciò non significa che una siffatta abbreviazione sia già originariamente di dominio pubblico. Il contrario è dimostrato già dal fatto che tanto l'attrice quanto la convenuta hanno ritenuto necessario aggiungere a detto contrassegno la spiegazione a lettere intere: «Packung unter Vacuum». D'altronde, la giurisprudenza ha stabilito che un contrassegno non è per se stesso descrittivo di un genere di merce, per il fatto che contiene una qualsiasi allusione ad una cosa genericamente determinata; lo è solo qualora tale riferimento sia immediato e non esiga nè un'associazione di idee, nè un lavoro di riflessione o d'immaginazione (RU 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218).

In concreto non si può ammettere che VAC provochi un immediato riferimento a

vuoto d'aria. Non suscita nell'acquirente, in modo diretto, neppure l'idea che si riferisca all'imballaggio. In effetti, si tratta — come rilevato dalla Corte cantonale — di un'espressione di fantasia, senza preciso significato che può, quindi, essere utilizzata come marchio.

c) Un segno, sia pure di fantasia, inizialmente destinato a designare l'origine di un determinato prodotto, può nondimeno perdere il suo carattere individuale se l'uso lo rende comunemente conosciuto come designazione di un genere di merce. Un siffatto segno, divenuto libero, perde la sua validità come marchio. Tale sarebbe il caso anche in concreto se l'attrice avesse depositato un marchio d'imballaggio e, come afferma la ricorrente, l'espressione VAC fosse divenuta una denominazione generica, generalmente riconosciuta per designare gli imballaggi di cellofane con vuoto d'aria. La giurisprudenza ha però fissato, per la decadenza della validità di un marchio, delle esigenze rigorose. Essa ha stabilito che un segno iscritto come individuale diventa generico, e quindi libero, solo quando l'uso, comunemente e pacificamente fattone nella produzione e nel commercio del relativo genere di merce, abbia fatto perdere alle cerchie interessate la consapevolezza dell'appartenenza del segno a un determinato prodotto individuale (RU 83 II 219, 84 II 435, consid. 4a, 90 II 263 consid. 2). Inoltre, in virtù del principio territoriale del marchio, se è irrilevante che detti presupposti siano adempiuti all'estero (RU 55 II 347, 57 II 605), è determinante che lo siano in ognuna delle regioni linguistiche nazionali (RU 60 II 254).

Il marchio controverso essendo stato regolarmente depositato, incombeva alla ricorrente di dimostrare l'avvenuta decadenza del medesimo come segno individuale. Essa ha tentato tale prova dimostrando che il segno VAC, da solo o come prefisso o aggiunta, è compreso in diverse designazioni di fabbriche di imballaggio, svizzere e estere, ed anche di qualche ditta svizzera di commestibili. Contrariamente a quanto afferma la convenuta, la Corte cantonale non ha però espresso un giudizio esplicito sul fondamento di tali prove. Essa si è espressa al riguardo in forma dubitativa: «Può darsi che per quel genere d'imballaggio la parola VAC aggiunta o non aggiunta alla parola imballaggio sia divenuta di dominio pubblico», ma ne ha concluso che, in concreto, ciò non era comunque il caso in quanto il marchio era stato depositato «per distinguere nel commercio la merce di un determinato produttore»; come tale, il marchio controverso non era di dominio pubblico, onde la petizione doveva essere accolta anche in applicazione della LMF.

Se, come pretende la convenuta, l'attrice avesse depositato la sua marca per designare il suo particolare imballaggio, si dovrebbe costatare che la sentenza impugnata difetta di un accertamento determinante agli effetti della causa; per cui gli atti dovrebbero essere rimandati alla Corte cantonale, a' sensi dell'art. 64 cpv. 1 OG, per la completazione degli accertamenti di fatto. Ciò non è tuttavia necessario se la marca controversa deve essere intesa a designare l'origine della merce.

In realtà, la marca controversa designa la merce e l'imballaggio. Tuttavia, poichè l'attrice non produce imballaggi ma salumeria, si deve ritenere che essa ha inteso proteggere questo prodotto, sia pure presentandolo in un particolare imballaggio. D'altronde, le sue domande di causa mirano a vietare il contrassegno VAC esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari. La questione di stabilire se detto marchio è divenuto libero per designare uno speciale imballaggio può quindi rimanere aperta. Invece, in quanto usato nel commercio di prodotti alimentari, è rimasto sicuramente individuale, e pertanto appartiene all'attrice. Come tale deve perciò essere protetto.

3. Secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. d LCS, chi si vale di procedimenti destinati o atti a ingenerare confusione con le merci d'altri, agisce contro le norme della buona fede e, pertanto, si rende colpevole di concorrenza sleale.

In questa sede, la convenuta non contesta più che l'imballaggio, inizialmente usato per la vendita nei suoi negozi dei prodotti della ditta Gurtner & Co., poteva ingenerare confusione con quelli dell'attrice. Essa pretende però che, avendo provveduto a trasformare detti imballaggi, la causa sarebbe divenuta, a questo riguardo, priva di oggetto.

In realtà, nella corrispondenza scambiata fra le parti prima dell'inizio della causa, la convenuta si è rifiutata di ritirare dal commercio detti imballaggi. Essa vi provvide solo a seguito del decreto provvisorio 6 settembre 1963 del Presidente del Tribunale di appello, che gliene aveva fatto ingiunzione con la comminatoria della multa e del sequestro della merce. Detto decreto non ha però, a questo proposito, liquidato l'oggetto della causa. Al contrario esso perde la sua efficacia giuridica, al più tardi, con l'intimazione della sentenza definitiva sulle domande petizionali. D'altronde, la convenuta, limitandosi in questa sede a proporre la reiezione della petizione, non ha aderito alle domande petizionale neppure a proposito dell'applicazione della LCS. Non può quindi esservi dubbio che la sentenza definitiva deve statuire anche in applicazione di questa legge.

Al riguardo, la Corte cantonale ha rilevato che «Il semplice raffronto fra l'etichetta usata dalla ditta attrice e quella usata dalla ditta Gurtner & Co. convince della somiglianza quasi perfetta non attribuibile al caso, è tale da indurre facilmente l'acquirente in confusione sulla provenienza della merce».

Queste conclusioni, peraltro non più esplicitamente contestate nel ricorso per riforma, devono essere confermate. In realtà, non solo l'etichetta, ma tutto l'imballaggio iniziale della convenuta nella sua composizione tipografica e perfino nel colore, costituiva una imitazione evidente di quello dell'attrice; e tale imitazione non poteva essere fortuita. I presupposti di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. d LCS sono pertanto adempiuti.

Ne consegue che l'attrice ha diritto, anche a' sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LCS, di chiedere che la cessazione dell'atto illecito sia statuita nella sentenza definitiva.

4. Gli accertamenti e i divieti, in applicazione della LMF e della LCS, devono però essere espressi in termini precisi (RU 84 II 45, 7 consid. 6). Il dispositivo della Corte cantonale, che riproduce le domande petizionali, non adempie a questa esigenza, in quanto stabilisce l'illiceità e dispone il divieto, per tutti gli imballaggi della convenuta «comunque idonei a creare confusione, per la loro etichetta, con l'etichetta dell'attrice» e «comunque degli imballaggi conformi ai doc. D, C». Non si può pretendere che la convenuta, nello stabilire le sue nuove etichette e i suoi nuovi imballaggi, debba prima procedere ad un atto di apprezzamento per fissare i limiti del divieto giudiziale. Il dispositivo della Corte cantonale può, quindi, essere confermato solo previa radiazione delle suddette generiche indicazioni.

MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 6, Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 24 lit. a und Art. 34; UWG Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 6

Die Bezeichnung «Blue Marine» ist nicht Gemeingut, obwohl der Bestandteil «Marine» in verschiedenen älteren Marken vorkommt.

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem Eindruck, den die sich gegenüberstehenden Marken als Ganzes hinterlassen.

Wer seine Marke schwächt, indem er sehr lange ähnliche andere Zeichen duldet, begibt sich damit nicht des Rechtes, den Gebrauch neuer Marken, die sich auf unerlaubte Weise ebenfalls an sein Zeichen heranschleichen, untersagen zu lassen.

Die Schwäche des älteren Zeichens setzt auch nicht die Verwechslungsgefahr herab.

Die Marke «BRISEMARINE» wird durch die Marke «Blue Marine» verletzt.

Befugnis des Richters, eine Marke ungültig zu erklären und die Löschung anzuordnen. In der Ungültigerklärung ist der Anspruch auf Löschung einer Marke inbegriffen.

Rechtliches Interesse an der Feststellung der Widerrechtlichkeit gemäß UWG insbesondere bei Urteils publikation zu bejahen.

Voraussetzungen und Zweck der Veröffentlichung des Urteils.

La désignation «Blue Marine» ne fait pas partie du domaine public, bien que l'élément «Marine» se rencontre dans diverses marques antérieures.

Le risque de confusion s'apprécie d'après l'impression que laissent les marques respectives considérées dans leur ensemble.

Celui qui laisse sa marque s'affaiblir en tolérant très longtemps d'autres marques semblables ne renonce pas par là même au droit de faire interdire l'usage de nouvelles marques qui se rapprochent de la sienne de manière illicite. La faiblesse de la marque antérieure n'écarte pas le risque de confusion.

La marque «Blue Marine» viole la marque «BRISEMARINE».

Pouvoir du juge de déclarer la nullité d'une marque et d'en ordonner la radiation. La déclaration de nullité équivaut à un ordre de radiation.

Intérêt légitime à faire constater l'illicéité au sens de la LCD en particulier par publication du jugement.

Conditions et but de la publication du jugement.

BGE 93 II 260ff. und Praxis 1968, 21ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. November 1967 i. S. Esthetic SA gegen Parfa Parfümerie & Kosmetik AG.

Die Parfa Parfümerie und Kosmetik AG in Zürich ist Inhaberin der Wortmarke BRISEMARINE, die für Parfümerien und kosmetische Erzeugnisse bestimmt ist. Sie ist ferner Inhaberin der Marke Blue Pearls.

Die Esthetic SA in Zug hinterlegte für einen «kosmetischen Badezusatz (Schlankheitszusatz)» eine aus vier wellenförmigen Flächen verschiedener Helligkeit und den darauf geschriebenen Wörtern Blue Marine bestehende Marke.

Die Klage der Parfa Parfümerie und Kosmetik AG wurde vom Kantonsgericht Zug und vom Bundesgericht gutgeheißen.

Aus den Erwägungen:

1. Die Beklagte macht geltend, zahlreiche für Kosmetika und insbesondere Parfümerien hinterlegte Marken, die auf Luft, Meeresluft oder Nebel hinwiesen, machten die Marke BRISEMARINE zum Freizeichen, weil sie die Vorstellung eines gelinden Seewindes erwecke und sich damit einer typischen Gedankenverbindung (Hinweis auf den Duft und die erfrischende Wirkung der Ware) bediene. Die Beklagte nennt als andere Marken, die sich angeblich dieser Gedankenverbindung bedienen, die Zeichen Air Marin, L'Air du Temps, Sun Air, Blue Grass Perfume Mist und Blue Daisy Mist.

Diese Anbringen genügen nicht, um die Marke der Klägerin als Gemeingut im Sinne der Art. 3 Abs. 2 Satz 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG zu stempeln und ihr damit den Schutz des Gesetzes abzusprechen. Der Ausdruck Brisemarine stände nur dann im Gemeingebrauch, wenn er eine für kosmetische Erzeugnisse oder deren Eigenschaften oder Herkunft allgemein übliche Bezeichnung wäre. Daß das zutrefte, behauptet die Beklagte nicht. Der Umstand allein, daß er eine ähnliche Vorstellung erweckt wie die von der Beklagten angeführten anderen Marken, von denen die Beklagte übrigens nicht sagt, seit wann sie gebraucht werden, macht ihn nicht zum Gemeingut.

2. Gegenstand der Berufung ist sodann die Frage, ob die Beklagte durch ihre aus Wort und Bild bestehende Marke Blue Marine die ältere Marke BRISEMARINE der Klägerin in einer Weise nachgeahmt hat, daß das Publikum irregeführt werden kann (Art. 24 lit. a MSchG), oder ob sich die Marke der Beklagten durch wesentliche Merkmale von jener der Klägerin unterscheidet (Art. 6 MSchG). Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, das letztere treffe zu, denn das in beiden Marken vorkommende Wort Marine sei Gemeingut und das Wort Blue unterscheide sich vom Bestandteil BRISE der Marke der Klägerin genügend, um Verwechslungen auszuschließen.

a) Als Gemeingut erachtet die Beklagte den Bestandteil Marine in erster Linie deshalb, weil er die Beschaffenheit oder Herkunft aller Erzeugnisse bezeichne, die ganz oder teilweise aus dem Meer stammten, wie es für den kosmetischen Badezusatz Blue Marine der Beklagten zutrefte.

Einen unmittelbaren Hinweis auf die Beschaffenheit oder die Herkunft des Erzeugnisses der Beklagten enthält das Wort Marine nicht. Es deutet die Herkunft höchstens durch eine Anspielung an. Eine solche macht aber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes ein Zeichen jedenfalls dann nicht zum Gemeingut, wenn es nur entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie, als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Herkunft der Ware verstanden werden kann (BGE 54 II 406, 56 II 410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218, 84 II 224, 90 II 263). Das trifft im vorliegenden Falle auf das Wort Marine zu. Die Marke der Beklagten weist es in Verbindung mit dem Worte Blue auf. Der Ausdruck Blue Marine kann entweder als blaue Marine (blaue Seeflotte) oder als Meeresblau verstanden werden. Letztere Bedeutung liegt näher, zumal das Wellenmotiv, auf dem die beiden Wörter stehen, für sie spricht. Der Begriff Meeresblau wird daher vom Leser in erster Linie auf die Farbe bezogen, die dem Bade durch den von der Beklagten verkauften kosmetischen Zusatz allenfalls verliehen wird. Vielleicht stellt sich der Leser auch vor, die Eigenschaften des Bades ließen sich mit denen des Meeres vergleichen. Wie dem auch sei, bedarf es jedenfalls einer besonderen Phantasie, um zu schließen, der kosmetische Badezusatz werde aus Rohstoffen hergestellt, die aus dem Meer gewonnen würden. Das träfe in vermehrtem Maße auch zu, wenn man Blue Marine als «blaue Marine» verstünde. Unter keinen Umständen kann davon die Rede sein, daß die Marke der Beklagten unmittelbar auf die Herkunft oder Beschaffenheit der Rohstoffe hinweise,

aus denen das Erzeugnis bestehen mag, so daß die Beklagte berechtigt wäre, den Ausdruck Blue Marine als Sachbezeichnung frei zu gebrauchen.

b) Die Beklagte sieht im Worte Marine auch deshalb ein Freizeichen, weil es als Bestandteil der Marken Aquamarine, Aqua-Marina, Air Marin, Perlmarin, Algamarin vorkomme, die für kosmetische Erzeugnisse bestimmt seien.

Ein schutzfähiger Markenbestandteil wird indessen nicht schon dadurch Gemeingut, daß er in Marken Dritter, die für gleichartige oder ähnliche Waren gebraucht werden, ebenfalls vorkommt. Selbst ein häufiger Gebrauch durch Dritte hat diese Wirkung nicht notwendigerweise. Sie tritt nur selten ein, nämlich dann, wenn der Gebrauch des betreffenden Zeichens so allgemein geworden ist, daß es über die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe nichts mehr auszusagen vermag, weil alle am Verkehr der Ware beteiligten Kreise, namentlich auch die Fabrikanten, es für eine Sachbezeichnung halten und die Rückentwicklung in ein Individualzeichen sich trotz darauf gerichteter Bestrebungen als unmöglich erweist (BGE 42 II 171, 57 II 606f., 60 II 254, 62 II 325, 83 II 219, 90 II 263). Daß der Begriff Marine eine solche Entwicklung durchgemacht habe und von allen beteiligten Kreisen unwiderruflich für eine Sachbezeichnung für kosmetische Erzeugnisse gehalten werde, bringt die Beklagte nicht vor. Sie hat das auch im kantonalen Verfahren nicht behauptet, sondern nur geltend gemacht, die Silben Marine bzw. Marin würden in den erwähnten fünf Zusammensetzungen von den verschiedensten Produzenten für ähnliche Erzeugnisse verwendet.

c) Ist somit davon auszugehen, daß der Ausdruck Marine weder von Anfang an Gemeingut war noch sich nachträglich zu einem solchen entwickelt hat, so muß er beim Entscheide darüber, ob die Marke der Beklagten das Publikum über die Herkunft der Ware irreführen könne, mitberücksichtigt werden. Denn die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem Eindruck den die sich gegenüberstehenden Marken als Ganzes hinterlassen (Art. 6 Abs. 2 MSchG; BGE 47 II 234, 58 II 455 Erw. 2, 78 II 380, 82 II 233f., 83 II 220, 84 II 446 Erw. 3, 87 II 36, 88 II 376, 378, 90 II 264). Auf die Ausführungen, mit denen die Beklagte darzutun versucht, daß «Brise» und «Blue», für sich allein betrachtet, voneinander völlig verschieden seien, ist somit nicht einzutreten.

3. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke könne mit jener der Klägerin selbst dann nicht verwechselt werden, wenn «Marine» nicht Gemeingut sei.

a) Zwei Marken sind nicht schon dann genügend unterscheidbar, wenn der Richter, der sie beide gleichzeitig vor sich sieht, sie voneinander zu unterscheiden vermag. Maßgebend ist vielmehr, ob der Käufer der Ware durch die jüngere Marke zur Auffassung gelangen könnte, das Erzeugnis stamme aus dem Betrieb des Inhabers der älteren Marke. Der Käufer hat die beiden Zeichen nicht immer gleichzeitig vor sich. Oft kennt er sie oder wenigstens das eine überhaupt nur vom Hörensagen. Hat er das ältere Zeichen schon gesehen, so kann es in seiner Erinnerung teilweise verblaßt sein. Er hat es sich vielleicht überhaupt nicht scharf eingepägt und bekommt möglicherweise auch das jüngere Zeichen nur flüchtig zu Gesicht. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit ist daher auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers und überhaupt auf die gesamten Umstände, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, Rücksicht zu nehmen (s. z. B. BGE 58 II 455 Erw. 2, 78 II 381f., 87 II 37).

b) Beide hier zu vergleichenden Marken setzen sich offensichtlich aus zwei Bestandteilen zusammen, von denen der zweite, das Wort Marine, für beide identisch ist. Der erste Bestandteil sodann beginnt in beiden Marken mit dem Buchstaben B und endet mit dem Buchstaben E. Er ist in beiden Marken fast gleich lang. Es ist leicht möglich,

daß der Käufer mehr den Wortteil Marine als die Silbe Brise beachtet und daß er daher, wenn ihm später Waren mit der Marke Blue Marine angeboten werden, ein Erzeugnis der Klägerin vor sich zu haben glaubt. Diese Gefahr ist um so größer, als das Wort «Blue» aus der Marke «Blue Pearls» der Klägerin entlehnt ist. Daß Brisemarine ein einziges Wort ist, Blue Marine dagegen deren zwei aufweist, ändert nichts, ebensowenig der Umstand, daß die beiden Wörter der Marke der Beklagten auf zwei Zeilen verteilt und gegeneinander etwas verschoben sind und daß nur ihr erster Buchstabe groß geschrieben ist, während das Wort BRISEMARINE durchwegs aus gleich großen Kapitalbuchstaben besteht. Diese Unterschiede sind zu schwach, als daß sie in der Erinnerung notwendigerweise haften blieben. Zudem betrachtet der Käufer kosmetischer Erzeugnisse die Marke nicht immer selber. Die Ware wird ihm vom Verkäufer im Laden oder am Telefon oft nur mündlich als «Brisemarine» oder «Blue Marine» angeboten. Wenn dies zutrifft, kommt dem Käufer die verschiedene Schreibweise überhaupt nicht zum Bewußtsein. In solchen Fällen tragen auch die stilisierten Wellen auf der Marke der Beklagten zur Unterscheidbarkeit nichts bei, denn der Verkäufer erwähnt sie nicht, wenn er von «Blue Marine» spricht. Dieser Ausdruck ist übrigens im Vergleich zum Wellenbild der charakteristische Bestandteil, der selbst dann den Ausschlag gibt, wenn der Käufer die Marke der Beklagten zu Gesicht bekommt. Der Käufer kann der Meinung sein, die stilisierten Wellen seien nur eine dekorative Beigabe, die überhaupt nicht zur Marke gehöre. Erkennt er sie als einen Markenbestandteil, so weiß er vielleicht nicht oder erinnert er sich jedenfalls nicht notwendigerweise daran, daß die Marke der Klägerin diesen Bestandteil nicht aufweist. Das Wellenbild auf der Marke der Beklagten trägt um so weniger zur Unterscheidung der beiden Marken bei, als auch der Begriff Brisemarine durch Gedankenverbindung die Vorstellung von einer leicht gewellten Meeresoberfläche hervorrufen kann.

c) Die Beklagte verneint die Verwechselbarkeit der beiden Marken, weil jene der Klägerin nur sehr geringe Kennzeichnungskraft habe, denn ihr Wortsinn «gelinder Seewind» weise auf eine wesentliche Eigenschaft der Erzeugnisse hin, nämlich auf deren Duft und erfrischende Wirkung, und zudem beständen für kosmetische Erzeugnisse schon ähnliche Marken, z. B. Air Marin, L'Air du Temps, Sun Air, Blue Grass Perfume Mist und Blue Daisy Mist.

Der Umstand allein, daß der Begriff des gelinden Seewindes die Gedanken allenfalls auf den Duft oder die erfrischende Wirkung kosmetischer Erzeugnisse zu lenken vermag, setzt indessen die Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin nicht herab. Der Sinn des Wortes Brisemarine würde diese Marke nur dann zu einem schwachen Zeichen machen, wenn die Anspielung auf gelinde Seewinde in Marken für kosmetische Erzeugnisse allgemein üblich wäre. Die Beklagte behauptet aber nicht, das treffe zu. Eine solche Behauptung kann aus der Anführung einiger Marken, die den Gedanken an Wind, Luft oder Nebel erwecken und von denen die Beklagte nicht einmal sagt, wem sie gehören und seit wann sie bestehen, nicht herausgelesen werden.

Zudem vermöchte die Beklagte aus der angeblichen Schwäche des Zeichens der Klägerin nichts für sich abzuleiten. Wer seine Marke schwächt, indem er sehr lange ähnliche andere Zeichen duldet, kann höchstens das Recht verlieren, sich gegenüber den Inhabern dieser anderen Marken nachträglich auf die Verwechslungsgefahr zu berufen. Dagegen begibt er sich damit nicht des Rechtes, den Gebrauch neuer Marken, die sich auf unerlaubte Weise ebenfalls an sein Zeichen heranschleichen, untersagen zu lassen (BGE 73 II 61, 189, 82 II 543 Erw. 4, 83 II 219). Die Schwäche des älteren Zeichens setzt auch nicht die Verwechslungsgefahr herab, so daß an die Unterscheidungs-

kraft neuer Marken geringere Anforderungen zu stellen wären. Der Umstand, daß die Marke der Klägerin die Vorstellung eines leichten Meerwindes erweckt und die Beklagte mit ihrer Marke die Gedanken der Käufer ebenfalls auf eine dem Meere eigene Naturerscheinung zu lenken versucht, erhöht die Verwechslungsgefahr geradezu und ist daher ein weiteres Argument für die Rechtswidrigkeit der Marke der Beklagten (vgl. BGE 73 II 186f.).

d) Die Verwechselbarkeit der beiden Marken wird auch nicht dadurch behoben, daß die Beklagte für ihr Erzeugnis umfassend geworben haben will. Die Marke der Beklagten wurde erst im Oktober 1965 eingetragen. Es ist nicht zu ersehen, durch welches Wunder sie in den elf Monaten bis zur Einreichung der Klage sich beim Publikum so hätte einleben können, daß es sie mit Sicherheit von der Marke BRISEMARINE der Klägerin zu unterscheiden wüßte und sich ohne weiteres bewußt wäre, daß ihm unter der Bezeichnung Blue Marine ein Erzeugnis der Beklagten, nicht ein solches der Klägerin angeboten werde. Es fehlen nicht nur diesbezügliche Feststellungen der Vorinstanz, sondern auch entsprechende Behauptungen und Beweisangebote der Beklagten; diese beruft sich einfach darauf, daß die Klägerin vorgetragen habe, die Beklagte habe «eine umfassend große Werbung betrieben».

4. Die Beklagte macht geltend, das Kantonsgericht hätte die Löschung ihrer Marke nicht anordnen dürfen; der Zivilrichter dürfe die Marke nur nichtig erklären, wogegen die Löschung nur dem Amt für geistiges Eigentum, dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement oder dem Bundesgericht als Verwaltungsgericht zustehe. Sie verweist auf Art. 16^{bis} und 34 MSchG sowie auf Art. 24 der Vollziehungsverordnung zum MSchG.

Art. 16^{bis} MSchG regelt die Löschung von Amtes wegen, wenn eine Marke entgegen Art. 13^{bis} oder 14 Abs. 1 Ziff. 2 oder Abs. 2 MSchG eingetragen wurde. Mit dieser vom eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement oder vom Bundesgericht als Verwaltungsgericht anzuordnenden Löschung befaßt sich Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 Vollziehungsverordnung zum MSchG. Daneben gibt es eine Löschung, die vom Amt für geistiges Eigentum vorzunehmen ist, wenn die Eintragung durch ein rechtskräftiges Urteil ungültig erklärt wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 Vollziehungsverordnung zum MSchG). Das heißt nicht, der Richter dürfe die Marke nur «ungültig erklären», nicht die «Löschung» anordnen. Auch Art. 34 MSchG, wonach das Amt gegen Vorweisung des in Rechtskraft erwachsenen Urteils die Löschung der widerrechtlich eingetragenen oder ungültig gewordenen Marke vornimmt, hat nicht diesen Sinn. Die Ungültigerklärung kommt einem Befehl zur Löschung gleich, und ein Befehl zur Löschung bedeutet Ungültigerklärung der Marke. Diesen Sinn hat Spruch 1 des angefochtenen Urteils; das Kantonsgericht nimmt damit die Löschung nicht selber vor, sondern ordnet nur an, das Amt für geistiges Eigentum habe sie vorzunehmen. Auf diese Maßnahme gibt das Urteil dem obsiegenden Kläger selbst dann Anspruch, wenn es nur auf «Ungültigerklärung» lautet (BGE 40 II 288). Sagt es statt dessen, die Marke sei zu «löschen», so ist die Gegenpartei in ihren Rechten nicht verletzt.

5. Die Beklagte beanstandet sodann Spruch 2 des angefochtenen Urteils, wo das Kantonsgericht feststellt, «daß die Beklagte durch die Verwendung des Zeichens ‹Blue Marine› auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung sowie in der Werbung das Recht der Klägerin aus der Marke ‹BRISEMARINE› ... verletzt». Sie macht geltend, nur der markenmäßige Gebrauch der Marke, also nur deren Verwendung auf den Erzeugnissen und deren Verpackung, nicht auch die Werbung falle unter das Markenschutzgesetz.

Das ist an sich richtig (BGE 86 II 281, 87 II 42, 88 II 34, 92 II 261). Spruch 2 des angefochtenen Urteils sagt aber nicht, die Verwendung des Zeichens in der Werbung falle unter das Markenschutzgesetz, sondern nur, sie verletze das Recht der Klägerin aus der Marke BRISEMARINE. Das heißt lediglich, im Hinblick auf das Recht der Klägerin an dieser Marke sei auch die Werbung mit dem Ausdruck Blue Marine unerlaubt. Das trifft in der Tat zu, wenn die Beklagte, wie das Kantonsgericht dann in Spruch 3 noch ausdrücklich feststellt, unter anderem auch durch diese Werbung unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, fehlt der Beklagten ein rechtlich geschütztes Interesse an der Anfechtung der Fassung von Spruch 2, denn die Worte «sowie in der Werbung» nehmen überflüssigerweise nur voraus, was in Spruch 3 nochmals festgestellt wird. Die beanstandete Wendung erweist sich nur als redaktioneller Schönheitsfehler.

6. Die Feststellung, die Beklagte begehe durch die Verwendung des Zeichens Blue Marine auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung sowie in der Werbung gegenüber der Klägerin unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG (Spruch 3), ist begründet. Auf Verstöße gegen das Markenschutzgesetz kann kumulativ auch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb angewendet werden (BGE 73 II 117f., 134f., 76 II 94, 79 II 221 Erw. 1, 87 II 39 Erw. 3, 92 II 264 Erw. III 1), und um so mehr greift dieses auch ein, wenn eine unlautere Wettbewerbshandlung nicht schon vom Markenschutzgesetz erfaßt wird. Die Beklagte bestreitet das übrigens nicht.

Dagegen macht sie geltend, wenn die markenrechtliche Verwechselbarkeit der Warenzeichen der Parteien bejaht werden sollte, fielen die Art der Verpackung und der Ausstattung der in Frage stehenden Erzeugnisse ins Gewicht; diesbezüglich bestünden wesentliche Unterschiede; insbesondere sei der Badesatz «Blue Marine» an auffälliger Stelle und mit großer Schrift mit der Firma «Esthetic SA» bezeichnet.

Damit will die Beklagte vermutlich sagen, Verpackung und Ausstattung ihres Erzeugnisses sowie der Geschäftsname schlossen Verwechslungen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG aus. Dem ist nicht beizupflichten. Beim Einkauf sind nicht notwendigerweise alle Käufer darüber im Bilde, wie einerseits die Klägerin und andererseits die Beklagte ihre Erzeugnisse ausstatten und verpacken. Sie wissen auch nicht unter allen Umständen, wie die Fabrikantin von BRISEMARINE heißt. Kennen sie die Namen der beiden Firmen, so können sie sich doch vorstellen, die von der Beklagten vertriebene Ware stamme aus dem Unternehmen der Klägerin. Dies braucht sich solche Irreführung der Käufer nicht gefallen zu lassen. Das Vorgehen der Beklagten ist unlauter.

Wenn die Beklagte sodann noch geltend macht, soweit sich die Wörter Blue und Marine zur Charakterisierung ihrer Erzeugnisse eigneten, müsse ihr deren Verwendung auf alle Fälle gestattet bleiben, verkennt sie, daß das Bundesgericht sich heute nicht darüber auszusprechen hat, ob sie diese Wörter jedes für sich allein oder in einer von «Blue Marine» abweichenden Wendung gebrauchen darf.

7. Der in Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG vorgesehene Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit setzt voraus, daß der Verletzte an der Feststellung rechtlich interessiert sei. Das Bundesgericht hat ein solches Interesse unter anderem dann bejaht, wenn der Richter die Veröffentlichung des Urteils anordnet (BGE 77 II 185f., 82 II 359, 90 II 58 Erw. 8). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Die Beklagte sagt nicht, aus welchen Gründen davon abzuweichen wäre. Sie bringt nur vor, das Kantonsgericht gehe zu Unrecht davon aus, die Feststellung sei zulässig, wenn die Veröffentlichung des Urteils geboten erscheine.

Im vorliegenden Falle wurde das Begehren um Veröffentlichung des Urteils geschützt. Wenn es standhält, ist deshalb auch der Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit begründet.

8. Die Veröffentlichung des Urteils, die von der Beklagten ebenfalls beanstandet wird, liegt gemäß Art. 6 UWG im Ermessen des Richters. Das Kantonsgericht hat es nicht überschritten. Die Beklagte irrt sich, wenn sie geltend macht, die Veröffentlichung setze ein mehr als nur kleines Verschulden des Täters voraus. Durch die Bekanntgabe des Urteils soll in erster Linie weiteren Verletzungen vorgebeugt und das Publikum aufgeklärt werden. Sie dient der Beseitigung der eingetretenen Störung, der Erhaltung der Kundschaft des Verletzten (BGE 92 II 269 Erw. 9 und dort erwähnte Urteile). Sie kann deshalb auch am Platze sein, wenn den Störer kein Verschulden trifft (BGE 79 II 329). Auch setzt sie nicht voraus, daß die Marke des Verletzten «diskreditiert» worden sei, d. h. einen üblen Ruf erlangt habe. Es genügt, daß die beteiligten Kreise wahrscheinlich irreführt wurden und deshalb der Aufklärung bedürfen. Die Beklagte nennt keine Tatsachen, aus denen sich ergäbe, daß diese Voraussetzung, die dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entspricht, im vorliegenden Falle nicht erfüllt sei. Die Vorinstanz stellt gegenteils fest, die Aussage des Dr. Dreiding, die Klägerin sei verschiedentlich angefragt worden, ob man das Erzeugnis «Blue Marine» bei ihr beziehen könne, weise darauf hin, daß die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen einen Teil der Kundschaft dazu veranlaßte, «Blue Marine» für ein Produkt der Klägerin zu halten. Nur einen Schaden hält das Kantonsgericht nicht für bewiesen. Unsicherheit und Verwirrung bei den Abnehmern und Vermögensschaden beim Verletzten sind indessen nicht dasselbe.

Die Beklagte beanstandet auch zu Unrecht, daß zwei Fachzeitschriften als Mittel zur Veröffentlichung dienen sollen. Ihre Auffassung, nur die letzten Abnehmer der Erzeugnisse bedürften allenfalls der Aufklärung, hält nicht stand. Auch Leute, welche die Erzeugnisse zum Wiederverkauf erwerben, können durch die Nachahmung der Marke der Klägerin irreführt worden sein. Wenn sie auch in der Regel wissen, welche Firma sie beliefert, ist ihnen doch nicht notwendigerweise bewußt, woher der Lieferant die Ware bezieht und daß er mit dem Inhaber einer ähnlichen Marke geschäftlich in keiner Weise verbunden ist. Die Veröffentlichung des Urteils in Fachzeitschriften kann die Wiederverkäufer aufklären. Übrigens ist nicht von vornherein unwahrscheinlich, daß auch gewisse letzte Abnehmer Fachzeitschriften lesen. Daß nicht auch noch die Veröffentlichung in der Tagespresse verlangt und angeordnet wurde, benachteiligt die Beklagte nicht.

MSchG Art. 6 Abs. 1 und 3 und Art. 24

Die Marken Collunovar und Collunosol für rezeptpflichtige Mundwasser sind nicht verwechselbar wegen der im französischen Sprachgebiet offensichtlichen Anlehnung des übereinstimmenden Bestandteils «Collu» an die Sachbezeichnung collutoire (Mundwasser) und wegen genügender Unterscheidungskraft der Bestandteile «novar» und «nosol».

Cas de spécialités pharmaceutiques délivrées sur ordonnance seulement.

Une désignation générique ne saurait être monopolisée au titre de marque par un fabricant. Il s'ensuit que si une marque contient des éléments qui constituent une désignation générique, une nouvelle marque qui ne présente de ressemblance que sur

ces éléments et se distingue suffisamment de la première par ses autres éléments est admissible.

Les marques Collunovar et Collunosol ne prêtent pas à confusion pour des collutoires délivrées sur ordonnance, car l'élément commun « Collu » est en français une allusion évidente au terme générique collutoire et les éléments « novar » et « nosol » sont suffisamment distincts.

Sem. Jud. 1967, 601 ss., arrêt de la Cour de Justice civile (2^e Chambre) de Genève, du 14 juin 1966, dans la cause Société des Laboratoires Dexo s.à r.l. c/ Laboratoires Novalis et Sodip S. A.

Droit:

Il n'est pas contesté que la demanderesse fabrique en France des produits pharmaceutiques, notamment des collutoires et qu'elle les vend sous la marque Collunovar, enregistrée le 27 février 1963 sous n° 292.088 par sieur Georges Florent et renouvelée par les Laboratoires Dexo le 20 octobre 1955 sous le n° 453.306. Cette marque a fait l'objet d'un dépôt international le 8 janvier 1958 sous n° 206.263 avec la revendication suivante: « produits pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques, emplâtres, matériel de pansements, désinfectants ».

Il est également non contesté que la vente en Suisse d'un collutoire recouvert de la marque Collunovar a commencé en mars 1957 et que dès le 30 novembre 1960, ce produit est vendu par la demanderesse en Suisse sous forme d'atomiseur.

En vertu de l'enregistrement international de la marque Collunovar, son titulaire, soit la demanderesse, est en droit d'invoquer la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce (LMF), ce qui d'ailleurs n'est ici pas contesté non plus.

La première défenderesse, les Laboratoires Novalis, fabrique également en France un collutoire sous forme d'atomiseur qu'elle vend sous la marque Collunosol. La vente en Suisse de ce produit est assurée par la deuxième défenderesse, Sodip S. A., semble-t-il, dès avril 1964.

Les Laboratoires Novalis ont fait enregistrer leur marque en France le 16 mars 1962 sous n° 182.221; cette marque a fait également l'objet d'un enregistrement international le 26 février 1965 sous n° 294.648 avec la revendication suivante: « Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires ». Dans leur écriture du 11 novembre 1965, les défenderesses précisent que pour les Laboratoires Novalis la marque Collunosol ne s'applique et ne s'appliquera qu'à un collutoire en aérosol et annoncent qu'ils ont entrepris des démarches pour limiter la susdite revendication comme suit: « Collutoire présenté sous forme d'aérosol pour le traitement des affections bucco-pharyngées ».

Les deux marques sont purement verbales et n'offrent aucune signification si ce n'est que toutes deux, par l'emploi du préfixe « Collu » font immédiatement penser à toute personne tant soi peu familiarisée avec les médicaments qu'il s'agit d'un collutoire soit d'un médicament destiné à agir sur les gencives, les muqueuses de la bouche et la gorge.

L'antériorité et de l'enregistrement et de l'usage tant en France qu'en Suisse des produits que recouvre la marque Collunovar est établie par rapport à la marque Collunosol.

Se fondant sur ces faits, la demanderesse invoque en premier lieu les articles 6 et 24 LMF à l'appui de sa demande et soutient que la marque Collunosol constitue une imitation de la marque Collunovar.

Aucun des défendeurs ne conteste sa légitimation passive.

Au sens de l'article 6 al. 1 LMF, il y a imitation lorsqu'une nouvelle marque ne se distingue pas par des caractères essentiels d'une marque antérieure dûment enregistrée et l'article 24 LMF prévoit la poursuite par la voie civile ou pénale notamment de celui qui aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur.

La question qu'il convient donc de résoudre avant tout en ce procès est de savoir si la marque verbale Collunosol constitue une imitation de la marque Collunovar de nature à induire le public en erreur.

Chacune des deux marques à comparer recouvre des marchandises du même genre, soit un médicament destiné à combattre les affections bucco-pharyngées, plus spécialement un collutoire. Les deux produits sont de composition différente, mais tous deux ne peuvent être vendus que par des pharmaciens et sur présentation par l'acquéreur d'une ordonnance médicale.

Le produit Collunovar est fabriqué sous trois formes: liquide pour badigeonnages, en pastilles pour sucer et sous forme d'atomiseur, tandis que le produit Collunosol n'est utilisé que sous forme d'atomiseur et les défenderesses annoncent qu'étant donné la teneur trop vaste de leur revendication à la base de leur enregistrement, ils vont limiter celle-ci à leur seul produit actuellement en emploi et à la seule forme d'atomiseur qu'ils utilisent.

Il est de jurisprudence constante que pour savoir si une marque se distingue par des caractères essentiels d'une autre, il faut examiner l'impression d'ensemble laissée par chacune des deux marques et, en ce qui concerne les marques verbales, l'impression d'ensemble est fonction principalement de l'effet auditif, dépend du mètre, de la cadence et de la succession des voyelles sonores. Elle est également fonction des termes et de leur aspect graphique, soit longueur du mot, identité ou diversité des lettres. Le sens des mots joue également un rôle.

Lorsqu'il s'agit de marques destinées à des marchandises du même genre, comme en l'occurrence, le risque de confusion est plus grand et les caractères distinctifs de la marque nouvelle doivent s'apprécier avec une sévérité accrue (Sem.jud. 1931 p. 158).

Ce danger de confusion doit toutefois tenir compte du degré d'attention que l'on peut attendre des acheteurs des produits sur lesquels les marques à comparer sont apposées (ATF 84 II 457; Sem.jud. 1935 p. 334).

C'est ainsi que la raison dicte que la différenciation des marques ne se justifie plus du tout dans une mesure aussi considérable quand le cercle des acquéreurs possibles se compose d'hommes de métier dont il importe qu'ils mettent dans le choix de la marchandise dont s'agit un soin qu'ils ne sauraient négliger sans une certaine faute de leur part, sans avoir agi avec un certain manque de sérieux.

Dans un arrêt de 1901, le Tribunal fédéral, allant plus loin, reconnaissait que même s'il existait bien une certaine ressemblance entre deux marques recouvrant deux produits de semblable nature, celle-ci pouvait ne pas être suffisante pour amener une confusion quand il s'agissait de produits pharmaceutiques auxquels une attention spéciale, vu leur matière, doit être apportée même par les profanes (Sem.jud. 1902 p. 609).

Un autre principe est que les indications relatives à la nature des choses, soit les mots et les expressions servant à désigner une marchandises ou à renseigner sur ses qualités sont

des biens du domaine public, de sorte qu'une désignation générique ne saurait être monopolisée par un fabricant (Journ. des Trib. 1945 I p. 143).

Il s'ensuit que si une marque contient des éléments qui constituent une désignation générique, une nouvelle marque qui ne présente de ressemblance que sur ces éléments en soi non enregistrables et s'en distingue suffisamment par les autres éléments doit être considérée comme admissible au regard de l'article 6 al. 1 LMF (DAVID p. 133).

Si l'on examine les deux marques à comparer en cette instance, il y a lieu de relever que toutes deux utilisent le préfixe «Collu» et qu'il est notoire que ce préfixe, dans le langage courant des médecins, infirmiers et pharmaciens, et même dans le public, est fréquemment employé par simplification en lieu et place du mot «collutoire» qui désigne un genre de médicament, plus particulièrement un médicament contre les affections de la bouche et du pharynx.

En soi, cet élément contenu dans les deux marques n'est pas enregistrable et la demanderesse ne saurait prétendre au monopole de ce mot. L'existence avérée de huit autres marques de collutoires contenant ce préfixe vient d'ailleurs renforcer cette considération.

C'est donc quant aux deux autres éléments *nosol* et *novar* qu'il y a lieu de rechercher si ceux-ci et par là les deux marques se distinguent ou non par des caractères essentiels.

Toutes deux contiennent la même syllabe *no* et seule la seconde et dernière syllabe est différente, mais à un point tel que chacune rend un son très différent, comporte même, qu'il soit prononcé par un Allemand, un Français, un Italien ou un Romanche, une force distinctive évidente tant au point de vue auditif que visuel, ce qui n'était pas le cas dans le cas *Alucol* c. *Aludrox* à cause de la succession des voyelles.

En effet, dans cette dernière et marquante syllabe, ni la voyelle, ni les consonnes ne sont les mêmes et sont nettement dissemblables tant du point de vue de la sonorité que visuellement, le «v» de *novar* ne pouvant se confondre avec le «s» de *nosol*, ni le «r», consonne particulièrement audible avec le «l».

La combinaison de chacune de ces syllabes avec la syllabe identique dans les deux marques qui la précède fournit dans chaque cas un rythme, une cadence différente, de sorte que c'est pour la Cour une évidence que si les deux marques ne contenaient pas le préfix «Collu», aucun risque de confusion n'existerait entre les deux marques (*novar* et *nosol*), même pour l'acheteur profane d'un produit courant, tant la dernière syllabe l'emporte en importance sur la première.

Le fait que la syllabe identique *no* est insérée entre l'élément générique *Collu* et la syllabe finale vient encore diminuer dans l'impression d'ensemble l'importance auditive et visuelle de cette syllabe intermédiaire.

Dès lors, la Cour considère que si un risque de confusion existe théoriquement pour des profanes entre les deux marques quant à l'impression d'ensemble, cela provient essentiellement de l'emploi du préfixe *Collu* non enregistrable sans adjonction d'autres éléments.

Mais ce risque disparaît même totalement lorsque le produit ne peut être acheté que sur ordonnance médicale dans une pharmacie. S'il est évidemment commode pour les médecins et les pharmaciens qu'une seule marque de collutoire *monopolise le terme Collu*, de telle façon que ces spécialistes dès qu'ils se trouvent en présence de ce préfixe soient dispensés de l'attention plus particulière qui est de rigueur dans leurs métiers et que la lecture ou l'audition de ces deux syllabes soit suffisante à elle seule pour qu'ils sachent immédiatement quel est le produit déterminé dont il s'agit, il tombe sous le sens que par l'emploi de cette désignation générique la marque qui la monopolise porte un préjudice injustifiable aux autres marques recouvrant des collutoires, ce genre de médica-

ment comportant des remèdes de compositions très différentes destinées parfois à des affections qui si elles touchent la même région doivent néanmoins être traitées tout autrement.

Dans l'intérêt des patients, il importe que le médecin, même surchargé de travail, qui ordonne un collutoire connaisse la composition du remède et c'est ainsi que de l'avis de la Cour le préfixe «Collu» perd et doit perdre pour l'homme de l'art toute signification à ce sujet et qu'ainsi son attention est et doit être concentrée sur les autres syllabes contenues dans la marque du produit qu'il fait administrer.

Cela étant, comme déjà dit, une confusion entre les deux marques à comparer est à peine concevable surtout pour un homme de métier. Quant aux pharmaciens, s'ils ne peuvent déchiffrer l'écriture d'un médecin, ils doivent se renseigner auprès de lui sur le sens de l'ordonnance.

Il est vrai que si la marque Collunosol n'est utilisée que pour un collutoire sous forme d'aérosol, la revendication de la marque va, elle, beaucoup plus loin et pourrait concerner des produits qui ne nécessitent pas d'ordonnances médicales.

Toutefois, la première défenderesse, seule titulaire de la marque, et ainsi seule poursuivable pour son enregistrement, acquiesce en partie à la demande, puisque dans ses dernières conclusions elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à renoncer partiellement à sa marque Collunosol, dont la liste des produits sera limitée à «collutoire présenté sous forme d'aérosol pour le traitement des affections bucco-pharyngées».

Elle justifie, d'ailleurs, avoir entrepris des démarches dans ce sens et il n'existe pas de raison d'admettre que celles-ci pourraient ne pas aboutir.

Cela dit, le problème est ainsi simplifié et la marque Collunosol doit être maintenue à côté de la marque Collunovar et des autres marques de produits pharmaceutiques qui contiennent le préfixe «collu» car il n'existe ni risque de confusion au sens de l'article 6 al. 1 LMF, ni acte de concurrence déloyale au sens de la LCD. ...

Par ces motifs, la Cour :

Donne acte aux Laboratoires Novalis de ce qu'ils s'engagent à limiter la liste des produits couverts par la marque Collunosol à un collutoire présenté sous forme d'aérosol pour le traitement des affections bucco-pharyngées; les y condamne au besoin.

Cela fait: Déboute la demanderesse de toutes ses conclusions et la condamne aux dépens des défenderesses. ...

MSchG Art. 13 Abs. 2 und MSchV Art. 11 Abs. 1

Änderungen der Marke im Eintragungsverfahren: Das Amt muß sich vorbehalten, spätestens nach der zweiten vertraulichen Anzeige auf einen Änderungsantrag nicht mehr einzutreten, sofern dieser nicht auf eine amtliche Beanstandung zurückzuführen ist.

Modification de la marque lors de la procédure d'enregistrement. Le Bureau doit se réserver de ne plus accepter une demande de modification, au plus tard après le second «avis confidentiel», dans la mesure où cette demande ne s'expose pas à un refus d'enregistrement.

PMMBI 1968 I 10, Vorbescheid des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 29. Juni 1967.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PVUe (Lissabon) Art. 6 Abs. 1

Die Marke TRAFALGAR führt – ungeachtet der historischen Bedeutung dieses Namens – zu einer Gedankenverbindung mit dem Trafalgar Square in London und wirkt daher für nichtenglische Tabakwaren täuschend.

La marque TRAFALGAR – indépendamment de la signification historique de ce nom – fait naître une association d'idées avec Trafalgar Square à Londres et se révèle par conséquent déceptive pour du tabac qui n'est pas d'origine anglaise.

BGE 93 I 570 ff. und PMMBI 1968 I 8 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. November 1968 in Sachen der American Tobacco Company gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

A. Die in New York ansässige Firma «The American Tobacco Company» stellte am 22. Dezember 1966 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum das Begehren um Eintragung der Wortmarke «TRAFALGAR» für Tabake und Tabakfabrikate, einschließlich Zigaretten und Zigarren.

Das Amt verweigerte mit Verfügung vom 25. Juli 1967 die Eintragung, weil die Marke auf den Trafalgar Square in London hinweise und daher als geographische Angabe im Gemeingut stehe; zudem sei sie für nichtenglische Tabakwaren irreführend.

B. Die American Tobacco Company führt gegen die Zurückweisung ihrer Marke verwaltungsgerichtliche Beschwerde. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Marke «TRAFALGAR» in der Schweiz zur Eintragung zuzulassen.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz in New York hat, ist bei der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde von der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU) auszugehen, der sowohl die Schweiz als die Vereinigten Staaten als Verbandsländer angehören, und zwar ist die von den beiden genannten Staaten ratifizierte Fassung von Lissabon von 1958 maßgebend.

Nach Art. 6 Abs. 1 PVU werden die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Verbandsland durch die Landesgesetzgebung bestimmt. Der von der Beschwerdeführerin ebenfalls angerufene Art. 6 ^{quinquies} PVU dagegen ist auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Diese Bestimmung setzt voraus, daß die streitige Marke bereits im Ursprungsland eingetragen worden ist. Die Beschwerdeführerin macht jedoch nicht geltend, sie habe die Marke «TRAFALGAR» in den USA hinterlegt.

2. Kraft des Vorbehaltes von Art. 6 Abs. 1 PVU zugunsten des Landesrechts ist das Amt befugt, die Eintragung einer Marke zu verweigern, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält, sowie, wenn sie gegen bundesgesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstößt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG).

Den Einwand, die Marke «TRAFALGAR» gehöre als geographische Bezeichnung dem Gemeingut an, hat das Amt in der Vernehmlassung fallen gelassen. Es bleibt daher nur zu prüfen, ob die Marke wegen Verstoßes gegen die guten Sitten unzulässig sei.

3. Sittenwidrig ist gemäß ständiger Rechtsprechung eine Marke, die geeignet ist, den schweizerischen Durchschnittskäufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen. Daher ist eine

Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu Täuschungen über die Herkunft der Ware Anlaß geben können; denn eine geographische Angabe weckt nach der Lebenserfahrung beim Käufer der damit bezeichneten Ware im allgemeinen die Vorstellung, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Lande, auf das die Angabe hinweist; ist dies in Wirklichkeit nicht der Fall, so kann die Marke daher irreführend wirken. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 91 I 52 Erw. 2, 89 I 51 Erw. 4, 293 Erw. 2, 301 Erw. 3).

4. Das Amt erachtet die Marke «TRAFALGAR» als irreführend, weil sie vom Publikum als Hinweis auf den Trafalgar Square in London und damit auf England aufgefaßt werden könnte, während die damit bezeichneten Waren aus den USA stammten.

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Der Trafalgar Square ist ein bedeutender Platz in London. Auf ihm erhebt sich die Nelson-Säule, die zur Erinnerung an den britischen Admiral Lord Nelson und an den Sieg errichtet wurde, den er im Jahre 1805 in der Seeschlacht vor dem Kap Trafalgar an der spanischen Atlantikküste über die französische und die spanische Flotte errang. Der Platz ist von wichtigen öffentlichen Gebäuden umrahmt, so von der «National Gallery», der Kirche «St. Martin-in-the-Fields» und der «National Portrait Gallery». Eine dort gelegene Station der Untergrundbahn trägt den Namen «Trafalgar». In den Reiseprospekten über London wird der Trafalgar Square als Sehenswürdigkeit angeführt, die ein Wahrzeichen Londons darstelle. Angesichts der Bedeutung, die dem Trafalgar Square zukommt, darf angenommen werden, daß der Großteil der Schweizer, die sich als Feriengäste oder zu Ausbildungszwecken in London aufgehalten haben, diesen Platz kennen. Weiteren Kreisen des schweizerischen Raucherpublikums ist er aus Fernsehen, Radio und Presse bekannt, da auf ihm öfters Massenkundgebungen stattfinden.

Die Zahl der schweizerischen Käufer von Rauchwaren, die um das Vorhandensein dieses Platzes wissen, kann naturgemäß nicht genau beziffert, sondern nur an Hand der Lebenserfahrung geschätzt werden. Diese Bevölkerungsschicht ist aber zweifellos beträchtlich, vor allem in den Kreisen der jüngeren Generation. Sie wird künftig noch zunehmen angesichts der ständig steigenden Bedeutung, welche die schweizerischen Lehranstalten und Geschäftskreise der englischen Sprache beimessen. Bei dieser Bevölkerungsschicht wird die Marke «TRAFALGAR» zwangsläufig zu einer Gedankenverbindung mit dem Trafalgar Square und mit England führen, womit die Gefahr der vom Amt befürchteten Täuschung gegeben ist; denn wie im Urteil des Bundesgerichtes vom 6. September 1966 in einer anderen Markensache der heutigen Beschwerdeführerin dargelegt wurde, ist auch bei Tabakwaren in der Regel damit zu rechnen, daß geographische Bezeichnungen von einem nicht unerheblichen Teil der Käuferschaft als Herkunftsangabe verstanden werden.

5. Die Beschwerdeführerin wendet ein, daß das Wort Trafalgar einerseits auf einen Platz in London, andererseits auf die Seeschlacht an der spanischen Atlantikküste hinweise, ermangle es der geographischen Bestimmtheit; die streitige Marke sei daher nicht eine geographische Angabe, die zu Täuschungen Anlaß geben könne, sondern eine zulässige Phantasiebezeichnung.

Dieser Einwand geht fehl. Die schweizerischen Bevölkerungskreise, die den Trafalgar Square kennen, werden durch die mehrfache Bedeutung des Wortes Trafalgar und das Fehlen des Wortes Square in der streitigen Marke nicht davon abgehalten, an den fraglichen Platz in London zu denken. Käufer von Rauchwaren, die London nicht kennen, sich aber vom Geschichtsunterricht her an die Seeschlacht von Trafalgar und

den dort vom englischen Admiral Nelson errungenen Sieg erinnern, werden die Marke ebenfalls weit eher als Hinweis auf England, denn als solchen auf Spanien auffassen. Für die zu diesen beiden Gruppen gehörenden Kaufsinteressenten trifft daher auch der Einwand nicht zu, «TRAFALGAR» sei eine bloße Phantasiebezeichnung.

6. Unbehelflich ist schließlich auch der Einwand, eine Täuschungsgefahr entfalle, weil in England kein Tabak wachse. Denn auch wenn als allgemein bekannt vorausgesetzt werden dürfte, daß die Tabakpflanze in England nicht gedeiht, könnte die streitige Marke den Käufer, gleich wie in dem in BGE 89 I 290 beurteilten Falle, doch zu der Auffassung verleiten, die so bezeichneten Zigaretten würden in England aus eingeführten Tabaken hergestellt.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2; MMA (Nizza) Art. 5 Abs. 1, PVUe (Lissabon) Art. 6 Abs. 1 und Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3

Für die Schutzverweigerung genügt eine objektive Täuschungsgefahr. Der Markenbestandteil DIAMALT ist für nicht malzhaltige Produkte, die ihrer Natur nach Malz enthalten könnten, täuschend.

Schutz des ausländischen Handelsnamens: Auch die als Marke gebrauchte Firma muß den Anforderungen des MSchG genügen.

Le risque objectif de tromperie est suffisant pour justifier le refus de protection. L'élément de marque DIAMALT est déceptif pour des produits non maltés, qui, par leur nature, pourraient contenir du malt.

Protection du nom commercial étranger: la raison sociale utilisée comme marque doit aussi satisfaire aux exigences de la LMF.

BGE 93 I 573 ff. und PMMBI 1968 I 78, Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. November 1967 in Sachen Diamalt AG gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

A. Die Firma Diamalt Aktiengesellschaft in München ist Inhaberin einer in der deutschen Warenzeichenrolle unter der Nr. 629830 eingetragenen Wort/Bild-Marke. Am 16. November 1966 ließ sie diese gestützt auf das Madrider Abkommen von 1891 betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken im internationalen Register unter Nr. 326409 eintragen.

Das Zeichen besteht aus einem großen D, das beidseitig von Ähren flankiert ist; im Innern des D befinden sich, untereinander angeordnet, die Buchstaben AG; oben steht quer das Wort «DIAMALT», unten «MÜNCHEN»; das Ganze ist von einer breiten Kreislinie umschlossen. Die Marke ist für eine große Zahl von verschiedenartigen Arznei- und Nahrungsmitteln sowie von chemischen Hilfsstoffen bestimmt.

B. Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum teilte am 16. Juni 1967 dem internationalen Büro mit, der Marke werde in der Schweiz der Schutz für diejenigen Erzeugnisse der Warenliste verweigert, die ihrer Natur nach Malz enthalten könnten, jedoch kein solches enthalten.

C. Gegen diesen Entscheid hat die Markeninhaberin verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, die Verfügung des Amtes vom 16. Juni 1967 sei aufzuheben und die Marke in der Schweiz ohne Einschränkung zu schützen.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist das Madrider Abkommen betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) in seiner am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung maßgebend, die sowohl von der Schweiz als auch von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden ist. Gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA darf die Schweiz einer international registrierten Marke den Schutz nur unter den Bedingungen verweigern, unter denen sie nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU) eine zur Eintragung in der Schweiz hinterlegte Marke zurückweisen dürfte. Maßgebend ist die 1958 in Lissabon revidierte Fassung der PVU, die in Art. 6 Abs. 1 vorsieht, daß die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Lande durch die Landesgesetzgebung bestimmt werden. Nach Art. 6 *quinquies*, lit. B Ziff. 3 PVU sodann darf eine Eintragung verweigert werden, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG hat das eidg. Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer gegen die guten Sitten verstoßenden Marke zu verweigern. Sittenwidrigkeit im Sinne dieser Bestimmung liegt unter anderem vor, wenn die Marke geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen, insbesondere ihn über die Beschaffenheit der Ware zu täuschen (BGE 91 I 52 Erw. 2; 89 I 51 Erw. 4, 293 Erw. 2, 301 Erw. 2 und dort erwähnte Entscheide). Das schweizerische Recht stimmt also in dieser Hinsicht mit der in Art. 6 *quinquies* PVU getroffenen Regelung überein. Nach ständiger Rechtsprechung ist Sittenwidrigkeit schon dann zu bejahen, wenn eine objektive Täuschungsgefahr besteht; der Täuschungsabsicht des Markeninhabers bedarf es nicht (BGE 78 I 280), und ebenso kommt nichts darauf an, ob tatsächlich schon Täuschungen vorgekommen sind (BGE 78 II 382). Der Einwand der Beschwerdeführerin, die streitige Marke habe bis heute keinen Abnehmer über die Natur der Markenware getäuscht, ist daher unbehelflich.

3. Die streitige Marke enthält als wesentlichen Bestandteil das Wort «DIAMALT», dessen Endsilbe «MALT» die französische Bezeichnung für Malz ist. Namentlich die französischsprachige Bevölkerung könnte daher in die Meinung versetzt werden, die unter dieser Marke angebotenen Erzeugnisse seien malzhaltig. Wird die Marke für Waren verwendet, die ihrer Natur nach Malz enthalten könnten, aber kein solches enthalten, so ist sie somit auf jeden Fall für die französischsprachige Bevölkerung täuschend. Täuschungsgefahr auch nur für eines der Sprachgebiete der Schweiz genügt aber, um die Marke unzulässig zu machen (BGE 82 I 51 Erw. 2 und dort erwähnte Entscheide). Abgesehen hiervon ist auch der deutschsprachigen Bevölkerung die Silbe «malt» als Hinweis auf die Malzhaltigkeit eines Erzeugnisses aus andern Marken (Ovomaltine, Heliomalt u. a. m.) vertraut.

4. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, daß nicht eine Marke mit dem isolierten Element «Diamalt» zur Diskussion stehe, sondern ein Zeichen, das in seinem Wortteil ihren Firmanamen und Geschäftssitz wiedergebe. Nach Art. 8 PVU müsse die Schweiz den Handelsnamen der Angehörigen von Vertragsstaaten schützen, gleichgültig, ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bilde oder nicht.

Dieser Einwand geht fehl. Auch die markenmäßig gebrauchte Firma muß, um als Marke zulässig zu sein, den Anforderungen des MSchG genügen (BGE 89 I 303 Erw. 7, 78 II 460). Art. 8 PVU verschafft der Beschwerdeführerin nicht Anspruch auf marken-

rechtlichen Schutz ihrer Firma, sondern nur auf Schutz ihres Handelsnamens als solchen, d. h. auf denjenigen Schutz, der auch dem nichteingetragenen inländischen Handelsnamen zukommt (BGE 90 II 318).

5. Da die streitige Marke, soweit sie für nicht malzhaltige Produkte bestimmt ist, täuschend wirkt, ist die vom Amt ausgesprochene Einschränkung ihres Schutzbereiches berechtigt.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2; MMA (Nizza) Art. 5 Abs. 1; PVUe (Lissabon) Art. 6 Abs. 1 und Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3

Die stilisierte Abbildung einer Hummel, die bei oberflächlicher Betrachtung als Biene angesehen werden kann, ist täuschend für nicht aus Bienenwachs hergestellte Kerzen. Der Wortbestandteil HUMMEL vermag die Täuschungsgefahr zumindest für die französisch- und italienischsprachigen Landesteile nicht auszuräumen.

La représentation stylisée d'un bourdon, qu'un examen superficiel permet de confondre avec une abeille, est de nature à tromper le public si elle se rapporte à des bougies qui ne sont pas produites avec de la cire d'abeilles.

L'élément verbal n'écarte pas le risque de tromperie, tout au moins pour les régions de langues française et italienne de la Suisse.

BGE 93 I 577 ff. und PMMBI 1968 I 6 f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. November 1967 in Sachen I. Hummel, Kommanditgesellschaft, gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

A. Die Firma J. Hummel Kommanditgesellschaft, in Masing (Bundesrepublik Deutschland), ist Inhaberin einer in der deutschen Warenzeichenrolle unter der Nr. 824567 eingetragenen kombinierten Wort/Bild-Marke. Am 1. November 1966 ließ sie diese gestützt auf das Madrider Abkommen von 1891 betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken im internationalen Register unter der Nr. 324710 eintragen.

Die Marke ist für «Bougies (éclairage)», also für Kerzen zu Beleuchtungszwecken, bestimmt. Sie enthält das stilisierte Bild eines Insektes, unter dem der Firmanamen «J. Hummel KG» angebracht ist.

B. Das eidg. Amt für geistiges Eigentum teilte am 22. Mai 1967 dem internationalen Büro mit, der Marke werde in der Schweiz der Schutz nur für Kerzen gewährt, die aus Bienenwachs hergestellt seien.

C. Gegen diese teilweise Schutzverweigerung hat die Markeninhaberin verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, die Verfügung des Amtes vom 22. Mai 1967 sei aufzuheben und ihrer Marke den Schutz für «Bougies (éclairage)» uneingeschränkt zu gewähren.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist das Madrider Abkommen betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) in seiner am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung maßgebend, die sowohl von der

Schweiz als auch von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden ist. Gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA darf die Schweiz einer international registrierten Marke den Schutz nur unter den Bedingungen verweigern, unter denen sie nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVU) zum Schutze des gewerblichen Eigentums eine zur Eintragung in das schweizerische Register hinterlegte Marke zurückweisen dürfte. Maßgebend ist die 1958 in Lissabon revidierte Fassung der PVU, die in Art. 6 Abs. 1 vorsieht, daß die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Lande durch die Landesgesetzgebung bestimmt werden. Nach Art. 6 *quinquies* lit. B Ziff. 3 PVU sodann darf eine Eintragung verweigert werden, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, insbesondere, wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, der kraft der Verweisung in Art. 6 Abs. 1 PVU auf das Landesrecht anwendbar ist, hat das eidg. Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer gegen die guten Sitten verstoßenden Marke zu verweigern. Sittenwidrigkeit im Sinne dieser Vorschrift liegt nach der Rechtsprechung unter anderem vor, wenn die Marke geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irreführen, insbesondere ihn über die Beschaffenheit der Ware zu täuschen (BGE 91 I 52 Erw. 2, 89 I 51 Erw. 4, 293 Erw. 2, 301 Erw. 2 und dort erwähnte Entscheide). Das schweizerische Recht stimmt also in diesem Punkte mit der in Art. 6 *quinquies* PVU getroffenen Regelung überein. Nach ständiger Rechtsprechung ist Sittenwidrigkeit schon dann zu bejahen, wenn eine objektive Täuschungsgefahr besteht; einer Täuschungsabsicht des Markeninhabers bedarf es nicht (BGE 78 I 280).

3. Das Amt erachtet die streitige Marke als irreführend, weil die Kaufsinteressenten das darin abgebildete Insekt als Biene ansehen und daher annehmen könnten, die so gekennzeichneten Kerzen seien aus Bienenwachs hergestellt. Der Käufer bringe das Bienenmotiv in unmittelbaren Zusammenhang mit der Beschaffenheit der Kerze. Bienenwachskerzen würden aber ihres Wohlgeruches wegen von gewissen Käuferschichten den aus anderen Stoffen (Stearin oder Paraffin) hergestellten Kerzen vorgezogen, obwohl sie qualitativ nicht besser, aber teurer seien als diese.

Diese Ausführungen treffen in jeder Hinsicht zu und sind überzeugend. Was die Beschwerdeführerin demgegenüber vorbringt, hält der Prüfung nicht stand.

a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, das in der Marke abgebildete Insekt sei für jedermann als Hummel erkenntlich, da es keine Bienen mit ausgeprägten Querstreifen und einem durch einen dicken Querstreifen abgesetzten Kopf gebe; ebenso sei allgemein bekannt, daß die Hummel für die Herstellung von Bienenwachs nicht in Betracht komme.

Die Beschwerdeführerin verkennt jedoch, daß die Ware, für welche die Marke bestimmt ist, dem breiten Publikum angeboten wird und der Durchschnittskäufer im allgemeinen ein oberflächlicher Beobachter ist (BGE 84 II 581; vgl. ferner 90 II 50 lit. c, 264 und dort erwähnte Entscheide). Vor allem aber verfügt die große Mehrheit des angesprochenen Publikums nicht über die von der Beschwerdeführerin vorausgesetzten zoologischen Kenntnisse und ist daher nicht befähigt, beim Kaufe von Kerzen derartige naturwissenschaftliche Überlegungen anzustellen. Zudem liegt die Gefahr einer Irreführung um so näher, als in der Werbung und der Ausgestaltung von Bildmarken häufig stilisierte Darstellungen verwendet werden.

b) Die Beschwerdeführerin glaubt, eine Irreführung des Publikums sei nicht zu befürchten, weil unterhalb des dargestellten Insekts das Wort «HUMMEL», d. h. der Name der Herstellerfirma, stehe; das rufe selbstverständlich sofort einer Gedankenverbindung zwischen dem dargestellten Insekt und dem Namen.

Selbst wenn man das für den deutschsprachigen Teil der Bevölkerung gelten lassen müßte, versagt dieses Argument jedoch für die französisch oder italienisch sprechende Bevölkerung; für diese bleibt die Gefahr einer Irreführung unvermindert bestehen. Täuschungsgefahr auch nur für eines der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz genügt aber, um eine Marke unzulässig zu machen (BGE 91 I 53, 82 I 51 und dort erwähnte Entscheide).

c) Die Beschwerdeführerin befürchtet, in der angefochtenen Verfügung des Amtes zeichne sich eine Praxis ab, die «ein außerordentliches Hemmnis für die Neueintragung von Warenzeichen darstellen würde». Es gehe nicht an, «aus einer bildlichen Darstellung irgendeine vollkommen abwegige Auffassung herauszulesen und diese dann zu Ungunsten des Markeninhabers anzuwenden».

Diese Rüge ist unbegründet. Die rechtliche Bewertung des Bildteils der streitigen Marke durch das Amt steht im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG und ist daher keineswegs «völlig abwegig». Daß sich hieraus möglicherweise gewisse Erschwerungen für die Neueintragung von Warenzeichen ergeben, ist kein Grund, über die geltende gesetzliche Ordnung hinwegzugehen.

MSchG Art. 18, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 13 lit. b

«Genova» als Bezeichnung für aus der Schweiz stammende Uhren ist eine irreführende Herkunftsbezeichnung, obwohl «Genova» die Übersetzung von Genua und nicht von Genf ist.

«Genova» pour désigner des montres d'origine suisse est une indication de provenance trompeuse, encore que «Genova» soit la traduction de Gênes et non de Genève.

Urteil des Richteramtes III Biel vom 25. April 1966.

Seit ungefähr 1948 werden in der vom Angeschuldigten geführten Firma Uhren unter dem Namen «Genova» hergestellt und nach Nordamerika exportiert. 1958 wurde der Angeschuldigte durch das eidg. Amt für geistiges Eigentum gewarnt, worauf er gegenüber dem Amt erklärte, nur noch die restlichen Zifferblätter aufzubrauchen. Im Jahre 1963 begann er jedoch erneut mit der Lieferung von Uhren mit der Bezeichnung «Genova». Auf Strafanzeige eines Berufsverbandes hin wurde der Angeschuldigte u. a. mit folgenden Erwägungen zu einer Buße von Fr. 200.— und zu den Kosten verurteilt:

Nach Art. 18 Abs. 3 MSchG ist es untersagt, ein Produkt mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung zu versehen und zu verkaufen.

Der Name Genf in irgendeiner Form gilt in bezug auf Uhren ohne Zweifel als Herkunftsbezeichnung, da der Hinweis auf Genf als besondere Qualitätsbezeichnung betrachtet wird. Dies wird auch vom Angeschuldigten nicht bestritten. Ihm konnte von Anfang an nicht verborgen sein, daß der von ihm verwendete Name «Genova» einer sehr großen Verwechslungsgefahr unterzogen war. Nachdem er dann von verschiedenen Seiten gewarnt worden war, hat er gewußt, daß auch dieser Name, obschon er keine Übersetzung des Namens Genf ist, als eine Herkunftsbezeichnung für Genf zu betrachten ist.

Nicht klar ist der Einwand des Anwaltes des Angeschuldigten, wonach die Verwechslungsgefahr in Englisch sprechenden Gebieten wegen der verschiedenen Aussprache von

«Genève» und «Genova» sehr gering sei, da der Angeschuldigte seinerseits erklärt hatte, er liefere Uhren unter diesem Namen seit 1956 nur noch in Spanisch sprechende Gebiete. Im übrigen ist dazu zu bemerken, daß die Möglichkeit der Verwechslung in beiden Sprachgebieten sehr groß ist. Die Ähnlichkeit des Schriftbildes der englischen Übersetzung «Geneva» mit «Genova» ist zu groß, als daß eine Differenz in der Aussprache eine Verwechslung vermeiden könnte. Aber auch im spanischen Sprachgebiet ist eine sehr große Verwechslungsgefahr vorhanden.

Der Einwand des Angeschuldigten, seine Kunden hätten von ihm verlangt, diesen Namen zu wählen, ist nicht stichhaltig. Auch hätte, um der Gefahr einer Umgehung der amerikanischen Importeure begegnen zu können, ein neutraler anderer Name ohne weiteres genügt. Auch kann ihn der Umstand, daß andere Firmen den gleichen Namen verwenden, nicht entlasten, insbesondere, da zur gleichen Zeit durch die Privatklägerin Strafverfahren gegen andere Uhrenfabriken wegen des Gebrauchs des gleichen Namens «Genova» eingeleitet wurden. Aus der Tatsache, daß der Angeschuldigte trotz der Versicherung dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum gegenüber, diesen Namen nicht mehr zu verwenden, dennoch weiterhin solche Uhren exportierte, geht eindeutig hervor, daß der Angeschuldigte wissentlich und willentlich diese Herkunftsbezeichnung verwendet hat. Diese Tatsache wird noch erhärtet durch den Umstand, daß im Jahr 1958 der Angeschuldigte versucht hat, den Namen «Génévez» für seine Uhren zu verwenden, ein Name, der ebenfalls sehr stark an Genève anklängt.

Daraus geht eindeutig hervor, daß der Angeschuldigte mit Absicht von den Vorteilen der Herkunftsbezeichnung profitieren wollte und sie aus diesem Grunde gewählt hat. Der Vorsatz ist deshalb gegeben.

Nach Art. 13 b UWG macht sich unlauteren Wettbewerbes schuldig, wer über eigene Waren vorsätzlich unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen. Unter dem Begriff «Herkunftsbezeichnung» wird immer auch ein Hinweis auf besondere Qualität des Produktes verstanden, das aus diesem Gebiet kommt. Dadurch, daß der Angeschuldigte diesen Namen «Genova» wählte, konnte er daraus für seine Uhren Nutzen ziehen. Daß er dies mit Absicht tat, geht daraus hervor, daß er seit einigen Jahren trotz wiederholten Warnungen daran festgehalten hat. Vor allem wird diese Absicht ersichtlich aus dem Umstand, daß der Angeschuldigte, nachdem die im Jahre 1958 noch vorhandenen Zifferblätter bis 1962 verbraucht waren, im Jahre 1963 von neuem auf diesen Namen zurückkam. Aus diesen Gründen ist demnach auch in bezug auf Art. 13 b UWG der Vorsatz eindeutig gegeben.

MMA (Nizza) Art. 6 Abs. 4

Keine rückwirkende Anwendung der Bestimmung betreffend die Löschung internationaler Marken auf vor dem 15. Dezember 1966 (Inkrafttreten des Textes von Nizza des MMA) vorgenommene Löschungen der Ursprungsmarke.

Cette disposition n'est pas applicable rétroactivement aux radiations des marques d'origine intervenues avant le 15 décembre 1966 (date d'entrée en vigueur du texte de Nice de l'Arrangement de Madrid).

PMMBI 1967 I 55 ff., Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 15. August 1967.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d

In Ermangelung eines vertraglichen Konkurrenzverbotes verstößt der Unternehmer, der nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen ähnliche Maschinen weiter herstellt, wie er es bisher für einen Besteller getan hat, weder gegen eine werkvertragliche Treuepflicht, noch gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im Sinne des UWG, wenn die Konstruktionsidee nicht mehr geheim ist.

Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG bezieht sich nur auf den Ausstattungsschutz.

A défaut d'une interdiction conventionnelle de concurrence, l'entrepreneur qui, après la cessation des relations d'affaires, poursuit la fabrication d'une machine semblable à celle précédemment construite pour un client, n'enfreint ni un devoir de fidélité résultant du contrat d'entreprise, ni la bonne foi au sens de la LCD, lorsque le secret de fabrication a été divulgué.

L'article 1^{er} alinéa 2, litt. d LCD ne vise que l'aspect donné à une marchandise.

BGE 93 II 272 ff. und JT 1968 I 130, Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juli 1967 i. S. Widmer gegen Rymann AG.

Aus den Erwägungen:

5. ... Daß die Pflicht zur Geheimhaltung eines Geheimnisses mit der Preisgabe desselben gegenstandslos wird, versteht sich von selber. Die vertragliche Pflicht, die Erfindungsidee als persönliches Gut des Bestellers geheimzuhalten, besteht nicht mehr, wenn die Idee gemeinfrei geworden ist. Sie kann daher von jedermann nachgeahmt werden und gehört sowohl dem Besteller als auch dem Unternehmer. Eine Treuepflicht des Unternehmers ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nur dann anzunehmen, wenn der Besteller hiefür ein rechtliches Interesse nachzuweisen imstande ist. Das ist dann der Fall, wenn der Unternehmer die noch dem Besteller gehörende Idee zu eigenem Nutzen verwendet. Fehlt es aber an einer solchen Voraussetzung, so ist fraglich, unter welchem rechtlichen Gesichtspunkt der Besteller seinem früheren Vertragspartner ein Verhalten untersagen lassen kann, das er von jedermann dulden muß. Sicherlich hat er ein Interesse daran, von seinem früheren Konstrukteur nicht konkurrenziert zu werden. Dieses Interesse ist aber, weil tatsächlicher Art, unbeachtlich.

Die auf dem Grundsatz von Treu und Glauben aufgebaute Treuepflicht des Unternehmers führt zu einer weitherzigen Fassung der gesetzlichen Pflichten des Unternehmers. Sie rechtfertigt sich einerseits zur Hauptsache aus der Pflicht, eine dem Besteller gehörende Konstruktionsidee nicht auszunutzen und andererseits, wenn die Idee gemeinsames Gut geworden ist, aus den fortgesetzten Rechtsbeziehungen der Parteien, die durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet sind, bei der die beiden Partner die Anstrengungen zur Verbesserung des Erzeugnisses vereinen. Wenn aber keines dieser beiden Momente bestehen bleibt, die Idee gemeinfrei geworden ist und die Zusammenarbeit aufgehört hat, ist der Treuepflicht der Boden entzogen. Sie zu bejahen, hieße ihren Inhalt entsprechend den Umständen, die zum Vertragsbruch geführt haben, abstufen. Sie wäre beispielsweise in einem Fall zu verneinen, da der Besteller einen jahre-

lang von ihm vollbeschäftigten bescheidenen Handwerker im Stiche läßt, die Fabrikation einer besser eingerichteten Firma überträgt und damit seinen früheren Vertragspartner in Schwierigkeiten bringt. Demnach hängt die Tragweite der Treuepflicht ausschließlich von den einzelnen Bestimmungen des Werkvertrages ab, sowie vom Verhalten, das die Grundsätze von Treu und Glauben bei der Erfüllung des Vertrages verlangen. Sie kann nicht von Umständen, die dem Werkvertrag fremd und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses eingetreten sind, abhängig gemacht werden.

Die Rechtsprechung hat sich Zurückhaltung aufzuerlegen, wenn es eine Partei unterlassen hat, die vom Gesetz vorgesehenen Schutzvorkehrungen in Anspruch zu nehmen. Der Beklagte hätte die Konkurrenz der Klägerin entweder durch Vereinbarung eines Konkurrenzverbotes oder bei einer schutzfähigen Erfindung durch Einreichung eines Patentgesuches vermeiden können. Wenn der Beklagte unterließ, die ihm zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen zu treffen, oder darauf verzichtete, weil er ein Patentgesuch als wenig aussichtsreich erachtete, so steht es ihm schlecht an, ein Recht gegen die Klägerin anzurufen und auf dem Wege der Vertragsauslegung Befugnisse zu beanspruchen, von denen nicht feststeht, daß die Parteien bei Vertragsabschluß daran gedacht haben.

Der Beklagte beruft sich schließlich auf BGE 90 II 51. Diesem umstrittenen Entscheid liegt ein ganz anderer als der hier zu beurteilende Sachverhalt zugrunde. Dort hatte die Beklagte das Vertrauen einer Firma mißbraucht, indem sie die im Hinblick auf einen Kauf bestellten Stoffmuster nachahmte.

Der Beklagte kann sich, wie dargetan, nicht auf eine vertragliche Pflicht der Klägerin berufen, die es ihr verbietet, die streitige Maschine nach Beendigung des Vertragsverhältnisses herzustellen.

6. Der Beklagte stützt seine Klage auch auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Er macht geltend, die Klägerin stelle ein Erzeugnis her, das nach der äußern Gestalt mit dem seinen verwechselt werden könne.

Nach der angerufenen Bestimmung verstößt gegen Treu und Glauben und begeht somit unlauteren Wettbewerb, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Diese Vorschrift bezieht sich nach der Rechtsprechung nur auf die Ausstattung einer Ware, also auf die äußere Form, die Aufmachung, wie Farbe und dergleichen, nicht dagegen auch auf die technische Konstruktion eines Erzeugnisses. Ist die technische Konstruktion nicht geschützt – sei es weil mangels Erfindungscharakter ein Patentschutz überhaupt nicht in Betracht kam, sei es weil der Erfinder sich um den Schutz nicht beworben hat – oder ist sie wegen Ablaufs der vom Gesetz festgelegten Schutzdauer nicht mehr geschützt, so darf sie von jedem Dritten ausgeführt und selbst sklavisch nachgebaut werden, ohne daß darin ein unlauterer Wettbewerb zu erblicken wäre; denn die Konstruktion ist gemeinfrei, steht jedermann zur Verfügung und darf von jedermann benützt werden. Die Übernahme einer Ausstattung kann nur dann als unlauter angesehen werden, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Wahl einer andern Gestaltung möglich und auch zumutbar gewesen wäre, aber vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen worden ist. Von einem Konkurrenten kann nicht verlangt werden, daß er auf eine nach Herstellungsweise und Gebrauchszweck nahliegende und zweckmäßige Ausstattung verzichte und an ihrer Stelle eine weniger praktische, weniger solide oder mit größeren Herstellungskosten verbundene Ausführung wähle und damit die Konkurrenzfähigkeit seines Erzeugnisses herabmindere (vgl. BGE 79 II 319, 83 II 157, 84 II 581).

Das Handelsgericht ist der Auffassung, es bestehe eine Verwechslungsgefahr, weil die von der Klägerin vertriebene Maschine von der aus Metzgern und nicht aus Technikern bestehenden Kundschaft als verbessertes Modell 1962 des Beklagten betrachtet werden könne. Entscheidend ist aber nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichtes die Tatsache, daß die von der Klägerin gewählte Ausgestaltung der Maschine technisch bedingt war. Der Beklagte hat zu diesem Problem, obwohl in der Referentenaudienz im Sinne von § 94 zürch. ZPO darauf aufmerksam gemacht, nicht Stellung genommen, sondern sich mit dem Hinweis auf die Verwechslungsgefahr und auf angebliche Mähen-schaften der Klägerin begnügt. Er hat in keiner Weise darzulegen versucht, inwiefern die Maschine der Klägerin eine freie, nicht technisch bedingte Nachahmung darstellt. Ebensowenig behauptet er, die Klägerin hätte eine Maschine herstellen können, die sich von der seinen genügend unterschieden hätte. Da der Beklagte den Beweis dafür, daß die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG erfüllt sind, nicht erbracht hat, ist die Klage auch unter diesem Gesichtspunkt abzuweisen.

Der Beklagte wendet schließlich ein, den von der Vorinstanz angeführten Entscheiden lägen Wettbewerbsverhältnisse zwischen Konkurrenten ohne vertragliche Bindung zugrunde, während im vorliegenden Fall die Klägerin durch ein «nach Treu und Glauben gebundenes Vertragsverhältnis» die Erfindungsidee des Beklagten wahrgenommen und ausgenutzt habe. Damit verkennt der Beklagte, daß er sich wieder auf den Boden der vertraglichen Haftung stellt, die aus den angeführten Gründen zu verneinen ist.

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d

Das UWG ist auch anwendbar bei bloß mittelbarem Wettbewerb und schon bei der bloßen Hervorrufung des Anscheins eines Wettbewerbsverhältnisses. Eine Holding-Gesellschaft nimmt mittelbar, nämlich durch die von ihr beherrschten Fabrikations- oder Handelsunternehmungen, am wirtschaftlichen Wettbewerb teil.

Die Firma Neo-Color Holding AG ist unlauter wegen der Identität ihres Hauptbestandteiles mit der bekannten Marke Neo-Color der Firma Caran d'Ache.

La LCD est également applicable en cas de simple concurrence indirecte et déjà lors de la simple création d'une apparence d'un rapport de concurrence. Une société holding prend part de manière indirecte à la concurrence économique par l'intermédiaire notamment des entreprises de fabrication et de commerce qu'elle contrôle. L'adoption de la raison de commerce Neo-Color Holding A.G. est déloyale à cause de l'identité de son élément principal avec la marque connue Neo Color de la Maison Caran d'Ache.

GVG (St. Gallen) 1965, 33 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 21. Dezember 1965.

Die Fabrique Suisse de Crayon Caran d'Ache in Genf hat im Jahre 1952 sowohl beim Eidgenössischen Amt für Fabrik- und Handelsmarken als auch beim internationalen Markenregister die Wortmarke «Neocolor» für Bleistifte und Fettkreiden hinterlegt. Am 20. Dezember 1963 gründete die österreichische Neo-Color Chemische Produkte GmbH in Buchs die Firma «Neo-Color Handels A.G.». Als Geschäftszweck wurde angegeben «Handel mit Neo-Color-Produkten und Fabrikation von Kunststoffprodukten, Kleb-

stoffen, Farben, ferner deren Import und Export», sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Fabrique Suisse de Crayon Caran d'Ache ersuchte die neue Firma unverzüglich, ihren Firmennamen zu ändern, und verlangte schließlich mit Klage beim Handelsgericht, es sei diese zu verpflichten, ihren Firmennamen so zu ändern, daß der Bestandteil «Neocolor» darin nicht mehr erscheine, und es sei ihr zu verbieten, das Wort «Neocolor» in ihrem Geschäftsverkehr oder ihrer Werbung zu verwenden. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Zuvor hatte sie indessen eine Statutenrevision durchgeführt, die eine Änderung des Firmennamens und des Gesellschaftszweckes sowie die Verlegung des Sitzes von Buchs nach St. Margrethen zum Gegenstand hatte. Die neue Firma lautete nun «Neo-Color Holding A.G. St. Margrethen». Der Zweck wurde umschrieben mit «Verwaltung und Finanzierung der Neo-Colorbetriebe, der Schwesterfirmen und Organgesellschaften; Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Verwaltung und Finanzierung von Immobilien im In- und Ausland». Das Handelsgericht hat die Klage gutgeheißen.

Aus den Erwägungen:

2. Gemäß Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht u. a. unlauteren Wettbewerb, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Es handelt sich hier um den sog. Kennzeichnungsschutz, den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Geschäft, seine Waren, Werke, Leistungen äußerlich kennzeichnet, was ihn, sein Unternehmen, seine Waren oder anderen Leistungen von den Mitbewerbern, deren Unternehmen, Waren usw. unterscheidet. Zu den unter dem genannten Rechtstitel geschützten Kennzeichnungen gehören (neben Namen, Firmen, besonderen Geschäftsbezeichnungen, Ausstattungen) die Marken, d. h. die auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrachten Warenzeichen, die auf eine bestimmte Betriebsherkunft hinweisen (Komm. von BÜREN zum UWG, S. 101 N 1). Als Maßnahme, die bestimmt oder geeignet sein kann, Verwechslungen herbeizuführen, fällt auch die Wahl der Firma in Betracht, und zwar nicht bloß im Verhältnis zu einer älteren Firmabezeichnung, sondern unter Umständen auch gegenüber einem älteren Warenzeichen, das gleich oder ähnlich lautet, und zwar nicht nur dann, wenn die – jüngere – Firmenbezeichnung des Konkurrenten ebenfalls markenmäßig als Warenzeichen verwendet wird, sondern auch, wenn die – ältere – Marke von der Kundschaft ihrem Besitzer zugerechnet, in der Vorstellung des Kunden mit ihm verknüpft wird, allgemein also, wenn die Verwendung des Zeichens den Anschein erweckt, es betreffe das Unternehmen des Markenbesitzers. Unter solchen Umständen kann der Gebrauch einer gleich oder ähnlich wie ein älteres Warenzeichen lautenden Firma unlauteren Wettbewerb darstellen, selbst wenn sie firmenrechtlich zulässig ist (BGE 77 II 329, Komm. von BÜREN zum UWG, S. 104 N 11). Ihr Gebrauch wird dann eben vielfach geeignet (oder gar dazu bestimmt) sein, Verwechslungen mit dem Markenbesitzer, seinem Geschäft oder seinen Waren usw. herbeizuführen.

Im vorliegenden Fall ist nun vorab festzustellen, daß die Wortmarke «Neocolor» von der Klägerin hinterlegt und zu ihren Gunsten im Markenregister eingetragen ist, daß sie von dieser seit Jahren tatsächlich markenmäßig (und auch in der Reklame) verwendet wird und daß sie schutzfähig ist. Sie ist weder reine Sachbezeichnung noch bloße Beschaffenheitsangabe; wenn sie schon darauf hinweist, daß mit ihr Farbwaren bezeichnet werden, so hat sie doch genügend Unterscheidungskraft. Die Übersetzung von «neu» in das griechische «neo» und von «Farbe» in das lateinische «color» und die Zusammensetzung dieser beiden Bestandteile ergeben ein einprägsames Kennzeichen von einer

gewissen Originalität. Die Marke ist keinesfalls Gemeingut. Wesentlich ist sodann, daß die Bezeichnung «Neo-color», wie gerichtsnotorisch ist, im schweizerischen Publikum als Marke der Klägerin bekannt ist. Neocolor-Stifte (Fettkreiden) sind fast überall in schweizerischen Geschäften, die solche Waren verkaufen, zu finden, und die in Frage kommenden Kunden, wie Lehrer, Eltern schulpflichtiger Kinder, Angehörige des graphischen Gewerbes usw. wissen, was darunter zu verstehen ist und woher diese Stifte kommen. Es darf ohne Bedenken gesagt werden, daß die Marke Neocolor sich im Verkehr als Marke der allgemein bekannten Firma Caran d'Ache, d. h. der Klägerin, durchgesetzt hat. Sie wird bei der Kundschaft längst als Kennzeichen für deren Fettkreiden aufgefaßt. Auf den bekannten roten Blechschachteln, welche für die Neocolor-Stifte verwendet werden, findet sich denn auch allgemein die Aufschrift «Caran d'Ache» unmittelbar über der Marke «Neocolor», und zwar ist die Aufschrift so auffällig, daß sie keinesfalls übersehen werden kann. Die Firmenbezeichnung wird also zusammen mit der Marke Neocolor markenmäßig verwendet. Der Käufer sieht sofort, daß die Neocolor-Stifte von der bekannten Firma Caran d'Ache SA kommen. Es darf füglich gesagt werden, es handle sich um ein starkes Kennzeichen.

Die Beklagte verwendet ihrerseits als Hauptbestandteil ihrer Firma die Bezeichnung «Neo-Color», die abgesehen von der getrennten Schreibweise – der keine Unterscheidungskraft innewohnt – vollkommen identisch ist mit der Marke der Klägerin, die bereits seit Jahren eingeführt war und Verkehrsgeltung erlangt hatte, als die Beklagte gegründet wurde. Letztere bestreitet denn auch nicht die Priorität des Warenzeichens der Klägerin. Nun liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Begründung, daß die Verwendung des gleichen Wortes als Firma eines jüngern Unternehmens an sich in hohem Maße geeignet ist, Verwechslungen mit einem Unternehmen und dessen Betrieb usw. herbeizuführen, das dieses Wort seit Jahren als Marke in Verbindung mit der Firmenbezeichnung verwendet und für das diese Wortmarke Verkehrsgeltung erlangt hat. Der unbefangene Kunde von Farbstiften und dergleichen, der das Wort «Neocolor» hört oder liest, wird spontan an die Klägerin denken. Es besteht die hohe Gefahr, daß er die Beklagte wegen ihres Firmennamens, der das Wort Neo-Color als einziges individualisierendes Merkmal enthält, in seiner Vorstellung mit der Klägerin zusammenbringt, sie mit dieser identifiziert oder doch annimmt, es handle sich um zusammengehörende Gesellschaften. In diesem Sinne besteht zweifellos eine Verwechslungsgefahr. Ob tatsächlich schon Verwechslungen vorgekommen sind, kann dahingestellt bleiben, so daß es sich erübrigt, die von der Klägerin hiefür angerufenen zahlreichen Zeugen einzuvernehmen. Es genügt, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß die Gefahr von Verwechslungen besteht; der Nachweis erfolgter Verwechslungen ist nicht erforderlich (Komm. von BÜREN zum UWG, S. 113 N 79).

Vorausgesetzt, daß das Wettbewerbsrecht im Verhältnis der Parteien zueinander überhaupt spielt, erscheint daher die Klage im Prinzip als begründet; denn da die Klägerin in der Schweiz das ältere Recht auf die Bezeichnung Neocolor hat, gebührt ihr der Vorrang; sie darf daher verlangen, daß sie in deren Besitz von der Beklagten nicht beeinträchtigt wird (vgl. Komm. von BÜREN zum UWG, S. 145 N 108).

3. Der Haupteinwand der Beklagten geht nun aber dahin, daß die Parteien überhaupt nicht in einem Wettbewerbsverhältnis stünden und daß infolgedessen – wettbewerbsrechtlich gesehen – gar keine Verwechslungsgefahr bestehen könne und unlauterer Wettbewerb zum vorneherein ausscheide.

Unlauterer Wettbewerb kann in der Tat nur vorliegen, wenn die Parteien in einem

wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. Das ergibt sich schon daraus, daß das UWG sich auf nichts anderes als den wirtschaftlichen Wettbewerb bezieht und diesen bestimmten Normen unterstellt. Art. 1 Abs. 1 UWG lautet: «Unlauterer Wettbewerb im Sinne dieses Gesetzes ist jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbes...», womit klargestellt ist, daß unlauterer Wettbewerb notwendigerweise ein Wettbewerbsverhältnis im Wirtschaftsleben voraussetzt (vgl. dazu auch Komm. von BÜREN zum UWG, S. 19 N 45 und S. 181 f. N 43 ff.; BGE 86 II 110, 90 II 195 E 1 und 322 E 4). Zu beachten ist indessen, daß der Begriff des wirtschaftlichen Wettbewerbes, wenn das Gesetz seinen Zweck erfüllen soll und man Umgehungen des Gesetzes nicht Tür und Tor öffnen will, weit zu umschreiben ist (Komm. von BÜREN zum UWG, S. 19 N 45), daß auch bloß teilweiser Wettbewerb genügt und daß weiter, woran das Bundesgericht in einem 1964 ergangenen Urteil i. S. ELIN-UNION AG/Elin GmbH (wiedergegeben in BGE 90 II 315 ff., insb. 322 f.) erneut erinnert hat, das Gesetz auch den bloß mittelbaren Wettbewerb erfaßt; und schließlich hat das Bundesgericht im eben erwähnten Urteil festgestellt, daß es für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses genügt, wenn auch nur der Anschein eines solchen hervorgerufen wird, und daß ein auch nur objektiv den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechendes Verhalten im Wirtschaftsleben häufig, wenn nicht meistens, als «Motiv» ein Wettbewerbsverhältnis erkennen lasse.

a) Geht man von diesen Grundsätzen aus, so erscheint als klar, daß zwischen den Parteien jedenfalls bis zu der am 27. April 1965 erfolgten Statutenrevision und Firmenänderung auf seiten der Beklagten ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des Gesetzes bestand. Die Klägerin fabrizierte und vertrieb damals wie heute (unter der Marke Neocolor) u. a. die bekannten farbigen Fettkreiden, die sie in der Werbung u. a. als in Terpentin leicht löslich und daher auch als Anstreichfarbe verwendbar, als unbeschränkt mischbar und als auch geeignet zur Tönung von Ölfarben für die Bemalung von Holz und Pavatex bezeichnet. Die Beklagte hatte ihrerseits damals als ihren Geschäftszweck den Handel mit Neo-Color-Produkten und die Fabrikation u. a. von Farben sowie deren Import und Export angegeben. Dabei handelte es sich nach ihren eigenen Angaben im wesentlichen um Malfarben (Dispersionsfarben, Innenpasten und Außenpasten), die freilich in erster Linie für gewerbliche Zwecke Verwendung finden sollten. Farben und Fettkreiden, die ja nichts anderes als eine besondere Art von Farbstiften sind, gehören der gleichen Warengattung an, befriedigen zum mindesten ähnliche, zum Teil sogar gleiche Bedürfnisse, stehen sich marktmäßig nahe und werden, wenn auch nicht stets oder überwiegend, so doch vielfach in den gleichen Geschäften verkauft. Man denke nur an die Ladengeschäfte für Malereiartikel, die Malfarben verschiedenster Art für die handwerkliche wie die künstlerische Verwendung, daneben aber auch Farbstifte, Fettkreiden, Kohlenstifte und dergl. anbieten. Ebenso gibt es Betriebe des Malereigewerbes, die gleichzeitig ein Ladengeschäft mit derartigen Waren führen. Die Waren, welche die Klägerin fabriziert und verkauft, und diejenigen, deren Handel die Beklagte beabsichtigte, waren also jedenfalls teilweise für den gleichen Wiederverkäuferkreis bestimmt, und es konnten auch, wenn man an die Werbung der Klägerin (über die Verwendung ihrer Fettkreide in aufgelöster Form als Anstreichfarbe, zur Tönung von Ölfarbe usw.) denkt, gleiche Letztabnehmer in Frage kommen. Ob die Beklagte in der Zeit von ihrer Gründung (Ende 1963) bis zur Statuten- und Firmenänderung (Ende April 1965) tatsächlich Farben in der Schweiz verkauft hat, ist für die Frage, ob ein Wettbewerbsverhältnis vorliegt, nicht entscheidend. Es genügt für die Annahme eines solchen, daß sie mit ihrer Gründung, ihrer Firmenbezeichnung und der Umschreibung des Geschäftszweckes ihre Absicht kundgetan hat, in der Branche der Farbprodukte Geschäfte zu tätigen, oder daß

sie damit zum mindesten diesen Anschein erweckt hat. Allein schon mit der Wahl der Firma «Neo-Color Handels AG» wurde der Anschein hervorgerufen, daß die Beklagte sich als Mitbewerber in der Farbbranche beteilige. Wenn sie schon diesen Anschein erweckte, mußte sie auch die wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen auf sich nehmen, d. h. sie mußte sich gegenüber den anderen Unternehmen dieser Branche an die Regeln des UWG halten.

b) Größere Schwierigkeiten bietet die Frage, ob auch für die Zeit nach der Statuten- und Firmenänderung der Beklagten, d. h. für die Zeit ab 27. April 1965, ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien angenommen werden kann. Die Beklagte tritt nunmehr als Holding-Gesellschaft in Erscheinung, nennt sich jetzt «Neo-Color-Holding AG» und gibt als Geschäftszweck reine Holding-Aufgaben an, nämlich die «Verwaltung und Finanzierung der Neo-Color-Betriebe, der Schwesterfirmen und Organgesellschaften; Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Verwaltung und Finanzierung von Immobilien im In- und Ausland». Sie bezweckt also nach dem Eintrag im Handelsregister nicht mehr die unmittelbare Teilnahme am Kampf um den Kunden für Waren oder sonstige Leistungen, und es bestehen auch keine Anhaltspunkte, daß sie sich entgegen dem Eintrag faktisch doch mit Waren oder sonstigen Leistungen der Farbbranche unmittelbar an Kunden wendet. Man könnte deshalb zunächst versucht sein, anzunehmen, ein Verhältnis wirtschaftlichen Wettbewerbes könne heute zwischen den Parteien nicht mehr bestehen. Nun ist aber zu bedenken, daß die Beklagte mittelbar insofern nach wie vor der gleichen oder einer nahe verwandten Branche wie die Klägerin angehört, als ihr Zweck in der Verwaltung und Finanzierung der Neo-Color-Betriebe besteht, die sich ihrerseits u. a. mit der Fabrikation von und dem Handel mit Farben befassen, wie dies ja auch in ihren Firmenbezeichnungen zum Ausdruck kommt. Wie erwähnt, will das Gesetz auch solch mittelbaren Wettbewerb erfassen und auch bei derartigen Verhältnissen Verwechslungen ausschalten bzw. den besser Berechtigten gegen solche schützen. Im erwähnten Urteil i. S. ELIN-UNION/Elin GmbH (BGE 90 II 323) hat das Bundesgericht im Zusammenhang mit der Feststellung, daß auch bloß mittelbarer Wettbewerb und schon der Anschein eines Wettbewerbsverhältnisses genüge, auf das Verhältnis zwischen Geschäftstätigen verschiedener Wirtschaftsstufen, den steten Wechsel wirtschaftlicher Gegebenheiten, die oft ungenügenden Kontrollmöglichkeiten des direkten und indirekten Absatzes besonders in Fällen der meist undurchsichtigen Verflechtung von Mutter- und Tochtergesellschaften hingewiesen. Es gilt also – das ist doch wohl der Sinn der Ausführungen des Bundesgerichtes – auch Machenschaften zu begegnen, die zwar einen direkten Wettbewerb nicht mehr in Erscheinung treten lassen, die aber doch zu Verwechslungen mit Unternehmen der gleichen (oder einer benachbarten) Branche Anlaß geben können. Wer durch maßgebende Beteiligung oder gar Beherrschung von Fabrikations- oder Handelsunternehmungen einer bestimmten wirtschaftlichen Branche mittelbar angehört, muß sich gegenüber anderen Unternehmen dieser (oder einer nahe verwandten) Branche ebenfalls an die Grundsätze des lautereren Wettbewerbes halten, nicht anders als die direkt am Waren- bzw. Leistungswettbewerb beteiligten Unternehmen. Eine Holdinggesellschaft darf also beispielsweise nicht Bestandteile in ihre Firmenbezeichnung aufnehmen, durch die sie die Gefahr schafft, daß sie oder die von ihr beherrschten Betriebe mit einem Unternehmen der gleichen oder einer verwandten Wirtschaftsbranche verwechselt werden, das am betreffenden Wortzeichen ein besseres Recht besitzt. Sie darf dies ebensowenig, wie sie andere Unternehmen, die sich in der gleichen Branche wie ihre Tochterbetriebe betätigen, durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen über sie, ihre Waren, Leistungen usw. herab-

setzen, Dienstpflichtige eines solchen Konkurrenzunternehmens bestechen oder zum Verrat von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen verleiten und solche Geheimnisse verwerten bzw. ihren Tochtergesellschaften mitteilen dürfte. Alle diese und die weiteren in Art. 1 Abs. 2 UWG als Beispiele unlauteren Wettbewerbs aufgeführten Verhaltensweisen würden, wenn sie von einer Holdinggesellschaft gegenüber Fabrikations- und Handelsunternehmen der gleichen Branche ausgeübt würden, nicht erfaßt, wenn angenommen würde, wirtschaftlicher Wettbewerb bestehe nur zwischen Unternehmen, die sich mit ihrem Angebot von Waren oder andern Leistungen in direkter Konkurrenz (tatsächlich oder virtuell) gegenüberstehen. Das konnte nicht in der Absicht des Gesetzgebers liegen. Nach dem Zweckgedanken des UWG, der darin besteht, Ordnung in den wirtschaftlichen Kampf zu bringen und unlauteres Verhalten im Wirtschaftsleben nach Möglichkeit zu verhindern, ist der Wettbewerbsbegriff notwendigerweise so zu umschreiben, daß er auch derartige Verhältnisse umfaßt. Das ist offensichtlich auch die Auffassung des Bundesgerichtes, wenn es im mehrfach erwähnten BGE 90 II 322 ausführt, ein auch nur objektiv den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechendes Verhalten im Wirtschaftsleben lasse häufig, wenn nicht meistens, als Motiv das Wettbewerbsverhältnis erkennen, was wohl heißt, lasse auf ein Wettbewerbsverhältnis schließen.

Auf Grund dieser Überlegungen ergibt sich für den vorliegenden Fall, daß zwischen den Parteien nach wie vor ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des UWG besteht, so daß sie nach wie vor in ihrem Verhalten zueinander die Vorschriften dieses Gesetzes zu beachten haben. Das besagt konkret, daß die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes auch heute, nach ihrer Umwandlung in eine Holdinggesellschaft, verpflichtet ist, ihre Firmabezeichnung so zu gestalten, daß sie nicht zu Verwechslungen mit der Klägerin Anlaß geben kann.

4. Steht nach den vorstehenden Erwägungen fest, daß zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des Gesetzes besteht und daß durch die Verwendung des Wortes Neo-Color in der Firma der Beklagten die Gefahr von Verwechslungen mit der Klägerin geschaffen wurde, so ist die Klage im Prinzip begründet. Die Bildung der Firma mit dem Bestandteil «Neo-Color» und die Beibehaltung dieses Firmenbestandteiles bedeutet objektiv unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1, insbesondere Abs. 2 lit. d UWG. Da keine Schadenersatzansprüche gestellt werden, ist ohne Belang, ob das Verhalten der Beklagten schuldhaft erscheint oder nicht. Für die Gutheiligung der Klagebegehren auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und auf Unterlassung genügt es, daß unlauterer Wettbewerb objektiv vorliegt (vgl. Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG gegenüber demjenigen von lit. d; Komm. von BÜREN zum UWG, S. 165 N 1).

UWG Art. 1 und Art. 2 Abs. 3

Aktiv- und Passivlegitimation von Berufsverbänden

Ein Berufsverband begeht nicht unlauteren Wettbewerb, wenn er Dritten gegenüber bei richtiger Darlegung des Sachverhaltes die Rechtsauffassung vertritt, die Mitglieder eines anderen Verbandes verwendeten eine bestimmte Berufsbezeichnung, die gesetzlich nicht zulässig sei.

Die Führung der Bezeichnung «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» durch Absolventen eines Technikums verstößt gegen das UWG.

Qualité pour agir et pour défendre des associations professionnelles

Une association professionnelle ne commet pas un acte de concurrence déloyale lorsque, s'adressant à des tiers, elle prétend à bon droit que les membres d'une autre association usent d'un titre qui n'est pas légalement admissible.

Le fait de porter le titre «Ingénieur ETS» ou «architecte ETS», pour celui dont les études sont limitées au technicum, est contraire à la LCD.

BGE 93 II 135 ff. und JT 1967 I 631 (französische Zusammenfassung) und Praxis 1967, 375 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juni 1967 i. S. Schweizerischer Technischer Verband gegen Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein.

A. Der Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA) tritt für die Geltung des Ingenieur- und Architektenstandes in der Öffentlichkeit ein und nimmt die Berufsinteressen seiner Mitglieder wahr (Art. 1 Satz 2 seiner Statuten). Er nimmt natürliche Personen mit abgeschlossener Hochschulbildung, die von Beruf Architekt, Bau-, Maschinen-, Elektro-, Forst-, Kultur-, Vermessungsingenieur, Ingenieur-Chemiker, Ingenieur-Agronom, Ingenieur-Geologe oder Physiker sind, und in besonderen Fällen auch Fachleute verwandter Berufe als Einzelmitglieder auf. Ausnahmsweise könnten Fachleute ohne abgeschlossene Hochschulbildung oder mit anderem Werdegang aufgenommen werden, wenn ihre ethische Berufsauffassung, ihre beruflichen Leistungen und ihre allgemeine Bildung auf besonderer Höhe stehen (Art. 4 Ziff. 1 lit. a der Statuten).

Der Schweizerische Technische Verband (STV) bezweckt unter anderem die Hebung des Ansehens seiner Mitglieder und die Förderung ihrer beruflichen, materiellen und sozialen Interessen (Art. 2 lit. a seiner Statuten), z. B. durch Mitarbeit zur Schaffung guter Anstellungsverhältnisse in den höheren technischen Berufen (Art. 3 lit. e der Statuten). Aktivmitglieder können «alle in der Schweiz wohnhaften Techniker, Ingenieure und Architekten» werden, ferner Schweizerbürger im Ausland, «die das Diplom einer höheren technischen Lehranstalt (Technikum) oder einer technischen Hochschule besitzen, welche vom STV anerkannt sind». Ausnahmsweise können auch andere Fachleute aufgenommen werden, wenn ihre technische und allgemeine Bildung den obgenannten Anforderungen entspricht, sie eine Stellung bekleiden, wie von Vertretern der höheren technischen Berufe erwartet werden darf, und sie im Schweizerischen Register der Techniker eingetragen sind (Art. 7 lit. a der Statuten).

Im Jahre 1951 schlossen der SIA, der STV, der Bund Schweizer Architekten (BSA) und der Schweizerische Verband beratender Ingenieure (ASIC) ein Abkommen über die Führung eines schweizerischen Registers der Ingenieure, der Architekten und der Techniker. Es bezweckte die Schaffung einer allgemeinen Berufsordnung und die Förderung der beruflichen Interessen der schweizerischen technischen und baukünstlerischen Berufsstände. Es wurde in getrennte Register für die Ingenieure, die Architekten und die Techniker unterteilt (Art. 1). Es enthielt die Fachleute, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnungen Ingenieur, Architekt oder Techniker zu führen (Art. 2). Die Grundsätze für die Eintragung wurden in besonderen Satzungen niedergelegt und galten als Bestandteil des Abkommens. Diplomierte Absolventen der Eidgenössischen Technischen Hochschule, der Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne und der Ecole d'architecture de l'Université de Genève wurden in die Register der Ingenieure und Architekten auf Grund einer Anmeldung eingetragen (Art. 2 Abs. 1 der Grundsätze).

Fachleute ohne Diplom einer der genannten Hochschulen, aber mit vollständigem technischem Hochschulstudium und Fachleute mit dem Diplom eines kantonalen Technikums konnten sich in die Register der Ingenieure und Architekten eintragen lassen, wenn sie die in Art. 3 bzw. 4 der Grundsätze näher umschriebenen Nachweise einer genügenden, erfolgreichen Praxis und der zur einwandfreien Ausübung des Berufes notwendigen Qualifikationen erbrachten. Das Register der Techniker war bestimmt für diplomierte Absolventen der kantonalen Technikumsschulen (Art. 7 der Grundsätze). Fachleute ohne Diplom einer solchen Schule konnten eingetragen werden, wenn sie die von der Aufsichtskommission festgelegte Zahl von Praxisjahren und die zur einwandfreien Ausübung des Berufes notwendigen Qualifikationen nachwiesen (Art. 8 der Grundsätze).

Die Absolventen der kantonalen Techniken waren von den Bestimmungen über die Aufnahme in die Register der Ingenieure und der Architekten nicht befriedigt. Sie beanstandeten, daß nur sie, nicht auch die Absolventen der technischen Hochschulen den Nachweis einer genügenden und erfolgreichen Praxis zu erbringen hatten. Sie waren auch unzufrieden darüber, daß sich je länger desto mehr auch Personen ohne höhere technische Ausbildung als Techniker ausgaben, z. B. Radiotechniker und Zahntechniker. Sie empfanden das als eine Abwertung des Titels Techniker, der ursprünglich praktisch nur von Personen mit abgeschlossener Technikumbildung geführt worden war. Sie fühlten sich auch zurückversetzt, weil im Auslande in der Regel unter einem Techniker ein Angehöriger des sogenannten untern Kadern oder sogar nur ein qualifizierter Facharbeiter verstanden werde, während Absolventen von Schulen, die hinsichtlich Aufnahmebedingungen und Lehrgang den kantonalen Techniken entsprächen, als Ingenieure gälten. Die Verbände ehemaliger Technikumsschüler der deutschen Schweiz begannen deshalb darauf hinzuwirken, daß man die kantonalen Techniken Ingenieurschulen und deren Absolventen Ingenieure nenne. Diesen Zweck verfolgte namentlich eine Eingabe, die der Verein der Ehemaligen des Technikums Winterthur Ende 1955 an die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich machte (vgl. BBl 1962 II 935).

Die meisten Technikumskantone, der SIA, der BSA und die Verbände der Absolventen der Eidgenössischen Technischen Hochschule und der Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne konnten sich indessen mit diesen Bestrebungen nicht befreunden, weil nach ihrer Auffassung die Umbenennung der Techniken und der Technikumsabsolventen den Ingenieurtitel abgewertet hätte. Sie sahen im Register der Ingenieure, Architekten und Techniker ein Verständigungswerk aller interessierten Berufsverbände, das den Technikern in befriedigender Weise den Aufstieg zum Ingenieur oder Architekten ermögliche und sie nach der Eintragung den Hochschulabsolventen gleichstelle (BBl 1962 II 935f.).

Im Hinblick auf diese gegensätzlichen Auffassungen wünschte der Bundesrat, daß die Berufsbezeichnung der Absolventen der Techniken anlässlich der Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung von Bundeswegen festgelegt werde (BBl 1962 II 936). Er nahm folgenden Art. 46 in den Gesetzesentwurf auf (BBl 1962 972):

«Wer die Abschlußprüfung an einer vom Bund anerkannten höheren technischen Lehranstalt in der Ausbildungsrichtung Tiefbau, Maschinenbau, Elektro-, Uhren-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und Chemie oder in der Ausbildungsrichtung Hochbau bestanden hat, ist berechtigt, sich «Ingenieur-Techniker HTL» beziehungsweise «Architekt-Techniker HTL» zu nennen und diese Bezeichnung öffentlich zu führen.

Die Titel für andere Ausbildungsrichtungen werden durch Verordnungen festgelegt.»

Die Bundesversammlung strich aus dieser Bestimmung die Wendung «und Chemie». Im übrigen trat die Vorschrift als Art. 46 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 20. Sept. 1963 (AS 1965 S. 321 ff.) am 15. April 1965 in Kraft. Das gleiche Gesetz enthält in Art. 57, wie schon der Entwurf, eine gegen die Anmaßung der in Art. 46 vorgesehenen Titel gerichtete Strafbestimmung.

Im Jahre 1966 errichteten der SIA, der BSA und der ASIC die «Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten, der Ingenieur-Techniker, der Architekt-Techniker und der Techniker». Sie ermöglicht dem Absolventen einer vom Bund anerkannten höheren technischen Lehranstalt, sich unter Nachweis einer genügend erfolgreichen Praxis und der zur einwandfreien Ausübung des Berufes notwendigen Qualifikationen in das Register der Ingenieure bzw. der Architekten eintragen zu lassen.

Gewisse Mitglieder des STV, die ein Technikum, also eine höhere technische Lehranstalt im Sinne der Art. 45f. des Berufsbildungsgesetzes, besucht haben, sind weder von der gesetzlichen noch von der registerrechtlichen Regelung befriedigt. Sie nennen sich «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL». Der SIA setzte sich hiergegen zur Wehr, unter anderem dadurch, daß er inserierenden Firmen mitteilte, diese Bezeichnungen seien unzulässig.

B. Am 13. Juni 1966 reichte der STV gegen den SIA beim Handelsgericht des Kantons Zürich eine Feststellungs- und Unterlassungsklage ein. Die Rechtsbegehren lauteten:

«I. Es sei festzustellen, daß der beklagte Verein dadurch unlauteren Wettbewerb begeht, daß er die Behauptung aufstellt und propagiert, die Führung der Bezeichnungen «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» sei unlauter.

II. Es sei dem beklagten Verein gerichtlich zu untersagen, die Unlauterkeit der Bezeichnungen «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» zu behaupten.

III. Es sei festzustellen, daß «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» nicht unlauter sind, wenn sie von einem Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt benutzt werden.

IV. Es sei der klägerische Verband zu ermächtigen, auf Kosten des beklagten Vereins das Dispositiv des Urteils in vom Richter festzusetzender Größe je dreimal in folgenden Zeitungen bzw. Zeitschriften zu veröffentlichen...»

Das Handelsgericht wies die Klage am 27. Oktober 1966 entsprechend dem Antrage der Beklagten ab.

C. Der Kläger hat die Berufung erklärt. Er beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Rechtsbegehren der Klage gutzuheißen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Handelsgericht stellt fest, Mitglieder des klagenden Verbandes, die eine höhere technische Lehranstalt besucht haben, führten den Titel «Ingenieur HTL» bzw. «Architekten HTL» und der beklagte Verein setzte sich hiergegen zur Wehr, unter anderem dadurch, daß er inserierenden Firmen mitteilte, diese Bezeichnungen seien unzulässig. In diesem Vorgehen des Beklagten kann unlauterer Wettbewerb nur liegen, wenn es im Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbes erfolgte (BGE 86 II 110). Diese Voraussetzung ist erfüllt, obwohl der Beklagte weder ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt noch sonstwie sich wirtschaftlichen Aufgaben widmet. Der Wettbewerb braucht nämlich nicht zwischen dem Verletzten und der handelnden Person selbst zu bestehen; gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb kann sich auch vergehen, wer nur fremden Wettbewerb beeinflusst (BGE 82 II 546). Das hat der Beklagte durch

die Handlungen getan, die ihm vorgeworfen werden, denn sie erfolgten im Interesse seiner Mitglieder, die mit den Mitgliedern des Klägers im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. Die Auffassung des Handelsgerichts, der Beklagte sei passiv legitimiert, hält also stand. Der Beklagte bestreitet sie übrigens nicht.

Der Kläger andererseits, der ebenfalls nicht selber am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnimmt, aber wirtschaftliche Interessen seiner Mitglieder wahr, ist gemäß Art.2 Abs.3 UWG klageberechtigt.

2. Das Handelsgericht nimmt ohne nähere Begründung an, der Entscheid über die Klagebegehren hange davon ab, ob die Führung der Bezeichnung «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» durch Absolventen höherer technischer Lehranstalten unlauter sei. Das ist indessen nicht notwendigerweise entscheidend. Vorab stellt sich die Frage, ob der Beklagte nicht selbst dann dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes entgehe, wenn er, als er sich gegen die Führung dieser Titel zur Wehr setzte, sie namentlich gegenüber inserierenden Firmen für Absolventen höherer technischer Lehranstalten als unzulässig bezeichnet, Unrecht gehabt haben sollte.

Von den in Art.1 Abs.2 UWG beispielsweise aufgezählten Fällen unlauteren Wettbewerbes kann der Beklagte die meisten durch das erwähnte Verhalten von vornherein nicht verwirklicht haben.

Namentlich kann nicht gesagt werden, er habe den Sachverhalt von lit. c verwirklicht, nämlich unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die bestimmt oder geeignet gewesen wären, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken.

Er erfüllt auch nicht lit. d. Indem er gegenüber dem Kläger und Dritten die Auffassung vertrat, die Absolventen höherer technischer Lehranstalten dürften sich nicht «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» nennen, da diese Titel dem Art.46 des Bundesgesetzes über die Berufsausbildung widersprächen, traf er nicht Maßnahmen, die bestimmt oder geeignet gewesen wären, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Die Bestimmung der lit. a sodann trifft jedenfalls insoweit nicht zu, als sie verbietet, die Waren, Werke oder Leistungen anderer durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen herabzusetzen. Der Beklagte hat sich über die Waren, Werke und Leistungen der Mitglieder des Klägers überhaupt nicht ausgesprochen. Fragen kann sich höchstens, ob seine Äußerungen betreffend Unzulässigkeit der Titel «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» diese Mitglieder selber oder ihre «Geschäftsverhältnisse» herabgesetzt haben. Davon kann aber schon deshalb nicht die Rede sein, weil keine Herabsetzung darin lag, daß der Beklagte die Auffassung vertrat, die Absolventen höherer technischer Lehranstalten dürften sich nicht «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» nennen, weil Art.46 des Berufsbildungsgesetzes ihnen den Titel «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL» einräume. Es könnte zudem nicht gesagt werden, der Beklagte habe die Mitglieder des Klägers dadurch unnötig verletzt. Er ging nicht über das hinaus, was nötig war, um die berechtigten Interessen seiner eigenen Mitglieder an einer genügenden Unterscheidbarkeit der Hochschulabsolventen von den Absolventen höherer technischer Lehranstalten zu vertreten. In einem Brief an den Kläger vom 22. September 1965 wies er allerdings darauf hin, daß der Mißbrauch von Titeln unter Art.13 lit.c UWG falle, also strafbar sei. Diese Rechtsauffassung durfte er aber in guten Treuen vertreten. Er warf nicht einer bestimmten Person ein strafbares Verhalten vor, sondern wies einfach auf eine Möglichkeit hin, die das Gesetz gegebenenfalls biete. Er fügte denn auch bei: «Seul le juge peut se prononcer sur les plaintes éven-

tuelles, mais il ne faut pas oublier qu'il est lié au texte clair de la loi.» Das Schreiben war zudem nicht an Personen gerichtet, denen die Mitglieder der beiden streitenden Vereine im Wettbewerb Leistungen angeboten hätten. Es wandte sich an den Kläger, der sich in Wahrung von Interessen seiner Mitglieder für die Bezeichnungen «Ingenieur HTL» bzw. «Architekten HTL» einsetzt. Es war nicht unnötig verletzend, daß der Beklagte in Verteidigung gegensätzlicher Interessen darauf aufmerksam machte, daß gegebenenfalls Strafverfolgungen in Frage kämen. Ob diese Rechtsauffassung standhalte oder nicht, ist unerheblich. Gewiß verbietet Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG nebst unnötig verletzenden Herabsetzungen auch solche durch unrichtige oder irreführende Äußerungen. Darunter kann diese Bestimmung aber ausschließlich Äußerungen über Tatsachen, nicht auch Auffassungen über die rechtliche Würdigung richtig dargestellter Sachverhalte verstehen. Indem der Beklagte sich dahin äußerte, die Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt dürften nicht als «Ingenieur HTL» bzw. «Architekten HTL» auftreten, ja sie machten sich dadurch gegebenenfalls strafbar, stellte er nicht unrichtige oder irreführende Behauptungen auf, sondern vertrat er einfach eine Rechtsauffassung, über deren Wert oder Unwert sich jedermann seine eigene Meinung zu bilden hatte. Damit verstieß er um so weniger gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, als sein Widersacher, der Kläger, gegenteiliger Ansicht war. Es konnte vom Beklagten nicht erwartet werden, daß er das Auftreten der Absolventen höherer technischer Lehranstalten als «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» stillschweigend als rechtmäßig hinnehme. Indem er sich dagegen zur Wehr setzte und diese Titel als unzulässig bezeichnete, verging er sich nicht gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG.

Aus den gleichen Überlegungen kann nicht gesagt werden, er habe die allgemeine Bestimmung des Art. 1 Abs. 1 UWG übertreten. Die Bekanntgabe seiner Rechtsauffassung, mag sie zutreffen oder nicht, war weder ein täuschendes Mittel noch verletzte sie sonstwie die Grundsätze von Treu und Glauben. Die Klage ist daher schon aus diesem Grunde abzuweisen.

3. Zum gleichen Ergebnis führt die Prüfung der von beiden Parteien in den Vordergrund gestellten Frage, ob die Absolventen höherer technischer Lehranstalten befugt sind, als «Ingenieur HTL» oder «Architekt HTL» aufzutreten.

Das Handelsgericht hat sie nur unter den Gesichtspunkten von Art. 1 Abs. 2 lit. c und d UWG geprüft. Indessen fragt sich, ob das Auftreten der Absolventen höherer technischer Lehranstalten als «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» nicht auch unabhängig von diesen Bestimmungen unlauter sei, nämlich schon auf Grund des allgemeinen Verbotes des Art. 1 Abs. 1 UWG, im wirtschaftlichen Wettbewerb gegen Treu und Glauben zu handeln.

a) Art. 46 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung bestimmt, wer die Abschlußprüfung an einer vom Bund anerkannten höheren technischen Lehranstalt in der Ausbildungsrichtung Tiefbau, Maschinenbau, Elektro-, Uhren-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik oder in der Ausbildungsrichtung Hochbau bestanden habe, sei berechtigt, sich «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL» zu nennen und diese Bezeichnung öffentlich zu führen. Damit ist eindeutig festgelegt, welche Bezeichnung das Gesetz für Absolventen höherer technischer Lehranstalten der erwähnten Ausbildungsrichtungen mit Rücksicht auf die gegensätzlichen Interessen anderer Berufsstände als angemessen erachtet. Daß es keinen Absolventen einer höheren Lehranstalt zwingt, von der ihm vorbehaltenen Bezeichnung Gebrauch zu machen, heißt keineswegs, es gestatte ihm unter beliebigen andern Titeln oder Berufsbezeichnungen aufzutreten.

Man darf nicht unterstellen, es sehe im Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt nur im Verhältnis zu dem sich als «Techniker HTL» ausgebenden Nichtabsolventen einen «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL». Hätte es jenen erlauben wollen, z.B. die Bezeichnung «Ingenieur HTL» oder «Architekt HTL» zu führen, so wäre nicht zu verstehen, weshalb es das Wort «Techniker» in den vorgesehenen Titel aufnahm. Um der Unterscheidung «gegen unten» willen, war dieser Ausdruck unnötig. Ihn zu streichen, hätte sich geradezu aufgedrängt, weil damit die Abgrenzung gegenüber den «Technikern» ohne Technikumsbildung noch deutlicher geworden wäre. Er kann vernünftigerweise nur der Abgrenzung gegenüber Ingenieuren und Architekten mit Hochschulbildung dienen.

b) Daß dem so ist, beweist auch die Entstehungsgeschichte des Art. 46.

Die ehemaligen Technikumschüler fühlten sich vor dem Erlass des Berufsbildungsgesetzes von 1963 benachteiligt, weil immer mehr Personen ohne Technikumsbildung den Bestandteil «Techniker» in ihre Berufsbezeichnung aufnahmen. Auch wünschten sie nach deutscher Gepflogenheit als «Ingenieur» aufzutreten. Damit stießen sie aber auf den Widerstand der Hochschulabsolventen, die darin eine Abwertung des Ingenieurtitels sahen. In der Botschaft zum Gesetzesentwurf und in der parlamentarischen Beratung wurde betont, daß Art. 46 einem Kompromiß zwischen den erheblich auseinandergehenden Auffassungen der überwiegenden Mehrheit der Technikumskantone, der Verbände der Ingenieure und Architekten sowie der Organe des Registers einerseits und der Ehemaligenverbände der Techniker der deutschen Schweiz sowie des STV andererseits entspreche; die erstgenannte Gruppe begrüße die vorgeschlagene Regelung des Titels, während die Organisationen der Techniker sie ablehnten; würde an Stelle des vorgesehenen Titels der Titel «Ingenieur HTL» aufgeführt, wie das im besondern die ehemaligen Absolventen der Techniker der deutschen Schweiz wünschten, so müßte damit gerechnet werden, daß das Register der Ingenieure, Architekten und Techniker dahinfalle (BB1 1962 II 936; StenBull StR 1963 S.87, Nat.R 1963 S.301, 302).

Die Anhänger der Technikumsabsolventen versuchten noch in der Bundesversammlung, diesen Kompromiß zu Fall zu bringen.

Im Ständerat beantragten sie vorab die Streichung des Art. 46, wobei sie offen erklären ließen, wenn die Bestimmung mit dem Titel «Ingenieur-Techniker HTL» Gesetz werde, würden sich die Techniker gleichwohl Ingenieur nennen, weil dieser Titel höher im Kurs stehe als ein Titel, in dem das Wort Techniker noch vorkomme (StenBull StR 1963 S.87 Spalte links, Votum Stucki). Subsidiär beantragten sie, die in Art. 46 vorgesehenen Titel seien durch die Titel «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» zu ersetzen (a.a.O. S.87 und 91, Antrag Müller [Baselland]). Sie unterlagen sowohl mit dem Haupt- als auch mit dem Eventualantrag, nachdem Anhänger der Mehrheit geltend gemacht hatten, es müsse alles versucht werden, um den Unterschied zwischen den ETH-Ingenieuren und den Technikumsabsolventen gesetzlich festzulegen (S.90, Votum Dietschi), im Fall der Streichung des Artikels würde der Wirrwarr im Gebrauch von Titeln weiterbestehen (S.90, Votum Lusser), die gesetzliche Zulassung der Titel «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» könnte zu Verwechslungen führen (S.91 Spalte links, Votum Schaffner und S.91 Spalte rechts, Votum Darms).

Die Verhandlung im Nationalrat verlief ähnlich. Hier stellte eine erste Minderheit den Hauptantrag auf Anerkennung der Titel «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» an Stelle von «Ingenieur-Techniker HTL» und «Architekt-Techniker HTL». Sie anerkannte die Gefahr der Abwertung der Titel der Hochschulabsolventen und äußerte Verständnis für deren Bedenken, berief sich jedoch darauf, daß Hunderte tüchtiger

Direktoren und Abteilungsleiter, die Technikumsbildung besitzen, aber die Funktionen eines Ingenieurs ausüben und ausfüllen, durch Arbeit und Erfahrung in die höhere Stufe hineingewachsen seien und daß die Bezeichnung «Ingenieur HTL» die Absolventen höherer technischer Lehranstalten gegen oben so gut wie gegen unten klar genug abgrenze (StenBull NatR 1963 S.303, Votum Tschopp); ein bedeutender Berufsstand verlange eine Bezeichnung, die ihm durch Leistung, Verantwortung und Absolvierung eines Technikums gerechterweise zukomme (a.a.O. S.304, Votum Kurzmeier). Der Drang der Technikumsabsolventen nach oben lag also auf der Hand. Er kam auch in der Stellungnahme und im Eventualantrag einer zweiten Minderheit zum Ausdruck. Diese wollte Art.46 gestrichen wissen. Sie brachte vor, die Technikerverbände kämpften mit Recht seit Jahren um den Ingenieurtitel, weil sie sich zurückgesetzt fühlten; mit dem Register werde Diskriminierungspolitik getrieben; der STV habe noch im Juni 1963 beschlossen, den «Ingenieur-Techniker»-Titel strikte abzulehnen, und den Zentralvorstand ermächtigt, das Referendum vorzubereiten; die Techniker-Verbände lehnten die Schlaumeiervorschläge, man könnte ja nach und nach im Ingenieur-Techniker-Titel den «Techniker» immer kleiner schreiben und schließlich verschwinden lassen, als Machenschaften und unpassende Kunststücke ab (S.303f., Votum Haller); es sei einer Berufsgruppe nicht ein Titel aufzuzwingen, den sie nicht wolle und der gegenüber dem, was sie im Berufsleben ungestraft anwenden könne, ein Minus sei (S.304, Votum Haller und S.311 Spalte links, Votum König [Zürich]); den Technikumskantonen sei zu ermöglichen, die Titelführung ihrer Schulen in eigener Zuständigkeit zu behandeln; der Kanton Zürich werde mit den mitbeteiligten Kantonen eine gemeinsame Lösung anstreben (S.305, Votum Kurzmeier und S.311 Spalte rechts, Votum König). Den beiden Minderheiten hielten die Vertreter der Mehrheit entgegen, die Einführung der Titel «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» würde wahrscheinlich das durch Verständigung zustande gekommene Register der Ingenieure, Architekten und Techniker zu Fall bringen (S.301, Votum Schütz und S.302, Votum Aebischer); es wäre keine mutige Haltung, wegen der Unterschiede in den Auffassungen, die Regelung einfach auszuklammern; durch den vorgesehenen Titel würden die Techniker nach unten abgestützt, doch müsse auch Ordnung im Verhältnis zu den Hochschulingenieuren geschaffen werden; der Techniker sei nicht Hochschulabsolvent; man dürfe keine Verwischung in die Wege leiten; es gebe drei Stufen: Berufsbildung, Technikumsbildung und Hochschulbildung (S.305f., Votum Gnägi); es wäre unklug, die Abwertung des Ingenieurs und des Architekten gesetzlich zu sanktionieren (S.306, Votum Wüthrich); mit dem Titel «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» würden sich die Technikumsabsolventen so sehr den Hochschulingenieuren nähern, daß sich diese tangiert und beeinträchtigt sähen; abgesehen von der Verwechselbarkeit von HTL und ETH würde die Verleihung des Ingenieurtitels mit einem objektiven, auf der Gesetzgebung beruhenden Interesse kollidieren, nämlich mit dem ETH-Reglement, das für Ingenieure und Architekten ein Hochschulstudium voraussetze; dem Techniker sei soweit verantwortbar entgegenzukommen, aber ohne den Hochschulingenieur zu tangieren; die in Art.46 vorgesehenen Titel hoben die Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt sowohl gegenüber den gewöhnlichen Technikern als auch gegenüber den Hochschulingenieuren ab (S.307–309, Votum Wartmann); die vor der Revision des Berufsbildungsgesetzes bestehende Lage sei anarchisch, weil irgendwer den Titel Architekt oder Ingenieur führen und damit betrogen könne; die von der ersten Minderheit vorgeschlagenen Titel könnten offensichtlich zu Verwirrung führen, weil ETH, HTL: EPS, ETS ziemlich undurchsichtig sei (S.309, Votum Reverdin); indem man in den technischen Berufen den Titel der höheren Berufs-

klasse begehre, hoffe man seine Lage zu verbessern und aus der gegenwärtigen Konjunktur Nutzen zu ziehen, deshalb verlangten Techniker mehr oder weniger dringlich die Bezeichnungen «Ingenieur» und «Architekt»; man wolle zwischen der Technikumsausbildung und der Ausbildung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule oder dem Polytechnikum der Universität Lausanne keinen Unterschied mehr machen; eine solche Entwicklung sei ungesund, gefährlich und liege nicht im Landesinteresse (S. 312, Votum Aebischer). Bundesrat Schaffner wies darauf hin, der in Art. 46 vorgesehene Titel schütze den Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt nach unten gegenüber dem Auch-Techniker und mache ihm den Weg frei, um später über das Register zum Ingenieur bzw. zum Architekten aufzusteigen; der Bundesrat wäre mit seinem Kompromißvorschlag nicht in so guter Lage, wenn das eidgenössische Register dem Techniker nicht den Aufstieg in die Ränge des Ingenieurs und des Architekten erlauben würde; der Ingenieur solle nicht heruntergeholt werden, sondern es solle dem Techniker die Aufstiegsmöglichkeit in den Rang des Ingenieurs bzw. Architekten eingeräumt werden; die behauptete Unfairness liege nicht vor, wenn man den Technikumsabsolventen nach unten schütze und ihm gleichzeitig nach oben die Aufstiegsmöglichkeit einräume; es werde wahrscheinlich bald nach dem Vorbild des eidgenössischen Registers ein europäisches aufgebaut werden und es wäre ein Treppenwitz, wenn man in diesem Zeitpunkt das schweizerische Register töten wollte, weil sich die Techniker ohne Ablegung der Registerprüfung Ingenieur tout court nennen wollten; denn die akademischen Ingenieure und Architekten hätten zweifellos kein Interesse mehr, ein Register zu führen, wenn man den Titel eines Ingenieurs prüfungsfrei und voraussetzungslos auf Grund der Mittelschulbildung bekommen würde; wenn man durch einen allgemeinen Beschluß den Ingenieur-Techniker zum Ingenieur mache, werde in Kürze der akademische Ingenieur zum Doktor-Ingenieur gemacht werden müssen und die hervorragende Auszeichnung des Doktors der technischen Wissenschaft des Polytechnikums, der sozusagen eine Vorstufe für die Professur bedeute, würde damit ebenfalls in der allgemeinen Titel-inflation entwertet (StenBull Nat.R 1963 S. 313–315). Der Nationalrat verwarf sowohl den Haupt- als auch den Eventualantrag der Minderheit mit großem Mehr.

Damit steht außer Zweifel, daß die gesetzgebenden Behörden den von den Technikumsabsolventen im Drang nach oben so beharrlich begehrten Titel «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» wegen der gegensätzlichen Interessen der Hochschulabsolventen (Abwertung des Ingenieur- bzw. Architektentitels; Möglichkeit von Verwechslungen) ablehnten und die Ablegung der von den Registerorganen angeordneten Prüfung als einzige Möglichkeit gelten ließen, vom «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL» zum «Ingenieur» bzw. «Architekt» aufzusteigen. Daß das Berufsbildungsgesetz die Anmaßung der Titel «Ingenieur» und «Architekt» nicht mit Strafe bedroht, während es eine Strafbestimmung gegen die Anmaßung der in Art. 46 vorgesehenen Titel enthält (Art. 57 lit. c), ändert an diesem Willen des Gesetzgebers nichts. Es widerspricht dem Sinn des Art. 46, wenn die Absolventen der höheren technischen Lehranstalten nach der unmißverständlichen Niederlage, die sie mit ihrem Begehren nach den Titeln «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» in der Bundesversammlung erlitten haben, nun trotzdem diese Titel führen. Dieses Vorgehen verstößt gegen Treu und Glauben. Es gehört in das Gebiet der Schlaumeiereien, Machenschaften und unpassenden Kunststücke im Sinne der Ausführungen von Nationalrat Haller. Indem die Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt den ihnen vom Gesetz zugewiesenen und gegen Anmaßung strafrechtlich geschützten Titel fallen lassen, bekunden sie, daß es ihnen gar nicht um den Schutz gegen unten zu tun ist, sondern ihnen vor allem am Anschluß

nach oben liegt. Das kam auch schon dadurch zum Ausdruck, daß sie den Kompromißvorschlag des Art. 46 des Entwurfes ablehnten und lieber auf eine eidgenössische gesetzliche Regelung überhaupt verzichteten, als ihr Begehren nach dem Titel «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» fallen zu lassen. Gerade diese Annäherung an die Titel und Berufsbezeichnungen der Hochschulabsolventen, das Verwischen der Grenze zwischen diesen und den Technikumsabsolventen wurde von der Mehrheit des Parlamentes durch die Annahme des Art. 46 als unerwünscht erklärt. Dieser Entscheid des Gesetzgebers bindet das Bundesgericht. Die Mitglieder des Klägers haben sich ihm zu fügen. Indem sie es nicht tun, müssen sie sich den vom Beklagten erhobenen Vorwurf unzulässigen, ja unlauteren Vorgehens gefallen lassen.

c) Die Einwendungen des Klägers vermögen hieran nichts zu ändern.

Namentlich ist unerheblich, ob man in den Wörtern «Ingenieur» und «Architekt» für sich allein oder in Verbindung mit dem Zusatz «HTL» entsprechend der Meinung des Klägers bloße Berufsbezeichnungen, nicht «Titel im Rechtssinne» zu sehen habe.

Es kommt auch nichts darauf an, ob «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» den Anschein besonderer Auszeichnungen erwecken sollen oder tatsächlich erwecken oder ob das Publikum, wie der Kläger geltend macht, die Abkürzung HTL als Hinweis auf einen Verein oder eine Ausbildungsstätte auffaßt und ob sie nicht leicht durch einen umständlichen anderen Zusatz ersetzt werden kann. Der Kläger geht überhaupt am Kern der Sache vorbei, indem er sich über die Zulässigkeit, Zweckmäßigkeit und Unterscheidungskraft der Abkürzung HTL ausläßt. Nicht in der Verwendung dieser Abkürzung liegt die Unlauterkeit des Vorgehens, sondern in der Weglassung des Wortes Techniker, das der Abgrenzung gegenüber den Ingenieuren und Architekten mit Hochschulbildung dient.

Ob die Absolventen höherer technischer Lehranstalten die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Ingenieurs bzw. Architekten haben, ist ebenfalls nicht entscheidend. Wenn das im einzelnen Falle zutrifft, kann sich der Betreffende nach Erfüllung der nötigen Voraussetzungen, insbesondere nach Ablegung der erforderlichen Prüfung, in das Register der Ingenieure bzw. Architekten eintragen lassen.

Auch auf die Gefahr der Verwechslung von «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» mit «Ingenieur ETH» bzw. «Architekt ETH», die der Kläger bestreitet, kommt es nicht entscheidend an, wenn man den Verstoß gegen Treu und Glauben schon darin sieht, daß Mitglieder des Klägers unter einer Bezeichnung auftreten, die der Gesetzgeber für Technikumsabsolventen eindeutig ablehnte. Die Verwechslungsgefahr war zwar einer der Beweggründe der gesetzgebenden Behörden; der Richter hat aber nicht zu entscheiden, ob die Überlegungen des Parlamentes richtig waren, als es Art. 46 in das Gesetz aufnahm. Unerheblich ist daher auch, ob die Absolventen der Eidgenössischen Technischen Hochschule durch Hinweis darauf, daß sie diplomiert sind («Dipl. Ing. ETH» bzw. «Dipl. Arch. ETH»), die Unterscheidbarkeit ihres Titels von jenem der Technikumsabsolventen erleichtern könnten. Diese Auffassung überzeugt übrigens schon deshalb nicht, weil auch die Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt ein Diplom erhalten. Damit ist auch der Einwand abgetan, die an einer höheren technischen Lehranstalt bestandene Abschlußprüfung in Chemie berechtige zu der mit «dipl. Chem. ETH» nicht verwechselbaren Bezeichnung «Chemiker HTL» (Verfügung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements vom 3. Mai 1966: AS 1966 S. 712). Übrigens wird im vorliegenden Fall nicht um den Titel «Chemiker HTL» gestritten. Schließlich hilft es dem Kläger auch nichts, wenn er geltend macht, auf Grund des Registers könnten sich auch Technikumsabsolventen «Ingenieur» bzw. «Architekt» nennen und das Publikum habe

sich schon lange daran gewöhnt, daß diesen Bezeichnungen die verschiedensten Abkürzungen beigelegt werden. Der Kläger verschweigt, daß die Abschlußprüfungen an einer höheren technischen Lehranstalt allein nicht genügt, um die Eintragung als «Ingenieur» bzw. «Architekt» zu erwirken. Zudem ist nicht maßgebend, wieweit sich das Publikum an den Wirrwarr von Titeln gewöhnt hat, sondern daß der Gesetzgeber durch Art. 46 des Berufsbildungsgesetzes Ordnung schaffen wollte.

UWG Art. 2 Abs. 1, Firmenrecht, Namensrecht

Eine nur vorsorglich eingetragene Firma, die tatsächlich kein Unternehmen betreibt, kann weder nach Firmenrecht, noch nach Namens- oder Wettbewerbsrecht Schutz beanspruchen.

Pour une raison qui n'est inscrite que par prévision et qui ne couvre en réalité l'exploitation d'aucune entreprise, on ne peut invoquer la protection ni du droit des raisons de commerce, ni du droit au nom, ni des règles touchant la concurrence.

BGE 93 II 256 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Oktober 1967 i. S. Möbel- und Teppich-Discount-Haus AG gegen Teppich-Discount-AG.

Die Möbel Pfister-AG in Suhr gründete «vorsorglich» die Möbel- und Teppich-Discount-Haus-AG, durch die sie allenfalls einmal ein sog. Discount-Geschäft betreiben lassen will. Diese Tochtergesellschaft reichte gegen die in Zürich später gegründete Teppich-Discount-AG, die mit Teppichen handelt, Klage auf Unterlassung der Führung der Firma Teppich-Discount-AG ein. Das Handelsgericht und das Bundesgericht haben die Klage u. a. mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

1. Das Handelsgericht versagt der Klägerin den Schutz ihrer Firma in erster Linie mit der Begründung, der Klägerin fehle eine wesentliche materielle Voraussetzung der juristischen Person, jedenfalls sei sie wie eine Scheingesellschaft zu behandeln, solange sie nicht im Sinne ihres statutarischen Zweckes tätig werde. Subsidiär hält es der Klägerin vor, sie habe kein schützenswertes Interesse, auf Grund der Eintragung im Handelsregister auf Jahre hinaus ein ausschließliches Recht auf ihre Firma in Anspruch zu nehmen, ohne sie im Verkehr zur Kennzeichnung eines Unternehmens zu verwenden. Auch verstoße es im Sinne des Art. 2 ZGB gegen Treu und Glauben, Dritten den Gebrauch der gleichen Firma zu verwehren. Davon abgesehen könne auch nicht von einer Beeinträchtigung zufolge Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR gesprochen werden. Die beiden Firmen unterschieden sich zwar nicht deutlich voneinander. Es sei jedoch nicht ersichtlich, wodurch die Klägerin in ihrem ausschließlichen Gebrauchsrecht beeinträchtigt werde, denn sie trete nach außen überhaupt nicht in Erscheinung. Sie habe daher auch um ihrer Persönlichkeit willen nicht Anspruch auf den Schutz ihrer Firma. Es bestehe keinerlei Verwechslungsgefahr.

Dem in BGE 39 II 38 ff. veröffentlichten Urteil, auf Grund dessen die Vorinstanz die Klägerin als Scheingesellschaft glaubt behandeln zu dürfen, liegt ein vom vorliegenden Tatbestand wesentlich abweichender Sachverhalt zugrunde. Es drängt sich nicht auf, die Erwägungen dieses Präjudizes auf den heute zu beurteilenden Fall anzuwenden. Auch

die übrigen Argumente des Handelsgerichtes leuchten nicht ohne weiteres ein. Es braucht jedoch zu ihnen nicht Stellung genommen zu werden, da die Berufung schon aus anderen Gründen abgewiesen werden muß.

2. Gemäß Art. 944 Abs. 1 OR darf jede Firma Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen. Sie müssen jedoch, wie überhaupt der Inhalt der Firma, der Wahrheit entsprechen und keine Täuschungen verursachen können. Diesem Gebot entspricht die Wendung «Möbel- und Teppich-Discount-Haus» in der Firma der Klägerin nicht, denn sie läßt die Meinung aufkommen, die Klägerin führe ein Unternehmen, sie treibe mit Möbeln und Teppichen Handel, und zwar nach den Grundsätzen der sogenannten Discount-Geschäfte. In Wirklichkeit hat die Klägerin überhaupt kein Unternehmen. Sie hat insbesondere noch nie Handel getrieben, obschon sie schon seit mehr als einem Jahrzehnt besteht und in der Umschreibung ihres angeblichen Geschäftszweckes im Handelsregister schon seit vier Jahren auf das Discount-System hingewiesen ist. Die Klägerin weiß auch nicht, ob sie den Handel mit Möbeln und Teppichen jemals aufnehmen wird. Ihr wirklicher Zweck erschöpft sich gegenwärtig und auf unbestimmte Zeit hinaus darin, als juristische Person im Handelsregister eingetragen zu sein, um der Möbel-Pfister AG zu dienen, sobald diese es einmal wünschen sollte.

Die Klägerin darf sich daher nicht Möbel- und Teppich-Discount-Haus AG nennen. Diese zur Zeit unwahre und zu Täuschungen Anlaß gebende Firma steht ihr überhaupt nicht zu, also auch nicht zu «ausschließlichem Gebrauche» im Sinne des Art. 956 Abs. 1 OR. Die Firma der Klägerin genießt den Schutz des Gesetzes deshalb nicht.

Zum gleichen Ergebnis führt die Überlegung, daß jeder, der durch den Gebrauch des Namens der Klägerin beeinträchtigt wird, gemäß Art. 956 Abs. 2 OR auf Unterlassung der weiteren Führung desselben klagen kann. Denn unbefugt ist der Gebrauch einer Firma nicht nur dann, wenn diese sich ungenügend vom Geschäftsnamen eines andern unterscheidet. Jeder Verstoß gegen objektives Recht macht den Gebrauch der Firma unbefugt (BGE 40 II 131). Die Beklagte könnte daher gegen die Klägerin auf Unterlassung klagen, da die Eintragung und Führung des Namens Möbel- und Teppich-Discount-Haus AG sie im Gebrauch der ähnlichen Firma Teppich-Discount AG beeinträchtigt. Sie darf deshalb den Unterlassungsanspruch gegenüber der Klägerin auch einredeweise geltend machen, d. h. sich zur Verteidigung gegenüber der vorliegenden Klage auf die Schutzunfähigkeit der Firma der Klägerin berufen.

Die Klage der Möbel- und Teppich-Discount-Haus AG hält somit firmenrechtlich nicht stand.

Sie läßt sich auch nicht auf Art. 28 oder 29 ZGB stützen, weil die Klägerin sich ihren Namen zu Unrecht zugelegt hat.

Auch begeht die Beklagte nicht unlauteren Wettbewerb. Sie verstößt durch den Gebrauch ihrer Firma nicht gegen Treu und Glauben, denn die Klägerin führt die Firma Möbel- und Teppich-Discount-Haus AG zu Unrecht. Da die Klägerin kein Geschäft betreibt, insbesondere nicht mit Möbeln und Teppichen handelt, kann übrigens kaum gesagt werden, der Gebrauch der Firma der Beklagten schädige oder gefährde sie im Sinne des Art. 2 Abs. 1 UWG in wirtschaftlichen Interessen. Diese Frage mag aber offen bleiben.

UWG Art. 13 lit. g

Begriff des fortgesetzten Delikts; Antrags- und Verjährungsfrist beginnen erst mit der letzten Handlung.

Die Antragsfrist beginnt nicht schon zu laufen, wenn der Verletzte eine bestimmte Person ernsthaft verdächtigen muß, sondern erst, wenn der Verletzte über derartig schwerwiegende Anhaltspunkte für die Schuld verfügt, daß er in guten Treuen Anzeige erstatten kann, ohne sich gegebenenfalls selbst einer Verfolgung wegen falscher Anschuldigung oder Ehrverletzung auszusetzen.

Le délit successif consiste dans la répétition d'actes délictueux identiques ou analogues, lésant le même genre d'intérêts protégés par le droit et procédant d'une décision unique portant dès le début sur la pluralité des actes. La prescription court pour l'ensemble du délit successif du dernier acte délictueux.

Le délai de plainte de l'art. 29 CP ne court que lorsque le lésé possède des indices de culpabilité si importants qu'ils emportent sa conviction et lui permettent de porter plainte sans s'exposer lui-même à une condamnation, pour diffamation par exemple.

Sem. Jud. 1967, 545ss., arrêt de la Cour de Cassation du Canton de Genève, du 24 mai 1967, dans la cause Aries c/ Ministère Public du Canton de Genève.

Extrait des considérants:

En droit, le recourant fait valoir que les infractions prévues à l'article 13 de la loi sur la concurrence déloyale sont punies de l'emprisonnement ou de l'amende; que le délai normal de prescription de l'action pénale est donc de cinq ans et celui de la prescription absolue de sept ans et demi, aux termes des articles 70 et 72 CP. «Cela étant – affirme-t-il – la plupart des actes susrappelés étaient prescrits lorsque la Cour a rendu sa sentence le 18 janvier 1967, et ils l'étaient même déjà lors du premier jugement du 21 septembre 1966». Il indique que «c'est le cas par exemple» d'une série d'actes – qu'il énumère aux pages 18 et 19 – accomplis du début de l'année 1958 (demande de brevets requise par l'intermédiaire de M. Dériaz), jusqu'au 26 février 1959 (mission d'Albert Sachs auprès de la maison Leclanché S.A. avec remise du «manuel Aries»), etc.

Ainsi, les actes reprochés à Aries, antérieurs de plus de sept ans et demi au 18 janvier 1967, respectivement au 21 septembre 1966 – c'est-à-dire antérieurs au 15 juillet, respectivement au 21 mars 1959 – étant, selon le recourant, «atteints de prescription absolue; c'est dès lors en violation de la loi pénale que la Cour correctionnelle a répondu affirmativement, sans opérer les discriminations nécessaires, à toutes les questions posées dans le cadre des réquisitions III, lettres a) à e)». Il aurait été par conséquent «condamné pour toute une série de faits pour lesquels il ne pouvait plus être poursuivi, ce que la Cour aurait dû relever *ex officio*»: ce pourquoi les deux arrêts contestés devraient être annulés, et le Ministère public «invité à établir de nouvelles réquisitions dans lesquelles seuls les faits non prescrits – s'il y en a – seront retenus».

Toutefois, comme l'a observé le Ministère public, les secrets de fabrication dont il s'agit ici ont été divulgués en Suisse, de 1958 à 1961, par la publication de deux brevets contenant les secrets violés, les 15 mars 1960 et 31 mai 1961, par la remise de ces secrets à Leclanché S.A. de mai 1958 au 30 novembre 1960 d'une part, et à la Condensateurs Fribourg S.A. d'autre part, de novembre 1958 au 10 octobre 1960. Or il s'agit là non pas de délits distincts, mais de ce que la doctrine appelle le délit successif, c'est-à-dire, selon le

Tribunal fédéral, de «la répétition d'actes délictueux identiques ou analogues lésant le même genre d'intérêts protégés par le droit et procédant d'une décision unique portant dès le début sur la pluralité des actes». (Voir ATF 72 IV 165 chif.3 et 184; 78 IV 154; 83 IV 159ss. et, plus récemment encore, 90 IV 132 [Sem.jud.1965 p.67]; cf. en doctrine HAFTER, Lehrbuch 2^e éd. p.346, chif.3; GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, p.85; LOGOZ, Commentaire du CP, Partie générale p.306, ad.I; SCHWANDER, Das schweiz. Strafgesetzbuch, p.120, n^o 328).

En effet, à l'examen des faits successifs et des actes de la procédure, il n'est pas douteux qu'il s'agissait bien d'actes analogues ou identiques lésant le même genre de biens protégés, procédant d'une même décision et tendant au même but de tromperie en vue d'enrichissement par des moyens illicites et réprimés par la loi pénale. Or, d'après l'article 71 al.3 CP, la prescription court, «si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé», c'est-à-dire, d'après les dates relevées dans les divers cas ci-dessus, du 30 novembre 1960 si l'on prend pour dernier acte les démarches auprès de Leclanché S.A., ou du 31 mai 1961 si l'on retient la publication des brevets qui eut lieu alors: de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, le délai absolu de sept ans et demi n'était pas atteint et l'action pénale n'était donc pas prescrite lors de l'arrêt définitif du 18 janvier 1967.

b) Enfin le recourant relève encore que les infractions à la loi sur la concurrence déloyale sont poursuivables sur plainte, que d'après l'article 29 CP le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à partir du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, et qu'«il semble que ce délai n'a pas été respecté...»

Or, comme la Chambre d'accusation, qui s'est déjà prononcée sur cette question, l'a justement relevé dans son ordonnance du 7 février 1966 qui n'a pas été attaquée sur ce point en temps utile, les remarques au sujet d'une éventuelle péremption tenant au non respect du délai de plainte ne sont pas fondées, le délai ne commençant à courir, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, «qu'au moment où le lésé a acquis une véritable certitude non seulement en ce qui concerne la réalisation de l'infraction, mais aussi relativement à l'auteur de celle-ci».

La Cour de cassation fédérale a précisé en effet que la condition posée par l'article 29 CP relativement au délai de trois mois pour porter plainte «n'est pas encore réalisée lorsque l'ayant droit soupçonne une personne déterminée, mais seulement lorsqu'il possède des indices de culpabilité si importants qu'ils emportent sa conviction et lui permettent de porter plainte de bonne foi sans s'exposer lui-même à une condamnation, pour diffamation par exemple» (ATF 74 IV 72, trad. Journ. des Trib. 1948 IV p.135, consid.2). Dans une espèce où les intéressés «avaient pensé dès le début» que telle personne était l'auteur des écrits anonymes dont ils avaient à se plaindre, la Cour de cassation fédérale a décidé que le délai était respecté, alors qu'ils avaient attendu le dépôt du rapport d'expertise requis par eux et qui désignait l'auteur, «car ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont acquis la certitude que leurs soupçons étaient justifiés». Comme l'a précisé plus clairement encore la Cour fédérale dans un arrêt ultérieur, «du moment que l'article 29 CP ne fait point un devoir au plaignant de rechercher l'auteur de l'infraction (ATF 70 IV 150, Journ. des Trib. 1945 IV p.103), il ne suffit pas que le lésé ait la possibilité d'identifier ou, plus simplement, qu'il soupçonne à qui il a affaire. Il faut qu'il acquière une véritable certitude lui permettant d'agir contre l'auteur de l'infraction avec une réelle chance de succès, tout en se mettant lui-même à l'abri d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse ou diffamation», ce qui sera notamment le cas lorsqu'il

arrive à avoir en main certains moyens de preuve. (ATF 76 IV 1, Journ. des Trib. 1950 IV p. 109 consid. 2.)

C'est précisément ce qui s'est passé dans le cas particulier, et le délai légal a donc été respecté. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point aussi. ...

Firmenrecht und HRegV

Auf die Firma der schweizerischen Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens ist zwar grundsätzlich ausländisches Recht anwendbar, doch kann die Zweigniederlassung ins Handelsregister nicht eingetragen werden, wenn die Firma zwingenden Bestimmungen des schweizerischen Rechts betreffend Firmenbildung nicht entspricht.

Voraussetzungen für die ausnahmsweise Bewilligung zur Führung nationaler oder territorialer Bezeichnungen in einer Firma durch das Eidg. Handelsregisteramt; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichtes auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin.

«Eurobel Handels-GmbH, à Munich, succursale de Lausanne» konnte ohne Ermessensmißbrauch des Eidgenössischen Handelsregisteramtes nicht zugelassen werden.

En principe, le droit étranger est applicable à la raison de commerce de la succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est à l'étranger; toutefois, cette succursale ne peut être inscrite au registre du commerce si les prescriptions impératives du droit suisse sur les raisons de commerce ne sont pas respectées.

Conditions requises pour que l'Office fédéral du registre du commerce puisse autoriser exceptionnellement l'emploi dans une raison de commerce d'une désignation nationale ou d'une mention territoriale ou régionale. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss. OJ.

En refusant d'admettre la raison «Eurobel Handels GmbH, à Munich, succursale de Lausanne», l'Office fédéral du registre du commerce n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation.

BGE 93 I 561 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. September 1967 i. S. Eurobel Handels GmbH gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

La Société Anonyme Eurobel Holding à Luxembourg a constitué d'autres sociétés de fabrication et de vente, à savoir: Eurobel Paris s. à r. l., à Paris; Eurobel Amsterdam NV, à Amsterdam; Eurobel Handelsgesellschaft mbH à Munich. Elle a projeté de fonder à Lausanne une société qui adopterait comme raison «Eurobel Lausanne SA». Interpellé, l'Office fédéral du registre du commerce a répondu négativement.

Les intéressés ont créé une succursale et sollicité son inscription sous la raison «Eurobel Handels GmbH, à Munich, succursale de Lausanne». L'Office fédéral du registre du commerce refusa l'inscription. Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit administratif formé contre cette décision.

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 952 CO, qui leur est applicable (RO 90 II 200, consid. 4), les succursales suisses des entreprises dont le siège principal est à l'étranger sont tenues d'avoir la même raison de commerce que l'établissement principal; elles peuvent y apporter une adjonction spéciale qui ne s'adapte qu'à elles seules. Il faut en outre que la raison mentionne le siège de l'établissement principal et celui de la succursale, laquelle doit être désignée expressément avec sa qualité.

Assurément, la raison de la succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal se trouve à l'étranger, est régie en principe par le droit étranger (RO 37 II 374). Mais la succursale suisse ne peut être inscrite au registre du commerce que si elle est conforme aux prescriptions impératives du droit public suisse relatives à la formation des raisons de commerce (BURCKHARDT, *Le droit fédéral suisse*, trad. par Bovet, vol. III, No 1556 II al. 2, p. 986; DE STEIGER/FAVEY, *Les raisons de commerce en droit suisse*, p. 48). Il appartient dès lors à l'entreprise étrangère qui veut installer une succursale en Suisse de se conformer à la législation de ce pays (RO 90 II 201, consid. 4).

2. L'art. 944 al. 2 CO confère au Conseil fédéral le droit de régler par une ordonnance l'emploi des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. Fondé sur cette délégation législative, le Conseil fédéral a édicté les art. 45 et 46 ORC, qui interdisent en principe les désignations nationales, ainsi que les adjonctions territoriales et régionales. L'Office fédéral du registre du commerce a toutefois la faculté d'autoriser exceptionnellement une dérogation à la règle, lorsque des circonstances spéciales le justifient. Il doit consulter au préalable l'organisme compétent du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat.

Savoir si des circonstances spéciales justifient l'emploi de désignations nationales, territoriales ou régionales dans une raison de commerce est une question d'appréciation. Mais l'Office fédéral du registre du commerce ne jouit pas en la matière d'un pouvoir illimité. Il doit fonder sa décision sur des motifs objectifs et appliquer les règles du droit et de l'équité, selon le principe général énoncé à l'art. 4 CC (RO 92 I 294, consid. 2). Quant au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'office. Il se borne à vérifier si la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (art. 104 al. 1 OJ), c'est-à-dire à examiner si l'autorité administrative s'est référée à des critères objectivement déterminants et si elle n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation, ni abusé de ce pouvoir (RO 85 I 134, 86 I 248, 91 I 216, 92 I 294).

3. Contrairement au qualificatif «international», qui n'est pas une désignation nationale ou territoriale (RO 87 I 307), les deux syllabes «Euro», qui indiquent l'Europe, soit une partie du monde, rentrent dans les adjonctions territoriales visées à l'art. 46 ORC (RO 86 I 247s.). L'Office fédéral du registre du commerce ne pouvait dès lors autoriser l'inscription de la raison de commerce «Eurobel» que si des circonstances spéciales justifiaient une dérogation à la règle. Consultés en vertu de l'art. 45 al. 2 ORC, le directeur de l'Union suisse du commerce et de l'industrie ainsi que la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie ont émis un avis négatif. Si la raison «Eurobel» se rapproche davantage d'une désignation de fantaisie que la raison «Eurofiduciaire» dont il est question dans l'arrêt publié au RO 86 I 243ss., elle n'en suggère pas moins que l'entreprise qui s'en sert revêt un caractère officiel ou semi-officiel et exerce son activité dans toute l'Europe. Elle éveille ainsi l'idée d'une coopération économique ou technique sur le plan européen. Cela est d'autant plus vrai que la dernière syllabe «Bel» n'apporte aucune précision sur le genre de l'activité déployée par l'entreprise. Dans son recours, la

société affirme que le groupe dont elle fait partie a pour but de fabriquer et de vendre des eaux minérales. Mais sa raison de commerce ne renferme aucune indication dans ce sens. Qui plus est, le but défini par les statuts de la société mère, qui a son siège à Luxembourg, est beaucoup plus large. Il permet des activités propres à induire le public en erreur sur le caractère officiel ou semi-officiel de l'entreprise.

4. S'agissant d'appliquer les règles du droit suisse sur la formation des raisons de commerce, il est sans importance que la dénomination «Eurobel» ait été admise dans d'autres pays. L'enquête effectuée auprès de plusieurs ambassades de Suisse en Europe centrale et occidentale a du reste confirmé que la pratique diffère notablement, selon les pays, au sujet des désignations territoriales. Quant aux dénominations d'entités établies à Lausanne, qui comprennent le mot «Europe» ou ses deux premières syllabes, l'Office fédéral du registre du commerce déclare que deux raisons seulement sont inscrites, à savoir «Europhone SA», dont l'inscription a été opérée en 1958, soit avant la jurisprudence instaurée par l'arrêt «Eurofiduciaire» qui a été rendu en 1960 (RO 86 I 243ss.), et «Euromart Investments SA», dont l'inscription a été autorisée en 1964 en vertu de circonstances spéciales, conformément à l'art. 45 al. 2 ORC. De toute manière, la recourante ne saurait tirer argument d'inscriptions qui auraient été admises à la suite d'une erreur de fait ou d'une méconnaissance des règles de droit (cf. RO 87 I 309).

L'examen de la cause montre dès lors qu'en refusant l'autorisation requise par «Eurobel», l'Office fédéral du registre du commerce s'est fondé sur des motifs pertinents et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni dépassé les limites que lui assigne la législation en vigueur.

Firmenrecht

Wer ein bestehendes Geschäft übernimmt und die frühere Firma beibehält unter Beifügung eines Hinweises darauf, daß er der Nachfolger ist, kann diese Firma in das Handelsregister eintragen lassen, selbst wenn die frühere Firma nicht eingetragen war.

Celui qui reprend une maison existante et maintient l'ancienne raison de commerce en y apportant une adjonction exprimant qu'il en est le successeur, peut faire inscrire cette raison au registre du commerce, même si elle ne l'était pas auparavant.

BGE 93 I 566 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. November 1967 i. S. Dame Bergholz-Jeanrenaud gegen Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

AO Art. 1 und Art. 2 Abs. 2

Eine «Große Einkaufsaktion» mit Rücknahme einer alten Nähmaschine zum «gegenwärtigen Wert» ist eine ausverkaufsfähnliche Veranstaltung und somit bewilligungspflichtig, obwohl die «Aktion» zeitlich nicht ausdrücklich begrenzt ist und obwohl auch normalerweise beim Kauf einer neuen Nähmaschine eine alte Maschine zum «gegenwärtigen Wert» zurückgenommen wird, weil doch beim Durchschnittsleser die Vorstellung einer besonderen, vorübergehenden Vergünstigung geweckt wird.

Une «grande action d'échanges» avec reprise d'une ancienne machine à coudre «à la valeur actuelle» est une opération analogue à une liquidation et par conséquent sujette à autorisation, bien que «l'action» ne soit pas expressément limitée dans le temps et bien qu'à l'achat d'une nouvelle machine à coudre une ancienne machine soit reprise à sa «valeur actuelle», car le lecteur de l'annonce y verra l'offre momentanée d'un avantage exceptionnel.

BGE 93 IV 108 ff., Sem. Jud. 1968, 289 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 6. Juli 1967 i. S. Ministère public du canton de Neuchâtel gegen Tschiemer.

Extrait des considérants:

Tschiemer, fondé de pouvoir et chef de la publicité de la maison Bernina a préparé à l'intention de tous les agents de Bernina, qui voulaient l'insérer, une annonce qui portait d'abord, en lettres grasses formant un titre très visible: «Grande action d'échanges», puis le texte suivant:

«Nous sommes disposés à reprendre votre ancienne machine à titre de paiement. Veuillez remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous indiquerons alors la valeur actuelle de votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications suivantes: ... En renvoyant ce coupon vous recevrez gratuitement les derniers prospectus de Bernina, en même temps qu'une estimation – gratuite et sans engagement – de votre ancienne machine...»

Le Tribunal de Police du district de Neuchâtel a acquitté Tschiemer. La Cour de Cassation Pénale du Canton de Neuchâtel a rejeté un pourvoi formé par le Ministère public contre ce jugement. Le Tribunal Fédéral admet le pourvoi du procureur général du Canton de Neuchâtel, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.

Considérant en droit:

1. L'art. 20 al. 1 lit. a OL punit des arrêts ou de l'amende celui qui, avec intention, annonce publiquement une vente non autorisée, bien que soumise à ladite ordonnance. L'al. 2 du même article punit cet acte de l'amende lorsque l'auteur a agi par négligence. Selon l'art. 1^{er} al. 1 OL, sont soumises à l'ordonnance les ventes au détail pour lesquelles les acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement. Ces ventes comprennent, outre les liquidations proprement dites, les opérations analogues dites «au rabais», visées par l'art. 2 al. 2 OL et qui n'ont pas pour but exclusif l'écoulement complet de certains stocks déterminés, par exemple les ventes avec rabais extraordinaires, les ventes-réclame, les ventes spéciales, ainsi que toutes autres opérations exécutées sous des désignations analogues.

2. L'insertion mise en cause dans la présente espèce constituait manifestement l'annonce publique d'une vente au détail. Il s'agit, en revanche, de savoir – ce que la Cour cantonale a nié – si elle offrait aux acheteurs des avantages momentanés que le vendeur ne leur aurait pas accordés ordinairement. C'est là une question de droit fédéral, que la cour de céans revoit librement (art. 269 al. 1 PPF). Pour la trancher, on recherchera, non pas quel sens le vendeur a entendu donner à son annonce, mais l'impression d'en-

semble qu'elle éveille chez le lecteur moyen (RO 76 IV 185 consid.4; 82 IV 114; 83 II 462).

a) La cour cantonale a d'abord jugé que si le terme «action» désigne une vente spéciale, en général particulièrement avantageuse et de courte durée, il n'en allait pas ainsi dans la présente espèce. Car, a-t-elle dit, il est de notoriété publique qu'en cas d'achat d'une machine à coudre neuve, l'ancienne peut être reprise à des conditions à déterminer de cas en cas. Elle en a conclu que l'offre ne concernait pas une vente spéciale et de courte durée.

Point n'est besoin d'examiner ce qu'il en est de la «notoriété publique», affirmée par le juge neuchâtelois. Un simple coup d'œil sur l'annonce, avec son titre relativement énorme: «Grande action d'échanges» montre que, pour le lecteur moyen, la marque Bernina ou son vendeur Carrard tout au moins, quel qu'eût été l'usage suivi par les autres, offrait momentanément à tout acheteur d'une machine neuve d'imputer sur le prix normal la valeur attribuée à une vieille machine, reprise en échange. Peu importe que cette offre n'eût pas été expressément limitée par un terme; il suffisait de suggérer clairement que l'acheteur éventuel devait se hâter de saisir l'occasion.

b) La Cour de cassation neuchâteloise a jugé aussi que l'annonce n'offrait aucun avantage exceptionnel, car le texte met en évidence la possibilité d'une reprise en cas d'achat, mais sans éveiller – au contraire – l'impression que cette reprise se fera à des conditions exceptionnelles.

Cette opinion est erronée. Ce que l'annonce met en évidence par son titre même, c'est bien la possibilité d'un échange, mais comme on l'a montré, à titre purement momentané. Il s'agissait donc bien d'une opération exceptionnelle, car le lecteur moyen devait entendre que le vendeur des machines «Bernina» ne l'admettait pas ordinairement (RO 91 IV 163 lit. b).

De plus, la reprise d'une vieille machine et l'imputation de son prix sur celui de la machine neuve constituait un avantage. Car il s'agissait là d'une réduction du prix ordinairement exigé (RO 91 IV 162 lit. a). Il en aurait sans doute été autrement si l'annonce avait éveillé l'impression que la reprise pour la «valeur actuelle» se pratiquait en tout temps. Mais le texte et principalement son titre suggéraient précisément le contraire. Peu importe, dès lors, que l'offre n'ait pas porté sur une estimation particulièrement élevée de l'ancienne machine.

Peu importe, de même et contrairement à ce que semble croire la cour cantonale, que l'annonce n'indique pas, d'une façon précise, le montant de l'avantage et que celui-ci doive au contraire être fixé par le vendeur d'après les indications que le client est invité à fournir sur la machine à reprendre. La reprise «à la valeur actuelle» constitue un avantage certain. Car pour un simple particulier – et c'est à cette catégorie de personnes que s'adresse l'annonce – il est notoirement difficile, voire impossible, sauf par hasard, de revendre une vieille machine à coudre, même à très bas prix. La garantie d'obtenir une reprise constitue donc en tout cas un avantage – et même un avantage fort appréciable – surtout si elle porte n'importe quelle machine, quelles qu'en soient l'ancienneté et la marque.

Il y a donc eu infraction à l'art. 2 al. 2 OL.

3. Comme il l'avait déjà fait dans la procédure cantonale, le recourant conteste aujourd'hui répondre de la publication de l'annonce. Il reconnaît en avoir rédigé le texte et l'avoir mis à la disposition de Carrard. Il allègue que celui-ci seul, agissant d'une façon autonome en sa qualité d'agent de la S. A. Fritz Gegauf, en aurait provoqué la parution.

L'autorité cantonale ne s'est prononcée sur ce point ni en première ni en seconde instance. Il lui incombera de le faire, la cause devant lui être renvoyée pour nouveau jugement, comme il ressort du consid. 2 ci-dessus. Elle examinera en outre, au besoin, si l'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence (art. 20 al. 1 et 2 OL).

KG Art. 4 und Art. 7; Gerichtsstandsvertrag Schweiz|Frankreich

Obwohl das Kartellgesetz keine ausdrückliche Vorschrift enthält, ist es auch auf kartellrechtliche Absprachen im Ausland, die ihre Wirkungen in der Schweiz erzeugen, anwendbar.

Ausländische Beteiligte an einem solchen Kartell können grundsätzlich in der Schweiz belangt werden.

Da es sich jedoch um persönliche Ansprüche im Sinne des Gerichtsstandsvertrages Schweiz|Frankreich handelt und diesem Staatsvertrag Vorrang vor dem innerstaatlichen Recht zukommt, können die französischen Beteiligten nur vor dem französischen Richter belangt werden.

Es trifft keine der anerkannten Ausnahmen von der Garantie des Heimatrichters auf diesen kartellrechtlichen Fall zu.

Bien que la loi sur les cartels ne contienne aucune disposition explicite sur sa portée en matière internationale, elle s'applique également aux entraves à la concurrence commises à l'étranger et qui sortissent leurs effets en Suisse.

L'art. 7 al. 2 litt. b L. Cart. permet d'assigner en Suisse des organisations étrangères dont les accords de cartel produisent en Suisse des résultats illicites selon l'art. 4 L. Cart. quel que soit le lieu où ces accords ont été conclus.

L'art. 1^{er} de la convention franco-suisse de 1869 l'emporte sur cette dernière règle. En effet, une action en cessation d'entraves cartellaires et en dommages-intérêts doit être considérée comme de nature personnelle.

Interprétation de l'art. 1^{er} de la convention franco-suisse de 1869 et dérogations décidées à l'étranger et qui sortissent leurs effets en Suisse.

BGE 93 II 192, Sem. Jud. 1968, 17 ff., Praxis 1967, 483 ff. (Trad. all.), Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. März 1967 i. S. Librairie Hachette SA et consorts gegen Société Coopérative d'achat et de distribution des négociants en tabacs et journaux et consorts.

Die Zeitungsagenturen Naville & Cie. SA in Genf und Schmidt-Agence in Basel schlossen mit zwei andern schweiz. Unternehmen gleicher Art eine Kartellvereinbarung, durch die sie den schweiz. Markt unter sich aufteilen und sich gegenseitig verpflichteten, keine Lieferungen auszuführen, die zur Schaffung neuer Verteilungsorganisationen führen könnten. Eine Anzahl von Genfer Zeitungshändlern, die bisher die Zeitungen und Zeitschriften bei der Firma Naville bezogen hatten, gründeten eine eigene Einkaufsgenossenschaft. Die Pariser Unternehmen Librairie SA und Nouvelles Messageries de la Presse parisienne, die das Alleinvertriebsrecht für franz. Zeitschriften in der Schweiz innehaben, lehnten die Belieferung der Genossenschaft ab unter Hinweis auf eine mit

den vier schweiz. Zeitungsagenturen getroffene Ausschließlichkeitsvereinbarung. Die Genossenschaft und ein weiteres Genfer Unternehmen des Zeitungshandels erhoben gegen Naville, Schmidt, Hachette und die Nouvelles Messageries bei der Cour de Justice in Genf Kartellklage. Sie beantragten 1. Feststellung der Unzulässigkeit der von den Beklagten gegen sie ausgeübten Wettbewerbsbehinderung (Rechtsbegehren 1); 2. Verpflichtung der Beklagten, diese Wettbewerbsbehinderung zu unterlassen (Rechtsbegehren 2); 3. Verpflichtung der Firmen Hachette und Nouvelles Messageries, sie mit franz. Zeitungen und Zeitschriften zu den gleichen Bedingungen wie die andern schweiz. Zeitungsagenturen zu beliefern (Rechtsbegehren 3); 4. Verurteilung der Beklagten zu Schadenersatz- und Genugtuungsleistungen (Rechtsbegehren 4–7). Die Beklagten Hachette und Nouvelles Messageries lehnten es unter Berufung auf den schweiz.-franz. Gerichtsstandsvertrag ab, sich auf die Klage einzulassen. Das Genfer Gericht verwarf diese Unzuständigkeitseinrede. Das Bundesgericht schützte diese Einrede u. a. mit folgenden Erwägungen:

2. Die Berufung auf den Gerichtsstandsvertrag (GStV) wäre unnötig, wenn schon die Bestimmungen des schweiz. Landesrechtes die Zuständigkeit der Genfer Gerichte ausschließen würden.

Die Klägerinnen behaupten eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung; sie stützen ihre Klage auf das KG. Gemäß KG Art. 7 IIa befindet sich der Gerichtsstand am Sitze des Kartells, oder, beim Fehlen eines Sitzes, am Ort, wo die Verwaltung des Kartelles geführt wird, und mangels eines solchen Ortes dort, wo die größte Zahl von Beklagten Wohnsitz hat. Nach KG Art. 7 IIb kann die Klage am Begehungsort angebracht werden, falls kein anderer Gerichtsstand in der Schweiz gegeben ist.

Die Vorinstanz hat in der stillschweigenden Annahme, der Begehungsort befinde sich in der Schweiz, KG Art. 7 IIb angewendet, ohne in tatsächlicher Hinsicht festzustellen, wo die angeblichen Ausschließlichkeitsverträge zwischen den Berufungsklägerinnen und den schweiz. Zeitungsagenturen abgeschlossen wurden und ohne den Begriff des Begehungsortes näher zu umschreiben. Sie ist offenbar der Auffassung, den Erfordernissen von KG Art. 7 IIb sei genügt, sobald die Auswirkungen einer Kartellabrede sich in der Schweiz fühlbar machen.

3. Obwohl das KG keine ausdrückliche Bestimmung über seine Tragweite in internationaler Beziehung enthält, ist es auch auf Wettbewerbsbehinderungen anwendbar, die im Ausland begangen wurden, aber ihre Wirkungen in der Schweiz entfalten.

Schon die Auslegung von KG Art. 7 II führt zwingend zu dieser Lösung. Die Fälle, in denen sich der Sitz des Kartells oder, beim Fehlen eines solchen, der Wohnsitz der Kartellmitglieder in der Schweiz befindet, werden durch KG Art. 7 IIa erschöpfend geregelt. Somit kann KG Art. 7 IIb nur die Fälle im Auge haben, in denen die Beklagten im Ausland domiziliert sind. Die Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf Wettbewerbsbehinderungen zu beschränken, die in der Schweiz beschlossen worden sind, würde die Bestimmung sozusagen jeder praktischen Bedeutung berauben. Unter sie fiel lediglich noch ein Kartell, bei dem keines der Mitglieder Wohnsitz in der Schweiz hat, aber hier die Vereinbarungen getroffen wurden, die auf die Behinderung des Wettbewerbes abzielen. Die Beteiligten könnten sich also der schweiz. Gerichtsbarkeit ohne weiteres dadurch entziehen, daß sie ihre Verpflichtungen im Ausland eingehen würden. Das kann unmöglich der Sinn des Gesetzes sein.

KG Art. 7 IIb erlaubt gegenteils, ausländische Organisationen, deren Kartellabreden Auswirkungen in der Schweiz zeitigen, die gemäß KG Art. 4 unzulässig sind, in der Schweiz einzuklagen, ohne Rücksicht darauf, an welchem Orte diese Abreden getroffen

worden sind. Das gebietet der Zweck der Bestimmung, der dahin geht, die durch das öffentliche Interesse geforderte Wettbewerbsfreiheit zu schützen. Diese Bestimmung soll somit die Wettbewerbsbehinderungen ungeachtet ihres Ursprunges unterdrücken, sobald sie innerhalb des Gebietes der Schweiz das Spiel der freien Konkurrenz unmittelbar beeinflussen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, daß das KG für Vorkehren, die der Durchsetzung eines Kartells auf ausländischen Märkten dienen, eine Sonderbehandlung vorbehält (KG Art. 5 II d).

Im Zivilrecht ist durch die Rechtsprechung der gleiche Grundsatz aufgestellt worden für das Gebiet des Wettbewerbsrechts (UWG 5; BGE 82 II 164, 89 II 426 = Praxis 45 Nr. 111, 53 Nr. 46); für das Patentrecht (PatG Art. 75 Ia) sowie für das Urheberrecht (URG 44) ist diese Regelung im Gesetz vorgesehen.

Es ergibt sich somit, daß die Beklagten, da sie nach der Darstellung der Klägerinnen in ihrer Branche den Wettbewerb auf dem Platze Genf behindert haben, aufgrund des KG der Genfer Gerichtsbarkeit unterworfen sind.

4. Die Beklagten berufen sich jedoch auf Art. 1 GStV, der bestimmt:

«In Streitigkeiten zwischen Schweizern und Franzosen, oder zwischen Franzosen und Schweizern, über bewegliche Sachen und persönliche Ansprüche, mögen sie aus dem bürgerlichen oder dem Handelsverkehr entsprungen sein, ist der Kläger verpflichtet, seine Klage bei dem natürlichen Richter des Beklagten anhängig zu machen.»

Daß dem GStV der Vorrang vor den Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zukommt, steht außer Zweifel (vgl. Botsch. zum KG, BBl 1961 II S. 567). Im vorliegenden Fall handelt es sich sodann um einen Rechtsstreit zwischen Schweizern mit Wohnsitz in der Schweiz und Franzosen mit Wohnsitz in Frankreich. Für die letzteren ist der franz. Richter der natürliche. Endlich können sich die franz. Beklagten, obwohl sie juristische Personen sind, ebenfalls auf den GStV berufen (BGE 41 I 209; 48 I 90, 80 III 157 = Pr 11 Nr. 79, 44 Nr. 54; BGE 90 II 114 E. 2). Art. 1 GStV ist daher anwendbar, sofern der im vorliegenden Verfahren geltend gemachte Anspruch eine Streitigkeit über bewegliche Sachen und persönliche Ansprüche i. S. dieser Vorschrift darstellt.

5. Gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes enthält Art. 1 GStV eine Gerichtsstandsvorschrift von ganz allgemeiner Tragweite in dem Sinn, daß sie auf alle Ansprüche Anwendung findet, die als «bewegliche und persönliche» angesehen werden müssen (BGE 29 I 304, 21 S. 711, 80 II 392). Dieser Regel sind nur Klagen entzogen, die nicht unter die erwähnte Kategorie fallen, so diejenigen aus dem Gebiete des Familienrechts (BGE 77 II 120 = Pr 40 Nr. 126), des Erbrechts, wie die Klage auf Ausrichtung eines Vermächnisses (BGE 58 I 111 = Pr 21 Nr. 119); ferner Klagen, für die zwingende Gründe der Prozeßökonomie den Entzug des natürlichen Gerichtsstandes rechtfertigen, wie dies auf die speziellen Klagen des Betreibungsrechts zutrifft: Aberkennungsklage und betreibungsrechtliche Rückforderungsklage (SchKG 83, 86), wo die Besonderheiten des schweiz. Rechtes eine Umkehrung der Parteilollen im Prozeß zur Folge haben (BGE 87 II 125, 90 II 114 E. 2); endlich die Widerklage, sofern sie mit der Hauptklage konnex ist (BGE 47 I 182 = Pr 10 Nr. 99). Diese Auslegung steht im Gegensatz zu einer andern, einschränkenden, die in allen vom GStV nicht ausdrücklich geregelten Fragen dem Landesrecht den Vorrang einräumen will (BARTIN, Principes de droit international privé, Paris 1930 I § 359). Im vorliegenden Falle können daher die Beklagten Hachette und Nouvelles Messageries sich auf ihren natürlichen Richter, d. h. auf den franz. Richter berufen, sofern die Streitigkeit einen beweglichen und persönlichen Anspruch betrifft.

6. Das KG umfaßt zwei Kategorien von Vorschriften, von denen die eine dem Zivil-

recht (II. Titel), die andere dem Verwaltungsrecht (III. Titel) angehört. Die letzteren sind im vorliegenden Fall nicht anwendbar und können daher für die Qualifikation der streitigen Ansprüche nicht herangezogen werden. Daß die Bestimmungen des II. Titels zivilrechtlicher Natur sind, läßt sich nicht bezweifeln. Der Gesetzgeber hat sie selber ausdrücklich als solche bezeichnet («Zivil- und prozeßrechtliche Bestimmungen»). Die hauptsächlichsten von ihnen waren übrigens schon vor dem Inkrafttreten des KG von der Rechtsprechung aus ZGB 28 (Schutz gegen widerrechtliche Verletzungen in den persönlichen Verhältnissen) abgeleitet worden. Schließlich steht auch die Rechtslehre eindeutig auf dem Boden, daß das durch KG Art. 4 ff. geschützte Recht auf freien Wettbewerb zivilrechtlicher Natur ist (DESCHENAUX, L'esprit de la loi fédérale sur les cartels, in *Mélanges Carry*, 1964, S. 214 ff.; MERZ, *ZbJV* 1967, S. 19 ff.). Demgegenüber kann nicht etwa eingewendet werden, der Gesetzgeber habe beim Schutz der Wettbewerbsfreiheit das öffentliche Interesse im Auge gehabt. Das trifft letzten Endes auf jeden durch das Zivilrecht gewährten Schutz in gleicher Weise zu.

7. Ebensowenig läßt sich die Anwendbarkeit des GStV mit der Begründung verneinen, daß es der franz. Richter offenkundig ablehnen würde, die von den Klägerinnen behauptete Wettbewerbsbehinderung aufgrund des schweiz. Gesetzes zu beurteilen.

Das KG will zwar die öffentlichen und privaten schweiz. Interessen schützen; seine Anwendbarkeit ist hinsichtlich seines Gegenstandes auf das Gebiet der Schweiz beschränkt. Es ist daher möglich, daß der franz. Richter die vorliegende Klage nicht nach den gleichen Grundsätzen beurteilt, die der schweiz. Richter anwenden würde, ja sogar, daß sein Entscheid zu einer Lücke in der Anwendung des KG führt, soweit Wettbewerbsbehinderungen in Frage stehen, die von in Frankreich domizilierten Franzosen ausgehen. Daraus darf aber nicht gefolgert werden, daß der GStV auf den vorliegenden Fall nicht Anwendung finde. Weder sein Wortlaut noch sein Sinn berechtigen zu einer solchen Schlußfolgerung. Es kann vorkommen, daß der natürliche Richter des Beklagten diesen aus Gründen schützt, die der Richter am Gerichtsstand des Klägers nicht berücksichtigen würde. Das ist ein unvermeidliche Folge der durch Art. 1 GStV geschaffenen Garantie. Sofern sich daraus für den einen Vertragsstaat schwerwiegende Unzukömmlichkeiten ergeben, steht es ihm frei, eine Änderung des GStV hinsichtlich des in Frage stehenden Punktes anzustreben. Dagegen ist es keinesfalls Sache des Richters, auf dem Wege der Auslegung des GStV einzuschreiten.

Würde der schweiz. Richter aus dem angegebenen Grunde seine Zuständigkeit behaupten, so würde er damit zudem der Entscheidung vorgreifen, die der franz. Richter aufgrund der ihm durch den GStV eingeräumten ausschließlichen Zuständigkeit möglicherweise zu treffen hätte. Das darf nicht sein. Der GStV gibt ihm dazu keinerlei Befugnis.

8. Art. 1 GStV bezieht sich auf Streitigkeiten, die sowohl bewegliche Sachen als auch persönliche Ansprüche betreffen. Nach der Systematik des GStV bildet die Streitigkeit über eine bewegliche Sache das Gegenstück zu derjenigen über eine unbewegliche Sache, und der dingliche Anspruch das Gegenstück zum persönlichen Anspruch (ROGGIN, *Confit des lois suisses*, 1891, S. 691; E. CURTI, *Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich*, Diss. Zürich 1879, S. 21; PILLET, *Les conventions internationales relatives à la compétence judiciaire*, 1913, S. 75). Dergestalt in ihrer üblichen technischen Bedeutung verstanden, bezeichnet die persönliche Klage jede Klage, die «auf die Erfüllung einer vermögensrechtlichen oder nicht vermögensrechtlichen, gesetzlichen oder vertraglichen Schuldverpflichtung» gerichtet ist (NIBOYET, *Traité de droit international privé français*, 1949, Bd. VI, S. 482).

Im Lichte dieser Begriffsbeschreibung betreffen die Klagebegehren 3–7 unbestreitbar persönliche Ansprüche. Sie zielen darauf ab, bestimmte Leistungen der Beklagten zu erwirken, nämlich die Belieferung der Klägerinnen mit Zeitungen und Zeitschriften, deren Verteilung in der Schweiz die Berufungsklägerinnen besorgen, oder die Bezahlung von Schadenersatz.

Die Klagebegehren 1 und 2 bezwecken, die Rechtswidrigkeit der behaupteten Behinderung feststellen und den Beklagten die Weiterführung derselben verbieten zu lassen. Das in eine negative Form gekleidete Klagebegehren 2 deckt sich in Wirklichkeit mit dem Klagebegehren 3 (... Die Beklagten seien zu verhalten, die Klägerinnen ... zu beliefern). Es betrifft also zweifellos einen persönlichen Anspruch. Gleich verhält es sich mit Klagebegehren 1, sofern man ihm überhaupt eine selbständige Bedeutung zubilligen und es darum als zulässig betrachten will.

9. Die Vorinstanz hat jedoch entschieden, selbst wenn der GSTv grundsätzlich zur Anwendung käme, wäre wegen der Konnexität der Klagen eine Abweichung gerechtfertigt; die streitigen Abreden bildeten eine Einheit, so daß die Frage, ob sie zulässig oder unzulässig seien, nur durch einen einzigen, den Fall in seiner Gesamtheit erfassenden Entscheid beantwortet werden könne; die von den franz. Beklagten geforderte Aufspaltung würde einen nur die schweiz. Beklagten betreffenden Entscheid illusorisch und unwirksam machen.

Der franz. Kassationshof hat in einem Urteil vom 29. November 1948 (NIBOYET, op. cit. S. 485; FLATTET, JdT 1949 I 125, Journal de droit international, CLUNET, 1964, S. 322) entschieden, daß im Falle mehrerer Beklagter die Regel des Landesrechtes anwendbar sei, weil der GSTv hierüber nichts bestimme; im Falle konnexer Klagen gegen mehrere Beklagte, von denen der eine Franzose, der andere Schweizer sei, bleibe dem Kläger die ihm nach Art. 59 II des Code de procédure civile zustehende Befugnis gewahrt, die Klage am Wohnsitz eines einzigen Beklagten, den er frei auswählen könne, anzubringen. Diese Auslegung hat der franz. Kassationshof in zwei späteren Entscheiden vom 17. Juni 1958 und 3. Januar 1964 bestätigt (s. obige Zitate).

Diese Rechtsprechung des franz. Kassationshofes beruht offensichtlich auf der engen Auffassung über den Anwendungsbereich des GSTv: Da dieser von der gemeinrechtlichen Regelung abweiche, müsse er einschränkend ausgelegt werden. Diese Rechtsprechung geht jedoch von einer Auffassung aus, die, wie oben dargelegt wurde, derjenigen des Bundesgerichtes diametral entgegengesetzt ist: Nach letzterer kommt dem Art. I GSTv eine ganz allgemeine Tragweite zu; da für Regreßklagen, bei denen die Konnexität mit der Hauptklage am engsten ist, kein Entzug des natürlichen Gerichtsstandes eintritt, muß in den übrigen Fällen von Konnexität um so eher dem vom GSTv gemachten Vorbehalt zugunsten des natürlichen Richters der Vorrang zukommen (PILLET op. cit. S. 87; GULDENER, Das internationale und interkant. Zivilprozeßrecht der Schweiz, S. 126). Das Bundesgericht hat es denn auch bei der Anwendung von BV 59 (wonach der aufrechtstehende Schuldner für persönliche Ansprachen vor dem Richter seines Wohnortes gesucht werden muß) im interkant. Verhältnis stets abgelehnt, in den Fällen von Solidarität, Streitgenossenschaft oder unerlaubter Handlung (Begehungsort) vom erwähnten Grundsatz abzuweichen. Es hat nur in seltenen Fällen eine Ausnahme zugelassen, so für die Widerklage, für die adhäsionsweise Geltendmachung von Zivilansprüchen im Strafprozeß, und für Klagen am Gerichtsstand des Geschäftssitzes oder der Zweigniederlassung (BGE 90 I 108 = Pr 54 Nr. 5 und Zitate).

10. Im Falle der Streitgenossenschaft von Beklagten hat das Bundesgericht allerdings eine Ausnahme von der Regel von BV 59 gemacht, wenn die Beklagten notwendige

Streitgenossen sind, d. h. wenn die gegen sie erhobenen Ansprüche identisch sind und die Vollziehung des Urteils notwendigerweise die Verurteilung aller voraussetzt (BGE 51 I 47 = Pr 14 Nr. 79, Klage auf Verurteilung von Gesamteigentümern eines Grundstücks zur Übertragung des Eigentums). Diesem Fall hat es denjenigen gleichgesetzt, wo mangels einer alle Beteiligten erfassenden Instanz eine entscheidende Beweismaßnahme nicht getroffen werden könnte (BGE 90 I 109 = Pr 54 Nr. 5). Bloße prozessuale Unzukömmlichkeiten oder die Gefahr, daß es zu einander widersprechenden Urteilen kommen könnte, rechtfertigen dagegen keine Abweichung von der Gerichtsstandsgarantie, die BV 59 dem Bürger gewährt.

Für die oben genannten Fälle ließe sich, mit den gleichen Vorbehalten, zweifellos eine Abweichung von dem nach Art. 1 GStV gegebenen Gerichtsstand rechtfertigen; denn die Garantie des natürlichen Richters soll nicht eine gerichtliche Entscheidung überhaupt verunmöglichen (GULDENER a.a.O.).

11. a) Die Klägerinnen behaupten, Naville und Schmidt hätten mit andern schweiz. Verteilern eine Kartellabrede getroffen, durch die sie die schweiz. Kundschaft unter sich aufgeteilt hätten. Selbst wenn man annimmt, daß die Klagebegehren 1 und 2 gegen diese Abrede gerichtet sein könnten, ist nicht einzusehen, wieso für ein Verbot, diese Abrede den Klägerinnen gegenüber in die Tat umzusetzen, eine Einbeziehung der franz. Beklagten in das Verfahren unerlässlich sein sollte. Die Aufhebung der Abrede würde lediglich den Klägerinnen gestatten, sich bei irgendeinem dem Kartell angehörenden Auslieferungsagenten zu bedienen. Es ist aber weder erwiesen, noch auch nur behauptet worden, daß die Abrede auf Verlangen der franz. Gesellschaften getroffen worden sei, und es ist auch nicht ersichtlich, welches Interesse diese an ihr haben könnten... Die Vorinstanz gibt übrigens im angefochtenen Entscheid zu, daß ein gerichtliches Verbot, die Kartellabrede durchzuführen, die zwischen den schweiz. Verteilern und den franz. Agenturen getroffenen Vereinbarungen unberührt ließe. Gerade auf diese Vereinbarungen haben es die Klägerinnen aber abgesehen, führen sie doch in ihrer im kant. Verfahren eingereichten Rechtsschrift aus: «Die Société coopérative d'Achat et de distribution des négociants en tabacs et journaux hat ein Interesse daran, direkt durch die Librairie Hachette und die Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne und nicht durch eine andere Verteilungsorganisation, wie Naville oder Schmidt Agence beliefert zu werden, die ihr nicht gleich günstige finanzielle Bedingungen einräumen könnten wie die ausländischen Lieferanten». Es ist daher nicht ersichtlich, daß die Abrede der schweiz. Beklagten betreffend die Aufteilung des Marktes mit dem Vertrag, durch den sie sich die ausschließliche Belieferung seitens der franz. Beklagten gesichert haben, rechtlich verknüpft ist oder sonstwie mit ihm im Zusammenhang steht. Die gegenteilige Annahme der Vorinstanz läßt sich nicht halten.

b) Nur ein Rechtsstreit, der den zwischen den schweiz. und den franz. Beklagten abgeschlossenen Vertrag zum Gegenstand hätte, könnte infolgedessen diese zu notwendigen Streitgenossen machen. In Frage steht eine vertikale Ausschließlichkeitsvereinbarung; deren Vorhandensein darf als von der Vorinstanz stillschweigend festgestellt gelten. Mit Klagebegehren 3 verlangen die Klägerinnen, Hachette und die Nouvelles Messageries seien zu verurteilen, die Genossenschaft ohne Rücksicht auf diese Vereinbarung mit allen Zeitungen und Zeitschriften zu den für die übrigen schweiz. Agenturen geltenden Bedingungen zu beliefern. Es fragt sich somit, ob die Klage auf Unterlassung weiterer Lieferungsverweigerung notwendigerweise gegen beide am vertikalen Ausschließlichkeitskartell beteiligten Parteien gerichtet werden muß oder ob sie auch nur gegen die Partei gerichtet werden kann, welche diese Belieferung unmittelbar verweigert.

Nur im zuerst genannten Fall bestünde Anlaß, von der Anwendung des Art. 1 GStV abzusehen.

Falls diese Klage Erfolg hätte, würde die vertikale Kartellabrede wenn nicht beseitigt, so doch mindestens ins Wanken gebracht oder abgeändert. Die Klage würde sich somit auf einen Vertrag auswirken, an dem die Klägerinnen nicht beteiligt sind. Man könnte daher zu der Annahme neigen, daß die Klägerinnen gegen alle an diesem Vertrag Beteiligten vorgehen müssen und daß dies der Sinn des durch KG Art. 7 II a geschaffenen einheitlichen Gerichtsstandes sei. Aber wenn diese Bestimmung, die im Bereich des Landesrechts BV 59 einschränkt, den Fall der notwendigen Streitgenossenschaft im Auge hätte, wäre sie überflüssig, da ja nach der Rechtsprechung die Verfassungsvorschrift bei notwendiger Streitgenossenschaft ohnehin nicht anwendbar ist. Zudem geht KG Art. 7 weniger weit als die Rechtsprechung, die gegenüber notwendigen Streitgenossen dem Kläger freie Wahl läßt, seine Klage beim Wohnsitzrichter irgendeines der Beklagten anzubringen (BGE 69 I 8 = Pr 32 Nr. 73), während KG Art. 7 dieses Wahlrecht einschränkt.

Dieses aus dem Gesetzeswortlaut gewonnene Argument wird durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtes bestätigt, die noch nie die sämtlichen an einem Ausschließlichkeitsvertrag Beteiligten als notwendige Streitgenossen betrachtet hat. Sie läßt gegen- teils die nur gegen den Lieferanten (den Alleinimporteur, den Fabrikanten- oder Gros- listenverband) gerichtete Klage zu, und zwar selbst dann, wenn dieser Lieferant durch Ausschließlichkeitsverträge gebunden ist (vgl. insbesondere BGE 82 II 292, 86 II 365, 91 II 31 = Pr 45 Nr. 122, 50 Nr. 14, 55 Nr. 22). Mit Recht: Nach KG Art. 4 sind die Lieferungsverweigerung oder Diskriminierung durch ein Kartell unerlaubte Handlungen; als solche verletzen sie ein absolutes Recht, das Recht der Persönlichkeit. Der in diesem Recht Verletzte ist befugt, den Urheber der Verletzung zu belangen, und zwar ohne Rücksicht auf eine von diesem mit einem Dritten getroffene Vereinbarung (Kartell- abrede). Denn eine solche Vereinbarung kann rechtlich den Verletzten nicht betreffen; sie ist eine *res inter alios acta*, die ihm nicht entgegengehalten werden kann, weil er in einem absoluten Rechte verletzt ist. Es genügt daher für den Verletzten, wenn er die Verurteilung des Urhebers der Verletzung erwirkt.

Es ist allerdings möglich, daß dieser allein verurteilte Verletzer seinerseits aufgrund des Vertrages durch den oder die andern Vertragspartner belangt wird, denen das Urteil nicht entgegengehalten werden kann. Das ist jedoch vom Gesichtspunkt des Verletzten aus betrachtet unerheblich. Übrigens steht es dem Urheber der Verletzung frei, den andern Vertragspartnern den Streit zu verkünden. Im vorliegenden Falle ist es nicht ausgeschlossen, daß die Berufungsklägerinnen sich dieser Möglichkeit dadurch begeben, daß sie sich der gemeinsamen Belangung am schweiz. Gerichtsstand entziehen. Diese Besonderheit ändert jedoch an den rechtlichen Grundlagen des Problems nichts und vermag keine Ausnahme zu rechtfertigen. Die Berufungsklägerinnen sind nicht not- wendige Streitgenossen der schweiz. Beklagten, so daß sie befugt sind, sich auf den durch Art. 1 GStV vorgesehenen Gerichtsstand zu berufen.

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(1. Oktober 1967 bis 1. März 1968)

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Mitglieder der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft wurde:

Malta (20. Okt. 1967).

Damit sind 79 (oder, falls man die DDR als Vertragspartner anerkennt, 80) Staaten Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft.

Mit Wirkung auf den 20. Okt. 1967 ist die Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung) auch auf die Bahamas anwendbar (gemäß Art. 16^{bis} Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft).

An der Stockholmer Konferenz über geistiges Eigentum (1967) wurde die Pariser Verbandsübereinkunft revidiert (Art. 4 betr. den Erfinderschein sowie gewisse Artikel betr. die Verwaltung und Struktur der Union).

Aus der Praxis des Auslandes

Deutschland

Zur Auslegung von § 20 GWB

1. Urteil des BGH vom 25. 10. 1966 (WuW/E BGH 823, vgl. Kritik von Rasch in WuW 1968, 16).

Der BGH unterstellt einen Werklieferungsvertrag den Spezialbestimmungen über Patentlizenzen des § 20 GWB, da, wenn eine über den Inhalt von Schutzrechten hinausgehende Beschränkung des Vertragspartners im Geschäftsverkehr zur Diskussion stehe, diese Bestimmung als *lex specialis* den allgemeinen und weniger einschneidenden Vorschriften (Mißbrauchsprinzip) des § 18 GWB über Absatzbindungs-, Ausschließlichkeits- und Koppelungsverträge vorgehe.

2. Entscheid des BGH vom 5. Mai 1967 (GRUR 1967, 670 mit Anmerkungen von Schwartz).

Unter Bezugnahme auf zahlreiches Schrifttum stellt der BGH fest, daß § 20 GWB auch auf Verträge Anwendung findet, die ausländische Lizenzgeber mit deutschen Lizenznehmern über außerdeutsche Patentrechte abschließen, insoweit sich die darin allenfalls enthaltenen Wettbewerbsbeschränkungen im Gebiet der BRD auswirken. Daneben wird auch dann die Anwendbarkeit von § 20 bejaht, wenn der Lizenzgeber zwar nicht über den Inhalt der ausländischen Schutzrechte hinausgeht, sich aber über das Nichtbestehen eines deutschen Parallelrechts hinwegsetzt.

Holland/EWG

Entscheid des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 29. 2. 1962 (Rechtssache 24/67 vgl. dazu Mitt. 1967, 172).

Im Vorlageverfahren des Gerichtshof te 's-Gravenhage lautete die Antwort des EuGH dahin, daß (a) die Patentrechte, die ein EWG-Staat erteilt,

durch Art. 85 und 86 EWGV nicht beeinträchtigt werden, daß (b) die Ausübung dieser Rechte an sich und in Ermangelung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, Beschlüsse oder abgestimmter Verhaltensweisen und in Abwesenheit einer mißbräuchlichen marktbeherrschenden Stellung weder unter Art. 85 Abs. 1 noch unter Art. 86 EWGV fallen, und daß (c) in der Anwendung verschiedener Preise für verschiedene EWG-Staaten im Zusammenhang mit patentgeschützten Produkten nicht notwendigerweise ein Mißbrauch liegen muß.

Buchbesprechungen

Weidlich Hans Adolf, Spengler Albrecht: Patentschutz in der Wettbewerbswirtschaft. (1967, FIW-Schriftenreihe, Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb Heft 44.)

Im nationalen wie im internationalen Raume werden auch neuerdings wieder Erwägungen zur Einschränkung des geltenden Patentschutzsystems angestellt, weil es angeblich mit den Erfordernissen der modernen Wettbewerbswirtschaft nicht vereinbar sei. Um dieses Problem durch ein sachkundiges Gremium diskutieren zu lassen, führte das FIW am 17. Februar 1967 eine Vortragsveranstaltung durch, für die Prof. Weidlich von BASF als Chemiker und Bundesrichter Dr. Spengler als Jurist ein Referat hielten. Diese Referate, flammende Verteidigungsreden für das geltende und namentlich das deutsche Patentrecht, sind im Heft 44 der FIW-Schriftenreihe wiedergegeben. Es enthält ferner Dokumente, die über die Bedeutung des Patentschutzes in der Wettbewerbswirtschaft Aufschluß geben. Die beiden Vorträge, die Diskussionsbeiträge und Dokumente geben in übersichtlicher und komprimierter Form Aufschluß über die Größe der geistigen und finanziellen Anstrengungen wie auch über die Rückschläge und Risiken industrieller Forschung, angesichts derer der Patentschutz als unabdingbares und angemessenes Äquivalent angesehen werden muß.

P. Zühlmann

von Eyben W.E., Heinonen Keijo, Bull Johan Storm, Bergqvist Hans, Tengelin Sten: Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den nordischen Ländern. Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstraße, 1967, XI + 211 S., DM 32.– (GRUR-Abhandlungen Nr. 2, herausgegeben von Prof. Dr. Kurt Bussmann, Dr. Ludwig Heydt, Prof. Dr. Eugen Ulmer und Prof. Dr. F.-K. Beier.

Das zweite Heft dieser Reihe, welche im GRUR bereits veröffentlichte Arbeiten in handlicher Form zugänglich macht, vereinigt eine Reihe von Aufsätzen zum unlauteren Wettbewerb der nordischen Staaten (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), gefolgt vom jeweiligen Gesetz. Den Schluß bildet eine Übersicht über den Stand der nordischen Vereinheitlichungsbestrebungen auf diesem Gebiet, unter übersichtlicher Nebeneinanderstellung der wichtigsten Bestimmungen in den vier Entwürfen.

Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb sind erfahrungsgemäß kurz und begnügen sich meist mit einer Generalklausel und einigen allgemeinen Prinzipien. Mit Leben erfüllt werden sie erst durch die Rechtsprechung, was sich aus der Natur der Sache ergibt. Die Aufsätze dieser Veröffentlichung legen daher viel Gewicht auf die Praxis.

Den Anlaß zu diesen Arbeiten haben die Vereinheitlichungsbestrebungen in den nordischen Ländern ergeben, die denjenigen der EWG parallel gehen. Für den Außenstehenden stellen diese Zusammenfassungen eine wertvolle Übersicht in dieses wegen seiner Sprache sehr schwer zugängliche Gebiet dar. Im Hinblick auf die Rechtsvergleichung wurde eine den EWG-Berichten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München angepaßte Systematik gewählt.

Arbeiten, wie sie in dieser Reihe veröffentlicht werden, sind für den rechtsvergleichend Arbeitenden wie auch den praktisch tätigen Juristen unerläßliche Hilfsmittel. Ob sie allerdings die Rechtsvereinheitlichung zu fördern vermögen, ist unabhängig von ihrem wissenschaftlichen Rang und wird allein von politischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen bestimmt.

Paul Griesinger

Haertel K., Schneider G.: Taschenbuch des Urheberrechts. 2. A. 1967, S. XIV, 414; DM 42,—

Der Außenstehende sieht das Gebiet des Urheberrechts als eine kleine Domäne, auf der sich Spezialisten umtun. Wenn er dann sich selber darin umsehen will, so merkt er zu seinem Erstaunen, wie weit die urheberrechtliche Regelung sich erstreckt und wie viele Gesetze, Verordnungen und multilaterale und bilaterale Staatsverträge ihr zugehören.

Die beiden fachkundigen Autoren haben alle einschlägigen westdeutschen Gesetze, auch das Geschmacksmustergesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, alle Verordnungen, sämtliche mehrseitigen und zweiseitigen internationalen Abkommen, denen die BRB beigetreten ist, die «Rechtsvorschriften im sowjetischen Besatzungsgebiet Deutschlands», die Richtlinien und Geschäftsbedingungen auf dem Gebiet des Urheberrechts zusammengefaßt (Stichtag 1. Jan. 1967). Das sind 61 Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Staatsverträge, Richtlinien und Vereinbarungen.

Das Taschenbuch ist somit ein zuverlässiger Führer durch das Normengewirr des deutschen und internationalen Urheberrechts. Auch der schweizerische Jurist wird es gerne in Reichweite behalten, um kein Gesetz, keine Verordnung und keinen Staatsvertrag zu übersehen und über ihren Inhalt rasch Bescheid zu wissen.

A. Troller

Bär Rolf: Kartellrecht und Internationales Privatrecht. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 369; Verlag Stämpfli & Cie., Bern 1965, 440 S., gebunden Fr. 45.—

Dieses auch in der Sprache anspruchsvolle Werk hat Rolf Bär aus der im Jahrbuch für internationales Recht 1961 veröffentlichten Skizze als Habilitationsschrift zur Erlangung der *venia docendi* an der Universität Bern verfaßt. Es überrascht durch die gewohnte Rahmen sprengenden Fragestellungen und durch verblüffend einfache Schlußfolgerungen. Die bis heute fehlende Gerichtspraxis mußte aber zu solchem Vorgehen geradezu einladen.

Ausgangspunkt bildet das Spannungsverhältnis zwischen den klassischen Anknüpfungsregeln des IPR und dem räumlichen Geltungsanspruch von Kartellgesetzen, worunter Bär alle Normen gegen Wettbewerbsbeschränkungen versteht, mit der Bezeichnung von Entflechtungsverfahren als normalerweise nicht privatrechtlich (S. 264) indirekt

aber das Monopolproblem elegant umschifft. Nach welchen Regeln hat der Richter zwischen Kartellmitgliedern oder im Verhältnis dieses Kartells zu Außenseitern zu entscheiden, wenn die Kartellwirkung ein anderes als sein Land betrifft?

Nach einläßlicher Prüfung gelangt Bär zum Schluß, daß im Bereich des Kartellrechts zur Berücksichtigung forum- oder lex causae-fremden Rechts die üblichen Anknüpfungen des IPR wenig taugten und nur die Sonderanknüpfung am Recht des betroffenen Marktes weiterhelfen könne im Sinne eines modus vivendi nationaler Egoisten. Bestärkt findet der Verfasser sich darin nicht zuletzt durch die weitgehende Identität der Zielsetzungen der Kartellgesetze, wie er sie namentlich für Deutschland, die USA und die Schweiz zu erkennen glaubt, als Sicherung der wirtschaftlichen Freiheit durch eine Verfassung der Privatwirtschaft (S. 283).

Die Kritik von Kurt Reichlin in ZSGV 1964 130f. gegenüber der ersten Skizze des Verfassers schoß wohl etwas über das Ziel hinaus. Aber die aufgezählten Beispiele bisher praktizierter Sonderanknüpfungen (S. 188f.), wie etwa für die Vertragsfähigkeit oder die Form von Grundstücksgeschäften, lassen Zweifel an dieser Einordnung aufkommen und die Identität der Zielsetzungen der Kartellgesetze ist vielleicht etwas stark durch die Optik der neuesten schweizerischen Boykottregelung gesehen. Immerhin dürfte sich die anschauliche Diskrepanz, wie sie sich aus dem schweizerischen (BGE 85 II 489) und dem amerikanischen (1963 CCH Trade Cases § 70, 600 S.D. N.Y. 1962) Entscheid über Boykottmaßnahmen der Uhrenindustrie ergab, nach Erlaß des schweizerischen Kartellgesetzes in dieser extremen Form kaum mehr wiederholen. Der Verwirklichung der Thesen des Verfassers dürften aber auch mannigfache praktische Schwierigkeiten im Wege stehen: Die Feststellung des oder der betroffenen Märkte, des Grades der Marktbeeinflussung, soweit es nicht um per se Tatbestände geht und, nicht zuletzt, des jeweiligen Standes des zur Anwendung gerufenen Rechts aufgrund vielfach schwankender Rechtsprechung.

Die einen reichen Überblick über die einschlägigen Fragen des IPR bietende Arbeit und der Mut des Verfassers gebieten Achtung. Ob ihm von seiten der Gerichte mehr beschieden sein wird, muß die Zukunft zeigen. Nachdem das Bundesgericht in BGE 93 II 192 für die Klage schweizerischer, durch Exklusivbindungen ausgeschlossener, Kioskunternehmen gegen französische Lieferanten aufgrund des französisch-schweizerischen Gerichtsstandsvertrages vom 15. Juni 1869 die französischen Gerichte für zuständig erklärte, da es sich um eine «contestation en matière mobilière et personnelle» handle, haben nun, wenn die Kläger durchhalten, die französischen Gerichte das Wort.

Fritz Kind

Widmer, Max: Die Gewerbefreiheit nach schweizerischem Recht und die Berufsfreiheit nach deutschem Recht, Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 379; Verlag Stämpfli & Cie., Bern 1967, 103 S., broschiert Fr. 16.—

Eine Fülle von Einzelheiten zu den beiden Grundbestimmungen hat der Verfasser zusammengetragen, bleibt indessen den wertenden Vergleich, der von einer rechtsvergleichenden Studie wohl zu erwarten wäre, teilweise schuldig. Interessant sind die Hinweise zur Gewerbefreiheit und Berufsfreiheit juristischer Personen, die im Rahmen der Kartellrechtsdiskussionen bezüglich der wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechte weiterer Vertiefung würdig wären.

Fritz Kind

Personelles

Ehrung

Herrn Prof. Dr. P. J. POINTET ist in Würdigung seiner bedeutenden Verdienste auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes am 24. Oktober 1967 durch die Universität Lyon der Titel eines Ehrendoktors verliehen worden.

Gleicherweise ist Herr Prof. Dr. A. TROLLER in Anerkennung seiner großen wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiete des Immaterialgüterrechtes von der schwedischen Universität Lund am 31. Mai 1967 geehrt worden.

Die Redaktionskommission gratuliert herzlich.

Einweihung der neuen Markendokumentation des Amtes für geistiges Eigentum am 31. Mai 1968 in Bern

Ansprache von Bundesrat L. von Moos

Wenn der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements Sie auch seinerseits zu einer kleinen Zeremonie in den Räumen des Amtes für geistiges Eigentum willkommen heißen darf, so fühlt er sich dazu unter verschiedenen Gesichtspunkten legitimiert. Unser Departement hat sich von der Justiz bis zur Fremdenpolizei, von der Versicherungsaufsicht bis zum Zivilschutz mit den verschiedensten Aufgaben zu befassen, die im allgemeinen schwer schaubar zu machen sind. Es kann naturgemäß selten oder nie Errungenschaften oder Neueinrichtungen vorführen, die man etwa wegen ihrer räumlichen Größe oder technischen Bedeutung oder dank dem ästhetischen Eindruck, den sie vermitteln, als spektakulär bezeichnen könnte. Auch die neue Markendokumentation des Amtes für geistiges Eigentum darf unter diesem Gesichtspunkt sicher nicht als eine eigentliche Sehenswürdigkeit angesprochen werden, wie dies etwa für 10 km neue Autobahn oder für ein modernes Kampfflugzeug der Fall wäre. Wenn wir von Größenordnungen sprechen, mag es zwar nicht unbeachtlich erscheinen, daß in dieser Kartothek zurzeit auf insgesamt 80 Laufmetern Gestellen über 1 Million Karteikarten vereinigt sind. Nicht diese an sich höchst beachtenswerten Zahlen sind es jedoch, die den heutigen Anlaß rechtfertigen, sondern vielmehr die wirtschaftliche Bedeutung, die der Kartothek als zentraler Markendokumentation zukommt, und damit in etwa auch die wirtschaftliche Leistung, die sich dahinter verbirgt.

Seit der Schaffung des ersten schweizerischen Markenschutzgesetzes im Jahre 1879 hat die Marke als Warenkennzeichen einen gewaltigen Aufschwung genommen. Die Marken stellen heute mehr denn je ein wirtschaftliches Potential für ihre Inhaber dar, und ihr Goodwill bestimmt in weitem Maße den Absatz der schweizerischen Produkte im In- und Ausland. Für den an rezeptives Schauen sich gewöhnenden Menschen unserer

Tage bedarf es keiner langen Hinweise. Die Marken begegnen ihm in stets zunehmender Anzahl auf Schritt und Tritt. In vielen Fällen sind sie für ihn zum einzigen Mittel geworden, aus der Fülle des Angebots gleichartiger Erzeugnisse das von ihm bevorzugte herauszufinden. Aber nicht nur für den Konsumenten, zu denen wir alle uns zählen, sondern vor allem auch für die Fabrikanten und Handeltreibenden ist der außerordentlich starke Zuwachs an Marken ein Problem geworden. Ihnen bereitete es immer mehr Schwierigkeiten, aus dem Bereich der Phantasie neue Zeichen zu schöpfen, die sich von älteren, bereits registrierten Marken abheben und sie nicht verletzen. Eine zentrale Dokumentation, die imstande ist, den Markensuchenden in umfassender Weise Auskunft zu geben über ältere Marken, die ihrem neugeschaffenen Zeichen entgegenstehen könnten, drängt sich daher geradezu auf. Wohl führt das Amt für geistiges Eigentum seit 1924 eine solche Kartothek. Ihr allzu einfacher Aufbau mochte den damaligen Anforderungen an methodische Markennachforschungen genügen; er ließ aber schon seit Jahren nur noch einen geringen Teil der möglichen Kollisionsfälle wirklich erfassen. Damit war aber den Bedürfnissen der Markenmelder schlecht gedient. So ist es namentlich das Verdienst der Schweizergruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, ein reges Interesse der schweizerischen Wirtschaft an einer besseren Dokumentation aufgezeigt und den Impuls für eine gänzliche Reorganisation des Markenforschungsdienstes des Amtes für geistiges Eigentum gegeben zu haben. Die dabei sich ergebenden kostspieligen und zeitraubenden Arbeiten waren keineswegs einfach. Es mußten die Vorzüge und Nachteile der im In- und Ausland bestehenden Nachforschungskartotheken einschließlich elektronischer Systeme im einzelnen und eingehend untersucht werden. Es mußte eine auf schweizerische Verhältnisse zugeschnittene Lösung gesucht und gefunden werden, die geeignet sein würde, sowohl den Interessen der Markenmelder als auch den arbeitstechnischen Ansprüchen des Amtes selbst zu dienen.

Die Kartothek, die aus diesen Überlegungen und Anstrengungen hervorgegangen ist, darf als ein gut abgewogenes, als ein auf lange Sicht leistungsstarkes Nachforschungsinstrument betrachtet werden. Sie darf als eine Errungenschaft des Amtes bezeichnet werden, an deren Zustandekommen den sachkundigen zuständigen Mitarbeitern, den Herren Heinrich Arbogast und Alex Blaser, ein besonderes Verdienst zufällt. Ich darf darauf hinweisen, daß die Kartothek bereits auch seitens ausländischer Stellen Anerkennung gefunden hat.

Damit verbleibt mir, allen jenen leitenden und mitarbeitenden Kräften des Amtes gebührend zu danken, die am Aufbau der Markendokumenta-

tion mitgewirkt haben. Dem Amt für geistiges Eigentum gratuliere ich zu dieser Neuerung. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß sie die Erwartungen der am Markenschutz interessierten Kreise erfüllen und damit auch der Wirtschaft des Landes den erwarteten Dienst leisten wird.

Wesen und Bedeutung der Markennachforschung*

Lic. iur. P. Braendli

Herr Bundesrat,
sehr verehrte Damen und Herren,

Die Markendokumentation, die wir heute aus der Taufe heben können, ist – wie ihr Name sagt – eine systematische Sammlung von Fabrik- und Handelsmarken. In mehreren Karteien speichert sie alle bei unserem Amt hinterlegten schweizerischen Marken sowie die beim Internationalen Büro zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Genf mit Wirkung für unser Land registrierten internationalen Marken. Was die technischen Gesichtspunkte anbelangt, nach denen die Marken systematisch klassiert sind, begnüge ich mich an dieser Stelle mit dem Hinweis, daß die Dokumentation – mit Ausnahme gewisser Spezialkarteien – auf dem Prinzip von Markenähnlichkeiten aufgebaut ist. Die Grundsätze, die von der schweizerischen Rechtsprechung in bezug auf die Verwechselbarkeit von Marken entwickelt worden sind, haben dabei besondere Berücksichtigung gefunden. Die Einordnung der Wortmarken erfolgt daher im wesentlichen nach ihrem Wortklang und dem Schriftbild, die den Gesamteindruck einer Marke maßgebend beeinflussen, diejenige der Bildmarken nach den wiedergegebenen Bildmotiven. Auf diese Weise ermöglicht die Dokumentation in erster Linie, methodisch und gezielt hinterlegte Marken ausfindig zu machen, mit denen ein Zeichen, das dem Amt unterbreitet wird, verwechselt werden könnte.

Was ist der Zweck solcher Nachforschungen?

Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Frage ist die wohl jeder markenrechtlichen Gesetzgebung eigene Grundregel, daß sich eine neue Marke von bereits für Waren gleicher Natur hinterlegten Marken zu unterscheiden hat, und zwar so, daß eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Im Unterschied zu gewissen ausländischen Gesetzgebungen erhebt das schweizerische Markenschutzgesetz solche Verwechslungstatbestände

* Kurzreferat des Chefs der Markenabteilung anlässlich der Einweihung der neuen Markendokumentation des Amtes für geistiges Eigentum, Bern, den 31. Mai 1968.

nicht schon zum Gegenstand des Registrierungsverfahrens. Zwar kann – oder besser gesagt – muß das Amt Marken zurückweisen, deren Gebrauch dem Allgemeininteresse zuwiderlaufen würde, insbesondere also sittenwidrige, täuschende Marken, gemeinfreie Zeichen u. a. Fragen, die sich auf bloße Markenkollisionen beziehen, sind jedoch der Entscheidungsbefugnis des Amtes entzogen. Die Folge ist, daß der Hinterleger einer Marke im Verfahren vor dem Amt die Eintragung auch dann durchsetzen kann, wenn die Marke Drittrechte beeinträchtigt. Der Hinterleger faßt diesen Entschluß – wie das Gesetz ausdrücklich sagt – auf seine eigene Verantwortung, und nur der Zivil- oder Strafrichter wird ihm im Verletzungsstreit verbindlich sagen können, ob er gut beraten war, sich zu weit in fremde Markengefilde vorgewagt zu haben.

Diese Situation zeigt, daß methodische Nachforschungen nach hinterlegten Marken nicht zur eigentlichen Prüf- und Registriertätigkeit des Amtes gerechnet werden können. Die Markendokumentation ist denn auch nicht oder nur zum geringen Teil auf diese spezifischen Verwaltungsaufgaben ausgerichtet. Sie stellt vielmehr ein Instrument dar, das dazu bestimmt ist, allen am Markenschutz in der Schweiz interessierten privaten und öffentlichen Betrieben einen möglichst umfassenden Aufschluß über bestehende Markenlagen zu geben.

Einer solchen Dokumentation bedürfen vornehmlich die Markenbewerber. Das System des geltenden Markenschutzgesetzes, das wie erwähnt von einer administrativen Kollisionsprüfung absieht, zwingt sie, vor der Hinterlegung der Marke oder zumindest vor der Eintragung abzuklären, ob das Zeichen, das sie als Rufnamen ihrer Produkte den Konsumenten vorsetzen wollen, vor den Marken der Konkurrenz standhält. Nur eine frühzeitige und sorgfältige Feststellung vorbestehender Rechte wird sie dabei vor unliebsamen finanziellen Tiefschlägen bewahren und ihnen den Verdruß langwieriger Auseinandersetzungen ersparen. Um die Jahrhundertwende, als der gesamte schweizerische Markenbestand erst etwa die Zahl von 15 000 erreicht hatte, mochte eine solche Abklärung noch nicht auf allzu große Schwierigkeiten stoßen. Heute, da diese Zahl auf rund 270 000 eingetragene Marken angestiegen ist, ist der Markenbewerber auf eine methodisch angelegte Markendokumentation geradezu angewiesen, die in der Lage ist, ihn über hinterlegte Marken zu orientieren, welche in den weitesten Ähnlichkeitsbereich seines in Aussicht genommenen Zeichens fallen könnten. Der Markenbewerber muß sich jedoch bewußt sein, daß der Nachforschungsbericht, den ihm das Amt erstatten kann, kein Entscheid ist, der ihm den selbst zu fassenden Entschluß über die Eintragung und den Gebrauch der Marke abnehmen würde. Diesem Bericht

kommt eher die Bedeutung eines unparteilichen Gutachtens zu, dessen Schlußfolgerungen vom auftraggebenden Markenbewerber beherzigt oder in den Wind geschlagen werden können, selbst wenn sie für ihn ungünstig lauten.

Wichtig scheint mir der Hinweis, daß die Nachforschungen des Amtes stets nur diejenige Markenlage erfassen, die das Markenregister wiedergibt. So werden beispielsweise auch Marken miteinbezogen, die infolge Auflösung des Betriebes oder Todes des Markeninhabers oder wegen längeren Nichtgebrauchs untergegangen sind und im Register nur noch ein Schattendasein führen. Auf der andern Seite vermag die Markendokumentation Marken, die zwar im Geschäftsverkehr gebraucht werden, die indes noch nicht hinterlegt wurden, nicht zu erfassen. Da das geltende Gesetz der ersten Ingebrauchnahme einer Marke und nicht der ersten Hinterlegung rechtsbegründende Wirkung verleiht, kann sich das nachteilig auf die Vollständigkeit der Nachforschungen auswirken; der Markenbewerber ist nämlich so der Gefahr ausgesetzt, daß trotz sorgfältiger Abklärungen ein Erstgebraucher dieser Marke ihm sein vermeintliches Recht streitig machen wird. Sollte das neue Markenschutzgesetz, das zurzeit in Vorbereitung steht, das Prinzip anerkennen, daß die erste Hinterlegung einer Marke dem früheren Drittgebrauch desselben oder eines ähnlichen Zeichens vorgeht, so würde dieser Unsicherheitsfaktor, welcher der Dokumentation anhaftet, zumindest nach einer Übergangszeit beseitigt. Gleichzeitig würde die Aussagekraft methodischer Markennachforschungen entscheidend erhöht.

Die Markendokumentation wird auch den Inhabern eingetragener Marken wertvolle Dienste bei der Verteidigung ihrer Rechte leisten können. Wohl kann jeder Fabrikant, Produzent oder Handeltreibende, der verwechslungsfähige Neueintragungen seiner Marke wirksam bekämpfen will, laufend die Markenveröffentlichungen durchsehen und so frühzeitig allfällige Rechtsverletzungen feststellen. Diese Vorkehren, die vor allem für Kleinbetriebe eine Last bedeuten, sind jedoch zeitraubend und mit Personalaufwand verbunden. Der Markeninhaber wird ihnen aus dem Weg gehen können, wenn er sich sporadisch oder in regelmäßigen Zeitabständen anhand methodischer Nachforschungen über den jeweiligen Stand des Markenregisters dokumentieren läßt. In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß sich die Markendokumentation insbesondere auch demjenigen anbietet, dessen Marke vom Inhaber eines älteren Rechtes mit der Nichtigkeitsklage angefochten wird. Die sehr oft kritisierte Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. etwa BGE 91 II 4, 90 II 43) ermöglicht es nämlich in einem solchen Falle dem Beklagten, die an sich

berechtigte Klage mit Erfolg von sich abzuweisen und als Sieger aus dem Prozeß hervorzugehen, wenn ihm der Nachweis gelingt, daß die klägerische Marke ihrerseits ein älteres Recht verletzt. Sie sehen, daß hier der Markendokumentation des Amtes die eher etwas unrühmliche Rolle zufallen kann, dem Markenusurpator denjenigen Prozeßstoff zu liefern, den er braucht, um ungestraft sein marktverwirrendes Tun fortsetzen zu dürfen. Es ist zu hoffen, daß auch in diesem Punkt die Gesetzesrevision dieser Situation, die vor allem für die Konsumentenseite unerfreulich ist, ein Ende bereiten und eine Handhabe bieten wird, das zunehmende Dickicht nebeneinander bestehender verwechslungsfähiger Marken zu lichten.

Wie ich schon bemerkt habe, ist die Markendokumentation nicht ein spezifischer Teil der dem Amt im Markenwesen zugeteilten Aufgaben. Das will aber nicht heißen, daß sie nicht Wertvolles zur Erfüllung dieses Mandats beiträgt. Im Gegenteil, auch das Amt selbst ist ein Nutznießer dieser Neueinrichtung; denn diese wird ein nützliches Hilfsmittel der Markenprüfung sein. So können methodisch durchgeführte Nachforschungen in weitem Maße zu einer gleichförmigen und gesetzeskonformen Amtspraxis beisteuern. Sie werden es im besonderen ermöglichen, Rückschlüsse auf die allfällige Freizeicheneigenschaft angemeldeter Zeichen zu ziehen, also darauf, ob diese Zeichen ihren ursprünglichen Phantasiecharakter infolge des ungehinderten Mitgebrauchs durch Konkurrenten verloren haben. Wohl muß das Amt diese Wertung auf Grund der im Verkehr herrschenden Auffassung vornehmen. Je häufiger jedoch eine als Sachangabe verdächtige Bezeichnung im Register anzutreffen ist, um so mehr drängt sich die Annahme auf, sie habe denjenigen Verwässerungsgrad erreicht, der zur Vernichtung ihres Markencharakters führt. Die Markendokumentation erleichtert es dem Amt, den treffenden Zeitpunkt zu erfassen, von dem an das ohnehin überfüllte Markenregister von MINI-, MAXI-, MULTI-, POLY-, BIO-Zeichen freigehalten werden kann, und wie alle diese in die Mode geratenen dem geschäftlichen Sprachgebrauch einverlebten Wörter heißen mögen.

Diese Anwendungsmöglichkeiten der neuen Markendokumentation sind keineswegs als abschließend zu betrachten. Es lassen sich viele weitere Beispiele nennen, wo ein virtuelles Nachforschungsinteresse bestehen kann. Ich denke dabei etwa an Unternehmungen, die sich im Hinblick auf Wirtschaftsverhandlungen über das Markenpotential des Vertragspartners informieren wollen, an Firmen, die den Überblick über ihren eigenen Markenbestand, den sie verloren haben, wieder zurückgewinnen möchten, an Marktforschungsinstitute, die eine Markenanalyse durchführen möchten, und selbst an Konsumentenschutzverbände, welche das Publikum über

irgendwelche Markensachverhalte aufklären wollen. Auch in all diesen Fällen wird die Dokumentation im Rahmen der ihr gesetzten Grenzen konkrete Informationen über bestimmte Markenlagen liefern können.

Meine Damen und Herren. Wenn ich versucht habe, Ihnen in großen Zügen die vielgestaltige Zweckbestimmung der Nachforschungskartothek des Amtes aufzuzeigen, so stand es mir fern, auch nur versteckt für diese Neueinrichtung zu werben. Die Tatsache, daß sie ihre Verwirklichung dem zündenden Funken maßgebender schweizerischer Wirtschaftskreise verdankt, also derjenigen, die als ihre wichtigsten Nutznießer zu betrachten sein werden, wirbt für sie selbst! Auch liegt mir daran festzustellen, daß die Dokumentation bereits bestehende ähnliche Kartotheken privater oder öffentlichrechtlicher Organisationen keinesfalls aus dem Wege räumen möchte. Eine friedliche Koexistenz ist ohne weiteres möglich, zumal solche Kartotheken zumeist auf die Sonderinteressen eines einzelnen Unternehmens oder einer Wirtschaftsgruppe abgestimmt oder aber – wie die Dokumentation des Internationalen Büros zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Genf – auf internationale Markensituationen zugeschnitten sind.

Damit hoffe ich, Ihnen einen Einblick in das Wesen der Markendokumentation des Amtes gegeben zu haben, einer Neueinrichtung des schweizerischen Markenwesens, von der wir erwarten, daß sie das Ihrige zur Rechtssicherheit auf diesem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes beiträgt und mithelfen wird, das schon recht dicht gewordene schweizerische Markenfeld nicht zu einem Markendschunzel werden zu lassen.

Aufbau der neuen Markendokumentation des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum und das Nachforschungssystem *

Heinrich Arbogast

Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Gestatten Sie mir, Ihnen in einigen wenigen Zügen darzulegen, wie das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum die Nachforschungen nach hinterlegten Marken bis auf den heutigen Tag durchgeführt hat und welches System inskünftig zur Anwendung gelangen wird.

* Lichtbildervortrag des Chefs des administrativen Dienstes der Markenabteilung, gehalten anlässlich der Einweihung der Dokumentation am 31. Mai 1968.

Seit dem 1. Januar 1924 stand dem Amt für seine Nachforschungen eine einfache Kartei zur Verfügung, in der die Wort- und Bildmarken in 23 Warenklassen unterteilt waren. Bei den Wortmarken erfolgte innerhalb jeder Warenklasse eine streng alphabetische Klassierung. Die Nachforschung wurde in dieser Kartothek unter all jenen Marken durchgeführt, die mit den gleichen beiden ersten Buchstaben begannen wie das dem Amt unterbreitete Zeichen. So konnten wir z. B. für ein unterbreitetes Zeichen BINACA bereits eingetragene, ähnliche Marken wie BINOCA, BIRASA oder BINASAN ohne weiteres feststellen, nicht aber Marken wie RINACA, FINACA, SINACA oder BENACA. Die festgestellten Wortmarken mußten anschließend noch in einer Markensammlung nachgeschlagen werden, um diese in bezug auf Waren, Hinterleger und Hinterlegungsjahr zu überprüfen. Eine größere Anzahl der notierten Marken mußte anlässlich dieser Überprüfung jeweils wieder gestrichen werden. Daß ein solches Nachforschungssystem große Mängel aufwies und für die interessierten Kreise sehr unbefriedigend war, konnten wir selbst zur Genüge immer wieder feststellen.

Die Bildmarken waren innerhalb jeder Warenklasse im wesentlichen in 14 Bildklassen unterteilt. Sie waren in großen Bänden eingeklebt, die dann bei jeder Nachforschung durchgeblättert werden mußten. Da die Unterteilung der Markenbilder nur sehr grob war, was anfänglich sicherlich vollkommen genügte, gestaltete sich eine solche Nachforschung jeweils als sehr zeitraubend. Es ist interessant festzustellen, daß heute nur noch ca. 25 % der eingetragenen Marken Bildmarken sind, währenddem in den Anfängen des Markenschutzes sozusagen nur Bildmarken zur Eintragung gelangten.

Das neue Nachforschungssystem werde ich Ihnen mit Hilfe einiger Diapositive veranschaulichen. Dabei muß ich zum besseren Verständnis vorausschicken, daß die Schweiz dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabrik- und Handelsmarken beigetreten ist, dem bis heute weitere 22 Staaten angehören. Dem neuen Nachforschungssystem liegt daher die internationale Warenklassifikation mit 34 Warenklassen zugrunde. Die in der Schweiz eingetragenen rund 270 000 schweizerischen und internationalen Marken mußten daher von den eingangs erwähnten 23 schweizerischen Klassen auf diese Klassifikation umgeschrieben werden.

(Bild 1) Da Marken für Erzeugnisse gänzlich verschiedener Natur miteinander nicht kollidieren, wurde diese internationale Warenklassifikation in 5 große Warengruppen unterteilt. Die erste Gruppe umfaßt: Die chemischen Produkte; die zweite: Metalle, Maschinen, Apparate, Instru-

mente und Geräte; die dritte: Büromaterialien, Papiere, Kunststoffe, Leder, Möbel, Haushaltartikel; die vierte: Textilien, Sportartikel; die fünfte: Lebensmittel, Getränke. Eine sechste Warengruppe schließlich wurde geschaffen für Marken, die für Erzeugnisse eingetragen sind, welche in mehr als eine dieser Warengruppen fallen. Interessant ist es sicher, auch den approximativen Anteil in Prozenten der eingetragenen Marken nach einzelnen Warengruppen festzuhalten. So entfallen 35 % der eingetragenen Marken in die Warengruppe 1, 17 % in die Warengruppe 2, 5 % in die Warengruppe 3, 10 % in die Warengruppe 4, 15 % in die Warengruppe 5 und schließlich sind 18 % der Marken für Erzeugnisse eingetragen, die in mehr als eine Warengruppe fallen und daher in der Warengruppe 6 erfaßt werden.

Der ganze Nachforschungsstoff gliedert sich auf in:

3 Hauptkarteien, nämlich in
eine alphabetische
eine kombinierte und
eine Bildmarkenkartei.

Ferner stehen uns 3 Hilfskarteien zur Verfügung:

eine numerische Markenkartei
eine Markeninhaberkartei und
eine Gesuchskartei.

In der *alphabetischen Markenkartei* sind die Marken innerhalb jeder Warengruppe streng alphabetisch klassiert. Grundsätzlich wird jede Marke bis zu ihrem vorletzten Vokal zerlegt und unter ihrem Wortlaut und dessen Unterteilungen in die Kartei aufgenommen. So wird z.B. die Marke PURISOL viermal klassiert, nämlich unter PURISOL, URISOL, RISOL und ISOL. Die Nachforschung wird entsprechend der Klassierung durchgeführt, und zwar jeweils unter den ersten drei Anfangsbuchstaben des Zeichens und dessen Unterteilungen.

Die *kombinierte Markenkartei* ist eigentlich eine Kombination der bekannten Standardkarteien nach Vokalfolge und nach Endungen (*Bild 2*). Die erste Unterteilung in dieser Kartei erfolgt nach der Vokal- und Konsonantenfolge der Marken. Jede dieser beiden Gruppen ist unterteilt in Marken, die mit Vokalen und in Marken, die mit Konsonanten beginnen. Hierauf folgt die weitere Unterteilung in die bekannten 6 Warengruppen und schließlich die letzte Aufgliederung in Marken mit einem, zwei, drei, vier und fünf Vokalen. Marken, die sechs oder mehr Vokale aufweisen, werden nur in die alphabetische Kartei aufgenommen, da sie selten sind und in der alphabetischen Kartei ausreichend erfaßt werden können.

Für alle denkbaren Nachforschungsmöglichkeiten wurde ein «Schlüssel» ausgearbeitet, auf dem genau abgelesen werden kann, welche Nachforschungsoperationen im einzelnen Falle durchzuführen sind. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, das Prinzip dieses Schlüssels zu erklären, aber anhand des bereits erwähnten Beispiels PURISOL kann ich Ihnen erklären, welche einzelnen Operationen in diesem Falle durchzuführen wären (*Bild 3*).

Die als entgegenstehend festgestellten schweizerischen und internationalen Marken werden in einem internen Nachforschungsprotokoll festgehalten. Dieses gelangt dann zur *numerischen Markenkartei*. In dieser Kartei sind, in der Reihenfolge der Markennummern und getrennt nach schweizerischen und internationalen Marken, alle in der Schweiz eingetragenen Marken eingeordnet. Für jede Marke besteht eine Karte (*Bild 4*). Alle seit der Eintragung der Marke erfolgten Änderungen sind in dieser Kartei nachgetragen. Die Karten der im Nachforschungsprotokoll notierten Marken werden der Kartei entnommen zur Anfertigung von Photokopien. Diese Photokopien bilden die Grundlage unseres Nachforschungsberichtes. Der Auftraggeber hat somit das vollständige Nachforschungsergebnis vor sich und braucht nicht wie bisher in die in den größeren Schweizer Städten aufliegenden Markensammlungen Einsicht zu nehmen.

Wir verfügen weiter über eine *Bildmarkenkartei*. Die Bildmarken sind hier zuerst unterteilt in 6 Warengruppen. Die weitere Unterteilung erfolgt in Bildkategorien wie Menschen, Tiere, Pflanzen, Naturerscheinungen usw. Die Bildkategorien sind unterteilt in Abteilungen (z. B. die Kategorie «Menschen» in die Abteilungen Männer, Frauen, Kinder, fremde Rassen, Körperteile usw.). Schließlich sind die Abteilungen noch in Bildgruppen unterteilt, z. B. die Bildabteilung «Männer» in die Gruppen «Männer einzeln», «Männer trinkend und essend», «Männer sporttreibend», «Männer mit Waffen und Rüstungen» usw. So finden wir z. B. die Abbildung eines Sportlers in der Kategorie 1 = Menschen, Abteilung 1 = Männer und Gruppe 6 = sporttreibende Männer (= 1.1.6). Für jedes das Gesamtbild der Marke beeinflussende Element in einer Bildmarke wird eine Karte erstellt. Es werden hierfür Randlochkarten verwendet, die eine Klassierung nach 39 Bildkategorien, 19 -abteilungen und 19 -gruppen erlauben (*Bild 5*). Außer der Kerbung der bildlichen Einteilung werden auf diesen Karten auch die Warengruppen und -klassen, die Markennummer und das Hinterlegungsjahr gekerbt. Die Karte enthält einen Ausschnitt der Markenveröffentlichung, aus dem alles zur Entscheidung Notwendige ersichtlich ist.

Für die Bildnachforschung steht ein alphabetisches Verzeichnis aller vorkommenden bildlichen Elemente zur Verfügung. Anhand dieses Verzeichnisses kann der Nachforscher rasch feststellen, wo er die entgegenstehenden bildlichen Elemente findet (z. B. die Abbildung eines Bären unter Bildkategorie 2 = Tiere, Abteilung 1 = Vierfüßler und Gruppe 6 = Bären), so daß hier von einer «gezielten» Nachforschung gesprochen werden kann (*Bild 6*).

Die ebenfalls erwähnte *Markeninhaberkartei* gibt Aufschluß darüber, welche Marken auf den Namen eines bestimmten Inhabers im schweizerischen Markenregister eingetragen sind.

Die *Gesuchskartei* ist etwas gänzlich Neues. Diese Kartei erlaubt inskünftig die Durchführung von Nachforschungen über schwebende Markeneintragungsgesuche, d. h. in dieser Kartei sind die Marken vom Moment ihrer Hinterlegung bis zum Zeitpunkt ihrer Eingliederung in die eigentliche Nachforschungsdokumentation erfaßt. Immer wieder hat es Fälle gegeben, daß kurz hintereinander identische oder sehr ähnliche Marken für gleiche oder ähnliche Erzeugnisse hinterlegt wurden und keiner der beteiligten Hinterleger hatte Kenntnis davon, was oft zu unerfreulichen Folgen führte. Gleichzeitig mit der Anpassung der Vollziehungsverordnung zum Markenschutzgesetz an das neue Nachforschungssystem wurde dieser Mißstand beseitigt. Der Bundesratsbeschluß vom 1. Mai 1968, der diese Teilrevision durchführt, sieht deshalb vor, daß unser Amt auf solche schwebende Markeneintragungsgesuche aufmerksam machen kann. Der Stoff in dieser Gesuchskartei ist begrifflicherweise nicht so detailliert klassiert, wie dies bei der eigentlichen Nachforschungsdokumentation der Fall ist.

Vielleicht werden Sie sich fragen, ob dieses ganze Nachforschungsproblem auf elektronischem Wege nicht einfacher hätte gelöst werden können. Diese Frage hat uns natürlich auch sehr beschäftigt. In einer Computer-Anlage können zweifellos Millionen von Begriffen gespeichert werden. Bei jeder einzelnen Markennachforschung müßte aber jeweils der Schlüssel aufgestellt werden, meterlange Listen der ermittelten Marken würden ausgeworfen und erst dann könnte die eigentliche Nachforschungsarbeit durch den Spezialisten beginnen. Unserem neuen System liegt u. a. der Gedanke zugrunde, daß wir mit den Nachforschungen gerade dort beginnen, wo die Elektronik aufhört. Der Nachforscher geht direkt an die einzusehende Markenfolge und findet dort, im Gegensatz zur Elektronik, alles vollständig vor, was ihm zur Entscheidung dient. Zudem würde bei einem Einsatz der Elektronik für unsere Markennachforschung die bestehende, selbstkostentragende Gebührenordnung von Fr. 50.– pro Nachforschung ganz anders aussehen, wenn man bedenkt, daß allein die War-

tung einer Computer-Anlage in der erforderlichen Größenordnung, ob Tag oder Nacht, pro Minute ca. Fr. 25.– beträgt.

Die jetzige Lösung für die Unterbringung der Wortmarken-Dokumentation ist in enger und intensiver Zusammenarbeit mit der Firma Rud. Furrer Söhne AG, Zürich, entwickelt worden. Es handelt sich um eine Karteianlage in Stafettenform. Sie werden jetzt Gelegenheit haben, unsere neue Nachforschungsdokumentation eingehend zu besichtigen. Alle Sie noch interessierenden Fragen werden wir Ihnen anschließend gerne beantworten.

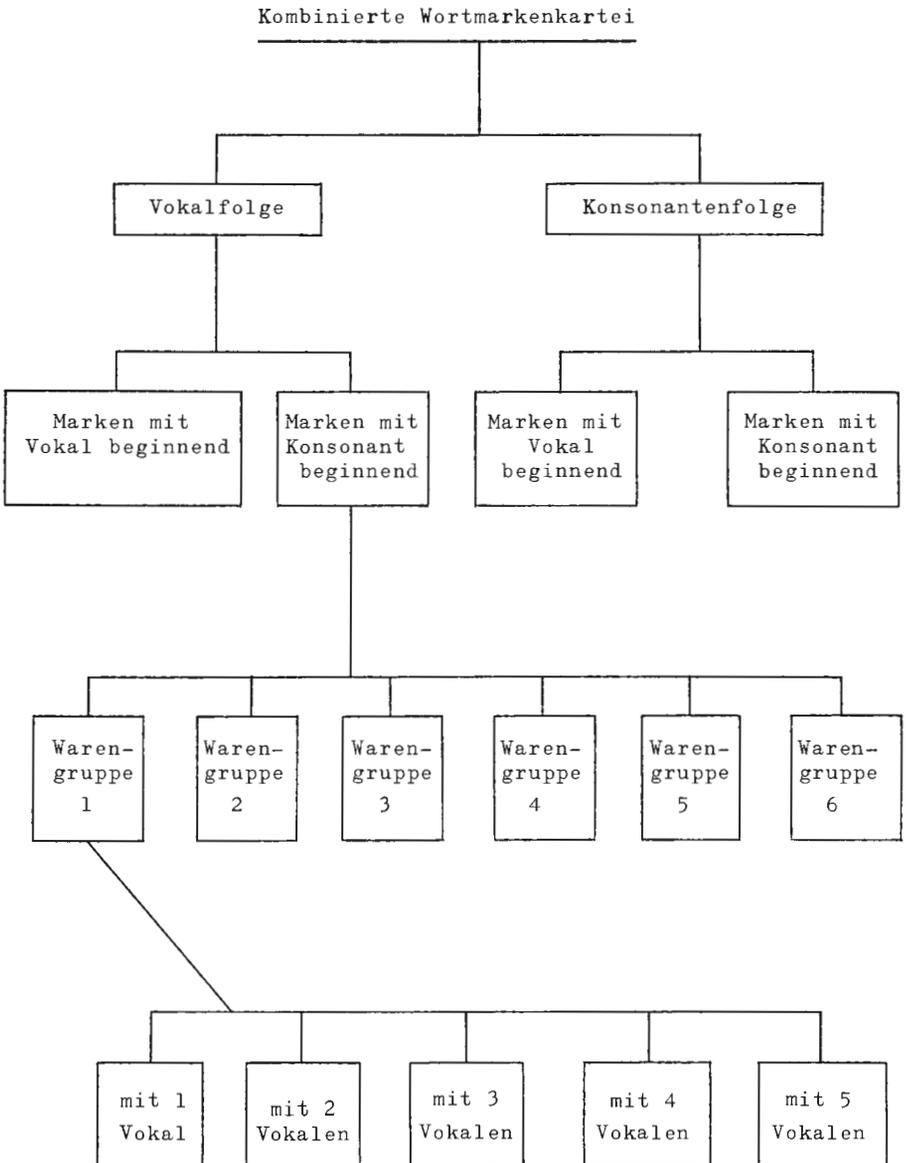
Internationale Klassifikation der Waren

Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren für Fabrik- oder Handelsmarken, vom 15. Juni 1957

1. Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze und synthetische Harze, Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Flüssigkeiten oder Pasten); Düngemittel (natürliche und künstliche); Feuerlöschmittel; Härtemittel und chemische Präparate zum Löten; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke.
2. Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateurs.
3. Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnpfutzmittel.
4. Technische Öle und Fette (keine Speisöle und -fette und keine ätherischen Öle); Schmiermittel; Staubbindemittel; Brennstoffe (einschliesslich Motorentriebstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Wachlichter, Nachtlichter und Dochte.
5. Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Erzeugnisse für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel; und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von Unkraut und schädlichen Tieren.
6. Roho und teilweise bearbeitete unedle Metalle und deren Legierungen; Anker, Ambosse, Glocken, gewalzte und gegossene Bauteile; Schienen und sonstiges Material aus Metall für Schienenwege; Ketten (mit Ausnahme von Treibketten für Fahrzeuge); Kabel und Drähte (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren; Metallrohre; Geldschränke und Kassetten; Stahlgugeln; Hufeisen; Nägel und Schrauben; sonstige Waren aus unedlen Metallen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze.
7. Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); Kupplungen und Treibriemen (ausgenommen für Landfahrzeuge); grosse landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate.
8. Handwerkzeuge und -instrumente; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen.
9. Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische (auch solche für drahtlose Telegraphie und Telefonie), photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Automaten, die durch Einwurf von Münzen oder Jetons betätigt werden; Sprechmaschinen; Registrierkassen, Rechenmaschinen; Feuerlöschgeräte.
10. Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate (einschliesslich künstlicher Gliedmassen, Augen und Zähne).
11. Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Wasserleitungs- und sanitäre Anlagen.
12. Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser.
13. Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerkskörper.
14. Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Gegenstände und plattierte Gegenstände (ausgenommen Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Juwelierwaren, Edelsteine; Uhren und andere Zeitmessinstrumente.
15. Musikinstrumente (mit Ausnahme von Sprechmaschinen und Apparaten für drahtlose Telegraphie und Telefonie).
16. Papier und Papierwaren, Pappe (Karton) und Pappwaren; Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren, Klebstoffe (für Papier- und Schreibwaren); Künstlerbedarfartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke.
17. Guttapercha, Kautschuk, Balata und deren Ersatzstoffe sowie Gegenstände daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Folien, Platten und Stangen aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isiermittel; Asbest, Glimmer und Waren daraus; Schläuche (nicht aus Metall).
18. Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Hüte und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peltschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.
19. Baumaterialien, Natur- und Kunststeine, Zement, Kalk, Mörtel, Gips und Kies; Rohren aus Sandstein oder aus Zement; Strassenbaumaterialien; Asphalt, Pech und Blümen; transportable Häuser; Steinckenläder; Schornsteine.
20. Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind) aus Holz, Kork, Rohr, Birsen-, Weidengeflecht, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschmaum, Zelluloid und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.
21. Kleine Haus- und Küchengeräte sowie tragbare Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Reinigungssperle und Putzzeug; Stahlgarn; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.
22. Seile, Bindfäden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke; Polyesterfüllstoffe (Rosshaar, Kapok, Federn, Seegras usw.); rohe Gespinnstfasern.
23. Garne.
24. Webstoffe; Bett- und Tischdecken; Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.
25. Bekleidungsstücke, einschliesslich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe.
26. Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Druckknöpfe, Haken und Oesen, Nadeln; künstliche Blumen.
27. Teppiche, Strohmatten, Matten, Linoleum und andere Waren, die als Fussbodenbelag dienen; Tapeten (ausgenommen aus Stoff).
28. Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel (mit Ausnahme von Bekleidungsstücken); Christbaumschmuck.
29. Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserverte, getrocknete und gekochte Obst und Gemüse; Gallerten (Galees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Konserven, Pickles.
30. Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreideraparate, Brot, Biskuits, Kuchen, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Pfeffer, Essig, Saucen; Gewürze; Eis.
31. Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Samenreien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel; Malz.
32. Bier, Ale und Porter; Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Srupp und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
33. Weine, Spirituosen und Liköre.
34. Rohtabak und Tabakfabrikate; Raucherartikel; Streichhölzer.

Erzeugnisse, die in mehr als eine Warengruppe fallen.

Bild 2



Schlüssel

Bild 3

für das Zeichen "P U R I S O L"

I. Alphabetische Markenkartei

Beispiele:

Operations-Nr. u. synoptisch. Zeichen		Beispiele:
2	unter den 3 ersten Buchstaben des Wortes und dessen Unterteilungen	<u>P</u> <u>U</u> <u>R</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>L</u> <u>U</u> <u>R</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>L</u> <u>R</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>L</u>
<u>II. Kombinierte Markenkartei</u>		
1. <u>Vokalfolge</u>		
a) <u>Marken mit Vokal beginnend</u>		
34/III <u>o-o-o-</u>	innerhalb der gleichen Endung unter allen Marken mit gleicher Vokalfolge	<u>P</u> <u>U</u> <u>P</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>L</u>
b) <u>Marken mit Konsonant beginnend</u>		
28/III <u>-o-o-o-</u>	innerhalb der gleichen Endung unter allen Marken mit gleicher Vokalfolge	<u>P</u> <u>U</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>L</u>
2. <u>Konsonantenfolge</u>		
29/II <u>-o---o-</u>	innerhalb der gleichen Endung unter allen Marken mit gleichem Anfangskonsonanten + gleichem 1. Vokal	<u>P</u> <u>U</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>L</u>
31/III <u>-x---o-</u>	innerhalb der gleichen Endung unter allen Marken mit gleichem Anfangskonsonanten	<u>P</u> <u>I</u> <u>R</u> <u>U</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>L</u>
31/IV <u>-x---o-</u>	innerhalb der gleichen Endung unter allen Marken mit gleichem Anfangskonsonanten	<u>P</u> <u>U</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>R</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>L</u>

Dieser Schlüssel entspricht dem Programm, das man bei einem Einsatz der Elektronik dem Computer eingeben müsste.

Bild 4

N° 201655. Date de dépôt: 11 décembre 1963, 10 h.
Cederroth-International S.A., rue des Pierres du Niton 17, Genève.
 Fabrication et commerce.

Toutes sortes de rubans adhésifs à support de toile, plastique, papier, chlorure de polyvinyle, polyéthylène, cellulose, acétate, aluminium, fibre de verre.
 (Cl. int. 5, 16, 17)

Saip

Marque N° 201655 (SAIP). - Cederroth International S.A., Genève. - Transmission à **Lunalux, société anonyme holding, 2, boulevard Royal, Luxembourg (Luxembourg)**. - Enregistré le 31 octobre 1967.

SHAB Nr. 2 7 8 vom 2 7. NOV. 1967

201655 (SAIP). - Lunalux, société anonyme holding, Luxembourg (Luxembourg). - Transmission à **Borg Service Holland N.V., Keizersgracht 586, Amsterdam (Pays-Bas)**. - Enregistré le 1^{er} mars 1968.

FOSC No 8 5 du 1 0. AVR 1968

Bild 5

<table border="1"> <tr> <td>Z</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>10</td><td>E</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td> </tr> <tr> <td colspan="5">KATEGORIE</td> <td colspan="5">ABTEILUNG</td> <td colspan="14">GRUPPE</td> </tr> </table>																			Z	1	7	4	2	1	10	E	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	KATEGORIE					ABTEILUNG					GRUPPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Z	1	7	4	2	1	10	E	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
KATEGORIE					ABTEILUNG					GRUPPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>Nr. 132761. Hinterlegungsdatum: 2. März 1950, 16 Uhr. Hans Aeschbach, Länggaßstrasse 40, Bern (Schweiz). — Fabrikmarke.</p> <p>Bitter.</p>  <p>MUTZLI Bitter</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="15">KATEGORIE</td> <td colspan="4">NUMMER</td> </tr> <tr> <td colspan="15">2 1 7 4 2 1</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td colspan="19">ABTEILUNG</td> </tr> <tr> <td colspan="19">10 7 4 2 1</td> </tr> <tr> <td colspan="19">GRUPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="19">1 2 3 4 5</td> </tr> <tr> <td colspan="19">7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="19">11 12 13 14 15</td> </tr> <tr> <td colspan="19">16 17 18 19</td> </tr> <tr> <td colspan="19">WARENGRUPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="19">1 2 3 4 5 6</td> </tr> <tr> <td colspan="19">WARENKLASSE</td> </tr> <tr> <td colspan="19">1 2 3 4 5 5A</td> </tr> <tr> <td colspan="19">5B 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="19">11 12 13 14 15 16</td> </tr> <tr> <td colspan="19">17 18 19 20 21 22</td> </tr> <tr> <td colspan="19">23 24 25 26 27 28</td> </tr> <tr> <td colspan="19">29 30 31 32 33 34</td> </tr> <tr> <td colspan="19">35 A B C D E</td> </tr> <tr> <td colspan="19">0W 10 11 12 13 14 15 16</td> </tr> </table>																			KATEGORIE															NUMMER				2 1 7 4 2 1															1				ABTEILUNG																			10 7 4 2 1																			GRUPPE																			1 2 3 4 5																			7 8 9 10																			11 12 13 14 15																			16 17 18 19																			WARENGRUPPE																			1 2 3 4 5 6																			WARENKLASSE																			1 2 3 4 5 5A																			5B 6 7 8 9 10																			11 12 13 14 15 16																			17 18 19 20 21 22																			23 24 25 26 27 28																			29 30 31 32 33 34																			35 A B C D E																			0W 10 11 12 13 14 15 16																		
KATEGORIE															NUMMER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2 1 7 4 2 1															1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ABTEILUNG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10 7 4 2 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GRUPPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 2 3 4 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7 8 9 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11 12 13 14 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16 17 18 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
WARENGRUPPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 2 3 4 5 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
WARENKLASSE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 2 3 4 5 5A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5B 6 7 8 9 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11 12 13 14 15 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17 18 19 20 21 22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23 24 25 26 27 28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
29 30 31 32 33 34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
35 A B C D E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0W 10 11 12 13 14 15 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="19">WARENKLASSEN</td> </tr> <tr> <td colspan="19">1 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35</td> </tr> </table>																			WARENKLASSEN																			1 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
WARENKLASSEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="19">DIENSTLEISTUNGS-MARKEN</td> </tr> <tr> <td colspan="19">E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="19">EZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="19">WARENGRUPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="19">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="19">A B C D</td> </tr> <tr> <td colspan="19">34 35</td> </tr> </table>																			DIENSTLEISTUNGS-MARKEN																			E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																			EZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																			WARENGRUPPE																			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																			A B C D																			34 35																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIENSTLEISTUNGS-MARKEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
WARENGRUPPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
A B C D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
34 35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Bild 6

Baby (siehe unter - Bébé)		Bänder u. Streifen auch Textil-)	17.13...
Bäche	5. 4. 3	(Bänder können aus den verschieden- sten Materialien hergestellt sein z.B. aus Papier, Textil, Metall, Kunststoff etc.)	
Bachstelzen	2. 2. 3		
Backsteine	6.13. 1		
Backwaren	16. 1. 1		
Badehosen	9. 3. 8	Bänder und Streifen in Wellenform	17.13. 1
Badetücher	9. 3. 1		
Badewannen	8.15. 1	Bänder und Streifen in Zickzackform	17.13. 2
Badekleider	9. 3. 8		
Bagger (nicht fahr- bare)	13. 1. 2	Bänder und Streifen um Globen, Ku- geln und Kreise	17.13.10
Bagger (Raupenfahr- zeuge)	7. 1. 3	Bänder (Wortmarken aus)	17.11. 5
Bahnen (Eisen-)	7. 1. 7	Bänke	9. 4. 2
Bahnen (Kegel-)	9. 6. 3	Bänke (Hobel-)	13. 1. 2
Bahnhofhallen	6. 1.19	Banknoten	14.18. 2
Bahren (Trag-)	7. 1. 5	Banner	14.16.15
Bakterien	2. 5. 4	Bären	2. 1. 6
Balken (Eisen-) (T-Balken)	6.13.19	Bären (Wappen mit..)	14. 2. 6
Balken (Holz)	6.13.19	Bärenköpfe	2. 1. 6
Balkone	6.10.19	Bärentatzen	2. 1.15
Bälle	9. 6. 1	Barometer	10. 4. 2
Ballen (Stoff- u. Tuch-)	9. 3. 2	Barren (Metall-)	13.19.19
Ballen (Verpackung)	9. 9.12	Barren (Turngeräte)	9. 5.19
Ballone (Luftballone als Spielzeug siehe - 9.6.19)	7. 3. 1	Barrieren	7. 1.15
Ballspieltore	9. 5.19	Bärte	1. 7. 4
Bambusstäbe	3. 1. 8	Baslerstäbe	14.16.11
Bananen	3. 6. 8	Bassgeigen	11. 1. 1
Bänder (Schreibma- schinen-)	12. 9. 1	Bassschlüssel	11. 7. 1
Bänder (Stahl-) für Kistenver- schluss	17.13.19	Batterien	8. 6.
		Batterien (Taschen- lampen-)	8. 6.
		Bau (Ameisen-)	2. 5. 1
		Bau (Fuchs-)	2. 1. 4
		Bau (Maulwurfs-)	2. 1.10

Les clauses de fond de la Convention de Berne révisée à Stockholm le 14 juillet 1967

PIERRE CAVIN, LAUSANNE

I.

Dans la teneur qu'elle a reçue à Bruxelles en 1948, la Convention de Berne assure sur le plan international une protection des droits d'auteurs qui, dans l'ensemble, peut être qualifiée de satisfaisante. Encore que certaines améliorations fussent souhaitables, on ne pouvait objectivement attendre d'une nouvelle conférence un progrès sensible de la protection des auteurs. L'objet de telles conférences est moins de promouvoir sur le plan international une extension de cette protection que de réduire les divergences et d'adapter la Convention aux techniques nouvelles de diffusion des œuvres, telles notamment la radio et la télédiffusion. A cela est venu s'ajouter un phénomène non entièrement nouveau mais qui n'avait pas été aussi marqué lors de la Conférence de Bruxelles. D'une part certains membres de l'Union sont aujourd'hui des pays à régime socialiste, plus enclins à limiter le droit d'auteur dans l'intérêt public qu'à en assurer un large exercice dans l'esprit de la Convention, fondée sur le respect de la propriété individuelle. D'autre part de nombreux pays en voie de développement, introduits dans l'Union par les puissances mandataires, et ayant depuis lors accédé à l'indépendance, « consommateurs » d'œuvres littéraires et artistiques plus qu'ils ne sont « producteurs », marquent une tendance très accusée à l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques sans prendre en suffisante considération les intérêts légitimes des auteurs. Ils font valoir leur point de vue avec une vivacité confinant parfois à l'acrimonie, appuyés généralement par les délégations des pays socialistes et

Rapport à l'intention de la Commission d'experts instituée par le Département fédéral de justice et police en vue d'une révision de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques du 7 décembre 1922.

bénéficiant souvent d'une bienveillance, dictée par des mobiles de politique générale, de la part de certains pays occidentaux. Cette tendance s'est manifestée non seulement par l'adoption du protocole relatif aux pays en voie de développement — et ce fut un grand succès de la délégation anglaise d'avoir, lors des travaux préparatoires, relégué ces dispositions dans un protocole additionnel au lieu qu'elles fussent insérées dans la convention — mais elle a pesé tout au long des débats de la Commission I chargée de la révision des clauses de droit matériel.

Ainsi les tenants de la doctrine classique du droit d'auteur ont-ils eu le sentiment d'être le plus souvent sur la défensive : les intérêts des « consommateurs » recevaient l'appui de délégations pour lesquelles la conception classique du droit d'auteur représente un des aspects du capitalisme ou du colonialisme.

Il convient d'avoir ces données présentes à l'esprit pour apprécier les résultats de la Conférence de Stockholm et pour formuler un pronostic sur les perspectives de la collaboration internationale dans ce domaine. Ces résultats sont modestes. Sauf quelques précisions et adaptations, relatives surtout au cinéma et à la radio et télédiffusion, le seul progrès sur le plan des principes est la consécration expresse du droit fondamental de *reproduction*, assorti néanmoins de sérieuses restrictions qui nous paraissent en restreindre la portée pratique.

Nous procéderons à l'examen des dispositions nouvelles dans l'ordre des articles de la nouvelle rédaction.

Nous désignerons dans la suite par « Programme » les « Propositions de revision des dispositions relatives au droit d'auteur » préparées par le Gouvernement de la Suède avec le concours des BIRPI, document qui a servi de base au travail de la Conférence.

II.

La liste des *œuvres protégées* (art. 2) a été modifiée sur deux points.

1. Selon le texte de Bruxelles, la protection des *œuvres chorégraphiques* et des *pantomimes* était subordonnée à la fixation, par écrit ou autrement, de leur mise en scène. Cette condition n'était requise pour aucune autre des catégories d'œuvres protégées.

Le Programme proposait de renoncer à cette discrimination, illogique en soi et instituant pour une catégorie d'œuvres une condition de la protection, et cela dans une règle dont l'objet est une simple énumération des œuvres protégées. A cela certaines délégations ont opposé que la fixation

se justifie d'une part pour permettre de distinguer l'apport de l'auteur et celui de l'interprète, d'autre part pour identifier l'auteur.

Le texte du Programme a été adopté. Toutefois, un nouvel alinéa 2 réserve, de façon générale, aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques, ou telles catégories d'œuvres, « ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel ».

2. La seconde modification est relative à l'*assimilation des œuvres télévisuelles* aux œuvres cinématographiques. Le texte de Bruxelles mentionnait : « les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ».

L'idée à la base du Programme était d'*assimiler* aux œuvres cinématographiques « les œuvres exprimées par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie et fixées sur un support matériel ».

La condition de fixation étant réglée comme telle, par la règle générale de l'al. 2 nouveau, la proposition tendait à assimiler l'œuvre télévisuelle à une œuvre cinématographique.

Certaines délégations proposèrent de créer une catégorie nouvelle : les œuvres télévisuelles. Toutefois le principe de l'assimilation l'a emporté : il se justifie par l'identité des procédés d'expression tant esthétiques que techniques dans ces deux catégories d'œuvres. Le critère de l'analogie a cependant été corrigé : il a paru illogique de se référer à l'effet visuel produit sur le public, s'agissant de protéger la création artistique et son expression. La Conférence a préféré recourir au critère de l'analogie du *procédé* : « les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ».

L'innovation principale a ainsi pour effet de soumettre l'œuvre télévisuelle, fixée ou non, sauf dérogation de la loi nationale selon l'al. 2, au même régime conventionnel que l'œuvre cinématographique. Les dispositions spéciales relatives aux œuvres cinématographiques s'appliquent de plein droit à l'œuvre télévisuelle.

3. Pour les œuvres des arts appliqués et des dessins et modèles industriels, l'art. 2 al. 7 réserve la durée minimum de protection instituée à l'art. 7 al. 4. De plus, les pays n'ayant pas une protection spéciale pour les dessins et modèles doivent protéger ces œuvres comme œuvres artistiques, selon la loi sur le droit d'auteur.

4. Une proposition de l'Inde, tendant à protéger comme une catégorie d'œuvres particulières les *œuvres folkloriques*, n'a pas été retenue. Nous reviendrons ci-dessous sur le problème que pose le folklore.

5. *Les exceptions*

L'art. 2^{bis} al. 2 instituant une réserve en faveur de la reproduction par la presse voit son champ d'application étendu à la radiodiffusion, sonore et visuelle et à la transmission par fil au public. Cette extension se justifie par le rôle de la presse radiophonique et télévisée.

Toutefois, deux restrictions ont été apportées, qui soulignent mieux la portée limitée de cette exception :

– les conférences et allocutions ne peuvent être utilisées que si elles ont été « prononcées en public » ;

– l'utilisation doit être justifiée par le *but d'information* ; en d'autres termes, le caractère d'actualité ne doit pas se référer au sujet traité dans la conférence, mais au fait même de la conférence ou allocution, dont la presse, écrite ou télédiffusée, rend compte comme d'un fait d'actualité.

Enfin les *sermons* ont été biffés : dans la mesure où ils ne rentrent pas dans la catégorie des « conférences et allocutions » et où il n'en est pas rendu compte dans un but d'information, une dérogation aux droits de l'auteur d'un sermon ne se justifie pas.

III.

Le champ d'application. – art. 3 à 6

1. Les règles relatives au champ d'application de la Convention ont été sensiblement améliorées et élargies dans une certaine mesure.

D'abord leur ordonnance, fort confuse dans le texte de Bruxelles, a été complètement remaniée selon une proposition du Prof. Ulmer. Remis en ordre avec logique et clarté, les art. 3 à 6 sont d'une compréhension beaucoup plus aisée.

2. Les personnes protégées, art. 3

Selon le texte nouveau, sont protégés en vertu de la Convention (art. 3 al. 1 et 2) :

– les auteurs *ressortissant* à l'un des pays de l'Union, pour les œuvres publiées ou non ;

– les auteurs étrangers à l'un des pays de l'Union, mais ayant dans un pays de l'Union leur *résidence habituelle* ; ces auteurs sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union ;

– les auteurs étrangers à l'un des pays de l'Union pour les œuvres qu'ils

publient pour la première fois dans l'un de ces pays, ou simultanément dans un pays de l'Union et dans un pays étranger à l'Union.

Ainsi, appliquant concurremment le principe de la *nationalité* et le principe du *domicile*, la Convention étend sa protection de façon générale aux auteurs unionistes, auxquels sont assimilés les auteurs étrangers aux pays de l'Union, mais domiciliés dans l'un de ces pays, alors que selon le texte de Bruxelles le principe de la nationalité ne s'appliquait que pour les œuvres non publiées. Cet élargissement de l'application des principes de la nationalité et du domicile constitue une simplification, un élargissement du champ de la Convention et une harmonisation avec la plupart des lois nationales et avec la Convention universelle.

C'est dans un esprit de simplification également que la Conférence a remplacé le mot «domicile» par «résidence habituelle», plus souple, et ayant l'avantage d'éviter une confusion avec des notions techniques de «domicile» qui ont, dans certains pays, anglo-saxons notamment, une portée différente. Cette modification peut être considérée, du point de vue du droit suisse, comme de simple terminologie.

L'art. 3 al. 3 définit la notion de *publication*: il faut entendre par là «les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'œuvre.» Cette définition innove par rapport à l'art. 4 al. 4 ancien :

– la publication suppose le consentement de l'auteur, ce qui exclut non seulement les œuvres éditées illicitement mais également celles publiées en vertu d'une licence obligatoire;

– il n'est plus nécessaire que les exemplaires de l'œuvre soient «mis en quantité suffisante à la disposition du public» (art. 4 al. 4 Br.), mais il suffit que la mise à disposition des exemplaires soit telle «qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'œuvre». Cette exigence, moins stricte, tient compte des moyens de diffusion de certaines catégories d'œuvres et du désir d'adopter une définition générale. Les films de cinéma, les partitions d'orchestre ne sont pas «mis à la disposition du public», mais d'orchestres ou d'exploitants de cinéma, qui rendent l'œuvre accessible au public. Aussi bien cette distribution, le plus souvent sous la forme de location d'un nombre limité d'exemplaires, suffit-elle pour que l'œuvre soit réputée publiée. Il a été relevé que ce critère permettrait également de faire échec à des pratiques malthusiennes de certains éditeurs de partitions musicales.

L'art. 4 nouveau introduit deux *règles spéciales* complétant l'art. 3 :

— en ce qui concerne l'œuvre cinématographique, en l'absence des conditions posées à l'art. 3, sont protégés les auteurs des *œuvres cinématographiques* dont le *producteur* a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Cet art. 4 litt. a introduit ainsi une circonstance de rattachement *subsidaire*, le domicile du producteur;

— la litt. b adopte un critère spécial pour les œuvres architecturales et les œuvres des arts graphiques et plastiques incorporées à un immeuble.

3. *Les bases de la protection, art. 5*

Le texte de Stockholm n'a pas innové. Il reprend les règles de Bruxelles, soit :

— dans les pays autres que le pays d'origine, l'auteur étranger jouit des mêmes droits que les auteurs nationaux ainsi que des droits minima que confère la Convention (al. 1^{er});

— dans le pays d'origine, la protection est régie par la législation nationale; si l'auteur n'est pas ressortissant du pays d'origine, il a les mêmes droits que les auteurs nationaux (al. 3).

L'alinéa 2 reproduit le texte de l'art. 4 al. 2 Br., en vertu duquel la jouissance et l'exercice des droits reconnus par la Convention ne sont subordonnés à aucune formalité et ne dépendent pas d'une protection dans le pays d'origine.

Quant à la détermination du pays d'origine, dans ses observations sur les propositions de révision contenues dans le Programme, le Gouvernement suisse proposait une modification profonde. Rompant avec le système traditionnel qui prend comme critère le pays de la publication, il suggérait que soit considéré comme pays d'origine le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant. Cette proposition a été reprise à la Conférence par la délégation suisse, qui l'a concrétisée sous forme d'un projet condensant en deux articles les art. 4 à 6.

Cette définition simplifiait de façon considérable le système de la Convention. Elle élargissait la protection des droits de l'auteur. Elle soumettait au même régime juridique toutes les œuvres d'un auteur, quel qu'en soit le pays de première publication.

En revanche, pour les œuvres publiées dans un pays connaissant une longue durée de protection (Allemagne, par exemple), ce système aurait privé l'auteur étranger à ce pays de certains avantages que lui procure la réglementation actuelle.

Cette proposition a reçu un accueil sympathique et fut l'objet d'un débat nourri. Néanmoins, elle innovait par trop et il était difficile de demander

à la Conférence d'apporter une modification aussi profonde sur la base d'un texte que les commissions préparatoires n'avaient pas étudié.

En présence des objections, de valeur inégale d'ailleurs, de la grande majorité des délégations, cette proposition a été retirée, la délégation suisse se réservant de la reprendre à une conférence ultérieure. A en juger par l'intérêt qu'elle a rencontré, par les avantages qui lui ont été reconnus, on peut penser que, formulée dès les premiers travaux préparatoires, cette proposition aura des chances sérieuses et mérite d'être reprise à la prochaine Conférence, prévue pour l'année 1986. Le seul obstacle réel paraît devoir venir des intérêts des éditeurs des pays à longue protection, Allemagne notamment.

Le texte de Stockholm ne comporte ainsi aucune innovation quant à la définition du pays d'origine. Il se borne à l'adapter aux règles particulières de l'art. 4 nouveau, relatives aux œuvres cinématographiques et aux œuvres d'architecture (art. 5 al. 4 in fine).

IV.

Les droits minima garantis par la Convention

1. Le droit moral, art. 6^{bis}

La Conférence ne s'est occupée que de la *durée* du droit moral.

Le texte de Bruxelles impose aux pays de l'Union de protéger le droit moral de l'auteur sa vie durant. Il ajoute qu'après la mort de l'auteur le droit moral sera maintenu au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux *dans la mesure où la législation nationale le permet*

Le Programme de la Conférence, supprimant les mots « pendant toute sa vie » de l'art. 6 al. 1 Br., conférerait à l'auteur un droit moral non limité expressément dans sa durée. D'autre part, supprimant à l'al. 2 les mots « dans la mesure où la législation nationale... le permet », le Programme imposait à titre de protection minimum jure conventionis la reconnaissance du droit moral jusqu'à extinction des droits patrimoniaux.

La rédaction proposée de l'al. 1 a été admise, le droit moral n'étant ainsi pas limité expressément à la vie de l'auteur au titre de protection minimum.

De plus, le principe a été admis de la prolongation post mortem auctoris du droit moral jusqu'à l'expiration du droit pécuniaire, au profit des « personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité » (art. 6^{bis} al. 2^{initio}). Toutefois, il n'a

pas été possible d'imposer cette extension à tous les pays. D'où la réserve, assez confuse, de l'al. 2 in fine, qui permet aux pays dont la législation ne protège pas *tous* les droits moraux énumérés à l'al. 1^{er} de prévoir que *certain*s de ces droits s'éteindront au décès de l'auteur. Ce texte paraît exclure qu'un pays puisse refuser de reconnaître post mortem *toutes* les prérogatives de l'art. 6^{bis} al. 1^{er}.

Qu'en sera-t-il d'un pays ignorant tout droit moral post mortem? Je pense que l'application stricte de l'art. 6^{bis} al. 2 implique que la protection conventionnelle minimum peut être invoquée faute de règle législative faisant usage de la faculté instituée in fine. Mais encore faudrait-il que la loi interne détermine les personnes ayant qualité pour invoquer ce droit.

2. *La durée de la protection* (art. 7).

Aucun changement notable n'a été apporté sur ce point, la durée minimum demeurant fixée à cinquante ans.

La substitution à l'al. 3 de la « publication » par la date à laquelle l'*œuvre anonyme* a été « licitement rendue accessible au public », est de forme et explicite ce qui résultait des art. 7 et 4 Br., avec le correctif que l'art. 3 al. 3 nouveau apporte à la notion de publication.

L'al. 4 introduit pour les œuvres *photographiques* et celles des *arts appliqués* protégées en tant qu'œuvres artistiques une *durée minimum* de vingt-cinq ans à compter de la réalisation.

Enfin l'al. 7 contient une réserve en faveur des pays liés par l'Acte de Rome, de 1928, les autorisant à conserver les délais de protection moins longs qu'ils appliquent lors de la ratification de la présente convention, en conformité de leur législation.

3. L'art. 8, relatif au *droit de traduction*, est repris sans modification.

Il ressort toutefois du rapport général de la Commission I que les règles de la Convention qui prévoient l'utilisation d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur (tels par exemple les art. 9 al. 2, 10, 10^{bis}) permettent également, aux mêmes conditions, une utilisation de l'œuvre *traduite*.

4. Dans le texte de Bruxelles, les art. 9, 10 et 10^{bis} traitent certains aspects du *droit de reproduction*, sans que ce droit essentiel soit expressément reconnu à l'auteur en vertu de la Convention. Ce droit est aujourd'hui consacré de façon générale par l'art. 9 al. 1^{er}, qui reconnaît aux auteurs « le droit exclusif d'autoriser la reproduction... de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ». L'al. 3 précise que « tout enregistrement sonore ou visuel » constitue une reproduction.

Pendant les limites de ce droit de reproduction ont donné lieu à de

vifs débats, manifestation de tendances fort divergentes. Adoptant une formule plus générale que ne le prévoyait le Programme, l'art. 9 al. 2 réserve aux législations des pays unionistes d'autoriser la reproduction « dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur » (traduction qui vaut ce qu'elle vaut de la notion anglo-saxonne « does not unreasonably prejudice »; la notion allemande « zumutbar » serait plus proche).

Cette disposition, que nous devons à une proposition de la délégation britannique, laisse ainsi les législations nationales déterminer quels sont les « intérêts légitimes » de l'auteur et à partir de quand l'exploitation « normale » de l'œuvre est atteinte. C'est dire que le droit de reproduction voit son champ défini en dernier ressort par la conception que les diverses lois nationales se feront de la propriété intellectuelle. Si dans certains pays ces exceptions, fondées sur une législation ou un droit coutumier éprouvés, seront contenues dans des limites conformes à l'esprit de la Convention, on peut douter en revanche qu'une communis opinio se dégage de cette disposition. Il est à craindre que la consécration du droit de reproduction ne soit décevante en fin de compte pour les auteurs et que ce droit essentiel ne soit dans certains pays assorti de réserves qui l'entament dans sa substance.

5. Le *droit de citation* est une des exceptions dont est assorti le droit de reproduction.

Le texte de Bruxelles n'autorise que les « courtes citations » de journaux et périodiques.

Le Programme de la Conférence proposait une extension de la règle actuelle de l'art. 10 al. 1^{er}. Il supprimait le qualificatif « courtes » et en étendait l'application à toutes les catégories d'œuvres. Il limitait cependant la liberté de citer aux œuvres « rendues licitement accessibles au public » et exigeait qu'elles fussent « conformes aux bons usages » et faites « dans la mesure justifiée par le but à atteindre ».

Cette extension pouvait se défendre dans une certaine mesure du moment que le Programme avait biffé l'art. 9 al. 2 du texte de Bruxelles autorisant la reproduction des articles d'actualité, de discussion économique, politique ou religieuse. Mais la Conférence a rétabli cette faculté à l'art. 10^{bis} al. 1^{er}, l'étendant à la radio et télédiffusion.

La délégation suisse a proposé de limiter de façon plus précise le droit de citation, soit de rétablir la formule « courtes citations » et en outre de préciser que les citations n'étaient autorisées qu'autant qu'elles « servent d'illustration, de référence ou d'illustration dans le contexte où elles sont

placées». Il apparaissait nécessaire de distinguer la citation d'une reproduction pure et simple.

Bien que coïncidant pour l'essentiel avec une proposition française et malgré qu'elle fût appuyée par plusieurs délégations, cette proposition a été écartée au profit d'une rédaction plus souple, plus imprécise aussi présentée par le délégué anglais : « Sont licites les citations tirées d'une œuvres déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse ».

Le texte ne spécifie pas quel est le « but à atteindre », que l'emprunteur paraît libre de déterminer à sa guise. Quant à la conformité aux bons usages, si c'est là une notion précise pour le juriste anglo-saxon, on peut craindre qu'elle soit susceptible d'interprétations déconcertantes dans bien des pays unionistes.

6. La réserve en faveur des lois nationales quant aux *utilisations* – et non plus aux « emprunts » – d'œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'*enseignement*, art. 10 al. 2, est étendue aux émissions de radiodiffusion, aux enregistrements sonores ou visuels, vu l'importance de cette forme d'enseignement dans certains pays. Mais, en contrepartie, ces utilisations sont limitées à l'*enseignement* – par quoi il faut entendre tous les degrés d'enseignement, dans les écoles privées et publiques –, elles doivent être justifiées par le but à atteindre, qui, là, est déterminé : l'illustration de l'enseignement, elles doivent être conformes aux bons usages.

7. L'art. 10 al. 3 impose, dans les cas visés par les al. 1 et 2, la mention de la source et du nom de l'auteur.

8. Les *articles de presse et événements d'actualités*, art. 10^{bis}.

Ainsi que nous l'avons relevé, l'art. 10^{bis} reprend l'art. 9 al. 2 Br., dont le Programme proposait la suppression. Il étend expressément la réserve à la radiodiffusion et la transmission par fil et inversement prévoit la possibilité pour la presse de faire des emprunts à l'actualité radiodiffusée, mettant ainsi sur pied d'égalité les deux modes de diffusion.

L'art. 10^{bis} al. 2, sous une rédaction moins concise, reprend le texte de Bruxelles avec les extensions habituelles aux nouveaux moyens de diffusion. La limitation aux « courts fragments » tombe. En contrepartie, nous retrouvons la mesure « justifiée par le but à atteindre », lequel selon une saine interprétation ne saurait être que d'information sur des faits d'actualité.

9. Les art. 11 à 13 n'ont subi aucune modification notable.

La suppression de l'art. 13 al. 1 du texte de Bruxelles résulte de ce que

le droit d'enregistrement est compris dans le droit de reproduction prévu à l'art. 9 al. 1 nouveau et le droit d'exécution publique résulte de l'art. 11 al. 1.

V.

Les œuvres cinématographiques et télévisuelles

1. L'introduction d'une réglementation spéciale pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres télévisuelles est l'une des questions majeures qui se posait à la Conférence.

Le texte de Bruxelles, art. 14, reconnaît le droit exclusif des auteurs d'autoriser l'adaptation cinématographique de leurs œuvres et la représentation publique de ces œuvres ainsi adaptées. Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre adaptée, l'œuvre cinématographique est protégée comme telle. Les art. 14 et 14^{bis} al. 1^{er} reprennent sans aucune modification de fond ces dispositions de l'art. 14 Br.

2. Mais cette réglementation s'achoppe à une difficulté majeure. A la différence de la plupart des autres œuvres, un film cinématographique est le produit de la coopération d'une part de plusieurs auteurs dont l'importance et le rôle créateur varient, d'autre part de personnes dont la contribution, technique ou économique, ne ressortit pas au droit d'auteur. D'où la nécessité, reconnue par plusieurs législations, d'adopter des règles spéciales à l'œuvre cinématographique. Des divergences existent à cet égard entre les pays de l'Union: système reconnaissant comme auteurs les seuls créateurs intellectuels de l'œuvre, système du «film copyright», système de la cession légale. Les efforts tentés lors de la Conférence de Bruxelles pour aboutir à une unification ont échoué.

Cette complexité, jointe aux divergences entre les législations nationales, est génératrice de difficultés dans les échanges internationaux de films, notamment dans le domaine de la télévision. Dans quelle mesure le producteur d'un film peut-il l'exploiter et l'acquéreur ou le preneur peut-il le présenter sans s'exposer au risque d'une interdiction de tel coopérant faisant valoir soit son droit exclusif de représentation publique, soit son droit moral?

Le Programme de la Conférence, dans le but de pallier à ces difficultés et de faciliter l'exploitation internationale des films, introduisait à l'art. 14 un alinéa 4 en vertu duquel les auteurs ayant autorisé l'adaptation et la reproduction cinématographique de leurs œuvres ou s'étant engagés à apporter des contributions littéraires ou artistiques à la réalisation de

l'œuvre cinématographique «ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publique, ... la radiodiffusion ... de l'œuvre cinématographique». Selon le Programme, cette disposition posait une règle d'interprétation des conventions liant les auteurs au producteur, en vertu de laquelle ils étaient réputés avoir cédé à ce dernier les droits de reproduction et d'exploitation. Mais dans le Programme déjà, à la suite d'oppositions soulevées au cours des travaux préparatoires, cette règle était atténuée par des facultés données aux pays de l'Union a) de «prévoir au profit des auteurs ... une participation aux recettes» d'exploitation; b) d'exclure de cette réglementation les œuvres musicales – ce faisant, le Programme s'incline devant un état de fait, les auteurs musiciens se réservant en fait leurs droits d'exploitation par l'entremise de leurs sociétés de perception; c) de ne pas appliquer cette règle aux œuvres préexistantes, dont l'œuvre cinématographique est tirée – par opposition aux œuvres spécialement créées en vue du film; d) de subordonner à un contrat écrit l'engagement des auteurs envers le producteur (art. 14 al. 4 à 7 du Programme).

3. Même pourvue de ces cautèles, la disposition du Programme se heurta à une opposition importante, manifestée par des propositions de suppression des al. 4 à 7, soit d'en rester au texte de Bruxelles, et par de nombreux amendements allant souvent en sens contraire. Ce n'est qu'à une faible majorité que la Commission I a admis d'entrer en matière et a chargé un groupe de travail de revoir le texte du Programme en tenant compte des avis exprimés en commission plénière.

Cela explique que les propositions, déjà édulcorées, du Programme, ont été atténuées encore et que le compromis péniblement mis au point – et remis en question lors de la séance plénière ultime de la Conférence – se caractérise par sa complexité et soit très éloigné des propositions premières.

4. *La réglementation finalement adoptée* figure à l'art. 14^{bis}, dont l'al. 1^{er} pose la règle selon laquelle l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale, le titulaire du droit d'auteur jouissant des mêmes droits que l'auteur d'une œuvre originale.

Sont nouveaux *les alinéas 2 et 3*.

L'essentiel de la règle nouvelle est d'instituer en faveur du producteur une présomption selon laquelle les auteurs qui se sont engagés à contribuer à la réalisation d'une œuvre cinématographique ne peuvent, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à l'exploitation de cette œuvre.

a) *Première question*: que faut-il entendre par «les auteurs»? C'est, on l'a vu, un point sur lequel les lois divergent. Conformément au principe général de la Convention de Berne, l'art. 14^{bis} al. 2 litt. a dispose que «la dé-

termination des titulaires du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée».

Aussi bien faudra-t-il d'abord se demander si, selon la loi du pays où la protection est demandée, l'auteur d'une contribution apportée à la réalisation du film est reconnu comme un «titulaire du droit d'auteur» – et non comme l'auteur seulement. Tel ne sera pas le cas dans les pays connaissant le «film copyright» (tels les pays anglo-saxons, Israël, Japon, Turquie), où le producteur est considéré de par la loi comme le titulaire originaire des droits d'auteur, ni dans les pays où le producteur est titulaire dérivé soit du droit d'auteur, soit de certains droits d'exploitation, cela en vertu d'une «*cessio legis*» (Italie, Autriche). Dans ces pays, la présomption que la Convention institue en faveur du producteur est sans objet, le producteur ayant de par la loi des droits plus étendus. Ce n'est donc que si la loi du pays où la protection est demandée reconnaît comme titulaire du droit d'auteur les auteurs des contributions à l'œuvre cinématographique que la règle trouvera application. Ce sera le cas en Suisse.

b) Sont *exclus de la réglementation conventionnelle* instituée par l'art. 14^{bis} :

aa) les auteurs d'*œuvres préexistantes*, littéraires, artistiques, musicales, d'où est tirée l'œuvre cinématographique ;

bb) parmi les auteurs qui ont apporté leur *contribution spéciale*, créée pour l'œuvre cinématographique, les auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales, et enfin le réalisateur principal – à moins que la législation nationale n'en décide autrement.

c) La présomption ne vise ainsi que les personnes qualifiées auteurs par la loi du pays où la protection est demandée, qui se sont engagées par contrat à apporter des contributions spéciales à la réalisation du film, à l'exception des scénaristes, dialoguistes, musiciens et du réalisateur principal. Elle ne s'applique ainsi qu'à des personnes dont l'apport, fait spécialement pour le film, est *inséparable de l'œuvre cinématographique*. Ce sera le cas, par exemple, des aide-régisseur, cameramen, cutters, dessinateurs, ainsi que les acteurs, dans la mesure où la loi du pays où la protection est demandée assimile ces derniers aux auteurs.

Il paraît normal que s'étant engagées par contrat à cette contribution pour la réalisation d'une œuvre destinée à être exploitée, ces personnes soient réputées avoir renoncé à s'opposer à cette exploitation, à défaut tout au moins de stipulation contraire. La logique commande que l'auteur d'une contribution inséparable de l'œuvre cinématographique cède son droit d'utilisation au producteur.

d) Quant à la *nature* de cette présomption, la conception, lors des travaux préparatoires, était celle d'une présomption de cession ou d'une présomp-

tion d'interprétation du contrat. Au cours des travaux de la Commission, puis du Groupe de travail, la conception d'une *présomption de légitimation*, formulée par le délégué suisse et appuyée par le Prof. Ulmer, a reçu l'agrément de plusieurs délégations. La règle devrait être entendue en ce sens que le producteur est réputé avoir qualité pour exploiter l'œuvre cinématographique, pour en autoriser la présentation publique. C'est ainsi qu'elle est qualifiée dans le rapport de la Commission I, ch. 322, 323. Cette conception écarte les objections tirées d'une intrusion de la Convention dans le domaine des contrats entre auteurs et producteurs, exclusivement régis par la loi du contrat. Il est en effet difficilement acceptable que la Convention pose une règle interprétative régissant un contrat soumis au droit interne. Elle laisse d'autre part intacts les droits de l'auteur visé par la règle de l'art. 14^{bis} al. 2 à l'égard de son cocontractant, contre lequel il lui est loisible de se retourner.

Aussi bien la notion de présomption de légitimation – qui n'est pas inconnue de la Convention, voir art. 15 al. 3 qui reprend le texte de Bruxelles – peut-elle servir de base aux règles légales ou jurisprudentielles que les pays de l'Union devront établir.

e) L'*effet* de la présomption est que les auteurs auxquels elle s'applique et auxquels est opposé leur engagement de contribuer au film devront, s'ils entendent s'opposer à l'exploitation de l'œuvre, renverser cette présomption et établir leur légitimation par la preuve d'une « stipulation contraire ou particulière » en vertu de laquelle ils ont conservé les éléments du droit d'auteur sur lesquels ils fondent leur opposition.

f) Reste une dernière difficulté. Certaines délégations et notamment la délégation française insistaient avec vigueur pour que l'engagement de contribuer à l'œuvre cinématographique revête la *forme écrite* pour être pris en considération. Un compromis de la dernière heure aboutit à la réglementation bien compliquée de l'art. 14^{bis} al. 2 litt. c : l'exigence de la forme est régie par la loi du pays du siège du producteur ; mais il est loisible à la loi du pays où la protection est demandée de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit.

5. Résultat d'un compromis laborieux, l'art. 14^{bis} ne paraît pas destiné à faciliter dans une large mesure l'exploitation internationale des œuvres cinématographiques et télévisuelles.

Il convient de relever que, de propos délibéré, il laisse intact le *droit moral* des auteurs, quels qu'ils soient, reconnus comme tels par la loi du pays où la protection est demandée. Or dans la pratique c'est bien souvent ce droit moral qui est brandi, en cas de coupures notamment.

VI.

L'art. 15 reprend les règles de Bruxelles, ajoutant à son alinéa 2 une présomption relative au producteur de l'œuvre cinématographique.

Il n'est pas sans intérêt, je pense, d'attirer l'attention sur la règle nouvelle de l'alinéa 4 :

« Pour les œuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder les droits de celui-ci dans les Pays de l'Union. »

Cette disposition, bien énigmatique à première vue, est la suite d'une proposition de la délégation de l'Inde tendant à insérer les *œuvres folkloriques* dans l'énumération des œuvres protégées, à l'art. 2 de la Convention. Proposition pour le moins saugrenue, puisque, étant par définition l'ensemble des traditions, légendes et usages populaires d'un pays, le folklore, quelle qu'en puisse être la valeur artistique, n'est pas une œuvre délibérément créée. Il est le produit, l'addition d'apports multiples et le plus souvent anciens. Par définition, le folklore n'appartient à personne. Néanmoins cette proposition a été soutenue avec vigueur, non seulement par plusieurs pays africains, mais par des délégations de pays de l'Est. Certaines délégations occidentales, la France notamment, lui ont fait bon accueil.

Cette prétention a été expliquée par le désir de certains pays asiatiques et africains, riches en traditions originales, de se défendre contre l'exploitation de leur folklore par la voie d'enregistrements sonores et visuels. Remaniées et arrangées, ces productions folkloriques sont enregistrées sur disques ou sur films, pour la présentation publique desquels les auteurs des arrangements prétendent à des droits d'auteurs, qu'en vertu de la Convention les pays-mêmes d'où l'œuvre folklorique a été extraite doivent respecter. Ainsi Radio-Dakar doit payer des droits pour diffuser des disques de chants populaires sénégalais enregistrés au Sénégal et « arrangés ».

Qu'il y ait là des abus, c'est incontestable. Mais la proposition de la délégation de l'Inde heurte par trop tout le système de la Convention et la notion même du droit d'auteur pour pouvoir être sérieusement prise en considération.

La Conférence a fort habilement éludé l'introduction de la notion de « folklore », dont la définition eût été bien périlleuse. Elle a refusé d'instituer une protection spéciale d'œuvres d'auteurs indéterminés. Elle s'est bornée à autoriser les pays qui entendraient déduire des droits d'auteurs de leurs

œuvres populaires à désigner une autorité habile à exercer ces droits. Ainsi la seule facilité accordée est la légitimation pour agir, instituée parallèlement à la légitimation de l'éditeur d'une œuvre anonyme. L'autorité ainsi désignée qui entendra exercer les droits pour des «œuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue» aura le fardeau de la preuve de l'existence d'une œuvre, de l'absence de publication et surtout du fait que la durée de protection n'est pas écoulée. *Probatio diabolica!* Une proposition du Prof. Ulmer d'introduire une présomption en sens contraire n'a fort heureusement pas eu de suite.

Il y a vraiment peu de chances pour que l'art. 15 al. 4 de la Convention soit d'une application courante et surtout qu'il soit efficace. Si légitime que soit la prétention de pays riches en traditions originales de préserver ce patrimoine culturel contre une exploitation mercantile, c'est par d'autres voies, pensons-nous, qu'il convient d'assurer cette protection.

Les art. 14^{bis}, devenu 14^{ter}. 16 à 20 n'ont été l'objet d'aucunes modifications autres que rédactionnelles.

VII.

Il n'est pas facile et il est d'ailleurs prématuré de porter un jugement sur le résultat des travaux de la Conférence de Stockholm. Ces résultats doivent d'ailleurs être appréciés en tenant compte des autres textes adoptés et notamment de l'important Protocole en faveur des pays en voie de développement. L'impression dominante est que le souci de tendre à l'universalité, de faciliter l'adhésion de nouveaux pays – notamment des deux grands absents: USA et URSS –, d'éviter des dénonciations, a conduit les délégués à des compromis parfois difficilement compatibles avec une conception rigoureuse du droit d'auteur. La tendance vers l'universalité de la protection s'est manifestée par des sacrifices quant à la rigueur, l'efficacité et l'uniformité de la règle.

Dans quelle mesure est-ce justifié? C'est une bien délicate pesée d'intérêts, car une convention de ce genre n'est pas réellement utile si elle se réduit à un club de quelques pays que rapprochent leurs intérêts et leurs conceptions.

Patentanmeldungen und Patente im Ausland*

THOMAS RITSCHER, ADLISWIL ZH

Empirische Kosten

P. A. Gorman, Präsident von Western Electric, sprach im März 1968¹ vor dem Patentkomitee der amerikanischen Arbeitgebervereinigung über die Auslandspatentarbeit seiner Firma und der Firmen der Bell-Gruppe:

In einem Jahr melden diese Firmen zusammen etwa 1750 Patente im Ausland an und geben dafür rund 2 Millionen US Dollar aus.

Dies entspricht einem durchschnittlichen Aufwand von etwa sFr. 5000.– pro Auslandspatent.

Der von der Internationalen Patentanwaltsvereinigung vorgelegte Plan² zur Reform des Patentwesens gibt als Beispiel die Kosten an, die 1959 bei der Hinterlegung von Auslandspatentanmeldungen des LEGO-Spiel-systems entstanden sind. Diese Kosten lagen zwischen U.S. \$12 000.– und 15 000.–. Wenn man annimmt, daß die LEGO-Anmeldungen in 40–50 Ländern hinterlegt wurden, ergibt sich ein Mittelwert von sFr. 1000.– bis 1600.– pro Anmeldung.

Wie weit können diese Zahlenangaben zur Orientierung dienen?

Die Firmen Western Electric und Bell arbeiten auf einem technisch und sprachlich komplizierten Gebiet; auch ist der Aufwand amerikanischer Anmelder erfahrungsgemäß größer, als der vergleichbarer europäischer Firmen. Das LEGO-Beispiel dagegen betrifft einen europäischen Anmelder und ein technisch vergleichsweise einfaches Gebiet.

Die eigenen praktischen Erfahrungen mit Patentanmeldungen im Ausland zeigen, daß Kosten von sFr. 5000.– pro Anmeldung für die reine Hin-

* Vortrag im Seminar des Management Centre Europe, Brüssel, 30.9.–2.10.1968.

¹ Bericht von E.J. BRENNER, Commissioner of Patents, International Commerce, 5. August 1968.

² Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle (F.I.C.P.I.), International Filing of Convention Applications, «The FICPI Plan», A Proposal for an Alternative to the PCT.

terlegung auch bei hohem Aufwand und technisch komplexen Anmeldegegenständen im Normalfall zu hoch sind. Die plausible Erklärung dieser Diskrepanz liegt darin, daß die von Gorman genannten Kosten offenbar nicht nur die Hinterlegung, sondern auch das Verfahren bis zur Erteilung decken.

Erfahrungsgemäß sind die nach der Hinterlegung von Patentanmeldungen bis zur Erteilung der Patente entstehenden Kosten etwa ebenso hoch, wie die reinen Hinterlegungskosten, so daß sich aus den angegebenen Beispielen ein durchschnittlicher Aufwand von sFr. 1000.– bis 2500.– für die reine Hinterlegung von Auslandsanmeldungen ableiten läßt. Dies entspricht annähernd auch den in der amerikanischen Literatur genannten Erfahrungswerten^{3,4}.

Der sich so ergebende rechnerische Mittelwert von sFr. 1750.– für die durchschnittlichen Hinterlegungskosten ist eine sehr globale Zahl, die jeder Anmelder entsprechend seinem technischen Sachgebiet (z. B. durch Multiplikation mit einem Faktor von 0,5–1,5 entsprechend einfach-mechanisch bis komplex-technisch), dem durchschnittlichen Umfang (z. B. durch Multiplikation mit einem Faktor von 1–3 entsprechend 10–100 Schreibmaschinenseiten seiner Anmeldungen) und anderen aus der Praxis ableitbaren Werten (z. B. Festkosten für Vertretung und Anmeldung in den bevorzugten Anmeldeländern, Zeichnungen und dergleichen) korrigieren kann. Die Festkosten (amtliche Anmeldegebühr und Vertreterhonorar) betragen im Durchschnitt etwa sFr. 400.–. Die Hinterlegungskosten stellen aber nur den ersten Kostenfaktor der Patentarbeit im Ausland dar.

Der zweite, wieder nur empirisch erfaßbare Kostenfaktor sind die Aufwendungen für die Prüfung, d. h. die Diskussion mit den für die formale oder materielle Prüfung von Anmeldungen zuständigen Abteilungen der Patentämter, einschließlich von allfälligen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren bzw. Erteilungskosten. Hier sind empirische Werte schwieriger zu gewinnen und bezüglich ihrer Brauchbarkeit fraglicher. In den reinen Registrierländern entstehen praktisch überhaupt keine Verfahrenskosten; in den Prüfungsländern dagegen ist das Verfahren erheblich und häufig um ein Mehrfaches teurer als die Hinterlegung. Im Extremfall, z. B. komplizierten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren oder dem Interferenzverfahren in den USA, können die vor Erteilung entstehenden Kosten die Größenordnung von Prozeßkosten erreichen. Druckkostenbeiträge können erheblich sein. Die Erteilungs- oder Abschlußkosten sind es in der Regel nicht.

³ JOHN R. SHIPMAN, *International Patent Planning*, in *Harvard Business Review*, März/April 1967.

Trotzdem kann als Orientierungsgröße der gleiche Wert eingesetzt werden, der für die reinen Hinterlegungskosten abgeleitet wurde. Die erforderlichen Korrekturgrößen für die betriebsinterne Berechnung können durch systematische Auswertung der Verfahrenskosten und Erteilungsgebühren in den bevorzugten Anmeldeländern über eine längere Zeitspanne ermittelt werden.

Der dritte Kostenfaktor sind die Jahresgebühren. Den zwei Ländern ohne Jahresgebühren (USA und Canada) steht eine Vielzahl von Ländern mit ganz unterschiedlichen Patenterhaltungskosten und Gebührenprogressionen gegenüber. Hier handelt es sich aber um Festkosten, die sich im Spezialfall vorhersagen lassen.

Für die vorliegende Diskussion kann man davon ausgehen, a) daß die Kosten für die Erhaltung eines Patentes über die gesamte Laufzeit einschließlich Überwachung der Zahlungsfristen im Durchschnitt bei etwa sFr. 3000.— liegen und b) daß die mittlere Laufzeit bei etwa 30 % der maximalen Laufzeit liegt. In erster Näherung kann man daher für diesen Kostenfaktor einen Betrag von sFr. 1000.— einsetzen.

Die Zusammenfassung dieser empirischen Werte ergibt folgende Übersicht:

Hinterlegungskosten	sFr. 1000.— bis 2500.—
Verfahrenskosten bis und mit Erteilung	sFr. 1000.— bis 2500.—
Jahresgebühren	sFr. 1000.—
	<hr/>
Durchschnittliche Kosten pro Auslandspatent	sFr. 3000.— bis 6000.—

Jeder souveräne Staat kann ein nationales Patentgesetz erlassen und Patente unter diesem Gesetz erteilen. Da es zurzeit rund 120 souveräne Staaten gibt, läßt sich aus den empirischen Werten ein Betrag von sFr. 360 000.— bis 720 000.— als Preis für einen hypothetischen universellen Schutz einer einzigen Erfindung errechnen. Diese Kosten sind prohibitiv.

Territoriale Auswahl

Durch Streichung der Staaten ohne Patentgesetz, wie Sudan, Thailand und Afghanistan, wird das Auswahlproblem nur unbedeutend vermindert, selbst wenn man die sogenannten Konfirmationsländer, wie Nigeria, Kenya,

⁴ E.J. GORN, *Economic Value of Patents*, in *The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management*, R. CALVERT (Ed.), New York 1964.

Tansania, Kambodscha und Burma, dazu nimmt, die lediglich die territoriale Bestätigung eines in einem anderen Land erteilten Patentes kennen. Es verbleiben dann immer noch mehr als 100 potentielle Anmelde-länder.

Ein weitaus brauchbareres Kriterium ergibt sich aus der jährlichen Patentstatistik der BIRPI. Die Auswertung der letzten Statistik⁵ überrascht selbst den Praktiker: in nur 12 Ländern wurden 1966 jährlich mehr als 15000 Patente angemeldet (wenn man von den bezüglich ihrer Schutzwirkung mindestens problematischen Erfindungszertifikaten der Sowjetunion⁶ absieht).

Die folgende Tabelle zeigt die Unterteilung genauer :

Anzahl der 1966 eingereichten Patentanmeldungen

mehr als 40000 : USA, Japan, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien

mehr als 20000 : Canada, Italien

mehr als 10000 : Australien, Belgien, Niederlande, Schweden, Schweiz, Österreich

mehr als 5000 : Tschechoslowakei, Südafrika, Brasilien DDR, Dänemark, Mexiko, Argentinien, Polen, Indien, Norwegen

mehr als 1000 : Finnland, Neuseeland, Griechenland, Israel, Luxemburg, UdSSR (Patente), Jugoslawien, Rumänien, Ungarn, Chile, Columbien, Irland, Korea, Pakistan, Portugal, Venezuela, Bulgarien.

Die Zahl der in einem Land pro Jahr eingereichten Patentanmeldungen ist eine summarische Größe, die ganz unterschiedliche Gegebenheiten, wie wirtschaftliche Aktivität, Industrialisierungsgrad, Wirksamkeit des Patentsystems und Rechtssicherheit, umfaßt. Abgesehen von den speziellen wirtschaftlichen Interessen des Anmelders stellt diese einfache Zahl das brauchbarste einzelne territoriale Auswahlkriterium dar. Ein vernünftiger « weltweiter » Patentschutz, d. h. in den Ländern mit mehr als 1000 Patentanmeldungen pro Jahr, ist somit bereits mit einem Drittel der oben erwähnten Globalkosten zu erzielen, d. h. sFr. 120000.- bis 240000.-. Beschränkt man sich gar auf die Länder, in denen jährlich wenigstens 10000 Patentanmeldungen hinterlegt werden, reduzieren sich die empirischen Patentkosten nochmals auf etwa ein Drittel, nämlich auf sFr. 42000.- bis 84000.-. Diese Zahlen stehen in einem vernünftigen Verhältnis zu den allgemeinen Entwicklungs-, Markteinführungs- und Marktsicherungskosten einerseits bzw. zu den mit Patenten normalerweise effektiv erzielbaren Marktvorteilen andererseits.

⁵ La Propriété Industrielle, 83^e année, Déc. 1967, Annexe au N^o 12.

⁶ HAROLD L. RODIT, Patent Protection in the USSR and in Eastern Europe, The Americ. Rev. of East-West Trade, Bd. 1, Nr. 1.

Sachliche Auswahl

Auch der reduzierte «weltweite» Patentschutz ist der Ausnahmefall, einfach schon deshalb, weil Patentkosten normalerweise Teil einer vorgeplanten Ausgabenverteilung⁷ sind und von Anmeldern mit eigener Produktion in der Praxis mehr als Defensiv- oder Sicherungsinvestitionen (Schutz der Forschungs- bzw. Produktionsinvestitionen und Markteinführungskosten), denn als direkte Ertragsinvestitionen angesehen werden.

Das Budget begrenzt natürlich auch beim Anmelder ohne eigene Produktion, d.h. dem individuellen Erfinder und den Patentverwertungsgesellschaften mit eigener Anmeldungstätigkeit, die Aufwendungen für Patentanmeldungen im Ausland.

Um die durch das Budget für Auslandspatente begrenzten Mittel optimal zu verteilen, sind weitere Kriterien erforderlich, die sich auf den Gegenstand der Patente beziehen, genauer gesagt, auf dessen Marktwert^{8,9}. Hierzu ist zunächst der Begriff der Neuheit zu klären: im Patentrecht bedeutet Neuheit stets die technische Neuheit. Die Verbesserung eines Erdöldestillationsverfahrens kann z.B. technisch neu, aber in bezug auf den Markt «alt» sein, etwa deshalb, weil sie mit üblichen oder nur geringfügig veränderten Anlagen erreicht werden kann. Hier liegt ein definierter bekannter Marktbereich vor, der durch die bestehende oder vorhersagbare Raffinerie-Industrie begrenzt ist. Die Auswahl der Auslandspatente kann sich daher auf die Länder beschränken, die eine solche Industrie in nennenswerter Größe besitzen.

Für die Auswahl der Anmeldungsländer bei einer marktmäßig neuen Erfindung kann der potentielle Markt nur geschätzt werden, und zwar im Hinblick auf Hersteller und Verbraucher. Die Technik der Marktanalyse kann bei marktmäßig neuen Objekten heute meist noch keine zuverlässigen Prognosen liefern und es gibt zahlreiche Beispiele für völliges Versagen der Prognose von Marktchancen. So hat beispielsweise der Erfinder des Xerox-Systems seine Rechte praktisch allen in den USA auf dem Sektor der Bürotechnik tätigen Firmen angeboten, ehe er schließlich mit Hilfe des Batelle-Institutes Erfolg hatte¹⁰.

Da die Marktanalyse die einzige Alternative zum «Fingerspitzenge-

⁷ W. R. SHERMAN, Effective Foreign Patenting, in Patent Procurement and Exploitation, Washington, D.C., 1963.

⁸ W. ALDERSON, V. TERPSTRA, S. J. SHAPIRO: Patents and Progress, Homewood, Ill., 1965.

⁹ W. E. SCHEER, Market Surveys and Patents, in R. CALVERT (Ed.) The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management, New York 1964.

¹⁰ R. T. DORL, Strategy for Patent Profits, Park Ridge, N.J. 1967.

fühl» ist, sollten die Ergebnisse dieser Arbeit aber grundsätzlich bei der Entscheidung, wo im Ausland anzumelden ist, berücksichtigt werden.

Besonders wertvoll für die Orientierung sind die Ergebnisse der Marktanalyse dann, wenn sie nach einer Erfahrung aus der Lizenzpraxis ausgewertet werden: bei der Analyse von Lizenzabkommen in verschiedenen Ländern mit gleichem Lizenzgegenstand zeigt sich, daß ein Bruchteil der Lizenzabkommen einen überwiegenden Teil der Lizenzeinkünfte des Lizenzgebers bringt. Diese ungleichmäßige Verteilung der Effizienz ist ein täglich auf allen Gebieten des Lebens zu beobachtendes Phänomen und kann als zusätzliches oder selbständiges Kriterium für Auslandsanmeldungen praktisch verwertet werden.

Man kann beispielsweise aufgrund der Marktanalyse eine additive oder multiplikative Größe der berechneten Umsatz- und Herstellungszahlen für jedes einzelne Land ableiten. Die so erhaltenen Größen werden graphisch nebeneinander für die in Frage kommenden Länder dargestellt und dann in möglichst guter Annäherung an die Gaußsche Glockenkurve geordnet. Die im Randbereich der Glockenkurve liegenden Länder können nun sukzessive abgestrichen werden, bis im Zentralbereich der Glockenkurve eine relativ geringe Anzahl von Ländern verbleibt, die einen Großteil, z. B. 80 %, des erwarteten Verkaufs- bzw. Herstellungsumsatzes versprechen¹¹.

Eine weitere wesentliche Orientierungshilfe sind die bestehenden Strukturen, mit denen der Anmelder direkt oder indirekt auf den Auslandsmarkt einwirken kann, z. B. Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften mit eigener Produktion bzw. Vertriebsorganisation, oder bestehende Lizenzabkommen¹². Auch das internationale Anmeldungsspektrum der Konkurrenzfirmen kann in Rechnung gestellt werden.

Ferner sind die bekannten patentrechtlichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen, nämlich a) der Ausschluß oder die Beschränkung der Patentierbarkeit bestimmter Erfindungstypen¹³, wie Pharmazeutika, Lebensmittel, Computerprogramme und chemische Stoffe, durch die Patentgesetze der verschiedenen Länder; b) die Frage des Produkt- oder Verfahrensschutzes und der daraus sich ergebenden praktischen Folgen für

¹¹ HELMUT E. SEIFERT, Auswahl von Auslandsanmeldungen mit statistischen Methoden, unveröffentlichte Arbeit, mit freundlicher Genehmigung des Autors.

¹² A. SCHMIDT, Aktive Patent- und Lizenzpolitik in Industrie und Wirtschaft, Düsseldorf 1967.

¹³ S. D. GOLDSMITH, Foreign Patents, und I. L. WOLK, Pharmaceutical Patent Practice, beide in The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management.

die Überwachung des Marktes auf Patentverletzung¹⁴; c) die Frage der Unionszugehörigkeit des Erstanmeldungslandes und der geplanten Länder für die Parallelpatente.

Abschließend zu diesem Abschnitt sind noch zwei weitere Gesichtspunkte für die Auswahl der Auslandspatente zu erwähnen, nämlich die unterschiedliche Besteuerung von Lizenzinnahmen und kartellrechtliche Fragen. Eine allgemeine Darstellung würde hier aber zu weit führen.

Technik der Patentarbeit im Ausland

Die Intensität der Patentarbeit eines Anmelders, d.h. die Zahl seiner Erstanmeldungen pro Jahr, bestimmt die Arbeitstechnik im Inland und Ausland¹⁵:

Eine Firma, die nur gelegentlich Erfindungen hervorbringt, wird wie der individuelle Erfinder zunächst einen selbständigen Patentanwalt heranziehen, weil eine eigene Patentabteilung bei weniger als etwa 10 Erstanmeldungen pro Jahr normalerweise unrentabel ist. Das erste Modell für die Patentarbeit ist daher der «Kleinbetrieb» ohne eigene Patentabteilung, häufig auch ohne formelle Entwicklungsabteilung.

Das zweite Modell ist der «Mittelbetrieb», d.h. eine Firma mit mehr als 10 und bis etwa 100 Erstanmeldungen pro Jahr. Ein solcher Betrieb hat meist eine eigene Patentabteilung und betreibt systematische Entwicklung bzw. Forschung auf einem begrenzten Gebiet. Er hat ferner Lizenzinteressen im In- und Ausland.

Das dritte Modell ist der «Großbetrieb». Er wird in der Regel ein sorgfältig gepflegtes Forschungs- und Entwicklungsprogramm haben und mehr als 100 Erstanmeldungen pro Jahr hervorbringen. Die Patentabteilung kann zentral oder dezentral aufgebaut sein und wird im Extremfall eine eigene Auslandspatentabteilung haben. Bei dieser Kategorie ist eine allgemeine Kostenempirik der gesamten Patentarbeit möglich. Das Budget für alle Patentkosten (Inland, Ausland, Jahresgebühren, aber ohne die Kosten gerichtlicher Auseinandersetzungen) kann danach etwa 3–5 % der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betragen. Dividiert man die Forschungs- und Entwicklungskosten durch die Zahl der Erstanmeldungen, so ergibt sich überraschend häufig ein Mittelwert von ca. 0,5 Mil-

¹⁴ J. SCHWANHÄUSSER, Stoff- und Verfahrensschutz chemischer Erfindungen, Köln 1962.

¹⁵ W. WADE, The Corporate Patent Department, Ardmore, Penn. 1963.

tionen sFr. Forschungs- und Entwicklungskosten¹⁶ pro angemeldete Erfindung. Die eben genannten Zahlen sind aber schon wegen der schwierigen Erfassung der Forschungs- und Entwicklungskosten problematisch und nur für eine sehr grobe Orientierung brauchbar.

Die Bezeichnung «Klein-, Mittel- und Großbetrieb» gilt hier natürlich nur für die Patentarbeit und es gibt Firmen, die zwar wirtschaftlich Großbetriebe, in bezug auf die Patentarbeit aber höchstens Mittelbetriebe sind. Umgekehrt können manche Forschungsfirmen oder Patentverwertungsgesellschaften trotz relativ geringer wirtschaftlicher Größe patentmäßig als Mittel- oder sogar Großbetrieb angesehen werden. Die Neigung zu Patentanmeldungen (in der amerikanischen Literatur als «Patent Propensity» bezeichnet) ist in den Industriezweigen ganz unterschiedlich¹⁷.

Die Auslandvertretung

Die gegebene «Patentgröße» des Anmelders entsprechend den drei Grundmodellen wirkt sich sofort auf die erste Gegebenheit der Patentarbeit im Ausland aus, nämlich Wahl und Verwendung des Vertreters. Die meisten Patentgesetze verlangen, daß der ausländische Anmelder sich im Inland vertreten läßt oder wenigstens eine inländische Zustelladresse besitzt. In Ländern, deren Patentgesetze keine gesetzliche Qualifizierung des Vertreters bzw. nur eine Zustelladresse vorschreiben, kann der Anmelder praktisch direkt mit dem Patentamt verkehren.

Die Verwendung solcher «Postkasten»-Vertretungen ist aber eher die Ausnahme als die Regel. In kritischen Fällen muß häufig doch ein mit Praxis und Gesetz des Landes vertrauter Berater zugezogen werden und dies kann schwierig sein, wenn im Routinebetrieb kein ständiger qualifizierter Vertreter eingeschaltet ist.

Der Kleinbetrieb verkehrt normalerweise nicht direkt mit dem Auslandsvertreter. Der Haus-Patentanwalt übernimmt diese Funktion und wird dem Anmelder lediglich die Fragen zur Entscheidung vorlegen, die eine technische Detailkenntnis des Anmeldegegenstandes erfordern bzw. mit Kosten behaftet sind¹⁸.

¹⁶ R. CALVERT, Evaluating Inventions for Filing, The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management.

¹⁷ R. T. DORL, loc. cit.

¹⁸ F. E. LORD, The Patent Agent and Company Patent Policy, The Chartered Institute of Patent Agents, London.

Beim Mittelbetrieb steht die Patentabteilung häufig in direkter Verbindung mit dem Auslandsvertreter. Manchmal wird für Ländergruppen gleicher Sprache ein zentraler Vertreter eingesetzt.

Der Großbetrieb wird zum Teil direkt mit den örtlichen Vertretern verkehren, zum Teil im Ausland über eigene Niederlassungen mit Patentabteilungen verfügen und gelegentlich auch zentrale Vertreter für Ländergruppen verwenden.

Die Pflege und der Ausbau des Vertreter- oder Vertretungsnetzes ist ein maßgeblicher Faktor für den reibungslosen Ablauf der routinemäßigen Patentarbeit.

Die notwendige Qualität der Vertretung im Ausland kann nach folgenden Gesichtspunkten beurteilt und überprüft werden:

1. sachliche Kompetenz (Verfügbarkeit eines entsprechenden Spezialisten auf dem in Frage kommenden Sachgebiet);
2. sprachliche Kompetenz (Fähigkeit, die Erfordernisse des Verfahrens im gegebenen Land adäquat in der Sprache des Anmelders auszudrücken);
3. rechtliche Kompetenz (ausreichende Kenntnisse der örtlichen Praxis, Gesetzgebung und Gerichtspraxis);
4. Integrität.

Dazu kommt noch die methodische Qualität, etwa nach folgenden Kriterien:

5. rasche Bearbeitung;
6. zuverlässige Fristüberwachung;
7. selbständiges Arbeiten bei fehlenden oder unvollkommenen Instruktionen, und
8. Preiswürdigkeit.

Es lohnt sich, die Qualität der Auslandsvertretung laufend zu überwachen. Durch persönlichen Kontakt und konstruktive Kritik lassen sich die in der Praxis unvermeidbaren Schwierigkeiten meist überwinden. Ist dies nicht möglich, muß die Auslandsvertretung gewechselt werden.

Qualität von Anmeldung und Patent

Die Qualität einer Patentanmeldung ist durch die Qualität der Erfindung und die Art ihrer formalen Darstellung (Beschreibung), die Qualität des Patentbesitzes dagegen durch den daraus ableitbaren Rechtsschutz bestimmt. Die Qualität der Erfindung sollte normalerweise für die Entscheidung zu Patentanmeldungen im Ausland maßgeblich sein und geprüft werden. Die Basis für die Beurteilung ist der Stand der Technik, d.h. meist das Ergebnis

einer Recherche^{19, 20, 21}. Deren Bedeutung für die Auslandsarbeit kann gar nicht genügend unterstrichen werden. Die eingangs ermittelten empirischen Patentkosten zeigen, daß ein einziges Auslandspatent wesentlich mehr kostet, als eine normale Neuheitsrecherche.

Die größten Schwierigkeiten treten hier beim Kleinbetrieb oder beim individuellen Erfinder auf, weil die eigene Dokumentation meist nur ungenügend ist, die Marktkenntnis häufig überschätzt wird und Recherchen als zu teuer angesehen werden. Die Entscheidung zu Auslandsanmeldungen ist Sache der Betriebsleitung bzw. des Erfinders, die Beratung durch einen Patentanwalt unerlässlich.

Der Mittelbetrieb sollte auf seinem Entwicklungsgebiet über eine ausreichende Dokumentation verfügen oder wenigstens Zugang dazu haben. Kosten für ergänzende Fremdrecherchen werden hier eher in Kauf genommen. Die Auswahl der im Ausland zu hinterlegenden Anmeldungen erfolgt meist durch den Leiter der Patentabteilung. Die Betriebsleitung entscheidet.

Patent-Großbetriebe verfügen fast stets über eine ausgezeichnete Dokumentation, zum Teil schon in computerisierter Form mit der hierfür charakteristischen kurzen Zugriffszeit. Die Auswahl von Auslandsanmeldungen und auch die Entscheidung liegt hier meist entweder im Kompetenzbereich des Leiters der Patentabteilung oder der Forschungsabteilung. Wenn die Beurteilung der Marktchancen für die Auswahl von Auslandsanmeldungen wichtig ist, müssen die relevanten Informationen der Patentabteilung zur Verfügung stehen. Die Hauptgefahr ist, daß aus Mangel an Informationen und /oder aus Mangel an zugestanderer Entscheidungskompetenz zu viel Auslandsanmeldungen hinterlegt und damit unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht werden. Es ist ein Management-Problem, hier durch Delegation und Informationsverteilung Abhilfe zu schaffen.

Für die formale Qualität der Anmeldung des Patentkleinbetriebes oder individuellen Erfinders ist der Haus-Patentanwalt verantwortlich. Bei Mittel- und Großbetrieben ist dies Aufgabe der Patentabteilung.

Für alle Kategorien der Patentarbeit im Ausland gelten folgende Gesichtspunkte:

¹⁹ A. SCHMIDT, Auswahl von Patentanmeldungen im Ausland, Mitt. der deutschen Patentanwälte, Mai 1968.

²⁰ A. SCHMIDT, Die Patentabteilung im Betrieb, Düsseldorf 1963.

²¹ A. BOUJU, Direction des Entreprises et Brevets d'Invention, Paris 1961.

1. Notwendigkeit einer vollständigen und sorgfältigen Neuheitsrecherche des Anmeldegegenstandes;
2. Qualität der Erfindung, und zwar Neuheit und Abgrenzbarkeit des Anmeldegegenstandes gegen den Stand der Technik;
3. formale Qualität des Grundanmeldungstextes. Dieser Gesichtspunkt ist abgesehen von den vermeidbaren Kosten einer mehrfachen formalen Umarbeitung durch die Auslandsvertreter auch für die sachliche Qualität der Auslandsanmeldungen deshalb wichtig, weil der Anmeldungstext in der Regel in mehrere Sprachen übersetzt werden muß und die Unklarheit eines Textes durch Übersetzung katastrophale Ausmaße annehmen kann. Kritische Zahlenwerte sollten mehr als einmal im Text erscheinen.

Für die definitive Auswahl der Patentanmeldungen im Ausland kann bei Groß- und Mittelbetrieben ein Patentkomitee gebildet werden, beispielsweise vom Leiter der Patentabteilung, dem Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und dem Marketingdirektor und/oder Verkaufsleiter²². Über Nutzen und Wirksamkeit dieser Komitees besteht in der Industrie keine einheitliche Meinung.

Zur Verbesserung der Arbeit und zur Einsparung von Kosten bei Auslandsanmeldung können folgende Vorschläge²² gemacht werden:

1. Der Text der Erstanmeldung soll rechtzeitig vor der Hinterlegung von Auslandsanmeldungen in materieller und formaler Hinsicht überprüft werden. Hierbei ist der seit der Anmeldung noch aufgefundene Stand der Technik zu berücksichtigen, ebenso technische Weiterentwicklungen und zusätzliche Erfahrungen. Es ist auf Übersetzbarkeit zu achten, d.h. der Satzbau soll so einfach wie möglich sein. Technischer Jargon sollte vermieden oder, wenn unvermeidbar, durch entsprechende übersetzbare Erläuterungen ergänzt werden. Wenn möglich, sind mehrere Erstanmeldungen zusammenzufassen;
2. Doppelarbeit ist vermeidbar. Dies gilt besonders für Übersetzungen, d.h. man sollte jeweils nur eine, dafür aber erstklassige Übersetzung für die Anmeldeländer gleicher Fremdsprache beschaffen;
3. bei bestehenden Lizenzverhältnissen kann man vorsehen, daß der Lizenznehmer einen angemessenen Teil der Kosten für Anmeldung, Verfahren und Jahresgebühren übernimmt;
4. wenn ein Anmelder über mehr Auslandspatente verfügt, als er zusammen mit seinen effektiven Lizenznehmern verwendet, sollte die Patentverwertung aktiviert werden. Dies bedeutet, daß man den Vorrat an Schutzrechten, besonders im Ausland, regelmäßig, z. B. einmal im Jahr, überprüft und feststellt, welche Schutzrechte effektiv verwendet und welche für die Patentverwertung vorgesehen werden können;
5. nicht benützte und nicht verwertbare Auslandspatente, die keine sonstigen erkennbaren Wirkungen haben, sollten rechtzeitig fallengelassen werden. Die Methodik bzw. Kompetenz beim Rückzug oder Fallenlassen von Schutzrechten kann grundsätzlich gleich sein, wie bei der Entscheidung zur Hinterlegung von Auslandsanmeldungen.

²² W. WADE, loc. cit.

Informationsaustausch

Auf dem hier behandelten Gebiet gibt es nur wenig für den Praktiker brauchbare europäische Literatur. Da die Patentarbeit zum Bereich der betrieblichen Intimsphäre gehört, treffen auch Versuche zum Erfahrungsaustausch auf Hindernisse.

Dieser Mangel an Informationspermeabilität auf dem Patentsektor gilt offenbar nicht für die Vereinigten Staaten. Von dort kommt eine beachtenswerte Vielfalt von Veröffentlichungen und Untersuchungen. Eine Reihe von Instituten sammelt und verteilt Informationen zur Patentarbeit. Meist bedient man sich dazu der Umfragetechnik. Die Beteiligung ist erstaunlich gut, doch sind die so erhaltenen Erfahrungswerte auf die amerikanische Praxis zugeschnitten und daher für europäische Verhältnisse höchstens bedingt relevant.

Es wäre sicher im Interesse der am Patentwesen interessierten Industrien, hier Abhilfe zu schaffen. Die Patentkommission (Arbeitsgruppe Nr. 1) der EIRMA** ist beispielsweise ein Podium für Informationssammlung und Informationsweitergabe auf dem Gebiet der betrieblichen Patentarbeit.

Zusammenfassung

Auslandspatente sind teuer. Die tatsächlichen Kosten lassen sich mit den gesetzlichen und tariflichen Festgebühren nicht hinreichend genau abschätzen. Es werden empirische Werte für die hauptsächlichen Kostenfaktoren, und zwar Hinterlegung, Erteilungsverfahren und Jahresgebühren, entwickelt. Die so ermittelten Kosten machen es deutlich, daß eine sinnvolle Beschränkung der Anmeldung von Patenten im Ausland nötig ist. Es werden Auswahlkriterien diskutiert. Dann werden die Grundzüge der Patentarbeit im Ausland umrissen und Möglichkeiten zur Verminderung der Kosten sowie zur Verbesserung des Nutzungsgrades der aufzuwendenden Mittel aufgezeigt.

** European Industrial Research Management Association.

Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH
(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf)

PatG Art. 3 Abs. 3 und Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5

Verhältnis von Art. 3 Abs. 3 zu Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5 PatG bezüglich Erfindungsidentität.

Die Gleichheit zweier Erfindungen ist durch Gegenüberstellung der allenfalls an Hand der ursprünglichen Gesuchs- bzw. Prioritätsunterlagen konkretisierten Ansprüche zu beurteilen, wobei die Erfindungsdefinitionen als Regeln zu technischem Handeln als Ganzes miteinander zu vergleichen sind.

Gleichheit der Erfindungen kann auch bei abweichender Formulierung der Ansprüche gegeben sein.

Für die Verwirklichung der Erfindung belanglose Merkmale, sog. Überbestimmungen, welche den Kern der Lehre nicht berühren, bleiben beim Vergleich außer Betracht.

Mittel, deren technische Äquivalenz dem Fachmann absolut geläufig ist, sind als gleich zu betrachten.

Erfindungshöhe und technischer Fortschritt bringen den Anmeldungsgegenstand in Vergleich zum bekannten Stand der Technik und sind daher keine Kriterien der Identitätsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 3 PatG.

Im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG haben ein früheres Recht einerseits und die spätere Anmeldung andererseits dann die gleiche Erfindung zum Gegenstand, wenn ihre allenfalls an Hand der ursprünglichen Unterlagen konkretisierten Ansprüche eine Lehre zu technischem Handeln offenbaren, die zur Lösung der gleichen Aufgabe auf demselben Gebiet der Technik die gleichen für diese Lösung wesentlichen, d.h. notwendigen Mittel vorschlägt, oder solche äquivalente Mittel, deren wahlweise Verwendung für den Fachmann eine absolute Selbstverständlichkeit darstellt.

Relation entre l'art. 3, 3^e al. et l'art. 26, 1^{er} al., ch. 5 LBI concernant l'identité d'inventions.

L'identité de deux inventions doit s'apprécier en confrontant les revendications, concrétisées au besoin à l'aide des pièces techniques initiales relatives à la demande ou aux documents de priorité. Il y aura lieu pour ce faire de comparer dans leur ensemble les définitions considérées comme règles techniques.

Il peut y avoir identité des inventions même en cas de rédaction divergente de leurs revendications.

N'entrent pas dans les éléments de comparaison les caractéristiques sans importance pour la réalisation de l'invention, c'est-à-dire les indications superflues qui ne touchent pas le fond du problème.

Des moyens, dont l'équivalence technique est totalement familière à l'homme du métier, doivent être considérés comme étant identiques.

Le niveau inventif et le progrès technique permettent de comparer l'objet de la demande avec l'état connu de la technique et ne constituent pas, dès lors, des critères d'examen d'identité selon l'art. 3, 3^e al. LBI.

Au sens de l'art. 3, 3^e al. LBI, un droit antérieur et la demande de brevet postérieure ont pour objet la même invention lorsque les deux revendications (concrétisées au besoin en se fondant sur les pièces techniques initiales) proposent pour la solution du même problème dans le même secteur de la technique, le recours soit à des moyens essentiels (c'est-à-dire indispensables) pour parvenir à cette solution, soit à des moyens considérés comme équivalents (c'est-à-dire des moyens que de toute évidence l'homme de métier emploierait indifféremment).

PMMBI. 1968 I 16 ff., *Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 15. November 1967 i.S. Etablissements Kuhlmann gegen Farbenfabriken Bayer.*

A. Am 30. Juli 1965 ist das von den Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (Bayer) am 28. Februar 1964 als Teilgesuch ihrer Anmeldung 1812/62 vom 14. Februar 1962 – mit deutscher Priorität vom 10. März 1961 – eingereichte Patentgesuch Nr. 2472/64 für ein «Verfahren zum Färben und Bedrucken hydroxylgruppenhaltiger Textilmaterialien» im PMMBI. 1965 II 524 gemäß Art. 98/99 PatG und Art. 50 ff. PatV II bekanntgemacht worden. Die Etablissements Kuhlmann in Paris (Kuhlmann) erhoben gegen die Erteilung des Patentes an Bayer gestützt auf Art. 101 PatG Einspruch, indem sie der Anmeldung Bayer ihr eigenes, am 30. November 1963 im PMMBI. 1963 II 534 bekanntgemachtes Patentgesuch 14895/61 vom 22. Dezember 1961 – mit französischen Teilprioritäten vom 26. Dezember 1960, 10. August und 9. Dezember 1961 –, betitelt «procédé de coloration des fibres naturelles ou synthétiques contenant des groupes hydroxy ou imino», als älteres Recht im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG entgegenhielten.

B. Die Patentabteilung I kam im Verfahren gemäß Art. 102 PatG sowie Art. 48 Abs. 3 und 61 Abs. 1 PatV II – nach Erlaß von zwei Zwischenberichten – dazu, das von der Einsprecherin in ihrer Prioritätsanmeldung vom 26. Dezember 1960 beschriebene Verfahren wegen der vorhandenen Unterschiede zur bekämpften Anmeldung Bayer nicht als patenthinderndes älteres Recht gegenüber dieser zu betrachten. Sie stellte daher in ihrem Entscheid vom 21. Oktober 1966 das Vorhandensein der Voraussetzungen für die

Erteilung eines Patentess auf Grund der ausgelegten technischen Unterlagen des Patentgesuches Bayer, Nr. 2472/64, fest und wies damit den Einspruch Kuhlmann ab.

C. Hiegegen richtet sich die vorliegende, gemäß Art. 106 Abs. 1 erhobene Beschwerde der Einsprecherin, womit diese der Beschwerdeabteilung beantragt, den Entscheid der Patentabteilung I aufzuheben und die Erteilung eines Patentess an Bayer auf Grund deren Anmeldung 2472/64 im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG zu verweigern.

Die Patentbewerberin schließt auf Abweisung der Beschwerde und Erteilung des Patentess im beantragten Umfang.

Die Beschwerdeabteilung weist die Beschwerde mit folgenden Erwägungen ab:

1. Im Verfahren mit amtlicher Vorprüfung kann gegen die Erteilung eines Patentess gemäß Art. 101 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 PatG Einspruch erhoben werden, wenn die gleiche Erfindung bereits Gegenstand einer früheren oder prioritätsälteren schweizerischen Patentanmeldung ist.

In der vorliegenden Beschwerdesache behauptet die Beschwerdeführerin Kuhlmann, mit dem bekanntgemachten Teilgesuch 1812/64 vom 14. Februar 1962 begehre Bayer für die gleiche Erfindung Patentschutz, die sie selbst unter Beanspruchung der französischen Priorität vom 26. Dezember 1960 in der Schweiz am 22. Dezember 1961 unter Gesuchsnummer 14895/61 zur Patentierung angemeldet habe.

Die Beschwerdeabteilung hat somit zu entscheiden, ob tatsächlich die erwähnten Patentgesuche Bayer und Kuhlmann unter Berücksichtigung der von beiden Parteien geltend gemachten Prioritäten die gleiche Erfindung zum Gegenstand haben oder nicht.

2. In einem Falle angeblich resultierender Doppelpatentierung hat die II. Beschwerdeabteilung in grundsätzlicher Beziehung folgende Überlegungen angestellt:

a) Die Prüfungsstelle (Art. 96 Abs. 2 und Art. 97 PatG) und auf Einspruch hin die Patentabteilung (Art. 101 Abs. 2 PatG) haben die Erteilung eines Patentess zu verweigern, wenn dem Patentbewerber gemäß Art. 3 Abs. 3 PatG kein Recht auf das Patent zusteht. Diese Vorschrift lautet: «Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht auf die Erfindung dem zu, der sich auf die frühere oder prioritätsältere Anmeldung berufen kann.» Ein im Hinblick auf diese Bestimmung zu Unrecht für die gleiche Erfindung erteiltes jüngerer Patent wäre durch den Richter auf Grund von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5 PatG auf Klage hin nichtig zu erklären. Danach stellt es nämlich einen Nichtigkeitsgrund dar, «wenn für die Erfindung auf Grund einer früheren oder prioritätsälteren Anmeldung ein gültiges Patent erteilt worden ist».

Abgesehen davon, daß Art. 3 Abs. 3 PatG das Recht auf das Patent regelt für den Fall, daß verschiedene Personen die gleiche Erfindung unabhängig voneinander gemacht haben, während es nach Art. 26 Ziff. 5 auch dann einen Nichtigkeitsgrund darstellt, wenn ein und dieselbe Person für dieselbe Erfindung mehrere Patente erwirkt hat (Verbot der Doppelpatentierung), und abgesehen weiter davon, daß ein jüngerer Patent gemäß Art. 26 Ziff. 5 nur dann nichtig ist, wenn das ältere Patent ein gültiges ist, sind in bezug auf die Beurteilung der Tatbestände dieser beiden Gesetzesbestimmungen die gleichen Kriterien anzuwenden. Insbesondere beurteilt sich zweifellos nach den gleichen Regeln, worauf es ankommt, damit von gleichen Erfindungen im Sinne dieser Vorschriften die Rede sein kann (PMMBl. 1967 I 31, Erw. 2).

Zwar fehlt in den deutschsprachigen Texten der hier interessierenden Gesetzesbestimmungen – im Gegensatz zu den entsprechenden französischen und italienischen Texten – das Wort «gleiche» (Erfindung), jedoch ergibt sich aus dem Sinn beider Vorschriften, daß unter «der Erfindung» nur eben «die gleiche Erfindung» gemeint sein kann.

b) Daß, unbekümmert darum, nach welchen Kriterien sich die «Gleichheit» zweier

Erfindungen beurteilt, nur jeweils die – allenfalls an Hand der ursprünglichen Unterlagen konkretisierten – Ansprüche einander gegenüberzustellen sind, ergibt sich aus Art. 51 Abs. 1 PatG: Für jedes Patent hat der Patentbewerber einen Patentanspruch aufzustellen, in welchem er die Erfindung definiert. Die Erfindung darf also nicht einer beliebigen Stelle der Patentschrift entnommen werden, sondern ist im Anspruch definiert (MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozeßrechtes, ZSR 1944, S. 61 a). Worin die beiden zu vergleichenden Erfindungen bestehen, ist darum den – wie gesagt, allenfalls konkretisierten – Patentansprüchen zu entnehmen (vgl. auch BGE 70 II 235).

Die etwa abweichende deutsche Rechtsprechung erklärt sich mit der für die deutsche Lehre spezifischen, dem schweizerischen Recht fremden Lehre vom allgemeinen Erfindungsgedanken (vgl. z.B. das Urteil des Deutschen Bundesgerichtshofes in GRUR 1965, 28 ff. oder GRUR 1967, 390 ff. und die dortigen Zitate auf S. 392, Fußnote 10, betr. Ablehnung des «allgemeinen Erfindungsgedankens» in der Schweiz).

Hingegen ist die Unterscheidung innerhalb eines Anspruchs zwischen Oberbegriff und kennzeichnendem Teil ohne Belang (BGE 83 II 225; WEIDLICH und BLUM, Das schweiz. Patentrecht, Kommentar zum alten PatG, S. 157; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweiz. Patentrecht, Band II, S. 548; vgl. auch BPatGerE Band 7, S. 28). Der Patentanspruch als Ganzes stellt die Definition der Erfindung dar (im gleichen Sinne vgl. auch GRUR int. 1967, 15/16). Die Erfindungsdefinitionen als Regeln zu technischem Handeln (PMMBL. 1965 I 33, Erw. 2, Abs. 2, und dortige Zitate) sind bei der Identitätsprüfung als Ganzes miteinander zu vergleichen (BLUM/PEDRAZZINI, Band I, S. 314 unten).

Dabei ist Gleichheit der Erfindungen nicht nur bei wörtlicher Übereinstimmung der Ansprüche gegeben. Selbstverständlich kann nichts darauf ankommen, daß zur Definition der gleichen Erfindung andere Worte verwendet werden, d.h. die gleiche Lehre zum technischen Handeln anders formuliert ist. Da es bei der Identitätsprüfung darum geht, die eigentlichen Erfindungsideen miteinander zu vergleichen, kann es auch nicht auf für die Wirkung der Erfindung belanglose Merkmale, sog. Überbestimmungen (vgl. etwa GRUR 1951, 81) ankommen, die den Kern der Lehre nicht verändern.

Es haben aber nicht nur die für die Lösung der dem Erfinder gestellten Aufgabe belanglosen Merkmale unberücksichtigt zu bleiben, sondern Mittel, deren Äquivalenz hinsichtlich der gestellten Aufgabe dem Fachmann absolut geläufig ist, sind einander gleichzustellen; denn der Ersatz eines Arbeitsmittels als Träger einer bestimmten Funktion durch ein dem Fachmann zur Lösung derselben oder einer ähnlichen Aufgabe absolut geläufiges Mittel mit gleicher Funktion und übereinstimmendem technischem Effekt verändert, auf dem gleichen technischen Gebiet angewandt, das Wesen selbst der Erfindung nicht. Vielmehr ist davon auszugehen, die wahlweise Verwendung derartiger dem Fachmann als technisch-äquivalent absolut geläufiger Mittel sei in jeder Regel für den Fachmann selbstverständlich mit enthalten. Mit dem einen im Anspruch erwähnten Arbeitsmittel sind für den Fachmann unmittelbar weitere gegeben (MATTER, op. cit. 87 a). Würde man übrigens den Begriff der Gleichheit absolut verstehen und also äquivalente Lösungen als nicht «gleich» betrachten, so könnte nichts gegen die rechtsgültige Patentierung einer zu derjenigen des älteren Rechts äquivalenten Lösung eingewendet werden, und dieses Resultat würde es dem Anmelder gestatten, vor der Bekanntmachung seiner früheren Anmeldung ein auf ein solches selbstverständliches Äquivalent gerichtetes Patentgesuch einzureichen und auf diese Weise, nachdem infolge der Äquivalenz die beiden Patente effektiv denselben Schutz genossen (TROLLER, Immaterialgüterrecht,

Band II, S.867), die Schutzdauer seiner Erfindung zu verlängern. (Vgl. PMMBL. 1967 I 31/32, Erw.3.)

c) Der in der Literatur vorherrschenden Ansicht, daß der Gegenstand der jüngeren Anmeldung gegenüber demjenigen der älteren, am Prioritäts- bzw. Anmeldungsdatum der jüngeren noch nicht veröffentlichten Anmeldung oder eines entsprechenden Patentes, über Erfindungshöhe (TROLLER, Band II, 712) oder zusätzlich auch noch über einen technischen Fortschritt (BLUM/PEDRAZZINI, Band II, S.141) verfügen müsse, vermag die Beschwerdeabteilung nicht zu folgen (PMMBL. 1967 I 32, Erw.4).

Weder der Begriff der Erfindungshöhe noch derjenige des technischen Fortschritts ist als solcher im PatG enthalten. Art. 1 Abs. 1 führt lediglich aus, daß Patente erteilt werden für neue gewerblich anwendbare Erfindungen. Aus dem Begriff «neue Erfindung» hat die Rechtsprechung die Folgerung hergeleitet, daß das Vorliegen einer neuen Erfindung nur dann anzuerkennen sei, wenn die Erfindung gegenüber dem bekannten Stand der Technik einen technischen Fortschritt darstellt und Erfindungshöhe aufweist (PMMBL. 1962 I 46/47). Eine Prüfung auf Erfindungshöhe und technischen Fortschritt stellt also stets den Anmeldegegenstand in Vergleich mit dem *bekanntem* Stand der Technik (im gleichen Sinne WINTER, in Propr. Ind. 1957, S.221). Da das ältere Recht im Sinne von Art. 3 Abs. 3 bzw. Art. 26 Ziff. 5 PatG nicht zu dem am Anmeldungs- bzw. Prioritätsdatum der jüngeren Anmeldung bekannten Stand der Technik zählt, sind Erfindungshöhe und technischer Fortschritt, die den Anmeldegegenstand eben in Vergleich mit dem bekannten Stand der Technik stellen, keine Kriterien der Identitätsprüfung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG (vgl. PMMBL. 1967 I 32, Erw. 4a und S.30/31 Leitsätze).

Würde der Gegenstand der jüngeren Anmeldung gegenüber derjenigen der früheren, am Prioritäts- bzw. Anmeldetag der jüngeren Anmeldung aber noch *unbekanntem* Anmeldung, bzw. des an diesem Datum noch nicht veröffentlichten Patentes auf technischen Fortschritt und Erfindungshöhe geprüft, so ließe das darauf hinaus, den Nichtigkeitsgrund der Ziff. 5 in demjenigen der Ziff. 1 von Art. 26 PatG aufgehen zu lassen, d.h., er würde sich von diesem sachlich nicht mehr unterscheiden, sondern nach den gleichen Kriterien beurteilt. Daß er aber separat aufgeführt ist, spricht allein schon dafür, daß offenbar das ältere Recht bzw. die Doppelpatentierung nach andern Kriterien zu beurteilen ist als der Tatbestand des Art. 26 Ziff. 1 (PMMBL. 1967 I 32, Erw. 4b).

Tatsächlich liegt den Tatbeständen der Ziff. 1 einerseits und der Ziff. 5 andererseits eine verschiedene ratio zugrunde: Eine Erfindung, welche nicht über die vorgehend erwähnten Anforderungen, nämlich einen klar erkennbaren technischen Fortschritt und genügende Erfindungshöhe verfügt, ist nicht patentwürdig; und ein Patent, das eine nicht schutzfähige Erfindung zum Gegenstand hat, ist gemäß Ziff. 1 nichtig. Hingegen geht Ziff. 5 davon aus, daß das Patent seinem Inhaber das ausschließliche Recht verschafft, die Erfindung gewerbsmäßig zu benützen (Art. 8 Abs. 1 PatG). Dieses ausschließliche Recht soll gemäß Art. 3 Abs. 3 PatG dem Erstanmelder zustehen; es kann per definitionem nur mit einem einzigen Patent verknüpft sein (TROLLER, op. cit., 711), denn daß es an der gleichen Erfindung mehrere ausschließliche Rechte gäbe, wäre ein Widerspruch in sich selbst (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., 137; WINTER, a.a.O.). Das Patenthindernis des älteren Rechts hat m. a. W. zum Ziel, die Erteilung «mehrerer Ausschlußrechte» für die gleiche Erfindung zu verhindern, weil dies dem Sinn und Zweck und auch dem Begriff des Ausschließlichkeitsrechts – wie es in Art. 8 Abs. 1 PatG verankert ist – widersprechen würde. (PMMBL. 1967 I 32, Erw. 4c.)

Es kann auch nicht entscheidend darauf ankommen, ob der Gegenstand der jüngeren Anmeldung unter den Schutzzumfang des älteren Schutzrechts fällt oder nicht, indem

rechtsgültige Patente durchaus auch dann erwirkt werden können, wenn dies zutrifft: Art. 36 PatG betreffend die abhängige Erfindung regelt den Fall, daß ein jüngeres, zweifellosgültiges Patent nicht ohne Verletzung eines älteren Patentes benützt werden kann. Der Gesetzgeber hat also durchaus mit der Erteilung gültiger Patente gerechnet, die in den Schutzzumfang eines älteren Patentes eingreifen. Das Verbot der Doppelpatentierung dient somit nicht der formalen Abgrenzung zwischen zwei Schutzrechten (so auch MOSER v. FILSECK, Das ältere Recht, in der Festschrift 1965 für Ph. Möhring, S. 251 und 261). (PMMBl. 1967 I 33, Erw. 4d.)

3. Die I. Beschwerdeabteilung schließt sich diesen grundsätzlichen Erwägungen der II. Abteilung an und fügt ihnen noch die folgenden eigenen Überlegungen hinzu:

a) Tatsächlich ist die ratio legis von Art. 3 Abs. 3 PatG bzw. die Nichtigklärung eines erteilten Patentes gemäß Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5 PatG, d.h. der Fall, daß für ein und dieselbe Erfindung zwei Patente nachgesucht oder erteilt werden, verschieden von der ratio legis des Art. 1 Abs. 1 PatG, d.h. der Vorschrift, daß nur neue gewerblich anwendbare Erfindungen das Recht auf ein gültiges Patent vermitteln. Die Neuheit und der erfindnerische Charakter einer Erfindung ergeben sich durch einen Vergleich mit dem bekannten Stand der Technik. In diesem Falle ist der Sinn des Gesetzes klar: Wenn etwas nicht neu ist oder aus einem andern Grunde keine Erfindung im Sinne des PatG darstellt, verdient es keinen Patentschutz. Im Falle zweier Patente für die gleiche Erfindung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 bzw. 26 Ziff. 5 PatG wäre jedoch normalerweise jedes der beiden Patente hinsichtlich Art. 1 Abs. 1 gültig. Daß trotzdem das eine, nämlich das jüngere, weichen muß, ergibt sich nicht daraus, daß es gegenüber dem älteren keine Erfindung zum Gegenstand hat, sondern daraus, daß zwei Ausschlußrechte (Art. 8 Abs. 1 PatG) für ein und dieselbe Erfindung unsinnig wären.

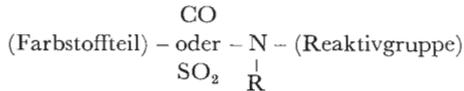
Die beiden Sachverhalte, das Fehlen der Voraussetzungen für die Patentfähigkeit der Erfindung einerseits und die Identität mit einer älteren, aber *nicht* vorveröffentlichten Erfindung (andernfalls wäre ja der erstgenannte Tatbestand erfüllt) andererseits haben zwar die gleiche Folge, nämlich die Zurückweisung der Anmeldung bzw. Vernichtung des Patentes, sind aber an und für sich wesensverschieden. Insbesondere ist durch nichts gerechtfertigt, vom jüngeren Patentgesuch die gleichen Erfordernisse gegenüber der älteren Anmeldung zu fordern, wie wenn letztere zum bekannten Stand der Technik gehörte.

b) Es trifft ebenfalls zu, daß zwar die Mehrheit der schweizerischen Autoren im Falle einer nicht vorveröffentlichten Erstanmeldung und einer Zweitanmeldung von letzterer mehr verlangen, als daß sie nur nicht die gleiche Erfindung zum Gegenstand habe. Diese Forderung beruht auf einer allzu geringen Einschätzung der Leistung des Zweiterfinders, wenn sie z.B. damit begründet wird, es sei unbillig, daß der Zweitanmelder seine Anmeldung auf eine zufälligerweise in der Erstanmeldung nicht enthaltene Ausführungsform einschränken und damit dem Erstanmelder etwas vorenthalten könne, was ihm von Rechts wegen gehörte. Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß der Zweitanmelder dieselbe Leistung wie der Erstanmelder erbracht hat, indem ja beide vom gleichen Stande der Technik ausgehen mußten. Beide sind in gleicher Weise in der Lage, der Allgemeinheit als Entgelt für das zu erwartende Ausschlußrecht eine Erfindung zu offenbaren. Die im Vergleich zur gesamten Lebensdauer des Patentes geringfügige Verzögerung der Zweitanmeldung spielt in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle.

Der Zweiterfinder ist nach den gesetzlichen Vorschriften schon dadurch benachteiligt, daß er im Regelfall nur ein abhängiges Patent (Art. 36 PatG) erhält. Hat er nun «Glück im Unglück», und enthält seine Anmeldung eine vielleicht sogar technisch interessante,

Definition der Erfindung Bayer stimmt somit nicht überein mit derjenigen der Erfindung Kuhlmann. Das Bestehen dieses Unterschiedes ist auch von keiner Partei bestritten worden.

Hingegen macht Kuhlmann geltend, ihren französischen Prioritätsunterlagen vom 26. Dezember 1960 sei der Hinweis zu entnehmen, daß als Brückenglied u.a. ein solches der Formel



in Frage komme. Es kann sich somit höchstens fragen, ob die Erfindung Kuhlmann, konkretisiert durch diese Angabe in den Prioritätsunterlagen, mit derjenigen von Bayer – in dem in Erw. 4 vorstehend präzisierten Sinne – gemäß Art. 3 Abs. 3 PatG als identisch zu betrachten sei oder nicht.

a) Die von der Beschwerdeführerin Kuhlmann insbesondere in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Argumentation zielte hauptsächlich darauf ab, daß die durch ihr älteres Recht nötig gewordene Einschränkung des ursprünglichen Schutzbegehrens Bayer auf Grund deren deutscher Priorität vom 10. März 1961 unzulässig sei, weil darin alle, auch die später weggefallenen Ausführungsformen der Erfindung als gleichwertig dargestellt und die besonderen Vorteile der jetzt ausgewählten Ausführungsform nicht hervorgehoben seien. Demgegenüber genügt die Feststellung, daß der Farbstofftyp, dessen Verwendung in der streitigen Anmeldung nunmehr beansprucht wird, in den Ansprüchen 10 und 11 (auch Anspruch 4), also nicht an einer beliebigen Stelle der Prioritätsanmeldung mehr oder weniger zufällig erwähnt ist. Damit hat die Beschwerdegegnerin Bayer genügend zum Ausdruck gebracht, daß die in den genannten Ansprüchen enthaltenen Erfindungsmerkmale als möglicherweise wesentlich zu betrachten sind, falls aus irgendeinem Grunde das Schutzbegehren nicht vollumfänglich sollte aufrechterhalten werden können (vgl. Art. 12 Abs. 1 PatV II). Eine Angabe, welche Vorteile ein solches Merkmal zu bewirken imstande sei, verlangt das Gesetz in diesem Zusammenhang mit guten Gründen nicht.

b) Die Beschwerdeführerin behauptet ferner, in den Unterlagen der von Bayer geltend gemachten Priorität seien die verschiedenen Möglichkeiten der Bindung zwischen Reaktivgruppierung und Farbstoffteil (z.B. direkte Bindung, Azogruppe, Brückenglieder wie –CO–NH–, –SO₂–NH– und deren Umkehrungen) als glatte Äquivalente dargestellt, indem nämlich alle als erfindungsgemäß brauchbar bezeichnet seien. Dieser Behauptung kann nicht gefolgt werden: Wenn es auch im Sinne der ganz allgemein formulierten Erfindungsidee, wie sie auch der Auslegeschrift 14895/61 der Einsprecherin selbst zugrunde liegt, nicht darauf ankommt, wie die Bindung zwischen Reaktivgruppierung und Farbstoffteil beschaffen ist, so darf doch allein daraus niemals der Schluß gezogen werden, es seien alle in Betracht kommenden Möglichkeiten untereinander *glatt* äquivalent. In der Chemie, wo die Forschungsarbeit erfahrungsgemäß immer wieder Überraschungen hervorbringt, ist es angezeigt, den Begriff der «glatten Äquivalenz» besonders zurückhaltend zu handhaben. Wäre die Annahme der glatten Äquivalenz im vorliegenden Fall berechtigt, so müßte man unterstellen können, der Fachmann könne nicht etwa nur ex post feststellen, sondern er wisse einfach, ohne Nachforschungen oder Versuche anstellen zu müssen, daß die von Bayer zum Aufbau ihrer Farbstoffe als Zwischenprodukt z.B. benötigte Benzoxazol- oder Benzthiazol-carbonsäure technisch vernünftig zugänglich ist, mit Aminogruppen enthaltenden Farbstoffen in der gewünschten Weise reagiert und

dann Farbstoffe liefert, welche die gewünschten Reaktiveigenschaften besitzen. Da dies verneint werden muß, ist es unrichtig zu behaupten, Bayer habe die verschiedenen Brückenglieder durch ihre Aufzählung als «glatte Äquivalente» qualifiziert.

c) Die Anmelderin Bayer hat in der mündlichen Verhandlung im Gegenteil erklärt, sie wäre in der Lage, die nunmehr beanspruchte Auswahl sogar als patentfähige Erfindung nachzuweisen, selbst wenn der Prioritätsbeleg der Beschwerdeführerin vorpubliziert, also ihrer Anmeldung entgegenstehender, bekannter Stand der Technik wäre. Ob dies tatsächlich mit Erfolg geschehen könnte, darf dahingestellt bleiben, weil, wie in den vorangehenden Erwägungen 2 c (unter Bezugnahme auf PMMBL 1967 I 32, Erw. 4) und 3 a ausführlich dargetan wurde, es bei der Anwendung von Art. 3 Abs. 3 PatG (im Gegensatz zu Art. 1 Abs. 1) gerade nicht darauf ankommt, ob die jüngere Anmeldung gegenüber dem älteren Recht eine patentwürdige Erfindung zum Gegenstand hat, sondern Patentfähigkeit bereits bei bloßer Verschiedenheit bzw. Nichtgleichheit der beanspruchten Erfindungen gegeben ist.

PatG Art. 7 Abs. 1 lit. b

War das zur Patentierung angemeldete Verfahren zwar vor dem Anmeldungsdatum als solches bereits in einem veröffentlichten Schriftwerk beschrieben, der Erfolg der beanspruchten Erfindung aber in der Vorveröffentlichung weder angestrebt noch als Ergebnis des Verfahrens mit Sicherheit erkannt, so wirkt das Schriftwerk nicht neuheitsschädlich.

Si le procédé à breveter est décrit dans une publication antérieure au dépôt, sans que l'effet visé par l'invention revendiquée y soit envisagé et sans que l'on puisse y déceler avec certitude qu'il résulte du procédé, une telle publication n'est pas de nature à détruire la nouveauté de l'invention.

PMMBL 1968 I 28, Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 17. September 1964 i.S. Farbwerke Hoechst gegen die Vorprüfungssektion I.

3. ... Selbst wenn hier dahingestellt bleibt, ob in der Veröffentlichung die Erfindung als solche erkannt sein müsse oder nicht, so ist doch keinesfalls zweifelhaft, daß sie sich dem sachkundigen Leser dieser Vorveröffentlichung offenbaren muß, um darin neuheitsschädlich vorweggenommen zu sein. Die Feststellung, daß die Anmelderin im vorliegenden Falle dem französischen Patent die Lehre für die Überwindung der von ihr erkannten Schwierigkeiten nicht entnehmen konnte, führt darum zum Schluß, daß die Neuheit ihres Anmeldegegenstandes durch die Darlegungen in dieser Vorveröffentlichung nicht zerstört ist.

4. Zum gleichen Ergebnis führen auch die folgenden Überlegungen: Ist ein Verfahren, das an sich vorbeschrieben ist, und das sich von der Vorveröffentlichung nur durch den angestrebten Zweck unterscheidet, trotzdem im Sinne des PatG als neu zu betrachten?

Diese Frage scheint in der schweizerischen Rechtsprechung bis dahin nicht beantwortet worden zu sein. Es liegen aber die Frage bejahende Entscheide aus einer Reihe von Ländern vor, in denen die Rechtsprechung bezüglich der Voraussetzungen eines gültigen Patentbesitzes (insbesondere Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe) grund-

sätzlich mit der schweizerischen Rechtsprechung und Lehre übereinstimmt. So heißt es beispielsweise in einem Entscheid des Deutschen Reichsgerichts aus dem Jahre 1934 (zitiert bei REIMER, Patengesetz und Gebrauchsmustergesetz, Ausgabe 1958, S. 114): «Ist ein patentiertes Verfahren tatsächlich mit dem im späteren Patent erstrebten Erfolg schon vorher druckschriftlich beschrieben, der Erfolg aber weder erstrebt, noch als Ergebnis des Verfahrens mit Sicherheit erkannt worden, so ist die Druckschrift nicht neuheitsschädlich.» Oder in einem amerikanischen Urteil wird ausgeführt, die Neuheit einer Erfindung könne gegeben sein, wenn nichts im entgegengehaltenen älteren Patent darauf schließen lasse, daß sein Erfinder die mit dem jüngeren Patent bezweckte Anwendung der Erfindung in Betracht gezogen habe (GRUR/AIT 1957, S. 90, Nr. 263).

Die Beschwerdeabteilung sieht im Hinblick auf die in Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG enthaltene Legaldefinition der patentrechtlichen Neuheit keine Veranlassung, im vorliegenden Fall einen strengeren Maßstab in der Auslegung des Neuheitsbegriffes anzulegen, was sie wiederum zum Schluß führt: Die im neugefaßten, mit der Beschwerde eingereichten Patentanspruch enthaltene Lehre zum zweckgerichteten Handeln kann der französischen Patentschrift nicht entnommen werden; das in diesem Patentanspruch definierte Verfahren ist somit in der genannten Vorveröffentlichung nicht neuheitsschädlich offenbart.

PatG Art. 7 Abs. 1 lit. b

Entscheidend ist der genaue schweizerische Zeitpunkt der Patentanmeldung, sofern keine Priorität beansprucht wird.

Der Zeitpunkt einer im Ausland erfolgten Veröffentlichung ist auf Schweizer Zeit zu beziehen.

Lorsque aucune priorité n'est revendiquée, c'est l'heure légale en Suisse au moment du dépôt de la demande de brevet qui est décisive.

L'heure à laquelle a eu lieu une publication à l'étranger doit être rapportée à l'heure légale en Suisse.

PMMBl. 1968 I 20, Auszug aus einer Verfügung der Vorprüfungssektion vom 8. März 1968.

La recherche des antériorités a tout d'abord révélé le brevet américain no 3 190 716 dont l'objet correspond à celui de la présente demande. Ce brevet a été publié le 22 juin 1965 à 12 heures (heure de Washington). La date de dépôt de la présente demande étant le 22 juin 1965 à 11.45 heures (heure suisse), nous admettons qu'il faut tenir compte du décalage des fuseaux horaires et que par conséquent ledit brevet américain a été publié quelques heures après le dépôt de la demande en Suisse, de sorte qu'il n'est pas opposable (voir aussi BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, tome I, page 348, dernières lignes et page 349, premier alinéa; page 361, avant-dernier alinéa).

PatG Art. 17 und Art. 57, PatV II Art. 62/63

Kognition von Bundesgericht und Beschwerdeabteilungen hinsichtlich des Prioritätsrechts einer der Vorprüfung unterstellten Anmeldung.

– Das Bundesgericht ist nur zuständig, darüber zu befinden, ob die für den Genuß des Prioritätsrechts aufgestellten Formvorschriften eingehalten sind.

- Zum Entscheid darüber, ob eine beanspruchte Priorität sachlich begründet ist, sind letztinstanzlich die Beschwerdeabteilungen zuständig.

Teilgesuche

- Die für eine ursprüngliche Anmeldung beanspruchte Priorität kann nur dann auch für ein erst nach Ablauf der Prioritätsfrist eingereichtes Teilgesuch in Anspruch genommen werden, wenn das Stammgesuch mindestens im Zeitpunkt der tatsächlichen Hinterlegung des abgetrennten Gesuches das Prioritätsrecht genießt.
- Eine mit dem Stammgesuch übereinstimmende Anmeldung ist kein Teilgesuch im Sinne von Art. 57 PatG.

Compétence respective du Tribunal fédéral et des Sections de recours concernant le droit de priorité d'une demande de brevet assujettie à l'examen préalable.

- Le Tribunal fédéral n'est compétent que pour juger si les conditions de forme pour jouir du droit de priorité ont été respectées.
- Pour décider si une priorité revendiquée doit être reconnue quant au fond, ce sont en dernière instance les Sections de recours qui sont compétentes.

Demandes scindées

- Le bénéfice du droit de priorité revendiqué pour une demande initiale ne peut être étendu à une demande scindée, déposée après l'expiration du délai de priorité, que si la demande initiale jouit de ce bénéfice tout au moins lors du dépôt effectif de la demande scindée.
- Une demande réitérant, sous une forme identique, la demande initiale n'est pas une demande scindée au sens de l'art. 57 LBI.

BGE 93 I 729 ff. und PMMBI. 1968 I 31 ff. (rés. fr. JT 1968 I 635), Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. November 1967 in Sachen Office national industriel de l'azote gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

A. L'Office national industriel de l'azote, à Toulouse (en abrégé: l'Office de l'azote), a déposé le 1^{er} décembre 1965, auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (en abrégé: le Bureau), une demande de brevet avec une déclaration de priorité dérivée d'un dépôt fait en France le 1^{er} décembre 1964. La demande fut enregistrée sous numéro 16 552/65, puis assujettie à l'examen préalable. Le document de priorité n'ayant pas été présenté dans le délai prévu par l'art. 8 al. 4 RBI II, le Bureau, par décision du 28 juin 1966, a constaté l'extinction du droit à la priorité. La décision précisait qu'elle pouvait être attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle ne fit l'objet d'aucun recours.

B. Le 5 septembre 1966, l'Office de l'azote a déposé auprès du Bureau une demande de brevet désignée comme scindée de la demande 16 552/65 et comprenant la même déclaration de priorité. Elle était accompagnée du document de priorité. Elle reçut le numéro 12 799/66. Sa description, ses revendications et sous-revendications sont identiques à celles de la demande initiale. Elle fut assujettie à l'examen préalable. Le 6 décembre 1966, la demande 16 552/65 a été retirée.

Par notification du 17 avril 1967, l'examineur a informé l'Office de l'azote que le droit à la priorité française du 1^{er} décembre 1964 ne pouvait être reconnu pour la demande scindée, puisqu'il s'était éteint pour la demande initiale faute de présentation en temps utile du document de priorité. Il exposait d'autre part que, d'après la recherche des antériorités effectuée parmi les documents portant une date antérieure au 1^{er} décembre 1965, la seule caractéristique apparemment nouvelle de la demande manquait d'originalité. L'examineur s'attendait à son retrait. Un délai de six mois était imparti au déposant en application de l'art. 96 al. 2 LBI pour répondre à la notification.

C. L'Office de l'azote a déposé en temps utile un recours de droit administratif contre la décision du 17 avril 1967, en tant qu'elle vise le droit de priorité. Il conclut à son annulation et prie le Tribunal fédéral de «dire et prononcer que la revendication de priorité du 1^{er} décembre 1964, faite en rapport avec la demande de brevet suisse 12799/66, est bien fondée et que cette priorité doit, en conséquence, être reconnue».

Le Bureau propose le rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 99 ch. I litt. a OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets, à l'exception de celles qui sont prises par les Sections des recours. Celles-ci statuent notamment sur certaines décisions des examinateurs pour lesquelles le contenu de la demande de brevet est déterminant (art. 62 litt. a RBI II). Elles connaissent en particulier du recours formé contre le rejet de la demande de brevet prononcé par l'examineur à la suite de l'avis prévu par l'art. 96 LBI (art. 91 al. 1, 97, 106 LBI, 62 litt. a RBI II). Destiné à donner connaissance au déposant des raisons qui justifieraient le rejet de sa demande, cet avis ne saurait faire l'objet d'un recours de droit administratif. Toutefois, s'il contient une décision qui ne ressortit pas en définitive à la Section des recours, cette décision est attaquant par le recours de droit administratif (art. 63 RBI II). L'art. 62 RBI II ne prévoit pas de recours à la Section des recours contre la constatation de la perte d'une priorité due à l'inobservation de formalités légales ou réglementaires. Le présent recours vise une telle décision. Il est donc recevable. Pour éviter toute équivoque à ce propos, il eût été cependant préférable que le Bureau statuât par une décision séparée sur la prise en considération de la priorité invoquée, en précisant l'autorité de recours compétente (art. 64 RBI II), comme il l'avait fait par sa décision du 28 juin 1966.

2. Pour juger de la nouveauté, du progrès technique et de l'originalité de l'invention (art. 96 al. 2 LBI, 13 al. 7 RBI II), l'examineur procède à la recherche des antériorités. Elle s'effectue, si le déposant s'est prévalu d'un droit de priorité, par rapport à la date du premier dépôt de l'invention fait à l'étranger sur le territoire de l'Union. Cela suppose que le droit de priorité puisse être considéré comme valable. Il ne l'est évidemment pas si les pièces techniques du premier dépôt ne correspondent pas, quant au fond, à l'objet de la demande de brevet. Quoique aucun texte légal ne le dise expressément, l'Examineur devra donc au préalable apprécier la conformité du document de priorité et de l'exposé d'invention. Cette conclusion est confirmée par l'absence dans le RBI II de la règle énoncée par l'art. 22 al. 2 RBI I, selon laquelle un tel examen appartient au juge et non au Bureau. S'il estime que la conformité requise n'existe pas, l'Examineur décidera de ne pas tenir compte de la priorité revendiquée. La décision rendue à ce sujet est de nature, le cas échéant, à entraîner le rejet de la demande de brevet et sera tranchée en définitive par la Section des recours (art. 91 al. 1, 97, 106 LBI, 62 litt. a RBI II). Elle est dès lors soustraite à la compétence du Tribunal fédéral (art. 99 ch. I litt. a OJ).

Comme la reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet, soumise à l'examen préalable, implique l'admission par l'Examinateur de l'identité quant au fond entre l'objet de la demande et celui du premier dépôt et que cette question ressortit en définitive à la Section des recours, le recourant ne peut demander au Tribunal fédéral de «prononcer que la revendication de la priorité française du 1^{er} décembre 1964 est bien fondée et que cette priorité doit, en conséquence, être reconnue». Ainsi que le relève avec raison le Bureau, le Tribunal fédéral doit examiner uniquement si les conditions de forme pour jouir de la priorité française ont été respectées.

3. a) Selon l'art. 17 al. 1 LBI, les ressortissants des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, qui ont régulièrement déposé pour leurs inventions, dans un pays de l'Union autre que la Suisse, une demande de brevet ou un modèle d'utilité, jouissent, pendant douze mois à partir de ce premier dépôt, d'un droit de priorité pour déposer en Suisse une demande de brevet pour les mêmes inventions. Cette disposition repose pour l'essentiel sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (ci-après: CUP), dont le texte révisé à Lisbonne le 31 octobre 1958 a été ratifié par la France le 4 janvier 1962 et par la Suisse le 17 février 1963 (La Propriété industrielle, 1966, p. 5 sv.). L'art. 4 litt. G al. 2 CUP dispose:

«Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.»

En droit suisse, les effets de la division d'une demande de brevet sur la date de dépôt et le droit de priorité d'une demande scindée sont régis par les art. 57 LBI et 25 RBI I et II. Comme le Conseil fédéral le relève dans son message du 5 juin 1961 (FF 1961 I 1284), ces prescriptions sont en harmonie avec la réglementation conventionnelle et la division d'une demande n'entraîne pas, par elle-même, la perte du bénéfice de la priorité acquis par la demande initiale.

Pour qu'il puisse être question, comme le prévoit l'art. 4 litt. G al. 2 CUP, du maintien du bénéfice du droit de priorité de la demande initiale au profit de la demande scindée, présentée après l'expiration du délai de priorité, il faut évidemment que la demande initiale jouisse de ce bénéfice, tout au moins lors du dépôt effectif de la demande scindée. En l'espèce, cette condition n'est pas remplie. En effet, la demande 12 799/66, désignée comme scindée de la demande 16 552/65, a été déposée le 5 septembre 1966, soit plus d'un an après le dépôt en France, du 1^{er} décembre 1964, de la première demande fondant le droit de priorité. Or le 5 septembre 1966, la demande 16 552/65 ne jouissait pas du droit de priorité. Par sa décision du 28 juin 1966, le Bureau avait constaté l'extinction de ce droit. Il s'ensuit que le refus de l'examinateur de prendre en considération pour la demande 12 799/66 le droit de priorité résultant du dépôt français est bien fondé.

b) Au demeurant, la demande présentée le 5 septembre 1966 n'est pas une demande scindée au sens de l'art. 57 LBI, mais la simple réitération, sous une forme identique, de la demande initiale. Partant, le recourant ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 57 LBI.

c) Le recourant expose qu'afin de retrouver le bénéfice de la priorité perdue, il a préféré déposer une demande scindée, identique à la demande initiale quant à son contenu mais accompagnée du document de priorité, plutôt que d'introduire une requête de réintégration en l'état antérieur. Il soutient que le Bureau a admis ce procédé dans un cas analogue où un déposant avait omis de faire valoir expressément pour une demande

scindée la priorité revendiquée dans la demande dont elle était issue. Cet argument du recourant est sans pertinence. Le Tribunal fédéral en effet n'est pas lié par les décisions que le Bureau a pu prendre dans d'autres cas et dont il n'a pas eu à connaître faute de recours (RO 91 I 359).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

PatG Art. 47

Bei der Beurteilung von Wiedereinsetzungsgesuchen ist dem Patentbewerber oder -inhaber nicht nur das Verschulden seines Patentanwalts anzurechnen, sondern auch das von Angestellten und sonstigen Hilfspersonen desselben; denn auch diese sind mittelbar Hilfspersonen des Patentbewerbers oder -inhabers im Sinne von Art. 101 OR, der auf das Verhältnis der Genannten zum Amt sinngemäß anwendbar ist.

Kommen als Hindernis im Sinne von Art. 47 PatG nur äußere Umstände in Betracht, welche die Einhaltung einer Frist objektiv unmöglich machen, oder kann auch ein Irrtum als Hinderungsgrund gelten? (Frage offen gelassen.)

Die Zweimonatsfrist für das Wiedereinsetzungsgesuch beginnt zu laufen, sobald der Irrende bei Anwendung der ihm zuzumutenden Sorgfalt den Irrtum hätte erkennen können oder doch ernstlich mit einem solchen hätte rechnen sollen; denn von diesem Zeitpunkt an hat das Hindernis als weggefallen zu gelten, weil der Vornahme der Handlung von da an kein unverschuldeter Hinderungsgrund mehr im Wege stand.

Lors de l'examen des demandes en réintégration, il y a lieu d'imputer au déposant ou au titulaire d'un brevet non seulement les fautes commises par l'ingénieur-conseil qu'il a mandaté, mais aussi celles dont se rendent coupables les employés et autres auxiliaires de ce dernier, car ceux-ci sont également des auxiliaires du déposant ou du titulaire au sens de l'art. 101 CO applicable par analogie aux rapports entre le déposant ou titulaire et le Bureau fédéral.

Peut-on seulement considérer comme empêchements au sens de l'art. 47 LBI les circonstances extérieures qui rendent objectivement impossible le maintien d'un délai ou peut-on également invoquer une erreur comme motif d'empêchement? (Question laissée ouverte.)

Le délai de deux mois imparti pour présenter une demande de réintégration commence à courir au moment où la personne fautive aurait pu reconnaître son erreur en usant de la diligence requise ou aurait dû sérieusement envisager l'erreur. En effet, depuis ce moment l'empêchement doit être considéré comme ayant pris fin, car aucun motif d'empêchement non fautif ne s'oppose plus à l'accomplissement de l'acte.

PMMBl. 1968 I 21 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 23. November 1967 in Sachen Schneider gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47

Bei der Beurteilung der Haftung für Hilfspersonen ist nur das Versehen als solches zu würdigen, unabhängig davon, ob es einem im übrigen sorgfältigen oder unsorgfältigen Angestellten unterliefe.

Dans l'examen de la responsabilité découlant des actes d'auxiliaires, l'inobservation du délai doit être appréciée en elle-même; peu importe qu'elle ait été le fait d'un employé par ailleurs diligent, ou non.

PMMBL. 1968 I 33 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 19. März 1968 in Sachen Bächli gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47

Bei der Wiedereinsetzung in die Wiederherstellungsfrist gehört zur Nachholung der versäumten Handlung die Zahlung der Wiederherstellungsgebühr.

Das Hindernis ist weggefallen, sobald es nicht mehr als unverschuldetes weiterbesteht.

Ob der Vertreter sein Personal sorgfältig ausgewählt, unterrichtet und überwacht hat, ist unerheblich, da er nicht nach Art. 55 OR, sondern nach Art. 101 OR für Fehler des Personals einzustehen hat.

Lors de la réintégration dans le délai de rétablissement, l'exécution de l'acte omis comprend également le paiement de la taxe de rétablissement.

L'empêchement prend fin dès l'instant où il ne peut plus être considéré comme fautif. Il est indifférent que le mandataire ait soigneusement choisi, instruit et surveillé son personnel, car il répond des actes de celui-ci non pas en vertu de l'art. 55 CO mais bien de l'art. 101 CO.

PMMBL. 1968 I 33, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 19. März 1968 in Sachen TRW Inc. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47

Unzulässigkeit neuer Begehren im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren: Ist dem Amt die Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist beantragt worden, so ist es unzulässig, im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht die Wiedereinsetzung in die Wiederherstellungsfrist zu beantragen.

Zum Begriff der Hilfsperson: Hilfsperson ist nicht nur der bevollmächtigte Vertreter selbst, sondern auch jede Person, deren dieser sich bedient, um die ihm obliegenden Pflichten zu erfüllen. Bei einer Personengesellschaft (in casu amerikanische «partnership») gelten beide Gesellschafter als Beauftragte, da sie in der Leitung und Führung der Geschäfte der Gesellschaft gleiche Rechte haben.

Irrecevabilité de conclusion nouvelles dans un recours de droit administratif.

Lorsque c'est la réintégration dans un délai de paiement qui a été sollicitée du Bureau, une demande de réintégration dans le délai de rétablissement est irrecevable dans la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Au sujet de la notion d'auxiliaire: Non seulement le représentant dûment mandaté possède la qualité d'auxiliaire, mais aussi toute personne qu'il emploie pour remplir les obligations auxquelles il est assujéti. Lorsqu'il s'agit d'une société de personnes («partnership» du droit américain), les deux associés sont mandataires, comme ils ont les mêmes droits en ce qui concerne la direction et la gestion des affaires.

PMMBI. 1968 I 8ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 15. Mai 1968 i.S. General Cigar Co. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47

Haftung für Hilfspersonen.

Die öffentlichrechtliche Natur des Verhältnisses zwischen dem Patentbewerber oder Patentinhaber und dem Amt schließt nicht aus, ein Verschulden des Vertreters dem Vertretenen anzurechnen.

Daß der Vertretene für das Verhalten des Vertreters einstehen muß, ergibt sich auch aus dem Begriff der Stellvertretung, die nicht nur im rechtsgeschäftlichen Verkehr vorkommt, sondern auch im Verkehr zwischen Privaten und Amtsstellen, z. B. Gerichten. Der Zwang zur Beiziehung eines Vertreters gemäß Art. 13 Abs. 1 PatG enthebt den Vertretenen nicht der Verantwortung, die mit dem Handeln durch Stellvertreter verbunden ist.

Würdigung des Wiedereinsetzungsgesuches.

Die entgegenkommend langen Zahlungsfristen und namentlich der Umstand, daß der Wiedereinsetzungsgrund nicht streng bewiesen werden muß, sind keine Gründe, auch bei der Würdigung, ob die Säumnis verschuldet sei, Nachsicht zu üben.

Wo hohe Interessen auf dem Spiele stehen, haben der Patentinhaber und sein Vertreter Grund, besonders sorgfältig zu sein.

Es liegt weder im Ermessen des Amtes noch im Ermessen des Bundesgerichtes, den Säumigen wiedereinzusetzen, wenn er oder seine Hilfsperson die Säumnis verschuldet hat, selbst wenn das Amt für geistiges Eigentum den Säumigen versehentlich weder auf das Ende der Zahlungsfrist und die Folgen der Nichtbezahlung der dritten Jahresgebühr, noch auf das Erlöschen des Patentes und das Ende der Wiederherstellungsfrist aufmerksam machte.

Responsabilité pour les auxiliaires.

La faute du mandataire doit être imputée au mandant, alors même que les relations entre le déposant ou le titulaire d'un brevet et le Bureau sont de droit public.

La responsabilité du mandant pour le comportement du mandataire découle de plus de la notion même de la représentation, que l'on rencontre non seulement dans les rapports fondés sur un acte juridique, mais aussi dans les relations entre particuliers et organismes publics, par exemple les tribunaux.

L'obligation de constituer un mandataire, imposée par l'art. 13 al. 1 LBI, ne dégage pas le mandant de la responsabilité qui lui incombe lorsqu'il agit par l'intermédiaire d'un représentant.

Appréciation de la demande de réintégration.

Les longs délais de paiement libéralement fixés par la loi et plus encore le fait que la cause de la réintégration ne doit pas être prouvée de manière absolue ne sont pas des motifs pour se montrer indulgent lorsqu'on apprécie si l'omission était fautive ou non. Lorsque les intérêts en jeu sont considérables, le titulaire du brevet et son mandataire ont un motif pour agir avec une diligence accrue.

Lorsque le retard est dû à une faute du titulaire du brevet ou à son auxiliaire, ni le Bureau ni le Tribunal fédéral n'ont la faculté d'accorder la réintégration, même si celui-là a omis d'avertir le détenteur du brevet de l'expiration du délai de paiement, des suites du non-paiement de la troisième annuité ou encore de l'annulation du brevet et de l'expiration du délai de reconstitution.

BGE 94 I 248 ff. und PMMBL 1968 I 44 ff. (rés. fr. JT 1968 I 642), Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 25. Juni 1968 i.S. Behaton GmbH und Mitbeteiligte gegen das Amt.

PatG Art. 58 Abs. 2 und Art. 59 Abs. 6

Mangelnde Aktivlegitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Zulassung einer Änderung des Patentanspruchs ohne Verschiebung des Anmeldedatums.

Das Interesse des Konkurrenten, daß die Neuheit nach einem andern Stand der Technik als dem des registrierten Anmeldungsdatums des Patentes beurteilt wird, ist nicht einem subjektiven Recht auf Abänderung des im Patentregister eingetragenen Anmeldungsdatums gleichzusetzen.

Änderung der Rechtsprechung gegenüber BGE 87 I 397 ff.

Défaut de qualité du concurrent pour former un recours de droit administratif contre l'admission d'une modification de la revendication sans report de la date du dépôt. L'intérêt du concurrent à ce que soit appréciée, la nouveauté en se fondant sur un autre état de la technique, que celui qui existait à la date de dépôt inscrite au registre des brevets, ne peut pas être assimilé à un droit subjectif qui permettrait de demander la modification de cette date.

Modification de la jurisprudence établie par l'ATF 87 I 397 ss.

PMMBl. 1968 I 38 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 13. Juni 1968 in Sachen Brewa Chemische Produkte und B. Wanner gegen W. Düring und das Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum erteilte am 15. Mai 1966 W. Düring das Patent Nr. 413272 für eine Vorrichtung zum Entfernen von Kalkansatz in Klosettgeschüsseln; als Anmeldetag wurde der 5. März 1964 eingetragen.

Düring brachte seine Rechte an dieser Erfindung in die Düring AG ein. Diese erhob am 13. Mai 1967 beim Obergericht des Kantons Basel-Landschaft gegen die Firma Brewa Chemische Produkte, Inhaberin Wwe. M. Wanner, sowie gegen Benjamin Wanner Klage wegen Verletzung des oben genannten Patentes und unlauteren Wettbewerbes. Im Verlaufe dieses Zivilprozesses wollen die Beklagten ausfindig gemacht haben, daß Düring die Patentanmeldung vom 5. März 1964 am 11. Februar 1966 abgeändert hatte.

Sie reichten daher am 5. April 1968 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit den Anträgen, es sei festzustellen, daß als Anmeldedatum des Patentes Nr. 413272 der 11. Februar 1966, 19 Uhr, einzutragen sei, und das Amt für geistiges Eigentum sei anzuweisen, das Patentregister und die Patentakten entsprechend zu berichtigen. Nach ihrer Auffassung muß der 11. Februar 1966 als Anmeldetag maßgebend sein, weil Düring damals die Wendung «... wobei in die Handhabe des Putzgerätes ein Absperr- und Regulierventil für die Lösungsmittelzufuhr eingebaut ist» aus dem Patentanspruch herausgestrichen habe.

Aus den Erwägungen:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde steht nicht jedem Bürger zu, selbst dann nicht, wenn die Abänderung des angefochtenen Entscheides im öffentlichen Interesse liegen sollte. Nur «wer in dem angefochtenen Entscheide als Partei beteiligt war oder durch ihn in seinen Rechten verletzt worden ist» kann sie erheben (Art. 103 OG).

Die Beschwerdeführer waren im Verfahren, das zur Erteilung des Patentes Nr. 413272 führte, nicht als Partei beteiligt.

Sie wurden dadurch, daß das Amt für geistiges Eigentum für dieses Patent den 5. März 1964 als Anmeldetag in das Patentregister eintrug, auch nicht in ihren subjektiven Rechten verletzt. Sie mögen daran interessiert sein, daß die Frage, ob die Erfindung des Beschwerdegegners neu sei, nach dem Stand der Technik vom 11. Februar 1966 statt nach dem Stand vom 5. März 1964 beurteilt werde. Dieses Interesse ist jedoch nicht einem subjektiven Recht auf Abänderung des im Patentregister eingetragenen Anmeldedatums gleichzusetzen. Die Eintragung des 5. März 1964 bindet den Zivilrichter nicht. Es steht den Beschwerdeführern frei, in dem von der Düring AG gegen sie angestregten Patentverletzungs- und Wettbewerbsprozesse einredeweise geltend zu machen, der 11. Februar 1966 sei der maßgebende Anmeldetag. Sie können sich auch in einem allfälligen Patentnichtigkeitsprozeß auf diesen Standpunkt stellen.

Das Bundesgericht ist zwar einmal auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingetreten, die ein Konkurrent des Patentbewerbers erhob, weil das Amt für geistiges Eigentum eine Änderung des Patentanspruchs ohne Verschiebung des Anmeldedatums zugelassen hatte (BGE 87 I 397). Diese Rechtsprechung wurde jedoch ausdrücklich und mit Recht aufgegeben mit Urteil vom 12. März 1968 i.S. FMC Corporation gegen Farbenfabriken Bayer AG, wo ein Konkurrent die Eintragung zweier Prioritätsdaten für die

gleiche Erfindung durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfocht. Die Beschwerdeführer bringen nichts vor, was Anlaß geben könnte, zu ihr zurückzukehren.

Sie schweigen sich auch darüber aus, inwiefern das beanstandete Anmeldedatum sie in subjektiven Rechten verletzen würde. Die Behauptung, sie seien Konkurrenten des Patentinhabers und hätten schon vor dem 11. Februar 1966 Klosettreinigungsgeräte ohne Absperr- und Regulierventil verkauft, würde selbst dann nicht genügen, wenn der erfinderische Gedanke bei der Vorrichtung des Patentes Nr. 413272 – was der Beschwerdegegner gar nicht behauptet – gerade in der Weglassung des Absperr- und Regulierventils liegen sollte.

2. Da auf die Beschwerde schon mangels Legitimation der Beschwerdeführer nicht einzutreten ist, kann offen bleiben, ob sie, wie der Beschwerdegegner und das Amt geltend machen, verspätet erhoben wurde.

PatG Art. 59 Abs. 6 und Art. 117

Mangelnde Aktivlegitimation des am Patenterteilungsverfahren nicht beteiligten Konkurrenten des Patentbewerbers zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Eintragung von Prioritätsangaben im Patentregister.

Unzulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eines am Patenterteilungsverfahren Unbeteiligten; keine Beteiligung Dritter im Verfahren ohne amtliche Vorprüfung. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist keine Popularbeschwerde, mit der öffentliche Interessen geltend gemacht werden können.

Die Eintragung von Prioritätsangaben im Patentregister kann keinen Eingriff in subjektive Rechte Dritter bewirken.

Änderung der Rechtsprechung gegenüber BGE 87 I 397 ff.

Le concurrent du déposant, non partie à la procédure de délivrance du brevet, n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif contre l'inscription au registre des brevets d'indications relatives à la priorité.

Irrecevabilité du recours de droit administratif de celui qui n'est pas partie à la procédure de délivrance du brevet; pas de participation de tiers dans la procédure sans examen préalable.

Le recours de droit administratif n'est pas un recours populaire permettant d'invoquer l'intérêt public.

L'inscription au registre des brevets d'indications relatives à la priorité n'exerce aucune influence sur les droits subjectifs de tiers.

Modification de la jurisprudence établie par l'ATF 87 I 397 ss.

BGE 94 I 182 und PMMBI. 1968 I 35 ff. (rés. fr. JT 1968 I 641), Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 12. März 1968 in Sachen FMC Corporation gegen Farbenfabriken Bayer und Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

A. Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft in Leverkusen (BRD) reichte am 8. Mai 1964 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch für ein Verfahren

zur Herstellung eines Schädlingsbekämpfungsmittels ein. Im Laufe des Erteilungsverfahrens nahm sie eine Teilung des ursprünglichen Patentgesuches Nr. 6019/64 vor und machte den abgetrennten Teil zum Gegenstand eines Teilgesuches (Nr. 2470/67). Gestützt auf eine weitere Teilung des ursprünglichen Patentgesuches reichte sie schließlich noch ein zweites Teilgesuch (Nr. 2471/67) ein. Das Amt erteilte auf Grund des ursprünglichen Patentgesuches am 31. März 1967 das Patent Nr. 432 548, veröffentlicht am 15. September 1967, auf Grund des ersten Teilgesuchs am 15. April 1967 das Patent Nr. 433 385, veröffentlicht am 30. September 1967, und auf Grund des zweiten Teilgesuches ebenfalls am 15. April 1967 das Patent Nr. 433 855, veröffentlicht am 14. Oktober 1967. In allen drei Patenten wurde gestützt auf Art. 57 PatG als Anmeldedatum der 8. Mai 1964 angegeben, und ebenso enthalten alle drei in gleicher Weise unter der Rubrik «Prioritäten» die Angabe «Deutschland, 28. Juni 1963 und 8. Februar 1964 (F 40104 IV b/12 q)».

Die FMC Corporation in New York (USA) reichte am 20. Juni 1965 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein, das ebenfalls ein Schädlingsbekämpfungsmittel betrifft, wofür sie USA-Prioritäten vom 23. Januar und 12. Oktober 1964 beanspruchte.

Nach der mit der Veröffentlichung der Patentschriften erfolgten Öffnung des Aktenheftes I zum Schweizer Patent Nr. 433 855 ließ die FMC Corporation gestützt auf Art. 59 Abs. 3 PatV I in die Prioritätsbelege Einsicht nehmen, um Kenntnis von den beiden deutschen Anmeldungen zu erhalten, die als Prioritäten von der Patentbewerberin geltend gemacht und vom Amt als solche registriert worden waren. Dabei will sie festgestellt haben, daß die Patentbewerberin in Deutschland gar nicht zwei Patentanmeldungen vorgenommen habe, sondern nur eine einzige Anmeldung vom 28. Juni 1963, zu der sie am 8. Februar lediglich weitere neue Unterlagen eingereicht habe.

B. Gegen die von ihr als fehlerhaft betrachtete Registrierung von zwei Prioritätsdaten auf Grund einer einzigen Prioritätsanmeldung hat die FMC Corporation am 13. November 1967 beim Bundesgericht verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht. Sie beantragt:

1. Es seien die bezüglich des schweizerischen Patentes Nr. 433 855 der Beschwerdegegnerin eingetragenen Prioritätsdaten 28. Juni 1963 und 8. Februar 1964 im Patentregister zu streichen.
2. Eventuell: Es sei das bezüglich des schweizerischen Patentes Nr. 433 855 der Beschwerdegegnerin eingetragene Prioritätsdatum 28. Juni 1963 im Patentregister zu streichen.
3. Subeventuell: Es seien aus dem Aktenheft I des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum zum schweizerischen Patent Nr. 433 855 der Beschwerdegegnerin die nach dem 28. Juni 1963 dem Deutschen Patentamt eingereichten Teile des Prioritätsbeleges (nämlich die letzten vier Seiten mit den «Beispielen» A, B und 4) zu entfernen und das eingetragene Prioritätsdatum 8. Februar 1964 im Patentregister zu streichen.

C. Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft und das Amt beantragen, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. Zur Begründung dieser Anträge machen sie im wesentlichen geltend, die Beschwerde sei unzulässig, weil der Streit über die Rechtsgültigkeit der Prioritätseintragungen nicht auf dem Wege der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ausgetragen werden könne. Zudem fehle der Beschwerdeführerin die Legitimation zur Sache. Endlich sei die Beschwerde unbegründet, weil das

Amt mit der beanstandeten Registrierung der Prioritäten weder formelle noch materielle Bestimmungen des Bundesrechts verletzt habe.

D. Die Beschwerdeführerin hat am 13. Oktober 1967 mit Bezug auf die Patente Nr. 432 548 und Nr. 433 385 eine entsprechende verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht. Sie beantragt, die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen.

Das Bundesgericht tritt mit folgenden Erwägungen auf die Beschwerde nicht ein:

1. Die Vereinigung zweier Verfahren, wie die Beschwerdeführerin sie beantragt, ist im OG nicht vorgesehen; insbesondere erwähnen weder die Bestimmungen über die verwaltungsgerichtliche Beschwerde (Art. 97 ff. OG), noch diejenigen über die staatsrechtliche Beschwerde (Art. 90 bis 96 OG), die gemäß der Verweisung in Art. 107 OG auf das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren anwendbar sind, die Möglichkeit einer solchen Vereinigung. Für das Berufungsverfahren hat das Bundesgericht eine Vereinigung mehrerer Berufungen als unzulässig erklärt (BGE 40 II 76). Die verwaltungsgerichtliche Kammer hat dagegen zwei verwaltungsgerichtliche Beschwerden miteinander vereinigt mit der Begründung, dies rechtfertige sich, weil die beiden Beschwerden Tatbestände gleicher Art betreffen und dieselben Sachfragen stellen (BGE 92 I 43 Erw. 1). Ist jedoch, wie in den beiden vorliegenden Fällen, in erster Linie die Zulässigkeit beider Beschwerden umstritten, so kommt eine Vereinigung der beiden Verfahren nicht in Betracht. Die Frage, ob das ergriffene Rechtsmittel zulässig sei und ob darauf eingetreten werden könne, muß vielmehr für jede Beschwerde gesondert geprüft und entschieden werden. Dem Gesuch um Vereinigung der beiden Verfahren ist daher nicht stattzugeben.

2. Zur Erhebung der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist nach Art. 103 Abs. 1 OG berechtigt, «wer in dem angefochtenen Entscheid als Partei beteiligt war oder durch ihn in seinen Rechten verletzt worden ist». Am Patenterteilungsverfahren, das zur Erteilung des Patentes Nr. 433 855 führte, war die Beschwerdeführerin nicht als Partei beteiligt. Dieses spielte sich ausschließlich zwischen dem Amt und der Patentbewerberin ab, da es sich um Erfindungen handelt, die nicht dem Vorprüfungsverfahren unterstellt sind. Es kann sich daher lediglich fragen, ob der andere in Art. 103 OG genannte Legitimationsgrund (Verletzung der Beschwerdeführerin in ihren Rechten) gegeben sei. Eine Rechtsverletzung im Sinne dieser Vorschrift liegt gemäß ständiger Rechtsprechung nur vor, wenn die vom Beschwerdeführer behauptete Rechtswidrigkeit des angefochtenen Entscheides gleichzeitig einen unrechtmäßigen Eingriff in seine subjektive Rechtssphäre bedeutet; dagegen genügt es nicht schon, wenn der Entscheid sonstwie die Interessen des Beschwerdeführers berührt (BGE 87 I 476, 436 Erw. 5, 224f.; 75 I 382).

Im vorliegenden Fall soll die objektive Rechtswidrigkeit nach der Behauptung der Beschwerdeführerin darin liegen, daß das Amt zugunsten der Patente der Beschwerdegegnerin zwei Prioritätsdaten eingetragen hat, obwohl in Wirklichkeit nur eine einzige deutsche Patentanmeldung erfolgt sei. In ihren subjektiven Rechten crachtet sich die Beschwerdeführerin durch den behaupteten Verstoß deshalb als verletzt, weil sie selber ein angeblich die gleiche Erfindung betreffendes Patentgesuch eingereicht hat, dem bei Unzulässigkeit der zugunsten der Beschwerdegegnerin eingetragenen Prioritätsdaten der Vorrang zukomme.

Aus diesem Vorbringen der Beschwerdeführerin ist ersichtlich, daß die Parteien im Grunde genommen um die materiellrechtliche Frage streiten, welcher von ihnen das ältere Recht an der Erfindung zusteht. Streitigkeiten über die Gültigkeit von Patenten müssen jedoch im ordentlichen Zivilprozeß ausgetragen werden; der Weg der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist für sie nicht gegeben. Die von der Beschwerdeführerin

zum Gegenstand ihrer Beschwerde gemachte Frage der Gültigkeit der zugunsten der Beschwerdegegnerin eingetragenen Prioritätsdaten hängt vom Bestand der dieser erteilten Patente ab. Würde einer der mit der Beschwerde gestellten Anträge geschützt, so wären damit die beiden deutschen Prioritätsdaten oder doch eines von ihnen ausgeschaltet, ohne daß dabei die von der Beschwerdeführerin beanspruchten USA-Prioritäten irgendwie in Frage gestellt werden könnten. Mit einem solchen Vorgehen träfe das Bundesgericht praktisch einen materiellen Entscheid, der einen eigentlichen Patentprozeß überflüssig machen würde. Es würde sich damit eine Entscheidungsbefugnis anmaßen, die ihm als Verwaltungsgericht nicht zusteht. Demgemäß hat das Bundesgericht bei solcher Sachlage das Eintreten auf verwaltungsgerichtliche Beschwerden stets abgelehnt und den Beschwerdeführer auf den Weg der zivilrechtlichen Klage verwiesen, so in Handelsregistersachen (BGE 55 I 256, 58 I 52, 60 I 34, 66 I 279, 84 I 87), wie auch in bezug auf die Löschung von Marken von Amtes wegen gemäß Art. 16^{bis} Abs. 1 MSchG (BGE 62 168 Erw. 2).

In ihren subjektiven Rechten wird die Beschwerdeführerin durch die Eintragung der umstrittenen Prioritätsdaten nicht verletzt. Das PatG stellt ihr verschiedene Rechtsbehelfe zur Verfügung, um die Frage der Gültigkeit der eingetragenen Prioritätsdaten entscheiden zu lassen, so die Patentnichtigkeitsklage gemäß Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 oder 5, die Feststellungsklage gemäß Art. 74, Ziff. 1 oder 6 PatG. Nicht das Amt, sondern allein der Richter hat dann nach Art. 20 Abs. 1 PatG im Prozeß über die Gültigkeit der eingetragenen Prioritätsrechte zu entscheiden. Demgemäß weist denn auch Art. 22 Abs. 2 PatV die Prüfung der sachlichen Übereinstimmung der als Ausweis über die Anmeldepriorität eingereichten Belege mit dem Gegenstand der schweizerischen Patentanmeldung nicht dem Amt, sondern dem Richter zu.

3. Die Unzulässigkeit der vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ergibt sich auch schlüssig auf Grund der folgenden Überlegung: Bei Patentgesuchen, die der amtlichen Vorprüfung unterstellt sind, untersucht die Prüfungsstelle gemäß Art. 96 Abs. 2 PatG, ob die Erfindung nach den Art. 1, 2 und 7 PatG patentiert sei (d.h. ob eine neue, gewerbliche anwendbare Erfindung vorliege, die nicht von der Patentierung ausgeschlossen ist), sowie, ob das Patentgesuch den übrigen Vorschriften des Patentgesetzes und der Vollziehungsverordnung genüge (Art. 96 Abs. 3 PatG). Erachtet die Prüfungsstelle diese Voraussetzungen als erfüllt, so wird das Patentgesuch bekannt gemacht (Art. 98 Abs. 1 PatG). In diesem Stadium des Prüfungsverfahrens räumt das Gesetz interessierten Dritten ein Einspruchsrecht ein (Art. 101 PatG). Dieses ist jedoch sachlich beschränkt: Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden, das Patentgesuch genüge den Voraussetzungen von Art. 96 Abs. 2 PatG nicht. Dagegen kann der Einsprecher nicht geltend machen, das Amt habe sonstige Vorschriften des Gesetzes oder der Vollziehungsverordnung zu Unrecht als erfüllt angesehen; er kann somit insbesondere die Vormerkung der vom Patentbewerber beanspruchten Prioritäten nicht beanstanden. Diese Beschränkung der Einspruchsmöglichkeiten erklärt sich daraus, daß das Einspruchsverfahren ausschließlich bezweckt, dem Amt, das nur über ein unvollständiges Prüfungsmaterial verfügt, weiteres Material für den Nachweis von Gründen für die Zurückweisung des Gesuches zu verschaffen (Botschaft des Bundesrates vom rev. PatG, BBl 1950 I S. 1048). Der Entscheid, durch den der Einspruch zurückgewiesen wird, kann vom Einsprecher an die Beschwerdeabteilung weitergezogen werden (Art. 106 Abs. 1 PatG). Er ist jedoch zur Beschwerde nur in dem Rahmen berechtigt, in welchem er im Verfahren vor der Patentabteilung als Partei zugelassen war (Art. 65 lit. a PatV II), d.h. er kann auch im Beschwerdeverfahren nur die materielle Patentierbarkeit der Erfindung an-

fechten. Der Entscheid der Beschwerdeabteilung ist endgültig (Art. 92 Abs. 3 PatG) und unterliegt daher nicht der verwaltungsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 99 Ziff. I lit. a OG in der Fassung gemäß Art. 117 PatG).

Aus dieser Regelung ist zwingend zu folgern, daß nach dem System des Patentgesetzes beim Erteilungsverfahren ohne amtliche Vorprüfung jede Beteiligung Dritter ausgeschlossen sein muß; denn sonst käme man zu dem unhaltbaren Ergebnis, daß in bezug auf solche Patentgesuche Fragen zum Gegenstand einer verwaltungsgerichtlichen Beschwerde gemacht werden könnten, für die das Vorprüfungsverfahren, das dem Dritten die Möglichkeit einer Teilnahme am Erteilungsverfahren einräumt, dieses Rechtsmittel ausdrücklich ausschließt.

4. Die Beschwerdeführerin behauptet, das schweiz. PatG lasse die Verurkundung zweier Prioritätsdaten für ein und dasselbe Patentgesuch nicht zu; das Vorgehen des Amtes sei mit Art. 17 ff. und Art. 58 PatG unvereinbar. Damit macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung öffentlicher Interessen geltend. Hiefür steht ihr die verwaltungsgerichtliche Beschwerde jedoch nicht zur Verfügung. Diese ist gemäß ständiger Rechtsprechung keine Popularbeschwerde, zu deren Erhebung im öffentlichen Interesse jeder Bürger befugt wäre (BGE 60 I 33, 62 I 167, 66 I 279, 87 I 479, 90 I 64).

5. Beim Erlaß der Bestimmungen über das Prioritätsrecht ist der schweizerische Gesetzgeber offenbar grundsätzlich von der Auffassung ausgegangen, es komme für jede Erfindung nur eine einzige Priorität in Betracht; denn in Art. 17–23 PatG ist stets die Rede von *dem* bzw. *inem* Prioritätsrecht. Eine solche Beschränkung ist an sich wegen der Klarheit des Patentregisters und im Interesse der Anmelder sowie der übrigen beteiligten Kreise grundsätzlich wünschbar. Für sie spricht auch Art. 58 PatG, der die Verschiebung des Anmeldungsdatums vorschreibt, wenn am Patentanspruch oder an Unteransprüchen Änderungen vorgenommen werden, und dem ursprünglichen Anmeldungsdatum jede gesetzliche Wirkung entzieht. Gesetz und Praxis lassen jedoch unter bestimmten Voraussetzungen gleichwohl die Eintragung mehrerer Prioritätsdaten für die gleiche Erfindung zu. So bestimmt die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (Fassung von Lissabon 1958) in Art. 4 lit. F:

Kein Verbandsland darf deswegen die Anerkennung einer Priorität verweigern oder eine Patentanmeldung zurückweisen, weil der Anmelder mehrere Prioritäten in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Ländern stammen, oder deswegen, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale enthält, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern in beiden Fällen Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt.

Art. 24 PatV I und II sodann lautet:

Wenn mehrere im ausländischen Verbandsgebiet einzeln zum Schutze angemeldete Erfindungen in einer einzigen schweizerischen Patentanmeldung vereinigt sind, so können ebensoviele je auf die ausländischen Anmeldungen gegründete Prioritätserklärungen abgegeben werden.

Wenn der Gegenstand einer schweizerischen Patentanmeldung je in verschiedener Ausführungsart auf mehreren Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist, so können soviele Prioritätserklärungen abgegeben werden, als Ausstellungen in Betracht fallen.

Damit ist der Einwand der Beschwerdeführerin, das schweizerische Recht lasse die Eintragung zweier oder mehrerer Prioritätsdaten für das gleiche Patent nicht zu, der

Boden entzogen. Dazu kommt, daß die Vormerkung einer Priorität im Patenterteilungsverfahren keine materiellen Rechte zugunsten des Patentinhabers schafft. Dieser hat vielmehr im Streit über das ältere Recht an der Erfindung den Bestand seines Prioritätsrechts nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG). Die Prioritätsvormerkung schafft also nicht einmal eine Vermutung für den Bestand des Rechts (BLUM/PEDRAZZINI, Bd. II, PatG Art. 20 Anm. 1, S. 59). Sie kann somit keinen Eingriff in subjektive Rechte eines Dritten bewirken, selbst wenn dieser eine die gleiche Erfindung betreffende Patentanmeldung eingereicht hat. Die Eintragung eines oder mehrerer Prioritätsdaten sagt auch nichts aus über den Umfang eines allfälligen Prioritätsrechtes. Darüber muß sich jeder Interessierte selber Klarheit verschaffen. Durch den Eintrag zweier Daten wird gerade zum Ausdruck gebracht, daß das Prioritätsrecht offenbar nicht vollständig auf das frühere Datum zurückgeht. Auch insofern kann daher von einer Verletzung der Beschwerdeführerin in ihren subjektiven Rechten nicht die Rede sein. Ein Entscheid des Amtes oder des Bundesgerichtes als Beschwerdeinstanz über die Rechtmäßigkeit der eingetragenen Prioritäten würde daher wiederum auf die Vorwegnahme der dem Richter vorbehaltenen Beurteilung der Gültigkeit des Patentes hinauslaufen, was, wie bereits gesagt, nicht zulässig sein kann.

6. Die Beschwerdeführerin glaubt, ihre Legitimation aus BGE 87 I 397 ff. ableiten zu können. Die Beschwerdegegnerin und das Amt stellen die Richtigkeit des angerufenen Entscheides nicht in Frage; sie machen lediglich geltend, der Sachverhalt des vorliegenden Falles unterscheide sich grundlegend von jenem des angerufenen Präjudizes. In jenem Falle habe das Amt in gewissem Umfang einen materiellen Entscheid gefällt; indem es keine Verschiebung des Anmeldungsdatums gemäß Art. 58 Abs. 2 PatG verlangt, sondern in Verletzung dieser Vorschrift das ursprüngliche Anmeldungsdatum als maßgebend erklärt habe, sei die damalige Beschwerdeführerin in ihren subjektiven Rechten verletzt worden. Diese Voraussetzung treffe im vorliegenden Fall nicht zu, da durch die Eintragung beider Prioritätsdaten materiell nichts präjudiziert werde.

Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf BGE 87 I 397 ff. ist jedoch schon deswegen unbehelflich, weil an den dort vertretenen Auffassungen über die Zulässigkeit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde nicht festgehalten werden kann. Diese sind mit Wesen und Zweck des genannten Rechtsmittels unvereinbar. So findet die Ansicht, schon die Möglichkeit der Verletzung des Dritten in seinen subjektiven Rechten reiche aus, um diesem die Sachlegitimation zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde zu verschaffen, in der dort angeführten Literatur und Rechtsprechung keine Stütze. Der genannte Entscheid verkennt sodann auch, daß der Streit darüber, ob das vom Amt eingetragene Anmeldungsdatum die damalige Beschwerdeführerin in ihren subjektiven Rechten beeinträchtige, auf dem Wege des ordentlichen Zivilprozesses ausgetragen und daher nicht zum Gegenstand einer verwaltungsrechtlichen Beschwerde gemacht werden konnte. Der Beschwerdeentscheid, der die Verschiebung des Anmeldungsdatums anordnete, griff dem Entscheid des ordentlichen Richters vor. Es wurde damit sogar (wie TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 1013, N. 75 zutreffend bemerkt) der Beschwerdeführerin ein Erfolg verschafft, der weiter reichte, als er bei der Austragung des Streits im Patentnichtigkeitsverfahren zu erzielen gewesen wäre; denn in diesem hätte die Patentinhaberin ihr Patent auf den ursprünglichen Patentanspruch einschränken und dessen Anmeldungsdatum aufrecht erhalten können.

Der angerufene Entscheid ist somit nicht geeignet, die Erwägungen zu widerlegen, welche die vorliegende Beschwerde als unzulässig erscheinen lassen.

PatG Art. 86

Nach der Hauptregel ist dem Angeschuldigten Klagefrist anzusetzen. Selbst wenn das Patent ohne amtliche Vorprüfung erteilt worden ist, kann die Behörde an dieser Hauptregel festhalten, ohne daß deshalb eine willkürliche Parteipollenverteilung vorläge.

Selon le principe général, il convient d'impartir à l'inculpé un délai pour intenter l'action en nullité. Même lorsque le brevet a été délivré sans examen préalable, l'autorité judiciaire peut s'en tenir à ce principe sans pour autant que l'on puisse y voir une répartition arbitraire du rôle des parties dans le procès.

BGE 94 I 199 und Praxis 1968, 365 ff. (rés. fr. JT 1968 I 645), Urteil der staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes vom 31. Januar 1968.

Der Beschwerdebeklagte X ist Inhaber eines Schweizer Patentes Nr. 409829 betr. eine Blech-Abkantmaschine. Das Patent war am 29. Juli 1964 angemeldet und am 31. März 1966 erteilt worden. — Am 3. August 1964 hatte Y dieselbe Erfindung zum Patent angemeldet; die Patentierung erfolgte am 30. April 1966 unter Nr. 411 756.

Am 24. Februar 1967 reichte X eine Strafanzeige gegen Y wegen Verletzung der aus dem Patent 409829 fließenden Rechte ein. Im Strafverfahren erhob Y die Einrede der Patentnichtigkeit. Darauf setzte die Bezirksanwaltschaft Meilen dem X Frist zur Anhebung der Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit seines Patentes Nr. 409829 an. Auf Rekurs des X hin änderte die Staatsanwaltschaft Zürich die Verfügung dahin ab, daß sie Y Frist zur Anhebung der Patentnichtigkeitsklage sowie zur Einreichung der Rechtsbeständigkeitsklage betr. sein eigenes Patent ansetzte.

Y ficht die Verfügung der Staatsanwaltschaft mit staatsrechtlicher Beschwerde an. Er rügt Verletzungen von BV 4 und stellt im wesentlichen folgende Anträge:

« 1. Es sei die angefochtene Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich vom 30. August 1967 aufzuheben und es sei dem Beschwerdegegner im Sinne von PatG 86 eine angemessene Frist zur Klageanhebung auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit seines Patentes Nr. 409829 anzusetzen, unter der Androhung, daß im Säumnisfall das Strafverfahren ohne Weiterungen definitiv eingestellt würde, und es sei der Prozeß zur Neuentscheidung im genannten Sinne an die Vorinstanz zurückzuweisen.

2. ...

3. *Eventuell* sei dem Beschwerdeführer nur Frist anzusetzen, Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Patentes Nr. 409829 anzuheben, nicht jedoch Frist zur Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Patentes Nr. 411 756. »

Das Bg hebt die Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kts. Zürich insoweit auf, als sie dem Beschwerdeführer Frist zur Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit seines Patentes Nr. 411 756 setzt, und weist im übrigen die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.

(1.) b) Beschwerden der vorliegenden Art sind rein kassatorischer Natur (BGE 92 I 97, 91 I 411 je mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer mehr verlangt als die Aufhebung des angefochtenen Entscheides, ist demnach auf seine Begehren nicht einzutreten.

2. Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Verfügung damit, PatG 86 sehe als Hauptregel vor, daß der *Angeschuldigte* mit der Klageanhebung zu beschweren sei. Im vorliegenden Fall sei das Patent wohl ohne Vorprüfung erteilt worden, doch fehle es an der zweiten, nach Kommentar BLUM/PEDRAZZINI kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung. Von einem klaren Fall, bei dem der Angeschuldigte die Nichtigkeit des umstrittenen Patentes glaubhaft gemacht hätte, ohne daß irgendwelche Zweifel übrig blieben, könne «bei der derzeitigen Aktenlage nicht die Rede sein». Es bestehe daher kein Anlaß, von der in PatG 86 für den Regelfall festgesetzten Ordnung abzuweichen; dies um so weniger, als das Patent des Strafanzeigers früher angemeldet und erteilt worden sei.

(3.) Der Beschwerdeführer ficht zunächst die auf dem Kommentar BLUM/PEDRAZZINI beruhende Auffassung der Staatsanwaltschaft an, wonach in der Praxis die beiden Voraussetzungen von PatG 86 I, 2. Halbsatz (Erteilung des Patentbeschlusses ohne Vorprüfung und Glaubhaftmachen von Umständen, welche die Nichtigkeitseinrede als begründet erscheinen lassen) kumulativ erfüllt sein müssen, um eine Umkehrung der Parteirollen zu rechtfertigen. Der Beschwerdeführer beruft sich auf das Protokoll über die Verhandlungen des Ständerates vom 23. September 1953 S. 396 und insbesondere auf ein Votum von Ständerat Schoch sowie auf den seines Erachtens eindeutigen Gesetzestext. Er hält die von der Staatsanwaltschaft vorgenommene Parteirollenverteilung für eine klare Ermessensüberschreitung.

Ob die in PatG 86 I, 2. Halbsatz genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müssen, kann offen bleiben. Eine willkürliche Parteirollenverteilung läge nämlich selbst dann nicht vor, wenn man – mit dem Beschwerdeführer und nach dem Wortlaut des Gesetzes – die Kumulation verneinte. Die genannte Bestimmung enthält eine bloße Kann-Vorschrift. Sie sagt lediglich, unter welchen Voraussetzungen der Richter (hier die Staatsanwaltschaft) von der Hauptregel abweichen darf, verpflichtet ihn dazu aber in keiner Weise. Die Auffassung des Beschwerdeführers, wonach sich die Behörde an die Grundsätze des strafrechtlichen Untersuchungsverfahrens zu halten und somit dem Staate bzw. dem Strafkörper die Klägerrolle zuzuteilen habe, schlägt angesichts des klaren Wortlautes des G. nicht durch. PatG 86 ist eine Sondernorm, die den im Strafverfahren geltenden üblichen Grundsätzen vorgeht. Liegt aber eine willkürliche Parteirollenverteilung nicht vor, so kann sich die Staatsanwaltschaft um so weniger einer Ermessensüberschreitung schuldig gemacht haben.

5. Zu prüfen bleibt der Eventualantrag. Nach diesem sollte dem Beschwerdeführer gegebenenfalls nur Frist zur Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des gegnerischen Patentbeschlusses Nr. 409829, nicht aber zur Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit seines eigenen Patentbeschlusses Nr. 411756 angesetzt werden. Auch darauf kann nur insoweit eingetreten werden, als dies mit der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde vereinbar ist.

Die Staatsanwaltschaft rechtfertigt ihre Doppelverfügung damit, im vorliegenden Fall seien beide Parteien im Besitze eines Patentbeschlusses für die gleiche Erfindung. Auch aus Gründen der Zweckmäßigkeit und der Prozeßökonomie sei es angebracht, daß der Zivilprozeß gleichzeitig über beide Patentbeschlüsse geführt werde. Demgegenüber rügt der Beschwerdeführer die Fristansetzung zur Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Patentbeschlusses Nr. 411756 als willkürlich. Dieser Vorwurf ist begründet.

Einmal gibt PatG 86 der Staatsanwaltschaft kein Recht, Frist zur Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Patentbeschlusses des Beschwerdeführers anzusetzen. Außerdem sind Patentverletzungen Antragsdelikte, so daß es dem Willen des Beschwerdeführers anheim-

gestellt bleibt, ob er im Falle einer Verletzung seines Patenten überhaupt klagen will. Die Verfügung der Staatsanwaltschaft erscheint daher in diesem Punkte als willkürlich und muß aufgehoben werden.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Unter diese Bestimmung fallen auch Erfindungen, die das Uhrengehäuse betreffen. Betrifft eine Erfindung zwar zur Hauptsache die Ausbildung des Armbandes (einer Armanduhr), berührt sie aber auch die des Gehäuses, so ist sie der Vorprüfung ebenfalls unterstellt.

Cette disposition concerne également les inventions qui se rapportent aux boîtes de montre.

Est également assujettie à l'examen préalable, l'invention qui se rapporte principalement à l'exécution d'un bracelet (d'une montre-bracelet) mais qui touche aussi la construction de la boîte.

PMMBl. 1968 I 22 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 28. November 1962 in Sachen Nivada gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Ein Patentgesuch kann der Vorprüfung nicht unterstellt sein und trotzdem das Gebiet der Zeitmessungstechnik als eines der möglichen Anwendungsgebiete der Erfindung erwähnen.

Une demande de brevet peut ne pas être assujettie à l'examen préalable, même si elle contient, comme l'un des champs possibles d'application de l'invention, des références à la technique de la mesure du temps.

PMMBl. 1968 I 39, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 14. Juni 1966 in Sachen Montres Jaquet-Girard gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

4. Ainsi qu'il l'a été exposé, la simple énumération de possibilités d'application plus ou moins hypothétiques de l'invention en dehors du domaine de la technique de la mesure du temps était impuissante à éviter l'assujettissement de la demande de brevet à l'examen préalable.

Dans ces conditions, il est sans importance pour la solution à donner à cette affaire que la déposante n'ait pas donné suite à l'exigence formulée dans la communication de l'examineur qui voulait, comme condition sine qua non du non-assujettissement de la demande de brevet à l'examen préalable, que soit supprimée du mémoire « toute allusion aux applications horlogères de l'appareil ». La recourante croit manifestement pouvoir refuser de supprimer toute référence au domaine horloger en se fondant sur la jurisprudence de la Section des recours; il convient à ce sujet de rappeler que la Section des recours a effectivement déjà laissé entendre dans les décisions précitées Tissot II (FBDM 1963

I 39) et Siemens-Schuckertwerke (FBDM 1965 I 16) qu'une demande de brevet, même non soumise à l'examen préalable, pouvait dans certaines conditions contenir une indication relative à l'utilisation de l'invention dans le domaine horloger. La Section des recours a confirmé cette manière de voir dans la décision rendue dans la cause Fédération suisse des Associations de Fabricants d'Horlogerie (FBDM 1965 I 54/56) où il est dit que l'on ne peut pas encore parler d'une invention tombant sous la définition de l'art. 87 al. 2 litt. b LBI lorsque «le domaine de la technique de la mesure du temps est mentionné seulement de façon accessoire, c'est-à-dire à côté d'autres domaines, comme champ d'application de l'invention» (p. 56 loc. cit.).

PatV II Art. 13 Abs. 1

Allgemeine Regel betreffend die Aufhebung von Verwaltungsakten, z.B. Abänderung von Unterstellungsentscheiden von Amtes wegen.

Ob eine materiell rechtswidrige Verfügung zurückgenommen oder abgeändert werden darf, hängt – soweit darüber nicht positive Vorschriften bestehen – von einer Abwägung der Interessen ab, die einerseits an der Verwirklichung des objektiven Rechtes und andererseits an der Vermeidung von Rechtsunsicherheit bestehen.

Règle générale concernant la modification d'actes administratifs, par exemple modification ex officio de décisions concernant l'assujettissement à l'examen préalable.

Lorsqu'il n'y a pas de règle de droit positif à ce sujet, la question de savoir si une décision contraire au droit matériel peut être révoquée ou modifiée dépend de l'importance respective qu'il faut accorder d'une part à la réalisation du droit objectif, d'autre part à éviter l'insécurité juridique.

PMMBl. 1968 I 39 ff., Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 17. November 1966.

Auf die Anfrage, wie das Amt dazu komme, einen rechtskräftigen Nichtunterstellungsentscheid einfach abzuändern, hat die Vorprüfungssektion I folgendes geantwortet:

1. Ein rechtskräftiger Entscheid, der die Nichtunterstellung eines Patentgesuches unter die amtliche Vorprüfung feststellt, kann u.E. bei Änderung der Rechtsprechung von Amtes wegen aufgehoben werden. Allerdings erfolgt diese Aufhebung nicht «ohne weiteres», sondern in Form eines beschwerdefähigen neuen Entscheides, und zwar in der Regel nach vorheriger Vernehmlassung des Patentbewerbers (Art. 13 Abs. 1 PatV II). Diese Abänderungsmöglichkeit erstreckt sich logischerweise auch auf rechtskräftige Entscheide, die die Unterstellung eines Patentgesuches unter die amtliche Vorprüfung bejahen.

Zur Begründung dieser Ansicht wird auf «Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden» (VEB) aus den Jahren 1944 und 1945, Heft 17, Seiten 41–43, insbesondere auf folgenden Passus verwiesen:

«Nach anerkannten Grundsätzen des Verwaltungsrechts kann eine Verwaltungsbehörde im allgemeinen auf jeden Verwaltungsakt zurückkommen. Es wohnt ihm im Gegensatz zum Urteil im Zivilrecht materielle Rechtskraft nicht inne (vgl. BURCKHARDT, Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 61 ff.; FLEINER, Institutionen, S. 196 ff.; RUCK, Verwaltungsrecht, S. 69 ff.). Die Verwaltungsbehörde ist sogar verpflichtet, eine

getroffene Anordnung abzuändern, wenn sich herausstellt, daß sie dem angewandten Rechtssatz nicht entspricht, sei es infolge Verkennens der Tatsachen oder des Rechts.»

2. Auch ein Wiedererwägungsgesuch eines Patentbewerbers kann daher unter Umständen zur Aufhebung eines formell rechtskräftigen Unterstellungsentscheides führen. Da jedoch die Wiedererwägung kein eigentliches Rechtsmittel darstellt, besteht kein formeller Anspruch darauf, daß die Behörde auf ihren Entscheid zurückkomme (VEB 17, 44; 25, 88/89; 30, 72; BGE 67 I 72).

3. Vollständigkeitshalber sei noch auf folgendes hingewiesen:

a) Bei den oben diskutierten Fällen wurde stets eine Änderung der Rechtsprechung vorausgesetzt; eine Änderung der Gesuchsunterlagen zwecks Aufhebung der Unterstellung ist hingegen durch Art. 13 Abs. 4 PatV II eingeschränkt (vgl. dazu PMMBL. 1966 I 19/20, Erw. 2).

b) Die Aufhebung eines Unterstellungsentscheides ist auch dann ausgeschlossen, wenn das Prüfungsverfahren im wesentlichen abgeschlossen ist, z.B. im Vorprüfungsverfahren spätestens dann, wenn die Bekanntmachung verfügt ist.

c) Die hier in bezug auf Unterstellungsentscheide vertretene Ansicht ist ohne weiteres auf andere Entscheide übertragbar, denn, ob eine materiell rechtswidrige Verfügung zurückgenommen oder abgeändert werden darf, hängt, soweit darüber nicht positive Vorschriften bestehen, von einer Abwägung der Interessen ab, die einerseits an der Verwirklichung des objektiven Rechts und andererseits an der Vermeidung von Rechtsunsicherheit bestehen (BGE 91 I 95/96; VEB 25, 87/88 und 90; vgl. auch PMMBL. 1965 I 18).

PatV II Art. 48

Zum Sinn einer mündlichen Verhandlung im einseitigen Beschwerdeverfahren.

Du but des débats dans une procédure de recours ne mettant en cause qu'une seule partie.

PMMBL. 1968 I 23, Rechtsauskunft des Sekretariates der Beschwerdeabteilung vom 18. März 1968.

Wenn man sich ein Bild machen will, ob ein Antrag auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung gestellt werden soll (PMMBL. 1964 I 22 [Zweck von Verhandlungen] und 1965 I 28, Fall I i. f. [Kostenfolgen]), bzw. unter welchen Voraussetzungen eine solche sinnvoll wäre, muß man folgendes bedenken:

Grundsätzlich hat die Beschwerdeabteilung zu beurteilen, ob der mit der Beschwerde angefochtene Entscheid im Zeitpunkt seiner Ausfällung richtig oder falsch war, und dementsprechend hat sie die Beschwerde abzuweisen oder gutzuheißen. Nach vorläufigem Studium der Akten sieht die Beschwerdeabteilung keine Veranlassung, im vorliegenden Falle von diesem Grundsatz – so wie er insbesondere in PMMBL. 1963 I 36, Erw. 3 und 1964 I 41/42 präzisiert ist – abzuweichen (vgl. auch PMMBL. 1965 I 24, rechte Spalte). Das bedeutet, daß die Frage zu entscheiden sein wird, ob die Zurückweisung des streitigen Gesuches nach Lage der Akten am 21. August 1967 (Datum der angefochtene Zurückweisungsverfügung) begründet war, d.h. ohne Rechtsverletzung zustande kam oder nicht. Eine mündliche Verhandlung müßte daher, um sinnvoll zu sein, zur Abklärung der Frage beitragen, ob die Prüfungsstelle am 21. August 1967 gemäß den einschlägigen Vorschriften (Art. 97 PatG und Art. 13 Abs. 9 PatV II) und ohne gegen anerkannte Form- und Verfahrensgrundsätze zu verstoßen (PMMBL. 1963 I 56 ff.), berechtigt war, das Gegenstand der Beschwerde bildende Patentgesuch zurückzuweisen.

II. Muster- und Modellrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENÈVE)

MMG Art. 24, Art. 25 und Art. 26

Die bloße Farbänderung stellt keinen rechtserheblichen Unterschied zwischen geschütztem und nachgemachtem Modell dar.

Schadenersatzfolgen treten nur ein bei absichtlicher oder fahrlässiger Rechtsverletzung. Ein solches Verschulden einer Aktiengesellschaft ist zu bejahen, wenn der Ehemann der Alleinaktionärin, der in deren Vertretung dem Verwaltungsrat Weisungen über den Einkauf der modellrechtlich zu beanstandenden Gegenstände gegeben hat, bösgläubig war.

Unter dem Titel Schadenersatz sind der Kaufpreis und die Kosten des Gerichtsvollziehers zu ersetzen, wenn der Erwerb durch den Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Beweissicherung und zur Verhinderung eines rechtsverletzenden Verkaufes erfolgt ist.

La simple modification des couleurs ne peut être considérée comme constituant une différence juridiquement relevante entre le modèle protégé et le modèle imité.

Des dommages-intérêts ne sont accordés qu'en cas de violation intentionnelle ou par négligence de la loi. Ainsi, il y a lieu de considérer comme fautive l'attitude d'une société anonyme, lorsque, de mauvaise foi, le mari de l'actionnaire unique, représentant celle-ci, a donné au conseil d'administration des instructions sur l'achat des objets, litigieux au regard du droit des dessins et modèles.

Il faut inclure dans le dommage le prix d'achat des objets litigieux, ainsi que les émoluments de l'huissier-judiciaire lorsque l'acquisition de ceux-là par celui-ci a permis de sauvegarder des moyens de preuve et empêcher une vente contraire au droit.

SJ 1968, 457 ff., Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de Justice civile vom 27. Januar 1967 i.S. van Cleef und Arpels gegen Sobior S.A.

Droit:

a) L'article 24 L.D.M.I. déclare passible de poursuites civiles ou pénales, «conformément aux dispositions ci-après ... 2. quiconque aura vendu ... des objets contrefaits ou imités sans droit». L'article 25 L.D.M.I. dispose que celui qui a commis intentionnellement une des infractions prévues à l'article 24 est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée, une sanction pénale pouvant s'ajouter à la réparation civile. L'article 26 dispose que celui qui a agi par négligence n'est passible d'aucune peine, mais qu'il demeure civilement responsable du dommage causé.

Quant à la L.C.D., sur laquelle la demanderesse fonde également sa demande, elle limite le droit à des dommages-intérêts de celui qui est victime d'un acte de concurrence déloyale au cas de faute de l'auteur (art. 2, litt. d).

b) Il appartenait à la demanderesse d'établir que, en commettant les actes qui lui étaient reprochés, la défenderesse avait agi intentionnellement ou, à tout le moins par négligence.

Avant de statuer sur ce point, et pour réduire immédiatement le litige à ses justes, et modestes proportions, la Cour posera que la demanderesse n'a ni établi, ni offert d'établir que la défenderesse aurait acquis et revendu sept broches-chat pouvant constituer une imitation du modèle déposé par la demanderesse ...

Il n'est donc pas établi que la défenderesse ait détenu plus d'une seule broche-chat pouvant constituer imitation du modèle de la demanderesse. En l'absence de toute offre de preuve de la demanderesse propre à établir que la défenderesse a détenu plus d'une seule broche pouvant constituer une imitation du modèle de la demanderesse, la Cour doit se borner à rechercher si cette seule broche constitue contrefaçon ou imitation du modèle déposé par la demanderesse et si, en acquérant puis en revendant cet unique objet, la défenderesse a agi fautivement, que ce soit intentionnellement ou par négligence.

c) La Cour examinera en premier lieu cette dernière question, que la demanderesse n'a nullement élucidée.

Il apparaît d'emblée que tout commerçant qui achète ou revend un bijou ne peut pas être tenu à des dommages-intérêts en application de la L.D.M.I. pour ce seul motif que le bijou en question se trouve imiter un modèle déposé. Encore faut-il, pour qu'il puisse être passible de dommages-intérêts, que le commerçant en cause ait su, ou tout au moins dû ou pu savoir que le bijou qu'il a acquis contrefaisait ou imitait un modèle déposé, ou que la provenance de ce bijou ait pu lui inspirer des doutes.

En l'espèce la demanderesse n'a pas précisé en quoi la défenderesse aurait, intentionnellement ou par négligence, lésé ses droits.

Cependant elle fait grand état de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal de Grande Instance de la Seine et du jugement du 31 octobre 1964 dont il résulte qu'un sieur Pereira Da Cruz lui a causé un préjudice considérable en imitant des modèles de bijoux par elle déposés et notamment le clips-chat. Or il est vrai que le Sieur Da Cruz n'était pas sans relation avec Sobior S.A. Lors de son audition, le 7 février 1966, par le juge d'instruction (procédure pénale 140/1966), sieur Brandt, administrateur de la défenderesse, a déclaré :

« Les actions (de Sobior S.A.) ont été souscrites par M^{me} Da Cruz. En fait, l'animateur de la société était M. Da Cruz, son mari, domicilié à Marseille ... »

« Sobior a eu une activité jusqu'au printemps 63. Elle a cessé toute activité, vu que M. Da Cruz a eu des ennuis à Marseille ... »

« Comme je l'ai dit, c'est Da Cruz qui donnait toutes directives pour les achats ... »

Le 11 février 1966 sieur Brandt a pu préciser que Dame Da Cruz avait souscrit 98 actions de Sobior S.A. sur 100.

De ces déclarations de l'administrateur Brandt on doit retenir que des liens étroits existaient entre la défenderesse et le sieur Da Cruz, lequel, notamment, donnait toutes directives pour les achats. On peut dès lors admettre que la défenderesse répond des agissements du sieur Da Cruz, en rapport avec les siens propres, soit donc du dommage qu'a pu causer à la demanderesse la vente à Montres S.A. de la broche-chat — à supposer que cette dernière constitue une imitation du modèle déposé par van Cleef.

d) La défenderesse conteste ce dernier point. Elle relève que, selon l'article 24 ch. 1 L.D.M.I., il n'y a imitation illicite d'un modèle que lorsque « le produit véritable ne

(peut) être distingué du produit contrefait qu'après un examen attentif». Selon elle les différences entre le clips-chat de la demanderesse et la broche-chat vendue par la défenderesse sont suffisantes pour apparaître même sans un examen attentif. Elle invoque l'autorité de Tell Perrin (F.J.S. 139 p. 4), selon lequel «si un premier examen, superficiel et rapide, révèle des différences, il n'y a pas imitation».

En l'espèce, la Cour considère qu'un examen superficiel et rapide du modèle original (versé au débat par la demanderesse) et du modèle accusé d'imitation (versé au dossier pénal) conduit à faire apparaître comme particulièrement ressemblantes les lignes générales des deux modèles «chats». La seule différence clairement apparente entre les deux modèles est dans la couleur de la pierre qui constitue le ventre du chat: noire dans l'original, brun-jaune dans l'autre. Mais la Cour ne saurait s'arrêter à cette différence, l'article 24 ch. I L.D.M.I. précisant que «la seule modification des couleurs n'est pas considérée comme constituant une différence».

Dès lors on doit admettre l'existence d'une imitation, même à s'en tenir aux critères posés par Tell Perrin dans la F.J.S. n° 139. A plus forte raison, à s'en tenir aux principes moins rigoureux posés par le Tribunal fédéral dans A.T.F. 83 II 482, arrêt invoqué par la demanderesse.

L'acte reproché à la défenderesse tombe en outre sous le coup de l'article 1 litt. d L.C.D., vu le danger de confusion existant incontestablement entre le modèle original et le modèle imité «chat».

La demanderesse peut donc prétendre à la réparation du dommage qu'elle a subi, tant sur la base de l'article 2 litt. d L.C.D. que des articles 24 ch. I et 26 L.D.M.I.

e) Il reste à fixer l'étendue du dommage.

Celui-ci comprend incontestablement la somme payée par l'huissier M. pour l'acquisition de la broche-chat (fr. 298), ainsi que la facture de l'huissier (fr. 81). Il était en effet légitime que la demanderesse ne laisse pas dans le commerce l'imitation de son modèle, ce qu'elle ne pouvait éviter qu'en achetant elle-même à Montres S.A., en faisant acheter cette imitation, ou en sollicitant une saisie provisionnelle qui, en l'espèce aurait risqué de ne se produire qu'après revente de la broche. Il était parfaitement normal aussi, qu'ayant l'intention de déposer une plainte pénale contre inconnu ensuite de la découverte de l'offre au public de l'imitation de son modèle, elle se soit, dans le but de se constituer une preuve, adressée à un huissier judiciaire pour cet achat. La demanderesse a donc subi un dommage de fr. 379 (fr. 298 + 81).

A-t-elle subi un dommage d'un montant plus élevé?

La demanderesse n'apporte aucune preuve à ce sujet. Ayant fait racheter la seule broche imitée offerte en vente par la défenderesse elle a rendu impossible qu'un éventuel amateur de son modèle acquière en lieu et place la broche-imitation (au surplus, vu la différence de prix entre les deux articles: 298 et 900 fr., les clientèles de Montres S.A. d'une part, de van Cleef de l'autre ne sont sans doute pas les mêmes). Si, du fait des agissements du sieur Da Cruz la demanderesse, à en croire le jugement du Tribunal de Grande Instance de la Seine du 31 octobre 1964 (dont il ne faut pas oublier qu'il a été rendu par contumace, sans que Da Cruz ait pu s'expliquer) a subi un important préjudice, on ne voit pas que le dommage subi du fait de la défenderesse, le seul dont celle-ci ait à répondre, dépasse l'obligation où s'est trouvée la demanderesse de faire acheter la broche-imitation par l'intermédiaire de l'huissier M.

En conséquence la demande sera admise à concurrence de fr. 379, la demanderesse étant déboutée du surplus de ses prétentions ...

f) Si la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de sa demande, elle a presque totalement échoué dans l'administration de la preuve du dommage qu'elle prétendait avoir subi. Dans ces conditions la compensation des dépens se justifie.

Par ces motifs la Cour condamne Sobior S.A. à payer à van Cleef et Arpels fr. 379 avec intérêts 5 % du 16 mai 1966 ...

III. Markenrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENÈVE)

MSchG Art. 3 Abs. 2

Ein nicht oder nicht mehr als Marke geschütztes Wort ist schon dann Warenname, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. nur die Fachleute, es allgemein zur Bezeichnung einer bestimmten Warenart verwendet (Bestätigung der Rechtsprechung).

Die Tatsache, daß die gleiche Ware einen zweiten Namen («Elastomer») hat, nimmt dem andern Wort («Spandex») die Eigenschaft als Gemeingut nicht.

Wer eine gemeinfreie Sachbezeichnung verwendet, begeht grundsätzlich weder eine Markenrechtsverletzung noch unlautern Wettbewerb.

Rechtsmißbräuchliches Verhalten des Inhabers einer eingetragenen Marke, der im Prozeß den Standpunkt einnimmt, die angefochtene Marke sei gemeinfrei?

Der Markeninhaber kann sich mit der markenrechtlichen Unterlassungsklage gegen jede Störung, also auch gegen den nichtmarkenmäßigen Gebrauch, wenden (Änderung der Rechtsprechung durch das Handelsgericht des Kantons Zürich).

Un mot qui n'est pas protégé comme marque, ou qui ne l'est plus, devient une désignation générique du seul fait que l'un des milieux intéressés, par exemple celui des gens du métier, l'utilise d'une manière générale pour désigner une espèce particulière de marchandises. Confirmation de la jurisprudence.

Le fait que la même marchandise a un deuxième nom («Elastomer») ne prive pas l'autre mot («Spandex») de sa qualité de signe du domaine public.

Celui qui utilise un signe descriptif qui fait partie du domaine public ne commet pas en principe un acte contraire à la protection des marques ou à la loi sur la concurrence déloyale.

Le titulaire d'une marque enregistrée commet-il un abus de droit s'il soutient en cours de procès que la marque attaquée fait partie du domaine public?

Le titulaire d'une marque peut demander la cessation sur la base du droit de marque de toute contrefaçon même si le signe illicite n'est pas utilisé comme marque sur le

produit ou son emballage (changement de jurisprudence par le Tribunal de Commerce de Zurich).

BGE 94 II 44 ff. (rés. fr. JT 1968 I 634), Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Januar 1968 und Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 7. September 1967 (mitgeteilt durch RA Dr. H. Meyer-Fröhlich) in Sachen André von Spaendonck & Zonen N.V. gegen International Latex Corporation.

A. Die Firma André van Spaendonck & Zonen N.V. in Tilburg ist Inhaberin der seit 1946 im internationalen Markenregister stehenden Wortmarke «Spandon», die unter anderem für Fasern, Fäden, Gewebe und Kleider bestimmt ist, sowie einer im Jahre 1950 in das gleiche Register eingetragenen Wort- und Bild-Marke «Spandon pure woole» für Wollstoffe.

Die in den Vereinigten Staaten von Amerika niedergelassene International Latex Corporation ließ im Jahre 1961 die Marken «Spandex» und «Spantex» in das schweizerische Register eintragen, beide für Oberkleider, Unterwäsche, elastisches Gewebe, Kunststoffgewebe und Stückwaren.

B. Am 12. November 1962 klagte die Firma Spaendonck beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die International Latex Corporation auf Löschung der Marken «Spandex» und «Spantex» und auf Untersagung des Gebrauchs der beiden Wörter und sonstiger Bezeichnungen mit dem Stamme «Spand» oder «Spant» mit Beziehung auf Fasern, Garne, Gewebe und daraus herzustellende Waren. Am 17. Mai 1963 unterzog sich die Beklagte diesem Begehren teilweise, indem sie die beiden Marken löschen ließ. Am 4. Juli 1966 nahm das Handelsgericht davon Vormerk und wies das Untersagungsbegehren ab. Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin hin hob das Kassationsgericht des Kantons Zürich dieses Urteil am 20. Juni 1967 auf und wies die Sache zur Beweisergänzung und neuen Beurteilung an das Handelsgericht zurück.

Das Handelsgericht fällte am 7. September 1967 das neue Urteil. Es merkte wiederum die Löschung der beiden Marken Spandex und Spantex vor. Ferner untersagte es der Beklagten unter Strafandrohung den Gebrauch des Wortes Spantex im Zusammenhang mit Fasern, Garnen, Geweben und daraus herzustellenden Waren. Im übrigen wies es das Untersagungsbegehren ab. Das Bundesgericht hat dieses Urteil bestätigt.

Aus dem Urteil des Handelsgerichts:

4. Die Klägerin will bei der Prüfung dieser Frage, ob das Wort Spandex eine Sachbezeichnung sei, die Grundsätze angewendet wissen, die von der Rechtsprechung für die Umbildung einer echten Marke zu einem Freizeichen entwickelt worden sind. Danach wäre ein strenger Maßstab anzulegen und diese Umgestaltung oder Entartung der Marke zum Sachnamen erst anzunehmen, wenn alle Verkehrskreise (von einigen Spezialisten vielleicht abgesehen) vom Fachhandel bis zum letzten Verbraucher die Vorstellung verloren haben, daß der Name ein Phantasiewort sei, das auf ein bestimmtes Fabrikations- oder Handelsunternehmen hinweise, also erst dann sei es ein Warenname, wenn der ganze Verkehr das Wort als einen Begriff betrachte, der die Ware näher umschreibt in bezug auf Zusammensetzung, Qualität, Verwendungszweck oder andere objektive, nur die Ware an sich und nicht ihre Herkunft aus einem bestimmten Betriebe kennzeichnende Eigenschaften.

Um einen solchen Sachverhalt würde es sich im vorliegenden Falle aber nur handeln, wenn es darum ginge, ob die Marke Spandon der Klägerin ihren Wert als Marke ein-

gebüßt und sich zu einem Warennamen entwickelt habe, wie es im klassischen Beispiel der Marke Vaseline vor sich ging. Diese Annahme fällt schon deshalb außer Betracht, weil die Klägerin die Marke Spandon nicht geschaffen hat und sie auch nicht gebraucht, um damit ein bestimmtes Erzeugnis aus der Reihe ihrer Produkte hervorzuheben und denn auch keiner ihrer Artikel nun etwa als «Spandon» im Sinne einer Sachbezeichnung benannt wird. Sie hat auch nicht etwa mit der Silbe «Span...» an die mit diesem Wortstamm in der englischen und deutschen Sprache verbundene Vorstellung eines dehnbaren oder spannbaren Fadens oder Stoffes anknüpfen wollen, sondern das Wort Spandon offensichtlich aus dem in ihrer Firma enthaltenen Personennamen «Spaendonck» gebildet; sagt sie doch selber, ihre Marke bilde gleichzeitig die im Handelsregister als Handelsname eingetragene Kurzbezeichnung ihrer Firma.

Die Klägerin kann also nicht die Frage stellen, ob ihre Marke Spandon sich zum Warennamen umgebildet habe, und diese Frage mit dem Hinweis auf die von der Gerichtspraxis aufgestellten strengen Anforderungen verneinen. Denn *die Beklagte beruft sich für die Entstehung des Sachnamens Spandex auf einen Vorgang, der von der geschilderten Umbildung einer Marke zum Freizeichen gänzlich verschieden ist.* Es soll bei der in den letzten Jahrzehnten weit ausgedehnten Entwicklung synthetischer Stoffe eine Faser mit einer bestimmten Elastizität geschaffen worden sein, für die noch ein Name habe gefunden werden müssen. Da mag es sofort einleuchten, daß für diese Umschreibung der hervorstechendsten Eigenschaft dieses Stoffes der Wortstamm «span» als geeignet erkannt wurde, da er in der englischen Sprache (the span = Spanne, Spannweite, Spannung, to span = spannen, messen; auch in expand = ausspannen, ausdehnen ...), in gleicher Weise in der deutschen Sprache und ferner in der französischen (expansible = ausdehnbar, expansion = Ausdehnung) die Vorstellung eines dehnbaren, also elastischen Stoffes erweckt. Danach hätte die Bezeichnung Spandex eine eigene, von der Spandon-Marke der Klägerin völlig unabhängige Entwicklung hinter sich. Somit stellt sich das *Problem der Namensbildung für ein neues Produkt* und nicht die Frage, ob die Wortmarke für ein altes, bekanntes Produkt durch seine weite Verbreitung zum Sachnamen geworden sei.

5. *Dieser grundlegende Unterschied* zwischen der Umbildung oder Entartung der Marke eines alten, weitverbreiteten Erzeugnisses zum Freizeichen und dem vorliegenden Fall der Bildung eines Namens für ein neues Produkt verlangt auch *eine andere Betrachtungsweise bei der Frage, in welchen Verkehrskreisen die Kenntnis des Sachverhaltes zu ermitteln sei.* Bei der Freizeichenbildung darf verlangt werden, daß bis zum letzten Verbraucher die Vorstellung verloren gegangen sei, daß das Wort (als Marke) auf ein bestimmtes Fabrikations- oder Handelsunternehmen hinweise. *Beim neuen Namen für ein neues Produkt* kann dies aber nicht gelten. Das neue synthetische Produkt hat zunächst seine komplizierte, nur dem Chemiker verständliche, aus Formeln und Molekül-Strukturbildern bestehende Anschrift; es erhält sodann einen besser schreib- und auch aussprechbaren chemischen Kurzbegriff, der aber immer noch (wie z.B. im vorliegenden Falle der Begriff des Polyurethans) für den Handel und besonders für den Verkehr mit den Verbrauchern zu kompliziert ist und deshalb durch einen Trivialnamen ersetzt werden muß. Diese neuen Namen der im heutigen Zeitalter der Kunststoffe auftretenden Produkte sind derart vielfältig, daß ein nicht besonders sachkundiger Käufer darin nicht mehr erkennen kann, ob er es mit einer Materialbezeichnung oder einer Fabrikmarke zu tun hat. Dies gilt besonders im Gebiet der Textilien. Ob Nylon, Orlon, Perlon, Helanca, Terylene und die vielen andern ähnlichen Bezeichnungen im Textil-Fach Sachnamen oder Marken seien, ist dem größten Teil der Kleider- und Wäschekäufer nicht bekannt. *Diese Unkenntnis kann aber am wirklichen Sachverhalt nichts ändern.* Was in der Fachwelt als objektive, vom Her-

stellungsort der Ware unabhängige Umschreibung der Gattung, des Materials und der Eigenschaften eines Produktes gilt, ist ein Sachname, auch wenn es dem Käufer (und sogar dem Verkaufspersonal) im Detailladen nicht bewußt ist oder diese gar glauben sollten, eine Fabrikmarke vor sich zu haben ...

7. Die Entstehung der Spandexfaser und die Namensgebung für sie ist in einem Referat von Dr. THEODOR LYSSY in der Technik-Beilage der Neuen Zürcher Zeitung vom 2. Oktober 1963 ausführlich beschrieben. Danach war angesichts des großen Bedarfes an sogenannten «Stretch»- oder elastischen Stoffen, für die bis dahin ein Teil der Nylonproduktion auf der Grundlage von Gummifäden oder Helancagarnen verwendet worden war, das Bedürfnis nach der Entwicklung einer synthetischen elastischen Faser entstanden. Nach langjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erschienen Ende 1960 in den Vereinigten Staaten erstmals elastische Fasern auf chemischer Grundlage auf dem Markt, die dort dann unter der Bezeichnung «Spandex»-Fasern die marktbeherrschenden Gummifäden zu konkurrenzieren begannen. Diese Spandex-Fasern wurden durch den US Textile Fibers Product Identification Act definiert als elastomere Fasern, in welchen die faserbildende Substanz ein langkettiges Polymer darstellt, das zu mindestens 85 % aus Polyurethansegmenten besteht. Hauptproduzenten waren damals Du Pont (unter der Marke Lycra), US Rubber (Marke Vyrene) und International Latex (mit Stretch-Ever).

Die Darstellung in jenem Referat Lyssy, deren Richtigkeit von den Parteien nicht in Zweifel gezogen wird, ist auch durch eine amtliche Bescheinigung (des Secretary of the Federal Trade Commission, Washington) bestätigt. Damit ist belegt, daß im Entstehungsland des Produktes der Name Spandex als reine Sachbezeichnung geschaffen worden ist. Er wurde gemäß der Bescheinigung der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Versuchsanstalt St. Gallen auch in England übernommen.

8. Von Bedeutung ist besonders die Entwicklung auf dem Kontinent und vor allem im deutschen Sprachgebiet. In Deutschland versuchte die Beklagte das Wortzeichen «Spandex» für sich eintragen zu lassen (was sie wie erwähnt in der Schweiz mit Erfolg getan und durch die Löschung während dieses Prozesses rückgängig gemacht hat). Ihre Anmeldung wurde durch Amtsbescheid der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes vom 15. November 1962 zurückgewiesen, mit der Begründung, das angemeldete Wort «Spandex» entbehre als Warenname der Unterscheidungskraft. Es sei in den Vereinigten Staaten unter Public Law 85-897 «Textile Fiber Products Identification Act» (2.9.1958) als «generic word» erklärt worden und bereits auch in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen, wofür verwiesen wird auf RÖMPP, «Chemie Lexikon», 5. Aufl. 1962, Bd. 2 S. 4761: Spandex-Fasern = Synth. Fasern, in denen die faserbildende Substanz eine lange Kette synthetischer Polymeren mit mindestens 85 % Polyurethan darstellt. Den einschlägigen Verkehrskreisen sei es als Warenname durchaus bekannt. Das Deutsche Patentamt bestätigte diesen Amtsbescheid mit Beschluß vom 28. Januar 1963, wobei auch dieses Amt erklärte, den einschlägigen Verkehrskreisen sei dieser Warenname bekannt. Auf diese amtliche Feststellung hat das Gericht eher abzustellen als auf die von der Klägerin beschaffte Erklärung der Farbwerke Hoechst. Dies ist durch weitere Publikationen bestärkt, so durch «Chemiefasern auf dem Weltmarkt», Herausgeber Deutsche Rhodiaceta AG, Freiburg im Breisgau, ferner Heft November 1962 (S. 740 ff.) der «Chemiefasern», Offiz. Organ der Internat. Chemiefaservereinigung, und durch das «Chemiefaser-Lexikon» von Robert Bauer (5. Auflage, S. 70; Deutsche Fachverlag GmbH, Frankfurt a. M.), auf das der Fachrichter Ing. Buob (Generaldirektor der Vereinigten Kammgarnspinnereien Schaffhausen und Derendingen) hat hinweisen können.

Dort wird auf S. 70 zum Stichwort «Spandexfasern (Elastomerfasern)» gesagt, es sei die Gattungsbezeichnung für synthetische Fasern, die mindestens zu 85 % aus Polyurethan bestehen; die Faser lasse sich wie Gummifäden dehnen und ziehe sich wieder auf ihre ursprüngliche Länge zusammen; Spandexfasern seien gut anfärbbar, oxydationsbeständig sowie lichtbeständiger und in wesentlich geringerem Querschnitt herstellbar als Gummifäden; sie dienen zur Fabrikation von besonders elastischen Miederstoffen, Hüftgürteln, Büstenhaltern, medizinischen Strümpfen und Badeanzügen.

9. Diese neue Kunstfaser, die mit ihren hervorstechenden Eigenschaften in Konkurrenz trat zu den marktbeherrschenden Gummifäden, hat selbstverständlich auch in der Schweiz Eingang gefunden, und bei den engen internationalen Verflechtungen in der Textilbranche ist damit auch der neue Warenname und die bezügliche amerikanische und deutsche Literatur in den hiesigen Branchekreisen bekannt geworden. Wenn es dafür überhaupt eines Beweises bedarf, so liegt er schon im erwähnten Referat von LYSSY, ferner in einer von der CIBA Basel verbreiteten Abhandlung von H. U. SCHMIDLIN ...

10. Der neue Warenname Spandex ist in der Schweiz aber nicht nur in der Textilchemie und in der dieses neue Produkt verarbeitenden Textilindustrie, sondern auch im Großhandel und im Detailverkauf bekannt geworden. Amerikanische Hersteller lieferten und liefern heute noch fertige Gewebe, die von den hiesigen Importfirmen unter dem Namen Spandex an die verarbeitende Industrie abgegeben werden. Dabei handelt es sich um Firmen, die miteinander in Konkurrenz stehen (Bally z.B. offerierte «Spandex-Satin», Lady's Lastic S.A. «Spandextüll», und Elastic AG Basel bot elastische Zutaten an, hergestellt aus «Spandex-Fasern»). Es leuchtet somit ein, daß sie mit dieser übereinstimmenden Bezeichnung nicht miteinander die gleiche Marke anpreisen, sondern die Beschaffenheit der Ware mit ihrem Sachnamen Spandex bezeichnen wollten.

In gleicher Weise wird Spandex als Warenname auch von den leitenden Organen der Warenhäuser verstanden ...

Diesem Reklamematerial hält die Klägerin entgegen, es habe seither (insbesondere im Laufe dieses seit November 1962 hängigen Prozesses) die Beschaffenheitsangabe Spandex beträchtlich an Verbreitung eingebüßt. Von den Herstellern dieser Fasern werde zur Kennzeichnung des Produktes der Markenname in den Vordergrund gestellt (also von Du Pont: Lycra, von U.S. Rubber: Vyrene und von Globe: Glospan), und wenn die Eigenschaft hervorgehoben werde, spreche man nicht mehr von Spandex, sondern englisch von einer «elastomeric fibre», französisch von «fibre élastomère» und im deutschen Sprachbereich von «elastomerischen Fasern». Auch in der Reklame werde das Wort Spandex nicht mehr verwendet, was an einem Inserat im Tagblatt der Stadt Zürich vom 8. Mai 1963 gezeigt wird, wo Jelmoli bei verschiedenen Wäscheartikeln die Marke «Lycra» zur Beschaffenheitsangabe verwende; ferner wird verwiesen auf Inserate in Illustrierten.

Daß «Spandex» an Verbreitung eingebüßt hat zugunsten der Bezeichnung «Elastomer», wird auch von den fachkundigen Mitgliedern des Handelsgerichtes bestätigt. Diese Wandlung ist offensichtlich der Erfolg der Vorstellungen, die von der Klägerin im Laufe dieses Prozesses und mit Hinweis auf die holländischen Entscheidungen bei den Produzenten und Großverbrauchern unternommen worden sind. Dieses Ausweichen auf die Bezeichnung Elastomer, das als Synonym oder als Oberbegriff für diese Art von elastischen Fasern aufzufassen ist, ändert aber am Charakter des Spandex als Beschaffenheitsangabe nichts. Es kann aus werbetaktischen oder andern geschäftlichen Gründen erfolgt sein («for purely business reasons» wie Du Pont sich ausdrückt), z.B. um nicht Mittel in eine Werbung einzusetzen, die prozessuale Umtriebe schon voraussehen läßt.

Die Vermeidung des umstrittenen Wortes war um so leichter, als ein gleichbedeutender Begriff zur Verfügung steht, der, wie das «Elastomer», die Eigenart des Stoffes eher noch besser zum Ausdruck bringt. Diese Eigenschaft wird im allgemeinen Sprachgebrauch als «elastisch» bezeichnet und nicht als «spannbar», was daran sinnfällig wird, daß bei Laien das Wort «Spandex» leicht eine Gedankenverbindung mit «Spannteppich» und nicht mit Miederwaren hervorruft. Es ist übrigens anzunehmen, daß die schweizerischen Großverbraucher dieser neuen Faser eine allzstarke Betonung des Beschaffenheitswortes Spandex zu vermeiden begannen nicht in Anerkennung des Rechtsstandpunktes der Klägerin («ohne Anerkennung einer Rechtspflicht», wie die Fa. Heberlein & Co. AG sich ausdrückte), sondern zum eigenen Nutzen, um nämlich nicht ungewollt Vorspann zu leisten für die Marke Spandon der Klägerin, zu deren Fabrikationsprogramm auch die Verarbeitung von Kunstfasern gehört.

Welches aber auch die Gründe gewesen sein mögen, *so ändert es nichts daran, daß Spandex in den Fachkreisen immer noch als ein Warennamen oder eine Beschaffenheitsbezeichnung verstanden wird.* Es ist übrigens entgegen der Behauptung der Klägerin in den Anpreisungen in Inseraten nicht verschwunden, kann doch die Beklagte auf neuere Reklamen hinweisen ...

14. ... Daß das Wort «Spantex» zur Bezeichnung der Erzeugnisse der Beklagten verwendet wurde, ergibt sich aus zahlreichen der bei den Prozeßakten liegenden Prospekte und Inserate sowie aus einer Schachtel mit aufgedruckter, jedoch später überklebter Bezeichnung «Spantex». Ob der Gebrauch markenmäßig, d.h. durch Anbringung der Bezeichnung an der Ware selbst oder auf ihrer Verpackung erfolgt sei oder nicht, ist unerheblich, weil sich der markenrechtlich Berechtigte nach neuerer Auffassung mit der Unterlassungsklage gegen jede Störung, also auch gegen den nicht markenmäßigen Gebrauch, wenden kann (vgl. DAVID, a.a.O., N.6 zu Art. 25 MSchG); im übrigen träfe bei solcher Sachlage jedenfalls Art. 1 Absatz 2 lit. d UWG zu. Da nach den vorstehenden Ausführungen nur das Wort «Spandex» und nicht zugleich auch «Spantex» als Sachbezeichnung frei ist, war die Verwendung des zweiten Ausdruckes zur Bezeichnung von Erzeugnissen der Beklagten oder von Fabrikaten aus solchen unzulässig.

Aus dem Urteil des Bundesgerichts:

5. Die Klägerin macht geltend, das Wort Spandex könne nicht Gemeingut sein, weil die Beklagte es in der Schweiz als Marke habe registrieren lassen.

Wenn sie damit sagen will, die Tatsache der Eintragung sei ein Anzeichen dafür, daß das Wort Spandex im Verkehr nicht als Warenname gegolten habe, ficht sie die Beweiswürdigung an und ist sie daher nicht zu hören.

Hat ihr Einwand dagegen den Sinn, ein eingetragenes Zeichen könne aus rechtlichen Gründen nicht Warenname sein, ist ihr nicht beizupflichten. Ein Warenname verliert durch die Eintragung als Marke seine Eigenschaft als Gemeingut nicht ohne weiteres; gegenteils ist die Eintragung ungültig, weil Gemeingut den Schutz als Marke nicht genießt. Erst ein langer Gebrauch als Marke vermag in einem solchen Falle den Warennamen allenfalls im Bewußtsein des Volkes zum Individualzeichen umzugestalten und ihm damit die Eigenschaft als Gemeingut zu nehmen. Andererseits kann ein gültig als Marke eingetragenes Zeichen nach und nach zu einem Warennamen und damit zu Gemeingut werden. Der Markeninhaber kann diese Wandlung beschleunigen, indem er die Marke löschen läßt und auf den markenmäßigen Gebrauch des Wortes verzichtet. Jedenfalls ist die Tatsache allein, daß ein Wort einmal – sei es zu Recht, sei es zu Unrecht – als Marke eingetragen war, kein gesetzliches Hindernis für seine Entwicklung zum Wa-

rennamen bzw. für die Beibehaltung dieser Eigenschaft, wenn es schon vor der Eintragung Warenname war. Daher kommt im vorliegenden Falle nichts darauf an, ob die Entwicklung des Wortes Spandex zum Warennamen in der Schweiz bereits abgeschlossen war, als die Beklagte es am 11. April 1961 vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als Marke eintragen ließ. Tatsache ist, daß es im Laufe der Zeit trotz der ungefähr zweijährigen Eintragung als Marke festgestelltermaßen zum Warennamen geworden ist.

6. Ein weiterer Einwand der Klägerin geht dahin, das Handelsgericht habe bei der Beurteilung der Frage, ob «Spandex» Gemeingut sei, nicht auf die Auffassung der richtigen Verkehrskreise abgestellt. So wie eine Marke erst dann zum Freizeichen werde, wenn sie in *allen* in Betracht kommenden Verkehrskreisen die Bedeutung einer Marke verloren habe, so könnte auch im vorliegenden Falle von einem Warennamen nur gesprochen werden, wenn jedermann im Worte Spandex einen solchen sähe. Es gebe aber noch Abnehmer der Ware, die das Wort Spandex nicht als Warennamen betrachteten.

Es trifft zu, daß die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen ist, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Kauf der Ware beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb, sondern als Gemeingut, besonders als Warenname, ansehen (BGE 42 II 171, 57 II 606f., 60 II 254, 62 II 325). Diese Rechtsprechung trägt dem Interesse des Markeninhabers an der Erhaltung seines eingetragenen Zeichens Rechnung; solange dieses in gewissen Kreisen seine hinweisende Kraft nicht verloren hat, soll der Markeninhaber den Schutz weiterhin beanspruchen können. Es steht ihm aber frei, darauf zu verzichten, bevor die Umbildung in ein Freizeichen vollendet ist. Tut er das, so stellt sich die Frage, ob die Umbildung abgeschlossen sei, für ihn nicht mehr. Das Zeichen ist von der Löschung an nicht mehr geschützt. Dritte können sich nicht darauf berufen, die Umwandlung in ein Freizeichen sei noch nicht in allen beteiligten Kreisen vollendet. Vielmehr ist für Dritte die Lage gleich, wie wenn das Zeichen nie als Marke eingetragen gewesen wäre. Es fragt sich einfach, ob der Kreis von Personen, die das Wort als Warenname betrachten, genügend weit sei, damit es als Gemeingut im Sinne des Gesetzes gelten könne.

Diese Frage ist nicht erst zu bejahen, wenn *alle* Kreise, die mit der Herstellung oder dem Verkehr der Ware zu tun haben, sich der Bedeutung des betreffenden Wortes als Warenname bewußt sind. Ein nicht oder nicht mehr als Marke geschütztes Wort ist schon dann Warenname, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. nur die Fachleute, es allgemein zur Bezeichnung einer bestimmten Warenart verwendet. Auf diesen Standpunkt stellte sich das Bundesgericht schon in BGE 36 II 445. Die gleiche Auffassung liegt BGE 80 II 176 Erw. 3 zugrunde, wo sich die Frage stellte, ob das mit der eingetragenen Marke Clix verwechselbare Wort Clip «eine Sachbezeichnung, eine Beschaffenheitsangabe» sei und sein Gebrauch daher nicht gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb verstoße.

Daher ist unerheblich, ob auch alle Hausfrauen, die Stoffe aus Kunstfasern oder Kleidungsstücke aus solchen kaufen, im Worte Spandex einen Warennamen sehen. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist dieses Wort in der Schweiz in den Kreisen der Textilchemie, in der das Erzeugnis verarbeitenden Textilindustrie, im Großhandel und Detailverkauf als Warenname bekannt geworden. Namentlich fassen auch die leitenden Organe der Warenhäuser es als solchen auf. Dem kaufenden Publikum ist er durch die Zeitungsreklame zum mindesten zur Kenntnis gebracht worden. Das Wort Spandex hat daher als Warenname genügend Verbreitung gefunden und sich im schweizerischen Sprachschatz einen Platz als Gemeingut erobert.

7. Die Klägerin bringt sodann vor, das Wort Spandex werde mehr und mehr durch das Wort Elastomer ersetzt; es sei im Verschwinden begriffen. Sie behauptet sogar, es werde heute als Sachbezeichnung nicht mehr verwendet. Zudem macht sie geltend, es genüge nicht, daß ein Wort die Art oder Beschaffenheit der Ware während kurzer Zeit wiedergebe; Gemeingut sei es nur dann, wenn es das auf die Dauer tue. Was nach kurzer Zeit nicht mehr oder nur noch in vermindertem Maße als Begriff für eine Sache verwendet werde, sei keine Sachbezeichnung im rechtlichen Sinne.

Die Behauptung, das Wort sei als Sachbezeichnung verschwunden, setzt sich über die verbindliche Feststellung der Vorinstanz hinweg, wonach es in den Fachkreisen immer noch als Warenname verstanden werde. Das Handelsgericht räumt nur ein, es habe zugunsten der Bezeichnung Elastomer an Verbreitung eingebüßt, weil die Klägerin im Verlaufe des Prozesses bei den Erzeugern und Großverbrauchern der Ware unter Hinweis auf das ihr günstige niederländische Urteil vorstellig geworden sei. Nach wie vor werden Waren aus den Vereinigten Staaten mit Spandex-Etiketten in die Schweiz eingeführt. Im übrigen ist festgestellt, daß auch die Beklagte auf die Weiterverwendung des Wortes Spandex als Warenname nicht verzichtet hat. Die Behauptung der Klägerin, die Beklagte gebrauche es nicht mehr, ist nicht zu hören und übrigens nicht zu verstehen, da, wenn sie zuträfe, das Unterlassungsbegehren und die Berufung der Klägerin gegenstandslos wären.

Wird das Wort Spandex weiterhin als Warenname verwendet, wenn auch weniger häufig als früher, so ist es nach wie vor Gemeingut. Der Verzicht gewisser Erzeuger und Großverbraucher, die angesichts der (nicht gerechtfertigten) Intervention der Klägerin eine abwartende Haltung einnehmen, ändert nichts, da, wie bereits ausgeführt wurde, ein Wort nicht bloß dann Gemeingut ist, wenn es lückenlos von allen Leuten, die es tatsächlich verwenden könnten, tatsächlich gebraucht wird. Auch der Umstand, daß die gleiche Ware einen zweiten Namen (Elastomer) hat, nimmt dem Worte Spandex die Eigenschaft als Gemeingut nicht. Diese Auffassung liegt schon BGE 36 II 442 zugrunde, wo der Name Haematogen als Gemeingut gewürdigt wurde, obwohl die betreffende Ware auch als Ferratin bekannt war.

8. Da das Wort Spandex als Warenname für eine bestimmte Kunstfaser Gemeingut ist, kann der Beklagten nicht verboten werden, es zur Bezeichnung dieser Faser und im Zusammenhang mit den aus ihr hergestellten Erzeugnissen zu verwenden. Sie begeht dadurch weder eine Markenrechtsverletzung noch unlauteren Wettbewerb (BGE 80 II 173 f., 84 II 227). Daß die Klägerin in einem Zeitpunkt, in dem das Wort Spandex noch nicht bekannt war, das ähnliche Wort Spandon als Marke eintragen ließ, ist unerheblich. Diese Marke besteht weiter, nur ist sie im Verhältnis zu Spandex nicht mehr durchsetzbar, also insofern ein schwaches Zeichen geworden. Die Klägerin muß das auf sich nehmen, wie ein Markeninhaber sich sogar damit abfinden muß, wenn seine anfänglich schutzfähige Marke im Laufe der Zeit zum Warennamen und damit vollständig schutzunfähig wird.

Unlauteren Wettbewerb beginge die Beklagte nur, wenn sie das Wort Spandex auch im Zusammenhang mit Fasern gebrauchen würde, die anders zusammengesetzt wären als jene, für die es im gegenwärtigen Sprachgebrauch bestimmt ist. Daß sie das jemals getan habe, behauptet die Klägerin aber nicht.

9. Entgegen der Auffassung der Klägerin liegt kein offenbarer Rechtsmißbrauch darin, daß die Beklagte sich auf die Natur des Wortes Spandex als Warenname beruft, nachdem sie es vorher als Marke hatte eintragen lassen. Gewiß kann ein Zeichen nicht Marke

und Gemeingut zugleich sein. Der Beklagten konnte aber nicht verwehrt werden, ihren Standpunkt zu wechseln, nachdem sie eingesehen hatte, daß «Spandex» des Markenschutzes nicht fähig sei, weil dieses Wort sich auch in der Schweiz als Sachname durchgesetzt habe. Nicht jeder Wechsel einer Auffassung ist als «venire contra factum proprium» mißbräuchlich (vgl. MERZ, N. 401 zu Art. 2 ZGB). Rechtsmißbrauch kommt in Frage, wenn jemand einen Rechtsstandpunkt einnimmt, der sich mit seinem eigenen tatsächlichen Verhalten schlechterdings nicht verträgt. Wer z.B. den Rücktritt vom Vertrag erklärt, hierauf aber die empfangene Leistung weiterveräußert, statt sie zurückzuerstatten, kann je nach den Umständen sich nicht mehr auf Rücktritt berufen. Auch kann es Treu und Glauben widersprechen, mit einer bestimmten Stellungnahme die Gegenpartei zu einem für sie nachteiligen Verhalten zu veranlassen und sich hernach auf einen anderen Standpunkt zu stellen. Der Beklagten fällt im vorliegenden Falle nichts Derartiges zur Last. Indem sie das Wort Spandex als Marke registrieren ließ, veranlaßte sie die Klägerin nicht zu einem für diese schädlichen Verhalten. Die Auffassung der Klägerin, die Beklagte habe dadurch auf dem schweizerischen Markt Verwirrung gestiftet, die Klägerin zum Eingreifen genötigt und sie so geschädigt, kann nicht zur Bejahung eines offensibaren Rechtsmißbrauches und damit zur Guttheißung der nach den Regeln des Rechts unbegründeten Unterlassungsklage führen. Die unbefugte Registrierung des Wortes Spandex als Marke, verbunden mit der Anerkennung des Lösungsbegehrens der Klägerin während des Prozesses, wurde vom Handelsgericht bei der Verteilung der Prozeßkosten berücksichtigt. Damit ist die Klägerin für den Nachteil entschädigt, der ihr durch ihr prozessuales Eingreifen mit dem Lösungsbegehren entstanden ist. Die Folgen der unbegründeten Stellung eines Unterlassungsbegehrens hat sie selber zu tragen. Die Berufung auf BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 9. Auflage, Bd. I, Anm. 295 der Einleitung zum UWG, hilft ihr nichts. Die Beispiele unzulässiger Rechtsausübung, mit der sich ein Wettbewerber nach der Auffassung der Verfasser dieses Werkes mit seinem eigenen früheren Verhalten in Widerspruch setzt, haben mit dem heute zu beurteilenden Sachverhalt nichts gemeinsam. BAUMBACH/HEFERMEHL sagen, wer z.B. durch eigene rechtswidrige Benutzungshandlungen die Verkehrsgeltung einer fremden Bezeichnung geschwächt oder zerstört habe, könne sich dem Verletzten gegenüber nicht auf den Wegfall der Verkehrsgeltung berufen. Im vorliegenden Fall spielt die Verkehrsgeltung des Zeichens der Klägerin überhaupt keine Rolle, sondern zu entscheiden ist nur, ob die Beklagte, wie alle andern Interessierten, berechtigt sei, ein dem Gemeingebrauch offenstehendes Wort trotz der von der Klägerin hinterlegten Marken zu benützen. Von einem Rechtsmißbrauch fehlt hier jede Spur, geschweige denn, daß er offenbar wäre, wie Art. 2 Abs. 2 ZGB voraussetzt.

Ob die Beklagte während der Zeit, da das Wort Spandex zu ihren Gunsten als Marke eingetragen war, gegen Dritte «markenrechtliche Verwarnungsbriefe» erließ, ist rechtlich unerheblich. Insbesondere spielt diese Behauptung für die Frage des Rechtsmißbrauches keine Rolle. Nur die Verwarnten könnten aus den angeblichen Verwarnungen allenfalls etwas gegen die Beklagten ableiten. Die Klägerin behauptet nicht, sie sei ebenfalls verwart worden, und die Verwarnung anderer mußte ihr gleichgültig sein; nicht sie hat im Warenzeichenwesen für allgemeine Ordnung zu sorgen. Die Nichteinvernahme eines Zeugen, durch den die Klägerin ihre Behauptung betreffend «markenrechtliche Verwarnungsbriefe» der Beklagten beweisen wollte, verletzt daher Bundesrecht nicht.

MSchG Art. 6

Gänzliche Warenverschiedenheit ist zu verneinen zwischen Bekleidungsartikel einerseits und Textilerzeugnissen andererseits.

Grundsätze für die Vergleichung von Markenbestandteilen. Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks einer aus Firmanamen und Bildbestandteil bestehenden kombinierten Marke. Einfluß der Weglassung des Wortbestandteils in der jüngeren Marke.

Die Duldung jüngerer ähnlicher Marken Dritter setzt die Verwechslungsgefahr nicht herab.

Verkehrsgeltung ist nicht Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer Marke oder des Bestandteils einer solchen.

Il ne faut pas considérer comme marchandise de nature totalement différente des articles d'habillement d'une part et des produits textiles de toutes sortes d'autre part. Principes applicables à la comparaison des éléments de la marque. Importance décisive de l'impression d'ensemble d'une marque combinée se composant d'une raison de commerce et d'un élément figuratif. Influence de l'absence de l'élément verbal dans la marque déposée ultérieurement.

La tolérance de marques semblables ultérieurement déposées par des tiers ne réduit pas le risque de confusion.

Le fait qu'une marque ou un élément de celle-ci se soit imposé ne constitue pas une condition de leur protection.

BGE 93 II 424 ff. (rés. fr. JT 1968 I 633), Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Dezember 1967 i.S. Burberrys Ltd. gegen Paul Hubatka Söhne.

A. Die Firma Burberrys Limited in London ist Inhaberin einer Wort/Bildmarke, die in der Schweiz erstmals 1941 hinterlegt und in der Folge jeweils erneuert wurde, letztmals am 9. November 1957 unter der Nr. 167954. Die Marke besteht aus einem schwarzen Rechteck mit weiß verziertem Rand. Oben ist in weißer Schrift der Firmename «Burberrys» angebracht; darunter befindet sich das weiße Bild eines Ritters auf galoppierendem Pferd. Die Marke ist gemäß der Eintragung von 1957 bestimmt für «Textil-Stückwaren und Bekleidungsartikel (einschließlich Fußbekleidungen)».

Die Firma Paul Hubatka & Söhne (heute: Paul Hubatka Söhne) in Altstätten hinterlegte am 21. September 1965 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum die für «Textilerzeugnisse aller Art» bestimmte Marke Nr. 213904, die aus dem gezeichneten Bild eines Ritters auf einem sich leicht bäumenden Pferd besteht.

Die Firma Burberrys Ltd. forderte am 1. November 1966 die Firma Hubatka Söhne auf, die Marke Nr. 213904 löschen zu lassen, da sie mit ihrer älteren Marke Nr. 167954 verwechselbar sei. Die Firma Hubatka lehnte dieses Begehren ab.

B. Am 8. Februar 1967 erhob die Firma Burberrys Ltd. gegen die Firma Paul Hubatka Söhne beim Handelsgericht St. Gallen Klage auf Nichtigerklärung der Marke Nr. 213904 der Beklagten und Untersagung ihres Gebrauchs im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit Textilerzeugnissen.

Die Beklagte bestritt eine Verwechslungsgefahr und beantragte, die Klage abzuweisen. C. Das Handelsgericht St. Gallen wies am 12. Juli 1967 die Klage mit der Begründung ab, die Marke der Beklagten unterscheide sich genügend von jener der Klägerin.

D. Gegen das Urteil des Handelsgerichts hat die Klägerin die Berufung erklärt, mit der sie an ihrem Löschungs- und Untersagungsbegehren festhält.

Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 6 Abs. 3 MSchG braucht sich eine Marke nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 1 durch wesentliche Merkmale von der bereits eingetragenen Marke eines andern zu unterscheiden, wenn sie für Erzeugnisse oder Waren bestimmt ist, die ihrer Natur nach gänzlich von den mit der älteren Marke versehenen abweichen.

Die Beklagte beansprucht ihre Marke für «Textilerzeugnisse aller Art». Unter diese Warengattung fallen auch die Erzeugnisse, für welche die Marke der Klägerin bestimmt ist, nämlich die Textilstückwaren und die Bekleidungsartikel, diese allerdings nur insoweit, als sie aus Textilien hergestellt sind. Die Beklagte vermag sich daher nicht auf Art. 6 Abs. 3 MSchG zu berufen. Das gälte selbst dann, wenn ihre Behauptung zutreffen sollte, die Klägerin gebrauche ihre Marke nur für Bekleidungsartikel, nicht auch für Textilstückwaren. Denn auch in diesem Falle könnte nicht gesagt werden, die Beklagte beanspruche ihre Marke für Waren, die gänzlich von den mit der Marke der Klägerin versehenen abweichen. Eine gänzliche Abweichung läge nicht einmal dann vor, wenn die eine Marke nur für Bekleidungsstücke, die andere nur für Textilstückwaren bestimmt wäre.

2. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke unterscheide sich selbst dann genügend von derjenigen der Klägerin, wenn man nur die beiden Bilder miteinander vergleiche, also den in der Marke der Klägerin überdies enthaltenen Bestandteil «Burberrys» beiseite lasse.

Für die Vergleichung zweier Marken als Ganzes ist gemäß ständiger Rechtsprechung der Gesamteindruck entscheidend, den sie beim Betrachter hinterlassen (BGE 90 II 48, 264 und dort erwähnte Entscheide). Entsprechend muß auch bei der Vergleichung von Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck abgestellt werden, den diese erwecken. Abweichungen in einzelnen Punkten, die ihn nicht entscheidend beeinflussen, sind rechtlich ohne Belang. Maßgebend ist der Eindruck beim letzten Käufer der Ware, der die beiden Marken nicht immer gleichzeitig zu Gesicht bekommt und daher nur deren charakteristische Merkmale miteinander vergleichen kann, nicht dagegen auch die nebensächlichen Einzelheiten, die er entweder überhaupt nicht beachtet oder rasch wieder vergißt. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit von Marken und von Bestandteilen solcher 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 (vgl. z.B. BGE 58 II 455 Erw. 2, 78 II 381 f., 87 II 37).

Nach diesen Grundsätzen unterscheidet sich das Ritterbild, das die Beklagte als Marke hat eintragen lassen, nicht genügend von dem in der Marke der Klägerin enthaltenen Ritterbild. Beide Ritter sitzen zu Pferd und halten eine nach vorn gerichtete Lanze. Zwar galoppiert das Pferd in der Marke der Klägerin, während sich jenes in der Marke der Beklagten leicht bäumt; aber beide berühren den Boden nur mit den Hinterhufen, und bei beiden sind die Beine paarweise ungefähr parallel. Auch die Haltung des Kopfes und die Stellung des Schweifes sind bei beiden Pferden ungefähr gleich. Daß jenes der

Klägerin gegen links gerichtet ist, das andere gegen rechts, beeinflußt den in der Erinnerung haften bleibenden Gesamteindruck nicht entscheidend. Dasselbe gilt für den Umstand, daß die Schabracke des Pferdes bei der Marke der Beklagten etwas weiter hinunterreicht und auch den Hals und den Kopf des Tieres bedeckt. Auch die Verschiedenheiten in der Ausrüstung des Ritters sind nicht derart, daß der in der Erinnerung des Käufers zurückbleibende Gesamteindruck ein wesentlich anderer wäre. So ist namentlich bedeutungslos, daß bei der Marke der Klägerin an der Lanze eine Flagge weht, der Ritter einen Schild trägt und der Helm samt Zier anders gestaltet ist als auf der Marke der Beklagten. Solchen Einzelheiten schenkt das kaufende Publikum in der Regel keine Beachtung. Es behält nur den Eindruck eines Ritters auf galoppierendem oder sich leicht bäumendem Pferd in Erinnerung. Die beiden Bilder unterscheiden sich auch nicht etwa in der Farbe; beide sind weiß. Die Vergleichung der beiden Figuren führt zum gleichen Ergebnis wie z.B. in den Fällen BGE 30 II 603 Erw. 3, 33 II 176 Erw. 3 und 35 II 667 Erw. 2, wo ein auf den Hinterbeinen stehender mit einem liegenden Löwen, ein Kranich mit einem doppelköpfigen Adler und eine nach links schauende mit einer gegen rechts gewendeten Helvetia miteinander zu vergleichen waren.

Die Beklagte wendet ein, die Verwechslungsgefahr entfalle schon bei verhältnismäßig geringen Abweichungen, weil ein Ritter zu Pferd ein schwaches Zeichen sei, das die Klägerin nicht allein beanspruchen könne. Dieser Einwand ist unbegründet. Zwar ließen Dritte im Jahre 1936 das Bild einer Amazone als Marke für Strümpfe und Strickwaren, im Jahre 1947 das Bild eines Ritters mit Lanze und Schild zu Pferd als Marke für Baumwollgewebe und schließlich im Jahre 1953 das Bild eines Ritters auf sich bäumendem Pferde als Marke für Decken in das internationale Register eintragen. Diese Marken vermochten jedoch die Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke nicht zu schwächen, da sich aus ihnen allein noch nicht ableiten läßt, es sei weit verbreitete Übung, das Bild eines Ritters zu Pferd als Marke für Textilien zu verwenden. Die drei erwähnten Marken sind zudem jünger als jene der Klägerin. Man könnte dieser also nur vorwerfen, sie habe, nachdem sie ursprünglich allein das Rittermotiv gebraucht hatte, in der Folge das Erscheinen ähnlicher Marken geduldet. Solche Duldung hat jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts höchstens zur Folge, daß der Inhaber der älteren Marke das Recht einbüßt, sich gegenüber einem lange Zeit unbehelligt gelassenen Nachahmer auf die Verwechslungsgefahr zu berufen; dagegen verliert er damit nicht das Recht, sich gegen den Gebrauch neuer, mit der seinigigen verwechselbarer Marken zur Wehr zu setzen (BGE 73 II 61, 189 Erw. 5, 82 II 543 Erw. 4, 83 II 219 Erw. 2). Die wiederholte Nachahmung des älteren Zeichens durch Dritte setzt auch nicht die Verwechslungsgefahr herab, so daß an die Unterscheidungskraft neuer Marken geringere Anforderungen zu stellen wären als in einem Zeitpunkt, da die Marke des Verletzten noch von niemandem nachgeahmt worden war.

3. Im weiteren ist zu prüfen, ob gemäß der Auffassung der Beklagten die Verwechselbarkeit deshalb zu verneinen sei, weil die Marke der Klägerin außer der Ritterfigur auch das Wort «Burberrys» enthält.

Auch bei der Beurteilung dieser Frage ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die beiden Marken beim Publikum in der Erinnerung hinterlassen. Die Verwechselbarkeit darf nicht schon deshalb verneint werden, weil der Firmenname «Burberrys», der in der Marke der Beklagten fehlt, in jener der Klägerin eine wesentliche Rolle spielt. Denn das schließt nicht aus, daß auch die Ritterfigur den Gesamteindruck so erheblich beeinflußt, daß ihre Übernahme in die Marke der Beklagten das Publikum über die Herkunft der Ware im Sinne von Art. 24 lit. a MSchG irreführen kann. Gemäß Art. 6 Abs. 2

MSchG dürfen denn auch Figuren, die in einer bereits hinterlegten Marke enthalten sind, nur dann in einer neuen Marke wiedergegeben werden, wenn diese sich dennoch von der andern hinlänglich unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann.

Der Gesamteindruck, den die Marke der Klägerin erweckt, wird vom Wortbestandteil «Burberrys» keineswegs so entscheidend beeinflusst, daß der Bildbestandteil als vollständig nebensächlicher Natur erschiene und seine (nur unwesentlich veränderte) Übernahme das Publikum nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht irreführen vermöchte. Die Ritterfigur nimmt etwa drei Viertel der Höhe des schwarzen Markenfeldes ein, das Wort «Burberrys» dagegen nur etwa ein Viertel. Auch wer vor allem den Namen «Burberrys» beachtet, kann unmöglich die Figur gänzlich übersehen. Sie ist auch nicht so klein, daß Durchschnittskäufer ihre wesentlichen Züge nicht zu erkennen vermöchten oder sie nicht in der Erinnerung behielten. Es mag sein, daß gewisse Käufer mehr vom Namen «Burberrys» als vom Bildbestandteil der Marke beeindruckt werden, namentlich Fachleute, die mit der Klägerin unmittelbar verkehren und eher auf die Qualität der angebotenen Ware achten als auf die Marke. Es gibt wahrscheinlich auch Käufer, die das Bild der Marke in sich aufnehmen, es aber nach einer gewissen Zeit nicht mehr beschreiben können, während ihnen der Name «Burberrys» länger in Erinnerung bleibt. Das genügt aber nicht, um die beiden Marken als nicht leicht verwechselbar erscheinen zu lassen. Abgesehen davon, daß es auch Käufer mit stärkerem Erinnerungsvermögen gibt, muß auch jenen Fällen Rechnung getragen werden, in denen der Käufer die beiden Marken kurz nacheinander zu Gesicht bekommt, wie es beim Einkauf von Kleidungsstücken durchaus möglich ist. In solchen Fällen kann der Kunde trotz des Namens «Burberrys», der nur in der Marke der Klägerin vorkommt, durch das beiden Marken gemeinsame Bild des Ritters zu Pferd über die Herkunft der Ware irreführt werden. Zudem sind Wort und Bild einer gemischten Marke erfahrungsgemäß nicht untrennbar miteinander verbunden. Erscheint einmal nur das Bild, so schließt der Käufer daraus nicht notwendigerweise, die Ware stamme aus einem andern Betrieb. Diesen Schluß zieht er selbst dann nicht immer, wenn er im Firmennamen einen Bestandteil einer bestimmten Marke sieht. Da das Publikum den Inhalt des Markenregisters gewöhnlich nicht kennt, kann sich der Käufer vorstellen, ein und derselbe Geschäftsinhaber führe mehrere Marken, die eine mit, die andere ohne seinen Namen, um auf Unterschiede in der Beschaffenheit der Ware hinzuweisen. Er kann auch meinen, die Marke ohne Namen gehöre einem Fabrikanten oder Händler, der mit dem andern wirtschaftlich eng verbunden ist; denn verbundene Unternehmen lehnen öfters ihre Marken aneinander an.

Nach der Rechtsprechung ist die Nachahmung eines Markenbildes auch dann unerlaubt, wenn der Nachahmer dem Zeichen seinen Firmennamen beifügt (BGE 47 II 235, 62 II 333). Andererseits genügt aber auch die Weglassung eines für die ältere Marke charakteristischen Wortes in der sie im übrigen nachahmenden jüngeren Marke nicht, um Verwechslungen auszuschließen (BGE 58 II 458 f.; unveröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. März 1966 i.S. Avia-Verband c. Caltex Oil AG, Erw. 2). So verhält es sich im vorliegenden Fall: Die Beklagte hat das für die Marke der Klägerin charakteristische Wort «Burberrys» weggelassen, lehnt sich aber mit ihrem Zeichen an den ebenfalls wesentlichen Bildbestandteil der klägerischen Marke so stark an, daß leicht der Eindruck entstehen kann, die Ware stamme aus dem Betrieb der Klägerin oder aus einem mit dieser wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

4. Die Gründe, aus denen die Vorinstanz die Klage abgewiesen hat, vermögen gegen diese Überlegungen nicht aufzukommen. So ist es für die Frage der Verwechselbarkeit

rechtlich belanglos, daß nach den Feststellungen des Handelsgerichts der Name «Burberrys» sowohl für die Fachkreise als auch für das Publikum einen Begriff darstellt und daß nicht wenige Leute den qualitativ einzigartigen Regenmantel der Klägerin ausdrücklich unter seiner Wortbezeichnung verlangen, und das gleiche gilt für die weitere Feststellung, es sei allgemein bekannt, daß die Marke der Klägerin aus dem Wort «Burberrys» und einem Bild bestehe, aber selbst Leute aus der Textilbranche könnten das Bild dieser Marke nicht ohne weiteres aus dem Gedächtnis beschreiben. Aus diesen Feststellungen zieht das Handelsgericht den Schluß, im täglichen Verkehr sei nicht das Bild des Ritters, sondern der Name «Burberrys» für die Erzeugnisse der Klägerin kennzeichnend, denn die Ausführungen der fachkundigen Richter über die Verhältnisse unter Fachleuten dürften ohne weiteres auch auf den Kreis der Käufer übertragen werden; auch diesen werde sich in erster Linie der Name «Burberrys» einprägen, nicht das Motiv des Ritters zu Pferd, zumal dieses Bild keinerlei Gedankenverbindung zu irgendwelchen Textilerzeugnissen vermittele. Diese Begründung läuft darauf hinaus, nur das Wort «Burberrys» markenrechtlich zu schützen, weil der Bildbestandteil der Marke sich im Verkehr nicht durchgesetzt habe. Das Handelsgericht erklärt denn auch abschließend, dem Ritter mit Pferd auf der Marke der Klägerin gehe eine Verkehrsgeltung, wie das Bundesgericht sie z.B. in Sachen Avia-Verband/Caltex Oil AG bejahe, vollständig ab. Damit verkennt die Vorinstanz jedoch, daß Marken und Bestandteile von solchen grundsätzlich nicht erst dann schutzfähig sind, wenn sie sich dem Käufer als Kennzeichen der Ware bestimmter Herkunft eingepägt haben und das Publikum die Erzeugnisse unter dem betreffenden Zeichen zu verlangen pflegt. Die Marke und ihre Bestandteile haben Anspruch auf gerichtlichen Schutz gegen Nachahmungen, sobald die Förmlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung erfüllt sind (Art. 4 MSchG), also schon in einem Zeitpunkt, in dem das Publikum sie noch kaum kennt. Eine Ausnahme gilt nur für Zeichen und Zeichenbestandteile, die ursprünglich Gemeingut waren und nur dadurch individualisierende Kraft erlangten, daß sie sich im Verkehr nach und nach als Kennzeichen für die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb durchsetzten, wie es z.B. in den Fällen BGE 55 I 271f. («Tunbridge Wells» als Marke für Biskuits) und 59 II 212f. («Tavannes» als Bestandteil von Uhrenmarken) zutraf. Ferner kann die Verkehrsgeltung die hinweisende Kraft eines von Natur aus schwachen Zeichens im Laufe der Zeit erhöhen (BGE 63 II 285, 73 II 188, 83 II 221, 90 II 264). Im vorliegenden Falle kommt dagegen auf die Verkehrsgeltung nichts an. Die Ritterfigur der klägerischen Marke war weder jemals im Gemeingut noch ein bloß schwaches Zeichen, sondern besaß von Anfang an volle Unterscheidungskraft. Die Auffassung des Handelsgerichts hätte die unerträgliche Folge, daß der Inhaber einer aus Wort und Bild bestehenden, an sich schutzfähigen Marke selbst die sklavische Nachahmung des Bildes nicht verbieten lassen könnte, wenn feststeht, daß das Publikum die Ware unter der Bezeichnung des Markenwortes zu verlangen pflegt und nicht ohne weiteres in der Lage ist, den Bildbestandteil aus dem Gedächtnis zu beschreiben. Sogar reine Bildmarken blieben gegen sklavische Nachahmungen schutzlos, wenn das Publikum beim Kauf nicht auf sie Bezug nimmt, sondern die Ware z.B. durch Nennung der Firma des Herstellers zu bezeichnen pflegt.

5. Auch die Anbringen der Beklagten in der Berufungsbegründung führen zu keinem andern Ergebnis. Das Handelsgericht ist entgegen ihrer Auffassung nicht vom zutreffenden Begriff der Verwechslungsgefahr ausgegangen, sondern es hat die Marke der Klägerin in den Namen «Burberrys» einerseits und das Bild des Ritters zu Pferd andererseits zerlegt und ihr den Schutz gegenüber der Marke der Beklagten abgesprochen, weil nur jener, nicht auch dieser Teil Verkehrsgeltung erlangt habe. Daher kommt auch auf die Aus-

führungen, mit denen die Beklagte die Kennzeichnungskraft des Bildbestandteils zu widerlegen sucht, nichts an. Namentlich geht die Behauptung der Beklagten, die Klägerin verende in der Reklame für Regenmäntel den Namen «Burberrys», am Kern der Sache vorbei. Die betreffenden Inserate enthalten übrigens die ganze Marke der Klägerin. Der Einwand der Beklagten sodann, der Bildteil sei ein «ausgesprochen schwaches Zeichen», wurde bereits widerlegt.

6. Die Klägerin stellt nur die Begehren, die Eintragung der Marke Nr. 213 904 nichtig zu erklären und der Beklagten zu untersagen, diese Marke im Zusammenhang mit Textilerzeugnissen im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

Das erste Begehren ist nach dem Markenschutzgesetz wegen der Verwechselbarkeit der beiden Marken begründet; die Ungültigkeitserklärung der Marke wird zur Löschung der Eintragung im Markenregister führen (Art. 34 MSchG).

Das Begehren auf Untersagung des Gebrauchs ist ebenfalls begründet. Soweit die Verwendung des Zeichens auf der Ware selbst oder auf ihrer Verpackung in Frage steht, hat die Klägerin den Unterlassungsanspruch sowohl auf Grund des MSchG (BGE 58 II 171) als auch des UWG (Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG); denn die beiden Gesetze sind kumulativ anwendbar (BGE 92 II 264 Erw. III/1 und dort erwähnte Entscheidung). Für den übrigen geschäftlichen Verkehr, wie z. B. in der Reklame oder im Briefwechsel, besteht der Unterlassungsanspruch ausschließlich nach dem Wettbewerbsrecht.

Mit dem Unterlassungsgebot ist von Amtes wegen der Hinweis auf die Strafbestimmung des Art. 292 StGB zu verbinden (BGE 87 II 112 Erw. 5).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird gutgeheissen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 12. Juli 1967 aufgehoben.
2. Die schweizerische Markeneintragung Nr. 213 904 der Beklagten wird nichtig erklärt.
3. Der Beklagten wird untersagt, die den Gegenstand der schweizerischen Markeneintragung Nr. 213 904 bildende Bildmarke im Zusammenhang mit Textilerzeugnissen im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Widerhandlung würde gemäß Art. 292 StGB mit Haft oder Buße bestraft.

MSchG Art. 12 Abs. 1 lit. a

Das Warenverzeichnis einer Markenhinterlegung darf keine allgemeinen Ausdrücke oder Klassierungshinweise enthalten.

Die Angabe «... soweit sie nicht in andern Klassen (der internationalen Warenklassifikation) enthalten sind» kann nicht in die Warenliste aufgenommen werden.

La liste des produits d'un dépôt de marque ne doit contenir aucune expression générale ou indication de classification.

L'indication «... non compris dans d'autres classes» (de la classification internationale des produits) ne peut être acceptée dans la liste des produits.

PMMBL. 1968 I 46, Verfügung der Markenabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 20. Dezember 1966.

Aus den Erwägungen:

Es trifft zu, daß die eingereichte Warenliste im Wortlaut den internationalen Warenklassen 24 und 25 entspricht. Die internationale Warenklassifikation, welcher diese Warenklassen entnommen sind, ist jedoch u.E. nicht in erster Linie dazu bestimmt, den Markeninhabern bei der Hinterlegung ihrer Marken als Vorbild für ihre Warenverzeichnisse zu dienen. Vielmehr stellt sie vorwiegend ein internes Arbeitsinstrument der Verwaltungen dar, um die Durchführung von Nachforschungen zu erleichtern. Darüber hinaus wird in einzelnen Ländern die Eintragungsgebühr nach der Anzahl Klassen dieser Klassifikation berechnet.

Gemäß Art. 12 Abs. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes (MSchG) hat der Hinterleger einer Marke bei unserem Amt einen Antrag auf Eintragung der Marke mit Angabe der Erzeugnisse oder Waren, für welche die Marke bestimmt ist, einzureichen. Da der Markenschutz nur für die Verwendung der Marke für ganz bestimmte Waren gewährt wird (Art. 6 Abs. 3 MSchG), muß dieses Warenverzeichnis, welches für den Schutzzumfang wesentlich ist, bestimmt und genau sein und darf nicht einfach durch allgemeine Ausdrücke oder, wie im vorliegenden Fall, durch Klassierungshinweise ersetzt werden (vgl. v. WALDKIRCH, ZSR 50/1931, 137 und BGE 56 II 465). Art. 6 Abs. 3 MSchG setzt auch gemäß BGE 70 II 248 eine gewisse Bestimmtheit in der Warenangabe voraus, und wenn diese fehlt (z.B. «Eisenwaren»), so darf sich die daraus ergebende Schwierigkeit der Abgrenzung folgerichtig nicht zugunsten des Markeninhabers auswirken, der eine klare Fassung unterlassen hat.

Das Warenverzeichnis einer Marke darf auch vor allem deshalb keine allgemeinen Ausdrücke oder Klassierungshinweise enthalten, weil dadurch einem eventuellen Mitbewerber die Möglichkeit genommen wird, die Erzeugnisse, für welche diese Marke von seinem Konkurrenten tatsächlich verwendet wird, und somit den Schutzzumfang dieser Marke zu erkennen. Diesem Erfordernis muß jedoch eine Marke im Hinblick auf Art. 6 Abs. 3 MSchG entsprechen. Solche Angaben würden sich, wie oben ausgeführt, auch zuungunsten des Markeninhabers auswirken, der z.B. mit dem einschränkenden Klassierungshinweis «soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind» nicht wissen kann, welche Erzeugnisse er damit ausschließt. Dies würde nämlich nicht nur eine genaue Kenntnis der «Classification internationale des produits», sondern auch eine solche der «Notes explicatives» und der «Listes alphabétiques» sowie eine solche der differenzierten Klassierungspraxis der BIRPI voraussetzen. Außerdem sind zahlreiche Erzeugnisse weder in der «Classification internationale des produits» noch in den «Listes alphabétiques» aufgeführt. Deren Klassierung fällt gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. a der Ausführungsordnung vom 15. Dezember 1966 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) letztlich in die Kompetenz der BIRPI.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Schutzverweigerung gegenüber der IR-Marke «Ecole Internationale d'Esthéticiennes-Visagistes» wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft.

Refus de protéger la marque internationale «Ecole internationale d'Esthéticiennes-Visagistes» en raison de l'absence de tout caractère distinctif.

BGE 94 I 74 ff. und PMMBI. 1968 I 28 ff. (rés. fr. JT 1968 I 624), Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Februar 1968 in Sachen Bozic gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, l'enregistrement d'une marque doit être refusé lorsqu'elle comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public. Tel est le cas du signe purement descriptif. Revêt ce caractère le signe qui indique par lui-même, notamment, la nature ou l'une des qualités de la marchandise à laquelle il se rapporte (RO 83 II 218, 84 II 225 et 431).

Le recourant admet que sa marque est composée de termes usuels. Mais il soutient que, pris dans leur ensemble, ils présentent une originalité incontestable. Cet argument n'est pas fondé. L'expression «Ecole internationale d'esthéticiennes-visagistes» comprend des mots qui se suivent dans leur ordre logique. On ne saurait discerner aucune originalité dans leur groupement. Elle désigne simplement un établissement international pour la formation d'esthéticiennes-visagistes. Appliquée aux divers objets dont le recourant a présenté la liste, elle éveille par elle-même l'idée de la nature des produits ou du contenu des imprimés relatifs à l'esthétique ou à la cosmétique. Elle constitue dès lors un signe purement descriptif, dépourvu de tout caractère distinctif.

Le recourant allègue encore que sa marque est connue en Belgique et à l'étranger et qu'elle a acquis, par un usage de plusieurs années, une réputation incontestable qui en accentue le caractère distinctif. La marque du recourant, on l'a vu, est un signe purement descriptif. Cependant, selon la jurisprudence, un usage étendu et de longue durée est de nature à conférer à un tel signe un caractère distinctif, à moins qu'il ne s'agisse de notions dont le commerce ne peut se passer (RO 84 II 226). Cette question toutefois n'a pas à être résolue en l'espèce. Le recourant en effet ne fournit aucun élément qui puisse étayer ses dires.

IV. Wettbewerbsrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENÈVE)

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Firmenrecht

Die Firma «Schweizerische Gewerbebank» unterscheidet sich nicht genügend von der Firma «Gewerbebank Zürich».

Bemessung des Ersatzes des nach der Lebenserfahrung eingetretenen, jedoch weder nach seinem Bestand, noch zahlenmäßig beweisbaren Schadens.

Urteilspublikation trotz Untersagung des weiteren Gebrauchs der Firma.

La raison de commerce «Schweizerische Gewerbebank» ne se distingue pas de façon suffisante de la raison de commerce «Gewerbebank Zürich».

Détermination du montant de la réparation du préjudice qui selon l'expérience de la vie s'est réalisé mais dont ni l'existence ni le montant ne peut être prouvé.

Publication du jugement en dépit de l'interdiction de poursuivre l'usage de la raison de commerce.

BJM 1968, 27 ff., Urteile des Zivilgerichtes Basel-Stadt vom 14. Oktober 1966 und des Appellationsgerichtes Basel-Stadt vom 29. Juni 1967 in Sachen Gewerbebank Zürich gegen Schweizerische Gewerbebank.

I.

Die Klägerin, die Gewerbebank Zürich, ist eine 1914 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie betreibt als Nachfolgerin der 1868 gegründeten «Genossenschaft Gewerbebank Zürich» ein Bankgeschäft unter besonderer Berücksichtigung der «Bedürfnisse des Handwerker-, Gewerbe- und Mittelstandes». Die Beklagte, die Schweizerische Gewerbebank, eine am 13. Juli 1965 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel, bezweckt den «Betrieb aller Arten von Bankgeschäften, im besonderen die Förderung der Spartätigkeit und die Pflege des Mittel- und Kleinkredites im Gebiete der Schweiz». Sie übernahm bei ihrer Einrichtung eine Anzahl Aktiven und Passiven der durch den spanischen Finanzmann Julio Muñoz kontrollierten, nun aufgelösten und in Liquidation befindlichen Schweizerischen Spar- und Kreditbank und unterhält Filialen in Appenzell, Au, Brig, Fribourg, Genf, St. Gallen, Schwyz, Sierre und Zürich.

Vom 16. Juli bis 30. November 1965 ereigneten sich im Verkehr Dritter (Bankkunden, Banken, Post) mit den Parteien 141 (schriftlich belegte) Verwechslungen der Klägerin mit der Beklagten oder umgekehrt, indem Korrespondenzen, Gutschriften, Belastungen und Geldüberweisungen, die für die Klägerin bestimmt waren, an die Beklagte in Zürich geleitet und solche, die die Beklagte betrafen, an die Klägerin übermittelt wurden. Unter Hinweis auf solche Verwechslungen ersuchte die Klägerin mehrmals die Beklagte, zuletzt mit Schreiben vom 17. August 1965 über den Schweizerischen Bankverein, die Worte «Schweizerische Gewerbebank» in ihrer Firma durch eine andere Bezeichnung zu ersetzen, damit Verwechslungen der Parteien in Zukunft ausgeschlossen seien. Die Beklagte lehnte dieses Ersuchen ab.

Folgende grundsätzliche Erwägungen der ersten Instanz sind hier von Interesse:

Streitig ist vor allem die Frage, ob sich die 1965 von der Beklagten gewählte Firma «Schweizerische Gewerbebank» von der bereits seit 1914 im Handelsregister eingetragenen Firma der Klägerin «Gewerbebank Zürich» gemäß Vorschrift des Art. 951 Abs. 2 OR *deutlich* unterscheidet.

Dabei fällt weniger ins Gewicht, daß der Unterschied theoretisch (nach Wortklang und Schriftbild) klar ist, als daß er praktisch, in den Kreisen der am Geschäftsverkehr mit den (sich durch ihre Firma kennzeichnenden) Parteien Beteiligten, ohne weiteres allgemein beachtet wird. Er hat die Erkennbarkeit der beiden verschiedenen Firmen und damit ihrer Inhaber zu gewährleisten, darf also keine Verwechslungsgefahr schaffen. Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften sind hoch (auch wenn diese sich dem Bankgewerbe widmen), da Aktiengesellschaften im Rahmen des Art. 950 Abs. 1 OR frei sind, ihre Firma so zu wählen, daß diese sich von den bereits eingetragenen Firmen deutlich abhebt (BGE 82 II 154, 88 II 295). Mangelnde Unterscheidbarkeit wird bereits angenommen, wenn die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit zweier Firmen die Möglichkeit von Verwechslungen in die Nähe rückt (BGE 74 II 237, 80 II 145, 82 II 154, 88 II 35 und 294) oder auch nur die Vermutung aufkommen lassen kann, die beiden Geschäftsinhaber ständen rechtlich oder wirtschaftlich in Beziehungen zueinander (BGE 59 II 163, 88 II 294/95). Verkehren gar die Inhaber der beiden Firmen geschäftlich in den gleichen Kreisen, so müssen die beiden Firmen sich schärfer voneinander unterscheiden, als wenn die beiden Firmeninhaber örtlich und sachlich einander nicht ins Gehege kommen (BGE 88 II 36 und 295).

Im vorliegenden Falle, da beide Parteien in Zürich das Bankgeschäft betreiben und sich insbesondere bei ihrer Kundenwerbung an die Kreise des Gewerbes und des Mittelstandes wenden, sind die Anforderungen an die Unterscheidungskraft ihrer Firmen

streng. Bei der Untersuchung der Frage, ob die Beklagte mit ihrer Firma diesen hohen Anforderungen genügt, ist folgendes zu erwägen:

a) Allgemein verkehrsbliche Sachbezeichnungen wie «Hypothekenbank» (BGE 24 II 897) oder «Schraubenfabrik» (BGE 40 II 604) sind freies sprachliches Gemeingut und stehen daher grundsätzlich jedem Gestalter einer Firma – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften betreffend Firmenwahrheit und -klarheit – zur Verfügung. Auch das mit den zitierten Bezeichnungen vergleichbare Wort «Gewerbebank» ist längst zu einer, jegliches Monopol ausschließenden Sachbezeichnung geworden, die als solche keiner Bank, die sich in ihrer Werbung an die Kreise des Gewerbes und Mittelstandes wendet, verwehrt werden kann.

b) Die Beklagte ist der Ansicht, daß sich der ihrer Sachbezeichnung «Gewerbebank» vorangestellte Zusatz «Schweizerische» als so unterscheidungskräftig auswirke, daß dadurch ihre Firma sich von den Firmen der übrigen als solche bezeichneten «Gewerbebanken», insbesondere von der Firma der Klägerin genügend abhebe. Diese Ansicht geht zu weit. Sie träfe nur im internationalen Geschäftsverkehr zu, wo sich die Beklagte dank dem Zusatz «Schweizerische» von jeder ausländischen Gewerbebank leicht unterscheide. Im innerschweizerischen Verkehr hingegen weist der Zusatz «schweizerisch» beim Bankenpublikum nur wenig Unterscheidungskraft auf, wird er doch häufig beim Sprechen und Schreiben (z.B. in den Fällen der Großbanken Schweizerischer Bankverein, Schweizerische Kreditanstalt, Schweizerische Bankgesellschaft) weggelassen. Der Zusatz «schweizerisch» ist deshalb im allgemeinen bei der Wertung der Unterscheidbarkeit von Firmen unbeachtlich (BGE 82 II 157 in Sachen Schweizer Skischule Zermatt gegen Zermatter Ski-Schule).

c) Auch im vorliegenden Fall, wo die Beklagte in Zürich als «Schweizerische Gewerbebank, Filiale Zürich» auftritt, verblaßt der (vorausgestellte, unbetonte) Zusatz «Schweizerische» neben dem (nachgestellten, betonten) Hauptwort «Gewerbebank» derart, daß nicht nur beim Bankenpublikum, sondern in Bankkreisen selber die Worte «Gewerbebank» und «Zürich» im Bewußtsein vorwiegen müssen. Dieser Umstand hat aber für viele Bankkunden (namentlich solche, die sich auf dem ausgedehnten Bankplatz Zürich nicht näher auskennen) und andere am Verkehr mit den Parteien beteiligte Kreise eine beachtliche Verwechslungsgefahr geschaffen. Diese hat sich bereits in einigen Hunderten von Fällen realisiert, so beispielsweise in Fehladressierungen von Korrespondenzen und in Fehlleitungen richtig adressierter Briefe durch die Post. Auch postalische Fehlleitungen beweisen eindrücklich die in den beteiligten Verkehrskreisen (denen auch das Postpersonal zugehört) bestehende und daher zu beachtende Verwechslungsgefahr (BGE 73 II 113, 80 II 145/46). Bezeichnend ist die Aussage des Zeugen H.J., wonach sogar Angestellte des Schweizerischen Bankvereins beim geschäftlichen Telephonverkehr den unter «Gewerbebank Zürich» anrufenden Zeugen jeweils fragten, ob er für die «Schweizerische Gewerbebank in Zürich» oder für die «Gewerbebank Zürich» handle, und diese – scheinbar überflüssige – Frage damit rechtfertigen, daß die Beklagte sich telephonisch nur als «Gewerbebank», nicht als «Schweizerische Gewerbebank» zu melden pflege. Ebenso aufschlußreich ist die Zeugenaussage des E.M. Danach wollte im Juni 1966 eine Kaminfegersfrau bei der Klägerin Zinsen auf ein Sparheft der Schweizerischen Spar- und Kreditbank eintragen lassen statt bei der Beklagten (die den Zinsendienst auf diesen Sparheften übernommen hat). Außerdem erklärte der Zeuge: «Gestern kam eine Frau zu mir, um einen Check der Beklagten einzulösen ... Sie war erstaunt, als ich ihr den Unterschied (Gewerbebank Zürich) und (Schweizerische Gewerbebank) erklärte. Seit Anfang Dezember 1965 war ich sehr beschäftigt wegen Verwechslungen, die

bei Kunden zwischen der Gewerbebank Zürich und der Beklagten passiert waren. Ich hatte oft nach Büroschluß noch damit zu tun.»

Diese Tatsachen zeigen, daß die gegenwärtige Firma der Beklagten das Recht der Klägerin auf ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma (Art. 956 Abs. 1 OR) verletzt, indem sie sich entgegen dem Gebot des Art. 951 Abs. 2 OR nicht deutlich von dieser Firma unterscheidet.

d) Der Hinweis der Beklagten darauf, daß auch anderswo Bankinstitute mit sehr ähnlichem Firmennamen nebeneinander am gleichen Orte ihre Geschäftstätigkeit ausüben, vermag die vorliegende Verletzung des Firmenrechts nicht ungeschehen zu machen. Mit Recht beruft sich die Klägerin darauf, daß dort, wo kein Kläger auftritt, der Richter eben nicht einzugreifen hat.

II.

Gegen das Urteil des Zivilgerichts haben beide Parteien rechtzeitig appelliert.

Ihre Anträge ergeben sich aus den nachfolgend wiedergegebenen Erwägungen des Appellationsgerichts:

1. Die Vorinstanz hat die Klage zunächst insoweit geschützt, als sie feststellte, daß die Führung der Firma «Schweizerische Gewerbebank» durch die Beklagte rechtswidrig ist, und sie dieser den Gebrauch der Firma «Schweizerische Gewerbebank» untersagt hat. In diesem Punkte wird das Klagbegehren von der Beklagten, wie ihr Vertreter in der zweitinstanzlichen Verhandlung ausführte, «materiell» anerkannt; lediglich zu einer formellen Anerkennung kann sie sich nicht entschließen.

Der Entscheid des Zivilgerichts stützt sich auf die Praxis des Bundesgerichts, das sich verschiedentlich mit den Anforderungen, welche an die Unterscheidbarkeit von Firmen zu stellen sind, befassen mußte. Die dabei vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze hat die Vorinstanz in zutreffender Weise auf den vorliegenden Fall angewendet. Unter Hinweis auf die Begründung der Vorinstanz ist daher ihr Entscheid im erwähnten Punkte zu bestätigen. Beizufügen wäre noch, daß das Appellationsgericht schon mit Urteil vom 26. Oktober 1956 in einem ähnlich gelagerten Fall (es handelte sich um die Zulässigkeit der Firma «Holzhandel Basel AG» gegenüber einer früher eingetragenen Firma «Holzimport Basel AG») sich der bundesgerichtlichen Praxis angeschlossen und die genügende Unterscheidbarkeit der beiden Firmen verneint hat. Es besteht kein Anlaß, von dieser Praxis abzuweichen. Den beiden Fällen ist auch gemeinsam, daß jeweils Verwechslungen durch Kunden, Post usw. in großer Zahl nachgewiesen worden sind. Wenn auch die Klage auf Unterlassung des Gebrauchs und auf Löschung der Firma nicht von einem solchen Nachweis abhängig ist (BGE 88 II 182, 294), so muß doch anderseits, entgegen der Meinung der Beklagten, aus dem gehäuften Vorkommen von Verwechslungen zwingend auf die mangelnde Unterscheidbarkeit zweier Firmen geschlossen werden.

2. Sodann ist darüber zu befinden, ob der Beklagten verboten werden muß, das Wort «Gewerbebank» in irgendeiner Form oder Zusammensetzung in ihrer Firma zu führen oder im Geschäftsverkehr zu verwenden, was die Vorinstanz verneint hat. Hiczu ist zu vermerken, daß die Klägerin auf die Verwendung des Ausdrucks «Gewerbebank» kein Monopol besitzt, so wenig wie eine «Hypothekenbank» verlangen könnte, dieses Wort ausschließlich verwenden zu dürfen (BGE 24 II 897). In beiden Fällen handelt es sich um sachliche Hinweise. «Gewerbebank» deutet mehr auf den Kundenkreis hin, auf welchen der Betrieb zugeschnitten ist, «Hypothekenbank» dagegen auf die Art der Geschäfte. Dies vermag aber keinen wesentlichen Unterschied zu begründen. In BGE 82 II 152 ff. wurde mit Bezug auf die Firmen «Schweizer Skischule Zermatt» und «Zer-

matter Ski-Schule» ausgeführt, der beiden Firmen gemeinsame Bestandteil «Ski-Schule» stelle eine im Gemeingebrauch befindliche Sachbezeichnung dar, deren Verwendung jedermann freistehen müsse. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Wort «Gewerbebank». Andererseits sind, entgegen den Behauptungen der Klägerin, Ausdrücke wie «Mondia» (BGE 90 II 205) oder «Résidence» (BGE 91 II 17 ff.) nicht mit «Gewerbebank» zu vergleichen. Das Wort «Gewerbebank» wird nicht ausschließlich mit der Klägerin oder deren Tätigkeit in Zusammenhang gebracht, sondern ist allgemeiner Natur. Die Klägerin ist nicht die einzige Bank, die diese Bezeichnung in ihrer Firma führt und deren Betrieb mit dem Gewerbe verbunden bzw. auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie kann sich daher für ihren Ausschließlichkeitsanspruch nicht auf die sogenannte Verkehrsgeltung berufen.

Es ist Sache der Beklagten und nicht des Gerichts, im einzelnen zu untersuchen, welche Kombination mit dem Wort «Gewerbebank» oder «Gewerbe» sie bei ihrer Firmenbildung allenfalls wählen kann, ohne daß eine Verwechslungsgefahr mit der klägerischen Firma entsteht. Eine solche Wortkombination zu finden, dürfte nicht leicht sein, da nach der Praxis an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen gestellt werden. Immerhin kann die Möglichkeit nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, daß sich der Ausdruck «Gewerbebank» in einer Wortverbindung verwenden läßt, die sich als Ganzes von der klägerischen Firma hinreichend unterscheidet. Soweit das Klagbegehren auf ein absolutes Verbot des Gebrauchs des Ausdrucks «Gewerbebank» durch die Beklagte gerichtet ist, muß es daher mit der Vorinstanz abgewiesen werden. Noch weniger könnte die Beklagte verpflichtet werden, auf die Verwendung des bloßen Wortes «Gewerbe» in ihrer Firma unter allen Umständen zu verzichten.

3. Die Löschung der bisherigen Firma der Beklagten im Handelsregister ist die unumgängliche Konsequenz der oben unter Ziffer 1 getroffenen Feststellungen. Das Zivilgericht hat in Ziffer 2 des Dispositivs die Beklagte verurteilt, die Löschung vornehmen zu lassen, doch wurde keine Frist hiezu angesetzt (während in den Motiven ... von einer zehntägigen Frist die Rede ist). Dieses Versehen ist zu korrigieren. Die Frist ist, entsprechend dem Eventualbegehren der Beklagten, auf 30 Tage zu bemessen, denn diese muß gleichzeitig auch die neue Firma wählen und eintragen lassen.

4. Als Schaden bis zum Tage der Klageeinreichung (17. Dezember 1965) hat die Klägerin einen Betrag von Fr. 50 000.— eingeklagt, wovon sie Fr. 30 000.— als «mittelbaren» und den Rest als «unmittelbaren» Schaden bezeichnet. Die Vorinstanz hat ihr lediglich Fr. 500.— (für Umtriebe beim Zusammensuchen von Beweisstücken und für Photokopien) zugesprochen.

a) Sowohl das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR) wie auch das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (Art. 2 Abs. 1 lit. d) sehen bei Verschulden eine Schadenersatzpflicht vor. Eine schuldhafte Verletzung der Klägerin unter beiden Gesichtspunkten ist zweifellos gegeben, wie grundsätzlich auch die Vorinstanz annimmt, und zwar muß weitergehend schon in der Anmeldung der Firma der Beklagten beim Handelsregister eine fahrlässige Handlung erblickt werden, die als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren ist. Die Beklagte unterließ es, sich zu vergewissern, ob sie nicht mit ihrer Namenswahl eine Verwechslungsgefahr schaffen werde. Schon die Durchsicht eines Verzeichnisses der schweizerischen Bankinstitute oder eine Erkundigung beim Eidgenössischen Handelsregisteramt hätte ihr gezeigt, daß dies der Fall war. Insbesondere hat aber sodann die Klägerin sofort nach der Publikation und auch später in eindringlicher Weise auf die Verwechslungen und den ihr daraus erwachsenden Schaden hingewiesen. Die Beklagte

ließ jedoch nicht mit sich reden, sondern stellte sich auf Zeitgewinn ein, obwohl ihr zuzumuten gewesen wäre, den ihr bei der Firmenwahl unterlaufenen Fehler zu korrigieren. Unverständlich ist sodann, daß sie sich nicht einmal an die vorsorgliche Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten vom 25. Januar 1966 gehalten hat, worin ihr empfohlen wurde, vorerst die Geschäftstätigkeit im Interessenbereich der Klagpartei nicht weiter auszuweiten und zu propagieren und dort nur als «Schweizerische Gewerbebank, Filiale Zürich» in Erscheinung zu treten. Die Geschäftsniederlassung der Beklagten in Zürich ließ jedoch auf Drucksachen und in Inseraten einen solchen Zusatz weg; sie verwendete auch Stempel ohne Zusatz, ja sie bezeichnete sich sogar als «Hauptdirektion Zürich». In dieser Einsichtslosigkeit liegt ein schweres Verschulden, das bereits an Vorsatz grenzt.

b) Mit der Vorinstanz ist der Klägerin als Ersatz für unmittelbaren Schaden ein – übrigens der Höhe nach unbestrittener – Betrag von Fr. 500.– (belegte Auslagen für Umtriebe im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Photokopieren von Beweisstücken) zuzusprechen. Der Posten von Fr. 5500.– für «Mehrarbeit» des Direktors und der höheren Angestellten wegen der Firmenverwechslungen ist dagegen – ebenfalls in Übereinstimmung mit dem erstinstanzlichen Urteil – abzuweisen, da diese Umtriebe keine Überschreitung der normalen Arbeitszeit zur Folge hatten und nicht besonders entschädigt wurden ...

c) Der sogenannte mittelbare Schaden ist in Fällen wie dem vorliegenden ziffernmäßig schwer zu ermitteln. Entgegen dem erstinstanzlichen Urteil muß aber angenommen werden, daß der Klägerin durch die Verwechselbarkeit der Firmen ein Schaden entstanden ist. Dies gilt besonders, weil hinter der Beklagten eine viel größere Finanzkraft steht als sie die Klägerin aufzuweisen hat, und diese Finanzkraft durch eine sehr intensive Propaganda auch ausgenützt wurde. Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ist damit zu rechnen, daß Kunden, die der Klägerin ihr Vertrauen schenkten, deren Zuschriften oder Zahlungen aber an die Beklagte gelangt sind, sich verärgert von der Klägerin abgewendet haben. Anhaltspunkte hierfür finden sich in den dem Gericht vorgelegten Akten. Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, ihre Geldangelegenheiten geheim zu halten. Insbesondere Geschäftsleute lieben es nicht, wenn Dritte in ihre finanziellen Beziehungen Einblick erhalten. Vor allem ist anzunehmen, daß der Klägerin neue, potentielle Kunden entgangen sind. Es ist dabei an Leute zu denken, die auf Grund der langjährigen Tätigkeit der Klägerin von der «Gewerbebank» gehört hatten, die aber im Moment, wo sie eine Bank beanspruchen mußten, ohne Überlegung zu der durch große Reklame empfohlenen Beklagten gingen.

Ein solcher Schaden läßt sich überhaupt nicht beweisen. Aber auch ein strikter Beweis des durch Störung vorhandener Kundenbeziehungen erwachsenen Schadens ist kaum zu erbringen, namentlich wenn die Kunden nicht ausdrücklich jede Geschäftsverbindung mit der Bank abgebrochen haben, sondern z. B. als Spareinleger einfach darauf verzichteten, ihr weitere Gelder anzuvertrauen. Nach Art. 42 Abs. 2 OR ist der ziffernmäßig nicht nachweisbare Schaden vom Richter abzuschätzen. Dabei fällt für den vorliegenden Fall die ungewöhnlich große Zahl der nachgewiesenen Verwechslungen ins Gewicht. Bei der Frage nach dem Umfange des Ersatzes (Art. 43 Abs. 1 OR) ist zu berücksichtigen, daß der Beklagten nach dem bereits Gesagten ein schweres Verschulden zur Last fällt und sie im Hinblick auf die Verminderung des Schadens nicht das getan hat, was man von ihr hätte erwarten können. So führt die Klägerin aus, daß die Beklagte ihr irrtümlich zugekommene Sendungen nicht etwa an die Klägerin weiterleitet, sondern an die Absender zurückgehen läßt, was bei den Kunden böses Blut schaffe. Die Beklagte bestreitet diese Behauptung nicht.

In Erwägung aller Umstände erscheint es als angemessen, der Klägerin unter allen Titeln (unmittelbarer und mittelbarer Schaden) einen Betrag von Fr. 30000.— zuzusprechen, nebst 5 % Zins ab 17. Dezember 1965, dem Tage der Klageeinreichung.

5. Die Genugtuungsforderung der Klägerin von Fr. 10000.— wurde von der Vorinstanz unter Hinweis auf die Urteilspublikation abgewiesen, weil diese bereits eine angemessene Genugtuung darstelle. Die Klägerin hat die Forderung vor allem damit begründet, daß sie zufolge der Verwechslung mit der Firma der Beklagten mit den Machenschaften des Spaniers Julio Muñoz in Verbindung gebracht werde, der die Schweizerische Spar- und Kreditbank beherrscht hatte. Allein die Beklagte hat die Wahl ihrer Firma gerade im Bestreben getroffen, sich von derjenigen der Schweizerischen Spar- und Kreditbank deutlich zu distanzieren. Eine Gedankenverbindung im erwähnten Sinne erscheint daher als ausgeschlossen. Weiterhin macht die Klägerin geltend, daß sich Kunden mit dem Gedanken trügen, sich an eine andere Bank zu wenden aus der Befürchtung, durch die Verwechslungen und die damit verbundene Verletzung des Bankgeheimnisses in Schwierigkeiten zu geraten. Diese Beeinträchtigung wird bereits durch die Zusprechung von «mittelbarem Schaden» abgegolten. Mit der Vorinstanz ist daher die Genugtuungsforderung abzuweisen.

6. Zur Frage der Urteilspublikation in einem Falle von Namensanmaßung (durch nicht firmenmäßige Verwendung des Bestandteils einer fremden Firma) hat sich das Bundesgericht in BGE 80 II 148/49 ausgesprochen. Es hat erklärt, zwar seien die Auswirkungen der Namensanmaßung durch die Feststellung der Widerrechtlichkeit und durch die Untersagung des weitern Gebrauchs der zur Verwechslung Anlaß gebenden Bezeichnung im wesentlichen behoben; dies aber nur unter der Voraussetzung, daß den beteiligten Geschäftskreisen die durch das Urteil geschaffene Klarstellung bekannt werde. Andernfalls bestünde die durch das Vorgehen des Beklagten geschaffene, für die Klägerin nachteilige Rechtslage weiter. Das Bundesgericht hat daher die Publikation angeordnet und festgestellt, daß dies bei entsprechendem Sachverhalt auch im Wettbewerbsrecht (worum es sich im vorliegenden Falle handelt) gemäß ständiger Praxis geschehe. Auf Grund dieses bundesgerichtlichen Urteils kann nicht zweifelhaft sein, daß das Begehren um Publikation des Urteilsdispositivs ungeachtet der angeordneten Löschung der Firma der Beklagten in der von der Vorinstanz umschriebenen Weise zu schützen ist. Gründe dafür, daß das Dispositiv nur zum Teil veröffentlicht werden sollte, sind nicht ersichtlich.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Firmenrecht

Die Firma «Schweizerische Gewerbebank» unterscheidet sich nicht genügend von der Firma «Gewerbekasse in Bern».

La raison de commerce «Schweizerische Gewerbebank» ne se distingue pas de façon suffisante de la raison de commerce «Gewerbekasse in Bern».

BJM 1968, 37 ff., Urteil des Appellationsgerichtes Basel-Stadt vom 29. Juni 1967 in Sachen Gewerbekasse in Bern gegen Schweizerische Gewerbebank.

Einen entsprechenden Prozeß hat auch die Gewerbekasse in Bern gegen die Schweizerische Gewerbebank geführt. Das Appellationsgericht hat die Unterscheidbarkeit der beiden Firmen mit folgender Begründung verneint:

Was zunächst die Frage nach der Zulässigkeit der Führung der Firma «Schweizerische Gewerbebank» durch die Beklagte betrifft, so hat die Vorinstanz mit zutreffenden Erwägungen unter Hinweis auf BGE 82 II 157 festgestellt, daß das Wort «Schweizerische» für sich allein nicht genügt, um die Firma der Beklagten von andern «Gewerbebanken» und «Gewerbekassen» deutlich zu unterscheiden. Sie gelangte jedoch zur Abweisung der Klage aus der Erwägung, daß die Firma der Klägerin als Hauptbestandteil das Wort «Gewerbekasse» aufweise, und nicht, wie bei der Beklagten, den Ausdruck «Gewerbebank». Hierin erblickte die Vorinstanz, unter Mitberücksichtigung der Zusätze zu diesen Hauptbestandteilen, ein genügendes Unterscheidungsmerkmal.

Indessen liegt das Schwergewicht der beiden Firmen doch vorwiegend auf dem gemeinsamen Bestandteil «Gewerbe». Das etwas altertümliche Wort «Kasse» ist gegenüber dem Ausdruck «Bank» nicht sehr unterscheidungskräftig, denn nach der Art ihres Betriebs ist auch die Klägerin eine Bank. Wer die Dienstleistungen eines solchen Instituts in Anspruch nehmen will, wird sagen, er gehe auf die «Bank», nicht auf die «Kasse». Beim letztgenannten Ausdruck denkt man eher an Krankenkassen, Ausgleichskassen, Arbeitslosenstellen usw. Die Klägerin macht denn auch geltend und beweist es, daß sie vom Publikum mehr und mehr als «Gewerbebank» bezeichnet werde. An die Unterscheidbarkeit der Firmen von Aktiengesellschaften (die in der Firmenwahl weitgehend frei sind) werden, wie auch die Vorinstanz ausführt, nach der bundesgerichtlichen Praxis strenge Anforderungen gestellt. Es kommt nicht darauf an, ob die Firmen der Parteien tatsächlich schon verwechselt wurden, vielmehr bestehen die Ansprüche auf Unterlassung des Gebrauchs und auf Löschung schon dann, wenn «die Ähnlichkeit zweier Firmen die Möglichkeit von Verwechslungen in die Nähe rückt oder auch nur die Vermutung aufkommen lassen kann, die beiden Geschäftsinhaber ständen zueinander in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen» (BGE 88 II 182, 294 und dort zitierte Entscheide). Deshalb ist es unerheblich, daß sich im Vergleich zum gleichzeitig entschiedenen Fall der «Gewerbebank Zürich» die vorgekommenen Verwechslungen in einem bescheidenen Rahmen halten. Es dürfte schließlich auch nicht zweifelhaft sein, daß, falls die Beklagte die Firma «Schweizerische Gewerbekasse» wählen würde, dies zu Verwechslungen mit Firmen wie «Gewerbebank Zürich» usw. führen müßte.

Aus dem Gesagten folgt, daß der Beklagten zu verbieten ist, die Firma «Schweizerische Gewerbebank» zu führen, und sie zu verurteilen ist, den Eintrag dieser Firma im Handelsregister Basel-Stadt sowie überall, wo sie Zweigniederlassungen errichtet hat, löschen zu lassen. Hiefür ist ihr eine Frist von 30 Tagen seit Rechtskraft des Urteils einzuräumen. Die von der Klägerin beantragte Frist von 10 Tagen erscheint als zu knapp, denn die Beklagte muß gleichzeitig auch die neue Firma wählen und diese eintragen lassen. Zur Androhung von Straffolgen gemäß Art. 292 StGB besteht kein Anlaß, da nichts für die Annahme spricht, die Beklagte werde sich dem rechtskräftigen Urteil nicht unterziehen ...

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Firmenrecht

Die Firma «Savis AG» unterscheidet sich nicht genügend von der Firma «Salvis AG Fabrik elektrischer Apparate».

La raison de commerce «Savis AG» ne se distingue pas de manière suffisante de la raison de commerce «Salvis AG Fabrik elektrischer Apparate».

BJM 1968, 39 ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Basel-Land vom 6. Juni 1967 in Sachen Salvis AG gegen Savis AG.

Das Gesetz verlangt, daß die Firma der später eingetragenen Aktiengesellschaft sich von derjenigen der früher eingetragenen deutlich unterscheidet. An den Grad der Unterscheidbarkeit müssen besonders strenge Anforderungen gestellt werden, wenn die Firma aus einer Phantasiebezeichnung besteht, oder wenn andere Umstände, etwa die Art der vertriebenen Produkte oder die Zusammensetzung der beiden Kundenkreise, Verwechslungen begünstigen.

Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die Firmenbezeichnungen «Salvis AG Fabrik elektrischer Apparate» und «Savis AG» nicht mit hinreichender Deutlichkeit. «Salvis», der Hauptbestandteil der klägerischen Firma, und «Savis» sind beides Phantasiebezeichnungen. Mit Ausnahme des in «Salvis» enthaltenen «l» sind sie in Klang und Schriftbild völlig identisch. Auch das «l» als einziges Unterscheidungsmerkmal kann in der gesprochenen Sprache je nach Dialekt und Aussprache völlig verschwinden. Die Gefahr einer Verwechslung ist daher groß. Daß das Tätigkeitsgebiet beider Parteien sich auf die ganze Schweiz erstreckt und die vertriebenen Produkte zum Teil gleicher Art sind, fällt dabei nicht mehr entscheidend ins Gewicht, spricht aber ebenfalls gegen die Möglichkeit des Nebeneinanderbestehens der beiden Firmenbezeichnungen. Die heute wieder vorgebrachte Einwendung der Beklagten, es seien bisher keine Verwechslungen vorgekommen, ist unbehelflich (BGE 90 II 204). Nach dem Gesagten hat also die später eingetragene Firma der Beklagten der früher eingetragenen der Klägerin zu weichen (Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR).

UWG Art. 9 Abs. 3

Die Beschwerde nach genferischem Recht ist zulässig gegen endgültige Entscheide über vorsorgliche Maßnahmen, dagegen nicht gegen vorgängige einstweilige Verfügungen.

En droit genevois, la voie de l'opposition à mesures provisionnelles n'est ouverte que contre la décision définitive sur demande provisionnelle; non par conséquent contre une simple ordonnance provisoire (« pré-provisionnelle »).

SJ 1968, 225 ff., Urteil der Genfer Cour de Justice civile (II. Kammer) vom 8. November 1966 i.S. Etna Watch und Müller gegen Cornavin Watch S.A.

UWG Art. 13 lit. b

Auslegung von Inseraten, in denen ein Radiohändler behauptet, daß er bestimmte Apparate zu den billigsten Preisen der Schweiz verkaufe; maßgebend ist der Sinn, den der unbefangene Leser den Angeboten in guten Treuen beilegen darf.

Der Vorsatz der Irreführung ist gegeben, wenn der Täter die Inserate erscheinen läßt, obschon er weiß oder nach den Umständen annehmen muß, das Publikum dadurch zu täuschen.

Wer in Inseraten mutwillige Behauptungen aufstellt oder sich von unlauteren Werbemethoden anderer leiten läßt, kann sich nicht auf Rechtsirrtum berufen.

Interprétation des annonces dans lesquelles un marchand d'appareils de radio prétend vendre certains appareils déterminés aux prix les plus bas de Suisse; est décisif le sens que le lecteur non prévenu est fondé à donner de bonne foi aux offres faites.

L'intention d'induire en erreur existe lorsque l'auteur fait paraître les annonces alors même qu'il sait ou devrait admettre, en raison des circonstances, qu'il trompe ainsi le public.

Celui qui dans une annonce se risque à une affirmation téméraire ou qui imite les méthodes publicitaires déloyales d'autrui ne peut invoquer l'erreur de droit.

BGE 94 IV 34 ff. und Praxis 57, 340 ff. (rés. fr. JT 1968 I 650), Urteil des Kassationshofes vom 22. März 1968 in Sachen A. gegen X. und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

A. X führt in Zürich ein Geschäftshaus, das vor allem Radio- und Fernsehapparate vertreibt. Im Sommer 1965 ließ er in zwei Tageszeitungen der Stadt insgesamt fünf Inserate erscheinen, in denen er unter anderem Auto- und Kofferradios der Marken «Blaupunkt», «Grundig» und «Hitachi» zu Nettopreisen anbot. Die Apparate wurden näher bezeichnet, ihre Preise genau angegeben. Die Angebote trugen jeweils die durch Fettdruck besonders hervorgehobene Überschrift «Billigste Preise der Schweiz» und begannen mit dem etwas kleiner geschriebenen Satz «Seit 13 Jahren 20–40 % Rabatt im ersten Discounthaus der Schweiz».

Die Firma A. hielt die Inserate für unlauteren Wettbewerb und stellte am 15. September 1965 gegen X Strafantrag. Sie wies darauf hin, daß sie sieben Radioapparate, die in den Inseraten aufgeführt würden, laut ihrem eigenen Angebot um Fr. 1.25 bis 9.– billiger verkaufe als X; dessen Behauptung, daß er die Apparate zu den billigsten Preisen der Schweiz anbiete, stelle daher eine unrichtige Angabe im Sinne von Art. 13 lit. b UWG dar. X habe auch vorsätzlich gehandelt, da ihm die tieferen Preise der Firma A. bekannt gewesen seien.

B. Das Bezirksgericht Zürich und auf Berufung hin am 2. November 1967 auch das Obergericht des Kantons Zürich sprachen X frei.

Das Obergericht begründet den Freispruch insbesondere damit, daß die Anpreisungen von Radiogeschäften der Jahrmarktreaklame nahe kämen und daher rechtlich wie diese zu behandeln seien; der Durchschnittskäufer lasse sich durch solche Reklame nicht blenden, sondern mache von sich aus die nötigen Abstriche. Wenn sie von einem Discountgeschäft ausgehe, wie der Angeklagte eines betreibe, so knüpfe die Reklame freilich an die beim Publikum vorhandene Vorstellung an, Geschäfte dieser Art seien billiger; auch habe X es nicht bei bloßen Behauptungen bewenden lassen, sondern diese mit überprüfbaren Angaben zu belegen versucht. Seine Inserate wirkten jedoch wegen der Überschrift und weiterer Übertreibungen derart marktschreierisch, daß sie nur von einem kleinen Teil der Leser ernst genommen würden.

Inhaltlich unrichtig und irreführend wären die Inserate zudem nur, wenn sie den Eindruck erweckten, man erhalte bei X jeden Artikel billiger als anderswo. Das treffe nicht zu und werde auch von der Anzeigerin nicht behauptet. Die Firma A. habe aus den 48 angepriesenen Radio-, Tonband- und Fernsehgeräten lediglich sieben Autoradios

herausgegriffen; die andern Artikel der Inserate übergehe sie mit Stillschweigen. Nach allgemeiner Anschauung verkaufe indes nicht derjenige Kaufmann am billigsten, der bloß einzelne Artikel billiger absetze als seine Konkurrenten, sondern derjenige, der im Durchschnitt am billigsten liefere. Das hange vom gesamten Angebot und Preisgefüge eines Geschäftes ab. Daß der Angeklagte aber bei dieser Betrachtungsweise nicht am billigsten verkaufe, habe die Anzeigerin weder behauptet noch dargetan.

C. Die Firma A. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur Bestrafung des Angeschuldigten an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 13 lit. b UWG wird wegen unlauteren Wettbewerbs auf Antrag bestraft, wer vorsätzlich über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen.

Ob die eingeklagten Inserate unrichtige oder irreführende Angaben im Sinne dieser Bestimmungen enthalten, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei überprüfen kann. Sie beurteilt sich weder nach der Art, wie andere Radiogeschäfte die Ware anzuzeigen pflegen, noch danach, wie X die Preise festsetzt und was er selber davon hält. Maßgebend ist vielmehr, welchen Sinn der unbefangene Leser den Inseraten in guten Treuen beilegen darf. Dieser Sinn ist auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 90 IV 45). Dabei sind an die Würdigung von Einzelheiten vor allem dann keine strengen Anforderungen zu stellen, wenn es um Inserate geht, die sich wie die vorliegenden an breite Schichten der Bevölkerung richten. Solche Angebote werden namentlich von einfachen Leuten erfahrungsgemäß schnell gelesen und nicht kritisch geprüft. Auch braucht nicht untersucht zu werden, ob Käufer sich von falschen Angaben leiten lassen oder ob sie die Ware auch bei wahrheitsgemäßer Anpreisung erstehen würden. Angaben im Sinne von Art. 13 lit. b UWG sind an sich unerlaubt, gleichviel, ob jemand tatsächlich getäuscht oder irreführt werde; erforderlich ist bloß, daß sie dazu geeignet sowie darauf angelegt sind, das eigene Angebot zu begünstigen. Darüber aber, daß diese Erfordernisse hier erfüllt sind, können keine Zweifel bestehen.

a) Auf dem Radiomarkt besteht heute wegen des großen und vielfältigen Angebotes von Apparaten ein harter Preiskampf. Die Mitbewerber suchen einander zuvorzukommen, indem sie die Ware unter den Katalogpreisen anbieten und sich mit einer kleinern Handelsmarge begnügen. Die Inhaber von Discountgeschäften haben dabei den Vorteil für sich, daß sie mit weniger Dienstleistungen auskommen und die Ware schon deshalb billiger verkaufen können als herkömmliche Fachgeschäfte. Sie machen damit denn auch in der Erwartung Reklame, daß Interessenten, die besonders günstig einkaufen wollen, die Angebote der Discountgeschäfte gerade deswegen für die billigsten halten und andern vorziehen. Auch X weist in seinen Inseraten darauf hin, daß er ein Discountgeschäft führe und deshalb in der Lage sei, außergewöhnliche Rabatte von 20–40 % zu gewähren, die Katalogpreise also um so viele Prozent zu unterbieten. Schon aus diesen Gründen läßt sich die groß und fettgedruckte Behauptung des Angeklagten, daß er zu den billigsten Preisen der Schweiz verkaufe, nicht als offensichtliche Übertreibung oder bloße Jahrmarteklamme abtun.

Dazu kommt, daß X es nicht bei Behauptungen bewenden ließ, sondern diesen Auszüge aus Preislisten über Radio-, Tonband- und Fernsehgeräte beifügte. Er zählte jeweils

drei Reihen solcher Artikel auf, die er näher bezeichnete und zu den ebenfalls angegebenen Nettopreisen zu verkaufen versprach. Damit machte er die Leser aber glauben, er biete alle aufgeführten Apparate zu den billigsten Preisen der Schweiz an, jeder andere Konkurrent im Lande verkaufe sie also teurer als er; jedenfalls waren seine Behauptungen im dargelegten Zusammenhang geeignet, bei einem Großteil der Leser diesen Glauben zu erwecken. Seine Behauptungen trafen jedoch, wie die Firma A. im Verfahren nachgewiesen hat, schon im Verhältnis zu dieser Firma nicht zu, waren folglich irreführend. Die Anzeigerin wirft ihm daher mit Recht vor, daß seine Inserate gegen Art. 13 lit. b UWG verstoßen.

b) Das Obergericht meint freilich, die Frage, ob die Inserate des Angeklagten inhaltlich unrichtig oder irreführend seien, hange nicht von den darin angeführten Preisen, sondern vom gesamten Angebot und Preisgefüge seines Geschäftes ab. Für eine solche Auffassung läßt sich den Inseraten des X indes nichts entnehmen. Das Obergericht übersieht selber nicht, daß X nicht bloß rundheraus behauptete, er verkaufe zu den billigsten Preisen der Schweiz, sondern dafür jeweiligen «einige Beispiele» anführte. Unter diesen Umständen hatte er aber für die Wahrheit der *angegebenen* Preise einzustehen, da die vergleichende Werbung nur zulässig ist, wenn die Vergleichung objektiv wahr und nicht irreführend ist (BGE 87 II 116 und dort angeführte Urteile). X hat die als Beispiele aufgeführten Waren zu bestimmten Preisen, die angeblich die günstigsten im Lande waren, angeboten; er muß sich folglich dabei behaften lassen, gleichviel, wie sich seine Durchschnittspreise zu denjenigen anderer Geschäfte verhalten.

Daß er die Behauptung «Billigste Preise der Schweiz» in Fettdruck, die Beispiele dagegen in gewöhnlicher Schrift wiedergeben ließ, ändert daran nichts; der Sinn der Inserate war deswegen kein anderer. Die Irreführung läßt sich auch nicht damit verneinen, daß die billigeren Preise, welche die Firma A. nachweisen konnte, bloß sieben Artikel betrafen und nur um einige Franken tiefer lagen. Es genügt, daß die Angaben des X insoweit falsch waren; um wieviel sie von der Wahrheit abwichen, kann höchstens bei der Strafzumessung von Belang sein. Schließlich kann für die Beurteilung des objektiven Tatbestandes auch nichts darauf ankommen, daß die Reklame auf dem Radiomarkt zu überborden droht. Selbst wenn mangels Strafantrages gegen unzulässige Reklame oft nicht eingeschritten wird, so heißt das nicht, daß der Richter einen klaren Verstoß gegen die geltende gesetzliche Ordnung mit der gegenseitigen Toleranz der Mitbewerber ver harmlosen dürfe, ist doch das Bedürfnis, bei der steigenden Flut trügerischer Werbung dagegen streng vorzugehen, um so größer. Mißbräuchen wäre der Weg erst recht geebnet, wenn anders entschieden würde.

c) Nach ihrem Text und ihrer Aufmachung kann sodann nicht zweifelhaft sein, daß die Inserate des X den Zweck verfolgten, das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen. Der objektive Tatbestand des Art. 13 lit. b UWG ist somit auch in dieser Beziehung erfüllt

2. Das Obergericht bezweifelt, ob X vorsätzlich gehandelt habe, da er mit Rücksicht auf seine geringeren Nebenkosten, die Rabatte und die längere Garantiezeit habe annehmen dürfen, er sei der billigste. Ein Autoradio könne nämlich, wie der Angeklagte mit Recht einwende, nicht für sich allein benützt werden, sondern sei zum Einbau in ein Fahrzeug bestimmt, weshalb es schließlich darauf ankomme, wie teuer der eingebaute Apparat sei.

a) Dem ist zunächst entgegenzuhalten, daß der Einwand des Angeklagten der Bejahung des objektiven Tatbestandes nicht im Wege steht, folglich auch subjektiv nicht von Bedeutung sein kann. Mehr als daß der Täter die objektiven Merkmale der Tat kennt

und will, erfordert der Vorsatz nicht (Art. 18 Abs. 2 StGB). Der Vorsatz der Irreführung ist daher gegeben, wenn X die Tat gewollt beging, obschon er wußte oder nach den Umständen annehmen mußte, daß seine Angaben geeignet waren, Kaufsinteressenten zu täuschen. Das hängt von der Aufmachung und dem Inhalt seiner Inserate, nicht davon ab, was er von seinen Kosten für Zubehör und Einbau hält und welche Rabatte er auf die Katalogpreise gewährt. Der Angeklagte brachte in seinen Inseraten jeweils klar zum Ausdruck, daß die darin aufgeführten Preise «netto» zu verstehen seien; über allfällige Nebenkosten für Einbau und Inbetriebsetzung schwieg er sich nicht nur bei den Autoradios, sondern auch bei den übrigen Apparaten aus.

Die Sache ist daher zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Obergericht hat festzustellen, ob X sich bewußt gewesen sei, das Publikum durch die Inserate irrezuführen, und ob er mit diesen auch die Absicht verfolgt habe, das eigene Angebot im wirtschaftlichen Wettbewerb zu begünstigen. Als Vorsatz im Sinne von Art. 18 StGB hat dabei auch der Eventualvorsatz zu gelten (BGE 92 IV 67).

b) Eine andere Frage ist, ob der Angeklagte aus zureichenden Gründen habe annehmen dürfen, er sei zur Tat berechtigt (Art. 20 StGB). Falls das Obergericht mit seinen Ausführungen zum Vorsatz die Frage bejahen wollte, so wäre diese Auffassung ebenfalls irrig. X hat ohne Rücksicht auf die Mitbewerber behauptet, daß er zu den billigsten Preisen der Schweiz verkaufe, und die Behauptung mit genauen Preisangaben glaubhaft zu machen versucht. Ob die aufgeführten Preise wirklich die billigsten im Lande waren, konnte er jedoch nicht überprüfen. Seine Behauptung war daher mutwillig. Rechtsirrtum kommt ihm auch nicht schon deswegen zugute, weil andere Radiohändler sich angeblich gleich verhalten. Als Kaufmann muß der Angeklagte wissen, daß ihm dies kein Recht gibt, seinerseits mit unlauteren Mitteln zu werben.

AO Art. 1ff.

Die Schlagzeile «Teppichaktion des Monats» weist auf ein zeitlich und sachlich begrenztes Sonderangebot hin und ist bewilligungspflichtig.

Le slogan publicitaire «Action-tapis du mois» indique une offre temporaire et exceptionnelle de marchandise; il est donc soumis à autorisation.

SJZ 64 (1968), 240ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 23. November 1967 in Sachen N.

N. wurde vom Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich wegen Übertretung von Art. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 1 AO gebüßt. Eine vom Gebüßten gegen dieses Urteil eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde wies das Obergericht als Kassationsinstanz im wesentlichen aus folgenden Gründen ab:

Am 11. Januar 1967 ließ N. als verantwortlicher Reklameberater der Firma X-Y im «Tagblatt der Stadt Zürich» ein Inserat in der Größe einer halben Seite erscheinen, das als Blickfang das Bild eines Orientteppichs zeigt und folgenden Wortlaut hat:

«X-Y Teppich-Aktion des Monats»

FERDOWS

Neuer Direktimport aus dem Orient:

FERDOWS. Echt handgeknüpft. Aus der gleichnamigen Ortschaft in der iranischen Provinz Korassan. Geometrische Dessins in leuchtenden Farben. Flor Wolle,

Grundgewebe Baumwolle. Noch nie konnten Sie für so wenig Geld einen so großen, echt handgeknüpften Orientteppich erwerben.

Unglaubliche Preisleistungen!

z. B.

ca. 190 × 280 350.—

ca. 210 × 310 390.—

ca. 230 × 320 450.—

Bei Mitnahme: Selbstbedienungsrabatt und in jedem Fall:

Gratisbenzin bei Kauf ab Fr. 500.—.

Das Einrichtungshaus mit interessanten Teppichangeboten.

X-Y.»

Der Beschwerdeführer wurde deswegen gemäß Art. 20 Abs. 1 lit. a AO gebüßt, wonach unter anderem bestraft wird, wer vorsätzlich eine unter die Ausverkaufsordnung fallende nicht bewilligte Verkaufsveranstaltung öffentlich ankündigt. Unter die Verordnung fällt der im Inserat vom 11. Januar 1967 angekündigte Verkauf, wenn er im Sinne von Art. 1 Abs. 1 AO zu den Veranstaltungen des Detailverkaufs gehört, «bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, daß ihm vorübergehende besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden». Solche Veranstaltungen sind außer den Ausverkäufen die «ähnlichen Veranstaltungen», von Art. 2 Abs. 2 AO Ausnahmeverkäufe genannt, «z.B. Verkauf unter Gewährung außerordentlicher Rabatte, Reklameverkäufe, Sonderverkäufe sowie Veranstaltungen unter ähnlichen Bezeichnungen». Unbestritten ist, daß das zu beurteilende Inserat eine Veranstaltung im Detailhandel öffentlich ankündigte. Die Nichtigkeitsbeschwerde richtet sich gegen die Interpretation der Vorinstanz, durch das Inserat sei dem Käufer in Aussicht gestellt worden, daß ihm vorübergehende besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen würden. Daß dies nicht zutrefte, ergebe sich namentlich aus den eingelegten analogen «Inseraten», die in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Zeitungen der deutschen, französischen und italienischen Schweiz publiziert worden seien. Insbesondere deute der Ausdruck «Aktion» im Zusammenhang mit dem übrigen Inseratentext und der allgemein bekannten Preisgestaltung der Firma X-Y nicht auf einen besonders günstigen Sonderverkauf hin. «Aktion des Monats» wolle nichts anderes besagen, als daß in diesem oder jenem Monat ein Artikel besonders herausgestellt werde. Auch bedeute der Hinweis auf «unglaubliche Preisleistungen» nur, daß die Firma X-Y billiger verkaufe als die Konkurrenz.

Ob mit dem Inserat vom 11. Januar 1967 ein Ausnahmeverkauf angekündigt worden ist, beurteilt sich nach dem Sinn, den der Durchschnittsleser dem Inserat entnehmen kann, sei es, daß er es vollständig, sei es, daß er es nur in seinen charakteristischen Teilen liest.

Mit dem Einzelrichter ist dazu vorab festzustellen, daß schon der Ausdruck «Aktion» im schweizerischen Geschäftsleben auf einen Sonderverkauf hinweist, der besonders günstig ist und nur kurze Zeit dauert (vgl. BGE 90 IV 111 ff. = Pr 53 Nr. 120 Erw. 2). Dieser Sinn eines zeitlich (und sachlich) begrenzten Sonderangebots ist im vorliegenden Fall um so weniger verkennbar, als der Beschwerdeführer das Angebot deutlich als «Teppich-Aktion des Monats» bezeichnet hat. Der Eindruck eines einmaligen Sonderangebotes wird außerdem verstärkt durch die Beschränkung auf eine Teppichart und durch die folgenden auf Vergünstigungen hinweisenden Zeilen: «Unglaubliche Preisleistungen!» – «Noch nie konnten Sie für so wenig Geld einen so großen, echt hand-

geknüpften Orientteppich erwerben.» Die weitere Schlagzeile «Neuer Direktimport aus dem Orient» nimmt demgegenüber dem Angebot die Außergewöhnlichkeit und die zeitliche Beschränkung nicht, sondern unterstreicht sie gegenteils, indem der neue Import die unglaubliche Preisleistung mit ermöglicht. Ebensovienig ist der Einwand stichhaltig, solche «Aktionen des Monats» seien schon öfters angekündigt und veranstaltet worden. Daß eine Veranstaltung mehr oder weniger regelmäßig immer wieder durchgeführt wird, ändert an der Außergewöhnlichkeit auch nichts (vgl. BGE 91 IV 163 = Pr 55 Nr. 17 Erw. 6b). Das zu beurteilende Inserat hob gegenteils diese derart hervor, daß der Leser auf den Gedanken kommen mußte, die Firma X-Y mache im Monat des Erscheinens des Inserates ein Sonderangebot, das günstiger sei als ihre üblichen Angebote und zeitlich beschränkt gelte. Nicht zu übersehen ist zudem, daß das Inserat im Januar, fünf Tage vor der gesetzlich festgelegten Ausverkaufszeit erschien. Mit Recht führte der Einzelrichter dazu aus, der Durchschnittsleser schließe in diesem Falle noch schneller auf einen Ausnahmeverkauf. Dem Beschwerdeführer hilft auch der Einwand nicht, dem Publikum sei bekannt, daß X-Y während des ganzen Jahres Teppiche zu solch günstigen Preisen verkaufe. Diesen Sinn verrät das Inserat vom 11. Januar 1967 nicht, auch nicht durch den Untertitel «Neuer Direktimport...».

Aus diesen sowie den weiteren von der Vorinstanz zutreffend angeführten Gründen ist der objektive Tatbestand der Ankündigung eines nicht bewilligten Ausnahmeverkaufs im Sinne der Art. 1, 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1 lit. a AO erfüllt.

Subjektive Voraussetzung der Bestrafung ist der Vorsatz oder die Fahrlässigkeit (Art. 20 Abs. 1 und 2 AO).

Die in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer erhobene Rüge, daß sich der Einzelrichter über die subjektive Seite des Tatbestandes nicht geäußert habe, ist fehl am Platz.

Die Vorinstanz kam vielmehr auf Grund zutreffender Erwägungen zum Schluß, daß der Beschwerdeführer zumindest eventualvorsätzlich gehandelt habe. Er muß sich denn auch den Sinn des Inserates so entgegenhalten lassen, wie er ihn bewußt gutgeheißen hat; denn er hat von dem Inserat unverkennbar in der geschäftlich flauen Zeit nach Weihnachten eine künstliche Steigerung der Kauflust erwartet und auch bezweckt, den Leser zu veranlassen, die günstige Gelegenheit nicht vorbeigehen zu lassen und noch im Januar zu kaufen. Er kann sich nicht darauf berufen, er habe schon verschiedentlich ungestraft solche Aktionen angekündigt. Das mag zwar zutreffen, doch hatte er damit jedenfalls keine zureichenden Gründe, welche ihn zur Annahme berechtigten, er tue überhaupt kein Unrecht (BGE 81 IV 196 Erw. 3). Daß er nicht schuldhaft handelte, ist um so weniger anzunehmen, als er im zu beurteilenden Inserat gegenüber früheren Publikationen den Sinn eines Sonderverkaufes deutlicher hervortreten ließ (vgl. «Noch nie konnten Sie für so wenig Geld ...») Hinzu kommt, daß er diese Aktion in den Monat Januar legte und ihm gerade die bevorstehende Ausverkaufszeit besonders nahelegen mußte, daß Sonderverkäufe der Bewilligungspflicht unterstehen. Daß der Einzelrichter ihm zumindest Eventualvorsatz zur Last legt, ist daher keineswegs willkürlich oder gesetzeswidrig.

AO Art. 1ff und Art. 20 Abs. 1 lit. a

Die öffentliche Ankündigung einer Großunternehmung des Lebensmittel- und Detailhandels (Denner), wonach sie allmonatlich während eines jeweils in der

letzten Woche des Monats zum voraus bekanntzugebenden Tages oder Halbtages auf dem gesamten rabattberechtigten Sortiment samt Markenartikel statt der üblichen 8% eine 16%ige Rückvergütung gewähren werde, ist weder ein bewilligungspflichtiger Ausverkauf oder eine ähnliche Veranstaltung noch eine rechtsmißbräuchliche Gesetzesumgehung und als solche nicht strafbar, sondern stellt lediglich einen verfassungs- und gesetzesmäßigen Gebrauch der Handels- und Gewerbefreiheit dar.

L'annonce publique d'une grande entreprise d'alimentation et de commerce au détail (Denner) selon laquelle elle accorde, au courant de la dernière semaine de chaque mois et pendant une journée ou une demi-journée, communiquée d'avance au public, un rabais de 16% en lieu et place du rabais ordinaire de 8% sur tous les articles qui en bénéficient — y compris les articles de marque — ne constitue ni une liquidation, ni une opération analogue, pas plus qu'un cas de fraude à la loi. Elle n'est donc pas punissable comme telle. Cette annonce publique constitue simplement un procédé conforme au principe constitutionnel et légal de la liberté du commerce et de l'industrie.

SJZ 64 (1968), 235 ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 21. März 1968 in Sachen Denner.

I. Das Statthalteramt des Bezirkes Zürich büßte den Verzeigten mit Verfügung vom 10. Februar 1967 wegen Übertretung von Art. 20 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen (AVO). Zur Last gelegt wurde ihm, daß er in seiner Eigenschaft als hierfür verantwortlicher Vizedirektor der Import und Großhandels AG der Denner Vereinigte Filialunternehmen AG (im folgenden kurz Firma Denner genannt) für diese Gesellschaften bzw. für deren Verkaufsgeschäfte in verschiedenen Tageszeitungen fortgesetzt einen Doppelrabatt von 16 % an Stelle des sonst üblichen auf die Einkäufe an einem Halbtage eines Monats angekündigt habe, ohne für diese Veranstaltung vorgängig die erforderliche polizeiliche Bewilligung nachgesucht zu haben. Das Statthalteramt sprach daher gegen ihn eine Buße aus und bemäß diese auf Fr. 250.—.

Die Vorinstanz, der Einzelrichter für Strafsachen am Bezirksgericht Zürich, verneinte die Bewilligungspflicht und sprach daher den Verzeigten mit Urteil vom 24. August 1967 frei. Gegen diesen Entscheid legte das Statthalteramt rechtzeitig die Berufung ein mit dem Antrag, den Verzeigten der genannten Übertretung schuldig zu befinden und zu büßen. Dieser schließt auf Freispruch.

II. Das Ausverkaufswesen ist anhangsweise im Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) in den Art. 17 bis 20 geregelt, ferner in der durch dieses Gesetz in Art. 17 Abs. 4, Satz 1, in Verbindung mit Art. 18 Abs. 2 delegierten Ausführungsverordnung (AVO), auch Ausverkaufsordnung genannt. Nach Art. 20 Abs. 1 lit. a der AVO wird mit Haft oder Buße bestraft, «wer vorsätzlich eine unter diese Verordnung fallende nicht bewilligte Verkaufsveranstaltung öffentlich ankündigt oder durchführt ...».

1. Nicht streitig ist, daß keine Bewilligung eingeholt wurde und daß öffentliche Ausverkäufe erfolgten. An sich gegeben ist auch die besondere Vergünstigung, bestehend

im Doppelrabatt. Ferner steht in tatbeständlicher Hinsicht auch fest, daß die Auskündigung sich nicht etwa auf eine einmalige Gewährung eines Doppelrabatts bezog, sondern daß seitens der Fa. Denner von Anfang an in Aussicht genommen war (und eingehalten wurde), daß die Vergünstigung eine wiederkehrende sein sollte, der Doppelrabatt sollte mit andern Worten zu einer ständigen Einrichtung werden, indem monatlich während eines jeweils in der letzten Woche eines jeden Monats zum voraus bekanntgegebenen Tages oder Halbtages eine 16 %ige Rückvergütung zugesichert wurde. Später wöchentlich. Von der Verzeigung erfaßt sind nur die monatlichen.

2. Streitig ist nur in rechtlicher Hinsicht, ob eine bewilligungspflichtige Verkaufsveranstaltung im Sinne der AVO vorliegt. Von solchen Veranstaltungen spricht allerdings schon das Gesetz. Das UWG nennt in Art. 17 die «Ausverkäufe und ausverkaufsähnlichen Veranstaltungen», ermächtigt aber den Bundesrat zur näheren Umschreibung auf dem Verordnungswege. Diese findet sich in Art. 1 der AVO und lautet:

«Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind Veranstaltungen des Detailverkaufs, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, daß ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden.»

Ferner zählt der Art. 2 der AVO in seinen beiden ersten Absätzen die «Unterstellten Veranstaltungen» auf und definiert sie zugleich. Demgemäß gelten als

– Ausverkäufe: die Totalausverkäufe zur Räumung aller Warenbestände wegen Geschäftsaufgabe, die Teilausverkäufe zwecks Räumung bestimmter Warenbestände, insbesondere wegen Aufgabe einzelner Warengattungen oder Verkaufsabteilungen, sowie die Saison- und Inventarausverkäufe zur Räumung bestimmter Warenbestände auf Saisonschluß oder anlässlich von Bestandesaufnahmen;

– ausverkaufsähnliche Veranstaltungen – in der Terminologie der AVO Ausnahmeverkäufe –, «welche nicht oder nicht ausschließlich der Räumung bestimmter Warenbestände dienen, z.B. Verkäufe unter Gewährung außerordentlicher Rabatte, Reklameverkäufe, Sonderverkäufe sowie Veranstaltungen unter ähnlichen Bezeichnungen.» Man spricht hier auch etwa von Belebungsverkäufen.

Die Bewilligungspflicht entscheidet sich daran, ob bei dieser Dennerschen, allenfalls ausverkaufsähnlichen Veranstaltung – ein Ausverkauf im engeren Sinne des Wortes liegt zum vorneherein nicht vor – das Tatbestandsmerkmal des bloß vorübergehenden Vorteils trotz der Wiederkehr desselben rechtlich gleichwohl erfüllt sei oder ob der Veranstaltung echter Dauercharakter zukomme. Auch der Ausnahmeverkauf, dieser Quasiausverkauf, der im genannten Art. 2 Abs. 2 der AVO aufgeführt ist, unterscheidet sich vom eigentlichen Ausverkauf ja nicht etwa dadurch, daß bei jenem auf das Tatbestandselement des vorübergehenden Vorteils verzichtet würde. Vielmehr schreibt diese Bestimmung vor, daß die Unterstellung der ähnlichen Veranstaltungen nur erfolge, wenn die Voraussetzungen von Art. 1, somit u.a. des vorübergehenden Vorteils, erfüllt seien.

Für die Gewinnung des Begriffs «vorübergehend», wie dieser der AVO zugrunde liegt, bieten sich zwei Auslegungsmöglichkeiten an:

a) Mit Bezug auf die erste ist davon auszugehen, daß es bei einem Ausverkauf im engsten Sinne des Wortes, von dem sich der Quasiausverkauf ja nicht wesensmäßig unterscheiden darf, darum geht, daß beispielsweise wegen Geschäftsaufgabe alle Waren bis zur Liquidation abgestoßen werden. Bei einem solchen totalen Räumungsausverkauf ist die Einmaligkeit des Preisvorteils aufliegend und typisch. Das ist der klassische Fall der nicht wiederholbaren und darum vorübergehenden Vorteilsgewährung. Ihm gleichgeordnet ist der Totalausverkauf, der sich nur auf einzelne Artikel bezieht, die man nicht mehr

führen will. Diesen beiden Ausverkaufsarten gegenüber sind bereits die viel häufigeren Saisonausverkäufe in einem Punkte atypisch: das Transitorische ist nicht mehr so ausgesprochen. Sie sind wiederholbar und werden zu jedem Jahresbeginn und in jedem Sommer wiederholt. Sie sind unechte Ausverkäufe, denn sie zielen nicht unbedingt auf gänzliche Räumung ab, sondern es sollen nicht mehr lagerfähige oder aus der Mode geratene oder im Übermaß vorhandene oder den Platz für besser absetzbare Artikel versperrende und schließlich qualitativ weniger gute Waren, wenn nicht losgeschlagen, so doch weitgehend abgesetzt werden. An die Stelle der Einmaligkeit tritt eine gewisse Periodizität der Vergünstigung. Gleichwohl gelten nach dem Gesetz auch diese Veranstaltungen als Ausverkäufe. Der Vorteil ist nicht schlechthin vorübergehend, denn einige Artikel mindestens ähnlicher Art und vielleicht noch preisgünstiger werden im nächsten Ausverkauf wieder zu haben sein. Solche Saisonausverkäufe sind übrigens auch insofern atypisch, als sie zugleich immer auch sog. Belebungsverkäufe sind (siehe dazu namentlich die Erläuterungen des EVD zur AVO im Bundesblatt 1947 II S. 76 und 79 ff.; BRUNO VON BÜREN, Kommentar zum UWG, Zürich 1957, S. 230, N. 20 zu Art. 19 UWG). Solche sind nicht unbedingt auch stets Ausnahmeverkäufe; umgekehrt aber ist unverkennbar, daß kein Saisonausverkauf sich darin erschöpft, vorübergehend wohlfeilere Ware zu verschaffen, sondern daß sich die Werbewirkung immer auch über die Ausverkaufszeit hinaus erstreckt. Der Ausverkauf zielt auch darauf ab, Kundschaft für die Folgezeit zu gewinnen, er bindet Kunden an ein bestimmtes Geschäft, indem aus einem vorteilhaften Einkauf eine Gewohnheit, dort zu kaufen, werden kann.

Nun kann man argumentieren, was die Firma Denner mache, laufe auf eine ausverkaufähnliche Veranstaltung hinaus, indem in zeitlicher Hinsicht der besondere Vorteil in prinzipiell gleicher Weise wie beim Saisonausverkauf wiederkehre, bloß sei graduell die Vorteilsgewährung zeitlich stärker gedehnt oder gestreut und anders verlagert; an die Stelle von zweimal zwei bis vier Wochen gemäß AVO Art. 10 Abs. 1 lit. c (tatsächlich in der Praxis 14 Tage) träten 12 halbe Tage, verteilt auf das ganze Jahr. Man könnte aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, diese Verteilung, wie sie die Firma Denner vornehme, laufe auf eine Umgehung der Ausverkaufsordnung hinaus, denn statt der zeitlich gerafften Zusammenfassung in zwei Perioden je Jahr trete nun die zufolge der starken Preissenkungen belebende und kundenwerbende, von der Ausverkaufsordnung aber verpönte Wirkung der Veranstalter in so dichter und kräftiger Weise ein, daß diese zur Hauptsache werde, während das Gesetz diese auf die Ausverkaufszeiten habe beschränken wollen. Damit werde der Vorteil, der nach Gesetz nur ein vorübergehender sein dürfe, praktisch zu einem ganzjährigen, worin gerade der Mißbrauch liege. Dies werde um so deutlicher, als der Art. 10 Abs. 1 lit. d der AVO die Ausverkäufe in eine Zeitspanne aufeinanderfolgender Tage verweise, um die belebende Wirkung klein zu halten, während die Firma Denner diese perpetuiere. Das widerspreche auch dem Art. 9 der AVO, wonach die Ausverkäufe nur in bestimmte, im allgemeinen flauere Zeiten fallen dürfen, die Ausnahmeverkäufe nur zwischen dem 15. Januar und Ende Februar und zwischen 1. Juli und 31. August. Diese Regelung bezweckt, die mittleren und kleinen Detailgeschäfte in des Absatz besten Zeit, wie namentlich vor Weihnachten, zu schonen.

b) Demgegenüber läßt sich jedoch folgendes einwenden, womit man zugleich zur zweiten Auslegungsmöglichkeit des Begriffs «vorübergehend» kommt:

Der Gesetzgeber hat mit diesem Ausdruck etwas sehr Bestimmtes gemeint, das keinen Ermessensspielraum einräumt. Es haftet dem Wort, besonders deutlich beim eigentlichen Ausverkauf, etwas Einmaliges an, das abgeschwächt auch noch bei den Quasiausverkäufen in Erscheinung tritt. Und wenn der Art. 1 der AVO noch von «besonderen» und

von «sonst nicht gewährten Vergünstigungen» spricht, so wird damit unterstrichen, daß der Begriff «vorübergehend» streng im Wortsinn zu nehmen ist. Der Gegensatz zu «dauernd» darf somit nicht verwischt und «vorübergehend» nicht etwa so ausgeweitet werden, daß nahezu auch sein Gegenteil mitumfaßt würde. Wohl wird es Grenzfälle geben, in denen die Zusage fraglich wird. Wie diese zu behandeln sind, wird sich in einem andern Zusammenhang ergeben. Eine unzulässige Ausweitung und damit die Unmöglichkeit einer einigermaßen klaren Grenzziehung würde sich ergeben, wenn man mit dem Statthalteramt eine auch nur monatlich wiederkehrende Rabattverdoppelung, die zu einer Institution der Firma Denner wurde, als etwas Vorübergehendes auffaßte. Zwar ist nicht zu verkennen, daß es nicht einfach darauf ankommen kann, ob eine Firma klug und wendig genug ist, die jährlich zweimal gestatteten bewilligungspflichtigen Ausnahmeverkäufe durch 12 solche zu ersetzen und von der Bewilligungspflicht ausnehmen zu wollen. Diesfalls läge tatsächlich nur ein gradueller und kein prinzipieller Unterschied vor. Allein es ergeben sich mehrere sachliche Abweichungen.

aa) Zunächst einmal könnten die Mehrrabatte außergewöhnlich nahe zusammenrücken, z.B. auf jeden zweiten Vormittag oder, wie das später der Fall war, auf jede Woche einen Tag, mit vielleicht nicht gerade 16 %, aber doch mehr als 8 % Rabatt. Das wäre bestimmt nicht etwas Vorübergehendes, obschon der Unterschied auch nur ein gradueller wäre, man aber sicher nicht mehr von einer ausverkaufähnlichen Veranstaltung reden könnte. Diese wäre zu atypisch. Das zeitliche Element kann für sich allein nicht den Ausschlag geben. Ein zwölfmaliger Sonderrabatt liegt einem Normalverkauf näher als Ausnahmeverkäufen, die gleich den Ausverkäufen im engeren Sinne zeitlich so stark aneinandergerückt sind, daß ein jeder eine Veranstaltung für sich ist. Dagegen erscheinen die Rabatttage der Firma Denner als die einzelnen Teile eines Ganzen, als Glied eines Systems, als etwas in relativ rascher Folge wiederkehrend Praktiziertes.

Gerade im Umstand, ob eine Werbung als einmalige Aktion mit Sondervergünstigung aufgezogen sei oder nicht, erblickt das Bundesgericht in BGE 81 IV 195 das Kriterium, an dem sich die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht entscheidet. Zu urteilen hatte es über folgenden Tatbestand: Ein Kaufmann, der Warenposten aller Art aufkauft und alsdann detailliert absetzt, kündigte ohne Bewilligung den Verkauf von Restposten von 25000 m Tuch an. Dabei bezeichnete er diese Eindeckungsmöglichkeit für Möbel- und Dekorationsstoffe als «Interessantes Angebot» und wies auf den besondern Besichtigungs- und Verkaufsort hin. Innert 14 Tagen waren die Stoffe verkauft. Das Bundesgericht erblickte in dieser Verkaufsaktion, die sich nur gerade auf einen bestimmten Vorrat bezog, die besonders günstige Preise in Aussicht stellte und die nicht wiederkehren werde, eine von Art. 1 Abs. 1 AVO erfaßte Ausverkaufsveranstaltung. – In gleicher Weise weist das Zürcher Obergericht im Entscheid, der in ZR 52 Nr. 111 wiedergegeben ist, auf das einmalig Aktionsmäßige hin, wenn ein Doppelrabatt nur während einer bestimmten Zeit gewährt wird, was darauf schließen läßt, daß die Vergünstigung eine nur vorübergehende sei. Im heute zu beurteilenden Fall ist die Aktion nicht einmalig, sondern es handelt sich um eine Institution. Damit ist auch dargetan, daß, um mit der AVO zu reden, keine «sonst nicht gewährte Vergünstigung» vorliegt, sondern im Gegenteil eine auch sonst – wenn auch nicht täglich – zugestandene. – Schließlich hat das Bundesgericht auch noch in einem neuesten Entscheid (BGE 93 IV 109f.) im Hinweis auf die Anpreisung einer Umtauschaktion von Nähmaschinen im Aktionsmäßigen das Kennzeichen gesehen für einen bloß vorübergehenden Vorteil, in einem *avantage momentané*, wobei dieser Ausdruck eher noch einschränkender als der deutsche bedeutet, daß es sich um einen sehr kurzfristig gewährten Vorteil handelt. Dabei stellte es darauf ab, daß die Reklame

beim Durchschnittsleser den Eindruck machte, es handle sich nicht um einen dauernden Vorteil (weitere Beispiele bei RUDOLF FLÜELER, Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens in der Schweiz, Diss. Bern 1957, S. 79). Im vorliegenden Fall kann man zwar auch von einer Aktion im weiteren Sinne reden, aber der Anschein, es könnte nur ein einmaliger Vorteil sein, entsteht nicht, womit auch gesagt ist, daß nach der Verkehrsauffassung, in welcher HANS A. E. WYDLER, Ausverkäufe und ausverkaufsfähnliche Veranstaltungen in wettbewerbsrechtlicher Beleuchtung, Diss. Zürich 1957, S. 17, das entscheidende Unterstellungskriterium erblickt, der Vorteil kein vorübergehender ist. Dabei kommt es auf den subjektiven Eindruck im jeweiligen Kreis der Adressaten und ihr Urteilsvermögen mit Bezug auf die Einmaligkeit an. Es läßt sich nicht behaupten, die Adressaten ermäßen den Unterschied zu einem Ausnahmeverkauf nicht; sie kommen schon nicht auf diesen Gedanken, da Denner keine solchen zu machen pflegt und da, als die inkriminierten Inserate ergingen, nicht Ausverkaufszeit war. Zudem weist schon das erste dieser Inserate darauf hin, daß «wiederum» die 16 % gewährt würden, womit an eine Übung angeknüpft wird, ganz abgesehen davon, daß zuvor in der Presse in erheblicher Breite darauf hingewiesen worden war, daß die Firma Denner zu diesem System greifen werde. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang namentlich auf BGE 53 I 197f., worin entschieden wurde, die Ankündigung: «Restpaare» in diversen Artikeln zu billigen Preisen, erwecke nicht den Eindruck, daß nur vorübergehend zu besonders billigen Preisen Schuhe zu haben seien, zumal die Ankündigung nur Teil einer umfassenden Reklame sei. Man habe es daher «mit einer Bekanntmachung zu tun, die auf eine immer bestehende oder doch stets sich wiederholende Verkaufsgelegenheit hinweist ...». (In diesem Sinne auch WYDLER, a.a.O., S. 16/17, mit weiteren Literatur- und Judikaturhinweisen; ferner neuestens BGE 93 IV 110 mit dem Hinweis darauf, daß es auf den beim Durchschnittsleser erweckten Eindruck ankomme.) Heranzuziehen ist namentlich noch der Entscheid des Bundesgerichts BGE 82 IV 207 ff. Die Migros-Genossenschaft hatte unmittelbar vor Beginn der Ausverkäufe inseriert: «Motto: Günstig» und jeder Preisangabe das Wort «nur» vorangestellt; ferner hatte sie in ihren Schaufenstern Waren nach Ausverkaufsart zur Schau gestellt, zusammen mit einem Transparent: «Motto: Günstig»; und schließlich hatte sie ein Plakat angebracht: «Migros-Markt ... das ganze Jahr unter dem Motto: Günstig» und ein weiteres mit dem Text: «Diese Angebote sind keine Ausnahmen, denn Migros-Preise sind immer außergewöhnlich.» Das Bundesgericht nahm dazu den Standpunkt ein, die Gefahr einer Irreführung des Publikums sei nicht größer als zu den übrigen Zeiten des Jahres, und es könne einem Geschäft, «das keinen Ausverkauf durchführen will, ... nicht verwehrt sein, die Kundschaft vor und während der ordentlichen Ausverkäufe auf die Vorteile seines Angebots aufmerksam zu machen und seine Reklame wegen des in dieser Zeit besonders scharfen Konkurrenzkampfes noch zu verstärken. Solange das nicht in der Weise geschieht, daß die Käuferschaft annehmen muß, es würden ihr vorübergehend besondere Vergünstigungen gewährt, ist dagegen nichts einzuwenden. Das gilt insbesondere auch für den vorliegenden Fall. Waren doch die vier Anzeigen nach Text und Aufmachung so neutral gehalten, daß der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in der Presse nicht genügen konnte, um sie beim Publikum als Ankündigung einer einmaligen Kaufgelegenheit erscheinen zu lassen; dies um so weniger, als in den Inseraten weder durch bestimmte zeitliche Angaben noch mittelbar durch eine mengenmäßige Begrenzung des Angebots (vgl. BGE 78 IV 125) oder durch Anpreisung vorübergehend saisonbedingter Artikel (vgl. BGE 82 IV 115) auf eine Sonderveranstaltung hingewiesen wurde». Es wird dann noch ausgeführt, daß die besondere Gestaltung der Schaufensterauslagen an diesem Ergebnis nichts ändere. – Auch nach diesem Präjudiz bleibt für einen

Schuldanspruch des Verzeigten kein Raum. Nicht einmal also dann, wenn die Veranstaltung in die Zeit der Ausverkäufe fällt und wenn nach der Art der aufdringlichen Reklame, wie sie sich für Ausverkäufe herausgebildet hat, geworben wird, läßt sich sagen, das Publikum könnte irreführt werden und – um auf einen frühern Gesichtspunkt zurückzukommen – die Veranstaltung erwecke nach der Verkehrsauffassung den Eindruck eines Ausnahmeverkaufs mit dem ihn charakterisierenden einmaligen Vorteil. Im gleichen Sinne wie vorstehend dargetan äußern sich ferner: WYDLER, a.a.O., S. 16/17 und dortige Hinweise; FLÜELER, a.a.O., S. 78, nämlich es handle sich um keine unterstellungspflichtige Veranstaltung, wenn die Vergünstigung eine dauernde ist, und sei sie noch so hoch; ebenso Bruno VON BÜREN, a.a.O., S. 226, N. 11, namentlich mit dem Hinweis, daß nur zeitlich befristete Rabatterhöhungen bewilligungspflichtig sind.

bb) Ein Ausverkauf, ebenso ein Ausnahmeverkauf, zeichnet sich in der Regel aus durch sehr verschiedene Preisreduktionen auf sehr verschiedenen Artikeln. Es dürfte keinen solchen Verkauf geben, bei dem alle Artikel um einen bestimmten Prozentsatz herabgesetzt werden. Der Käufer weiß nicht zum vornherein, mit was für Reduktionen er rechnen kann und bei welchen Artikeln. Er nimmt den gerade sich bietenden Preisvorteil, wie er gerade in die Augen springt, wahr, in der Meinung, einmalig in den Genuß eines solchen gekommen zu sein. Er rechnet nicht mit einer Wiederkehr gleicher oder auch nur ähnlicher Billigkeit gerade bei diesem Artikel. Praktisch stellt sich daher für seine Bedarfsdeckung niemand nur auf Ausverkäufe ein, jedenfalls nicht mit Bezug auf Lebensmittel. Es ist denn auch ungewiß, ob im Sortiment eines Ausverkaufs oder Ausnahmeverkaufs das Benötigte sich gerade in passender Form und zusagendem Geschmack usw. finden werde. Der Vorteil ist nach Höhe und Artikel variabel. – Anders beim Doppelrabatt der Firma Denner. Hier weiß der Käufer zum voraus, welche Waren er jeweils am Halbttag, der doppeltrabattberechtigt ist, mit diesem bestimmten Preisvorteil kaufen kann. Es handelt sich um ein bestimmtes Sortiment und um Markenartikel. Der Vorteil ist nach Höhe und Artikel nicht variabel. Der Käufer kann sich darauf einstellen. Er kann damit rechnen, seinen Bedarf an diesem Tag billiger decken zu können, weil die benötigte Ware vorhanden sein wird. Namentlich aber kann er sich darauf verlassen, daß diese Einkaufsmöglichkeit wiederkehrt, also nicht vorübergehend ist. Beim typischen Ausverkauf, aber auch beim Ausnahmeverkauf, könnte man sagen, das Feilgebotene sei à laissser ou à prendre, jetzt oder nie mehr. Bei der Firma Denner kann man sich überlegen, ob man den Vorteil, der sich gleich bleibt, jetzt oder später wahrnehmen will. Hier kann man sagen: jetzt oder später.

Auf das Kriterium des gleichbleibenden Vorteils hat das Bundesgericht besonderes Gewicht gelegt. In BGE 81 IV 195 wird ausgeführt, der Kaufanreiz liege zwar auch darin, dem kauftlustig zu Stimmenden vor Augen zu führen, er könne günstiger kaufen als bisher, vor allem aber – und darauf komme es an –, er könne «später nicht mehr so günstig einkaufen wie jetzt. Die Vergleichen mit der Zukunft, nicht mit der Vergangenheit, interessiert den Käufer» (in diesem Sinne auch FLÜELER, a.a.O., S. 78f.). Die Veranstaltung der Firma Denner stimuliert den Käufer in keiner Weise, jetzt zu kaufen, um sich einen später nicht mehr erhältlichen Vorteil nicht entgehen zu lassen. Im Gegenteil: der nämliche Vorteil wird wiederkehren.

cc) Was die Firma Denner praktiziert, ist aber auch wesens- und sinngemäß kein Ausnahmeverkauf. Dieser unterscheidet sich vom Teilausverkauf nicht in allen Stücken. Gemeinsam ist beiden, daß sie gemäß Art. 9 und 10 AVO an bestimmte Termine und Zeitspannen gebunden sind. Dagegen liegt beim Teilausverkauf der Akzent stärker als beim Ausnahmeverkauf auf dem Bestreben, Waren der genannten Kategorien (Un-

modisches, normal nicht mehr Absetzbares, Platzversperrendes usw.) möglichst ganz loszuwerden. Dem Ausnahmeverkauf eignet dieses Bestreben auch, aber es ist Nebenzweck, während der Hauptzweck auf Belebung und Werbung ruht. Im übrigen unterscheidet sich der Ausnahmeverkauf vom Ausverkauf und Teilausverkauf dadurch, daß keine Wartefrist im Sinne von Art. 11 AVO besteht, daß das Verbot des Vor- und Nachschiebens von Waren nicht gilt und daß er weniger aufdringlich, dafür aber differenzierbarer ist (siehe hiezu Kommentar von BÜREN, a.a.O., S. 233 N. 33).

Beim Dennerschen System ist die Belebung und Werbung – und damit der Absatz – einziger Zweck. Was beim Ausnahmeverkauf noch als Nebenzweck eine Rolle spielt, das Räumungsähnliche, entfällt. Verkauft wird nur reguläre Ware und an sich zum regulären Preis, wenn auch mit Doppelrabatt. Demgemäß ist auch die Periodizität bei der Firma Denner anderer Art. Sie ergibt sich nicht wie bei den Geschäften, welche Ausnahmeverkäufe durchführen, aus dem periodisch doch vorhandenen und wiederkehrenden Bedürfnis nach Inventarentlastung und dergleichen, sondern es handelt sich um einen bloßen Turnus aus Reklame- und Umsatzgründen. Zudem wird die geschäftsflaute Zeit, in die die Ausnahmeverkäufe zu fallen haben, zehnmal von zwölf Malen gemieden. Unter diesen Umständen geht es nicht an, die Periodizität der Ausverkäufe und der Ausnahmeverkäufe analog auf den Dennerschen Turnus anzuwenden und die zwölfmalige Doppelrabattgewährung der Ausverkaufsordnung zu unterstellen. Damit würde man sich vom Begriff des Ausnahmeverkaufs zu weit entfernen.

dd) Die Ausverkäufe haben eine besondere Regelung erfahren, weil der sog. mittelständische und bodenständige Detailhandel sich von den großen Firmen bedroht fühlt, namentlich auch von deren Ausverkäufen und von deren werbeträftiger Reklame. Die postulierenden Kreise sahen zudem in den Ausverkäufen und Ausnahmeverkäufen die Gefahr, daß die Käufer der Suggestion des billigen Großangebots, der Aufmachung, der Reklame und den herabgesetzten Preisen erliege und daher unüberlegt Dinge kaufe, die in keinem vernünftigen Verhältnis zu ihren Mitteln stünden, ja, die sie sehr oft gar nicht gebrauchen können. Die Ausverkaufsordnung sollte u.a. diese Gefahr bannen (in diesem Sinne BGE 53 I 197f. und dort zitierte Entscheide; vgl. auch ZR 36 Nr. 155). Diese Gefahr besteht mit Bezug auf die Rabattgewährung der Firma Denner schon angesichts der feilgebotenen rabattberechtigten Warenarten nicht oder doch nur in einem praktisch außer Betracht fallenden Umfang. Auch die Möglichkeit, daß die Käuferschaft gewissen Täuschungen erliegen könnte, welche mit Ausverkäufen verbunden sein können, darf verneint werden. Mit Bezug auf diesen Punkt hat allerdings das Bundesgericht gemäß seinem in ZR 36 Nr. 155 wiedergegebenen Entscheid in Bestätigung eines bezirks- und obergerichtlichen Zürcher Entscheids sich dahin ausgesprochen, daß die Ankündigung eines Doppelrabatts seitens des Konsumvereins, den dieser seinen Mitgliedern vom 14. Januar bis 15. Februar 1936 gewähren wolle, der Bewilligungspflicht unterliege, wie diese im damals geltenden zürcherischen Ausverkaufsgesetz vom 26. August 1917 statuiert sei. Da dieses Gesetz im wesentlichen Punkt sinngemäß mit dem es im Jahre 1947 ablösenden eidgenössischen Ausverkaufsgesetz, bzw. mit der AVO übereinstimmt, ist dieser Entscheid präjudiziell verwertbar. Der § 2 des zürcherischen Ausverkaufsgesetzes definierte den Ausverkauf als einen zeitweiligen Ausnahmeverkauf unter Zusicherung von besonderen Vergünstigungen. In dieser Erkenntnis betrachtete es das Bundesgericht als entscheidend, daß eine für die Erfüllung des Tatbestandes bereits genügende Gefahr bestehe; der Nachweis einer tatsächlich erfolgten Täuschung sei nie verlangt worden, aber auch die latente Gefahr könne den Eindruck aufkommen lassen, es handle sich nur um ein vorübergehendes besonders günstiges Angebot, obschon in Wirklichkeit zum

normalen Preis, aber mit doppelter Rückvergütung verkauft werde. Zwar sei die Gefahr, daß der Konsumverein minderwertige Ware vertreibe, gering, und dieser habe offenbar in Betracht gezogen, daß mit der massiven Auskündigung neue Mitglieder geworben werden könnten und daß man den Absatz steigern sowie die Rentabilität verbessern könne. Keinesfalls werde der Konsumverein etwa daran gehindert, die Preise frei anzusetzen und das ganze Jahr hindurch den ihm passenden Rabatt zu gewähren. Die polizeiliche Maßnahme richte sich nur gegen den vorübergehenden Rabatt. — Auf den vorliegenden Fall angewendet, ergibt sich, daß zwar das Bundesgericht eine recht entfernte Täuschungsgefahr genügen läßt. Allein im heute zu beurteilenden Fall scheidet auch die bloße Möglichkeit einer Täuschung aus. Das Schwergewicht jenes Entscheides (ZR 36 Nr. 155) ruht indes auf der Hervorhebung des Tatbestandselementes des Vorübergehenden (so auch 78 IV 126). Die Rabattgewährung war auf eine bestimmte Zeit beschränkt, wobei, weil sie in die übliche Ausverkaufszeit fiel, die Einmaligkeit unterstrichen wurde, wozu noch kommt, daß das Bundesgericht anscheinend auch Strenge walten lassen will, wenn ein Großunternehmen den kleinen Geschäftsmann konkurrenziert. Wenn das Bundesgericht noch darauf hinweist, daß nichts im Wege stehe, den Rabatt das ganze Jahr hindurch zu gewähren, so heißt auch das für den vorliegenden Fall, daß die Bewilligungspflicht entfällt. Die Veranstaltung ist auf Dauer gerichtet.

ee) Von Verfassungen wegen ist der Kaufmann in der Preis- und Werbungsgestaltung frei. Das folgt aus der Handels- und Gewerbefreiheit gemäß Art. 31 BV. Dieses Recht auf staatsgewaltsfreie Sphäre kann allerdings durch Gesetz eingeschränkt werden. Dieses steht zur Verfassung im Verhältnis von Ausnahme zu Regel. Im Zweifel schafft, da die Ausnahme eng zu interpretieren ist, die Regel Recht. Dies noch um so mehr, als die AVO Bestimmungen enthält, deren Deckung durch die Delegationsnorm des Gesetzes und deren Verfassungsmäßigkeit als fraglich erscheint. Dies deswegen, weil die Ausverkaufsgesetzgebung nicht nur gewerbepolizeiliche und somit nach Art. 31 BV zulässige, sondern auch gewerbepolitische und daher mit dieser Bestimmung eigentlich unvereinbare Beschränkungen enthält. Daß dem so ist, räumt selbst die genannte Erläuterung des EVD (BBl 1947 II S. 76) ein und stellt damit zwar nicht eine authentische Auslegung im rechtstechnischen Sinne dar, aber jedenfalls eine qualifizierte. An dieser Stelle steht zu lesen: Es handle sich um eine ausgewogene Überbrückung von Interessengegensätzen zwischen den verschiedenen Gruppen des Detailhandels. Gewerbepolitische Tendenzen im engeren Sinne hätten zwar in der Verordnung keinen Niederschlag gefunden, aber es ergebe sich doch naturgemäß, «daß sich die grundsätzlich schon im Wettbewerbsgesetz enthaltene Regelung in erster Linie zugunsten des mittelständischen Detailhandels auswirkt, während die Waren- und Kaufhäuser sowie die Filialgeschäfte auf einen Schutz vor Auswüchsen und Übergriffen weniger angewiesen sind». Damit ist zugegeben, daß die Grundauffassung der Ausverkaufsordnung auch von gewerbepolitischen Überlegungen getragen ist. Auch das Bundesgericht anerkennt in BGE 55 I 69, daß die Ausverkaufsregelung geschaffen worden sei wegen der «Bedrohung der Interessen des bodenständigen Gewerbes», was hier unter dem Gesichtspunkt von Art. 31 BV vom Bundesgericht offenbar als Rechtens angesehen wird. Anderwärts freilich werden gewerbepolitische Überlegungen als Eingriffsgrundlage abgelehnt, jedenfalls insofern, als es nicht zugänglich sei, die Käuferschaft vor unnützen Geldausgaben zu bewahren (BGE 49 I 91, 59 I 112 und in ZR 36 Nr. 155 S. 302). Die Fragwürdigkeit der Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen über das Ausverkaufswesen, soweit diese auf Gewerbepolitik fußen, betont auch H. P. CHRISTEN in einem Aufsatz in der Zeitschrift *Wirtschaft und Recht*, 1966, S. 172 ff., indem er auf die fehlende gewerbepolizeiliche Motivierung des Eingriffs

in die freie Preisgestaltung hinweist, garantiert von der Bundesverfassung und sanktioniert vom Bundesgericht in BGE 82 IV 52, mit den Worten: «Denn die freie Festsetzung der Preise ist ein besonders wichtiger Bestandteil der Handels- und Gewerbefreiheit.» – In gleicher Weise erhebt verfassungsrechtliche Bedenken FLÜELER (a.a.O., S.84/85). Es ist denn auch unverkennbar, daß die Sonderregelung betreffend die Ausverkäufe zum Teil wirtschaftspolitischer Natur und daß die Handhabung auch zu einem Instrument der Mittelstandspolitik geworden ist. Hierbei ist allerdings nicht aus dem Auge zu verlieren, daß die Verfassung selbst die Möglichkeit vorsieht, in der Gesetzgebung gewerbepolitische Bestrebungen walten zu lassen. Nach Art. 31^{bis}, Abs. 3 a, in die Verfassung aufgenommen im Jahre 1947, kann der Bund, wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, nötigenfalls in Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit, Vorschriften erlassen zur Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufe, und nach der lit. d ebenso gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und ähnlichen Organisationen. Solche Gesetze, welche auf die Geschäftspolitik der Firma Denner in der hier streitigen Frage direkt anwendbar wären, wurden nicht erlassen. Es gibt keine Vorschrift, die einen monatlich oder häufiger wiederkehrenden Sonderrabatt unter Anrufung der genannten Verfassungsnovelle verbietet. Etwas anderes ist die Frage der Rabatthöhe, worüber das Bundesgericht laut Zeitungsmeldungen unlängst sich dahin ausgesprochen hat, daß auf Tabakwaren 16 % unzulässig seien; das übrige Warensortiment wird davon nicht betroffen. Für Tabak findet sich eine Spezialvorschrift. Man kann lediglich sagen, die Ausverkaufsordnung bewege sich in der Richtung solcher Ausnahmebestimmungen. Es bleibt daher dabei, daß die Verfassungsmäßigkeit der Ausverkaufsordnung hinsichtlich der Eingriffe in die Preise und die Werbung in Zweifel gezogen werden kann und daß daher die Abweichung vom Grundsatz erst recht zurückhaltend anzuwenden ist. Die Ausdehnung der Bewilligungspflicht ist daher restriktiv zu handhaben; im Zweifel muß mit andern Worten die freiheitliche Lösung den Vorzug haben. Hiefür tritt auch OFTINGER in seinem Aufsatz in SJZ 63 S. 358 «Überblick über die Problematik und einige Hauptpunkte der Interpretation» ein, indem er schreibt: «Umgekehrt – gemeint gegenüber dem nationalsozialistischen, sowjetrussischen und volkdemokratischen Recht – richtet man in der Schweiz mit ihrem liberal konzipierten Recht gegebenen Orts die Auslegung auf den Grundsatz der praesumptio libertatis aus». – Im übrigen mag noch bemerkt werden, daß auch das BIGA, Sektion für das Gewerbe, in einem Schreiben an die schweizerische Zentralstelle der Nahrungs- und Genußmittelwirtschaft vom 27. Juni 1966 sich auf den Standpunkt stellt, nach seiner Auffassung würde eine regelmäßige, jeden Monat einmal wiederkehrende Rabattgewährung wohl nicht unter die Ausverkaufsordnung fallen.

ff) Was nun noch die bislang zurückgestellte Auseinandersetzung mit der oben gestellten Frage betrifft, ob die Dennersche Veranstaltung nicht eine Gesetzesumgehung sei und damit auf einen Rechtsmißbrauch hinauslaufe, so ergibt sich die Lösung nach dem Gesagten von selbst. Ist nämlich diese Veranstaltung in grundlegenden Punkten kein Ausnahmeverkauf und gebriecht es namentlich am Tatbestandsmerkmal des vorübergehenden Vorteils, dann verbietet sich eine Unterstellung unter die AVO durch Analogieschluß. Parallelen finden sich, aber das Abweichende überwiegt. Analogieschlüsse sind namentlich dann zurückhaltend zu ziehen, wenn damit eine Ausnahme erweitert und zugleich die Strafbarkeit ausgedehnt würde, aber auch wenn im Endergebnis die Gleichbehandlung auf Gleichstellung mit etwas wesensmäßig Ungleichem hinausläufe, was vor Art. 4 BV nicht Bestand hätte. Zudem darf nicht außer acht gelassen werden, daß schon nach der Gesetzssystematik gesetzwidrige Ausverkäufe eine Sonderform von unlauterem

Wettbewerb sind. Unlauteres läßt sich indes in der Werbung der Firma Denner nicht erkennen. Es liegt keine Irreführung vor. Das Kaufpublikum weiß genau, woran es ist, namentlich mit Bezug auf die Dauer des Vorteils. Die Firma Denner hat somit durch Schaffung eines legalen Sonderinstituts einen Rechtsweg beschritten, der unter jedem Betracht zulässig ist; was sie tat, ist nichts anderes, als daß sie von der Handels- und Gewerbefreiheit Gebrauch machte, wenn auch intensiv und die Konkurrenz herausfordernd. Nur eine positivrechtliche Erweiterung der Bestimmungen über die Ausnahmeverkäufe vermöchte einen Einbezug dieses Vorgehens in die AVO herbeizuführen. Damit ist eine Gesetzesumgehung zu verneinen.

V. Urheberrecht

ADOLF STREULI, FELDMEILEN

In der Schweizerischen Juristenzeitung, 1968 Heft 13, teilte Herr Oberrichter Dr. R. FRANK, Kilchberg ZH, ein Urteil der ersten Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 16. Juni 1967 unter folgendem Vorspann mit:

Art. 22 URG. Urheberrechtsverletzung durch die Aufführung geschützter Musik mittels eines Musikautomaten in einem Club ... Abgrenzung des Begriffs der Wiedergabe eines Werkes zu eigenem privatem Gebrauch.

Dieser Art. 22 URG bestimmt, daß die «Wiedergabe» eines Werkes zulässig sei, wenn sie ausschließlich zu eigenem, privatem Gebrauch und ohne Gewinnzweck erfolge.

Mit seinem Urteil schließt das Gericht verdienstvoll und in die Zukunft weisend eine Lücke in der Rechtsfindung. Mit dessen Begründung gibt es zugleich Hinweise auf Wünschbares aus Anlaß der Redaktion eines neuen Urheberrechts-Gesetzes.

Es entspricht weltweit der Doktrin und dem in nationalen Gesetzen oder internationalen Übereinkünften positivierten Recht, daß sich die ausschließlichen Befugnisse des Urhebers, seine Werke *mitzuteilen*, auf deren «*öffentliche*» Mitteilung beschränken.

Soweit es sich um die Befugnisse des Urhebers handelt, Exemplare seines Werkes, wie z.B. Schriften, Ton- und Bildträger, Partituren usw. «in den Verkehr zu bringen» oder das Werk direkt oder mit Hilfe von Ton- und Bildträgern durch das «Radio oder Fernsehen zu senden», bedarf es nicht des Beiwortes «öffentlich» in Verbindung mit diesen Befugnissen; denn deren Ausübung beinhaltet an sich schon eine «öffentliche» Mitteilung des Werkes. Dagegen wird in allen einschlägigen

Rechtsquellen, soweit sie einem bestimmten Aufbau entsprechen, so auch im URG und in der Berner Übereinkunft, durchwegs von den ausschließlichen Rechten des Urhebers gesprochen, das Werk «öffentlich» vorzutragen, «öffentlich» theatralisch oder nicht-theatralisch aufzuführen, solche Werkverwendungen mittelst Draht «öffentlich» zu übertragen, das Werk «öffentlich» auszustellen oder es auf irgendeine Weise einem weitem Personenkreis «öffentlich» mitzuteilen.

Diese Tatsache, daß nur «öffentliche» Mitteilungen von Werken urheberrechtlich relevant sind, daß diesfalls das Urheberrecht erst mit der «öffentlichen» Verwendung von Werken offenbar wird, ist sowohl für jene, welche Geisteswerke verwenden, als auch für die Urheber selbst von großer Bedeutung: Zum ersten dürfen jene Dritten, welche durch das Gesetz als hiezu berechtigt bezeichnet werden, von ihren Zitations- und Entlehnungsrechten erst Gebrauch machen, nachdem der Urheber sein Werk auf dem Wege der Ausübung irgendeiner Befugnis an diesem aus seiner privaten Sphäre entließ: die rechtmäßige öffentliche Mitteilung des Werkes muß diesen erlaubten Verwendungen durch Dritte vorausgehen; zum zweiten ist die «öffentliche» Bekanntgabe des Werkes durch den hiezu Berechtigten Voraussetzung für die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung in das Urheberrecht; zum dritten endlich, und da nur «öffentliche» Mitteilungen des Werkes durch das Gesetz geschützt werden, *besteht offensichtlich nach dessen öffentlicher Mitteilung noch ein weiteres Recht Dritter, nämlich das Werk «nichtöffentlich» zu verwenden; ein Recht auf den «Privatgebrauch» des Werkes als solchem, ein Recht, zu dessen Ausübung es ebenfalls nicht der Zustimmung des Urhebers oder von dessen Erben bedarf. Damit ersteht aber eine weitere Grenze des dem Urheber grundsätzlich gewährten Herrschaftsrechtes über seine einmal öffentlich mitgeteilten Geisteswerke, und es war diese Grenzziehung, die Gegenstand des Urteiles des Zürcherischen Obergerichtes bildete.*

Angesichts der umschriebenen urheberrechtlichen Tragweite des Begriffes «öffentlich» mag es auf den ersten Blick überraschen, daß mit unserem Urheberrechts-Gesetz nicht versucht wurde, diesen im Zusammenhang mit den Befugnissen des Urhebers, sein Werk mitzuteilen, zu definieren. Wohl bestimmt das URG, daß ein Werk «öffentlich bekanntgegeben» sei, sobald es rechtmäßig im In- oder Ausland «an die Öffentlichkeit gebracht» wurde; aber diese Bestimmung bringt uns kaum weiter. Auch sucht man vergeblich in der Berner Übereinkunft nach einer Hilfe; dies erstaunt jedoch von vornherein nicht, da es dem Wesen solcher internationaler Übereinkünfte entspricht, dem nationalen Gesetzgeber oder Richter die Freiheit zu belassen, notwendige Interpretationen von Bestimmungen vorzunehmen.

So blieb denn dem schweizerischen *Richter* noch Raum für ein allgemein interessierendes Urteil auf dem Gebiete des Urheberrechts, nämlich die Umschreibung der Voraussetzungen, unter denen ein bereits öffentlich mitgeteiltes geschütztes Werk ohne Zustimmung des Urhebers einem weiteren Personenkreis mitgeteilt werden darf.

Das Urteil wurde am Bilde von Aufführungen von Musik mittelst eines Musikautomaten gefällt; aber es darf wohl ohne weiteres unterstellt werden, daß die mit diesem Entscheid getroffene Art der Grenzziehung des Herrschaftsrechtes des Urhebers über ein einmal öffentlich bekanntgegebenes Geisteswerk zu dessen freiem Gebrauch ohne weiteres auch anwendbar wäre auf direkte Aufführungen, oder auf direkt oder mittelst Ton- und Bildträgern erfolgte Vorträge und Vorführungen, ferner auf Weiterübertragungen solcher Mitteilungen von Werken mittelst Draht an einen neuen Personenkreis und endlich auf den Empfang von Radio- und Fernschendungen solcher Mitteilungen.

Wir halten den getroffenen Entscheid für richtig. Das Gericht machte sich über die Zitierung Trollers die Argumente eines einschlägigen «Gutachtens der «Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten» über den Begriff «öffentlich» im URG vom 7. Dezember 1922», um welches der Schreibende namens der «Schweizerischen Gesellschaft der Urheber und Verleger» schon am 16. Juli 1945 bat, zu eigen. Mit diesem Urteil scheint uns wenigstens durch ein kantonales Gericht eine weitere Frage abgeklärt, welche de lege lata ein allgemeines Interesse beanspruchen darf.

Das Gericht stellte fest, «daß eine umfassende und abschließende Definierung zwischen öffentlicher und privater Veranstaltung im URG kaum möglich sei, da eine entsprechende Definition zu verschiedenartige Tatbestände umfassen und einbeziehen müßte, um allgemein brauchbar zu sein.» Es verzichtete deshalb auf die Suche nach einer Definition des Begriffes «öffentlich» und suchte statt dessen am Bilde des zu beurteilenden Tatbestandes nach den Merkmalen einer «privaten» Aufführung.

Ferner: Wie irreführend es sein kann, davon abzusehen, in einem Gesetze die Dinge beim Namen zu nennen und statt dessen interpretierbare Ausdrücke zu verwenden, deckt die Begründung des an sich richtigen Urteils des Zürcherischen Obergerichtes auf.

So werden im URG immer wieder die Ausdrücke «Wiedergabe» oder «wiedergeben» verwendet, und es wird erst nach dessen eingehendem

* «Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten», «Entscheide und Gutachten 1941–1966», Schulthess & Co. AG, 1967; S. 343 ff.

Dem Leiter des Rechtsdienstes der SUISA, Herrn Hermann Stern, kommt das Verdienst zu, diese Entscheide und Gutachten gesammelt zu haben.

Studium deutlich, daß diesen nicht die Bedeutung eines Oberbegriffs für alle vom Gesetz dem Urheber gewährten Verwendungsrechte zukommt. Im Gesetz entspricht der Ausdruck «Wiedergabe» dem Ausdruck «Werkexemplar» und der Ausdruck «wiedergeben» dem Ausdruck «Werkexemplare herstellen».

Zur Begründung seines Urteils verweist nun das Gericht auf Art. 22 des URG, nach dem die «Wiedergabe» eines Werkes nur dann zulässig ist, wenn sie ausschließlich zu eigenem privatem Gebrauch und ohne Gewinnzweck erfolgt. Nach dem Gesagten dürfte dieser Artikel aber höchstens als helfende Analogie für den Beweis der Richtigkeit der gewonnenen Erkenntnis herangezogen werden.

Wir sind nicht berufen, diesen Hinweis im Sinne einer Kritik des Gerichtes zu machen, denn wir selbst begingen vor langem denselben Fehler bei der Interpretation des gesetzlichen Ausdruckes «wiedergeben». Es mag zukunftsweisend sein, wenn wir darstellen, weshalb uns seinerzeit der gleiche Irrtum unterlief. Er entsprang einem Wunschdenken: Jedermann ist es gegenwärtig, wie wichtig es ist, daß der Urheber und dessen Erben wenigstens bis zum Ablauf der Schutzdauer darüber zu wachen vermögen, daß die aus ihrer privaten Sphäre entlassenen Werke in der Folge nicht verfälscht mitgeteilt werden. Eine Verfälschung des Werkes kann aber aus Anlaß *jeder* Art von dessen Mitteilung erfolgen und nicht nur auf dem Wege der Änderung eines Werkexemplars. Nun entspricht es dem derzeit gültigen URG, daß das Recht des Urhebers auf Reinhaltung seiner Aussagen nur im Hinblick auf das ausschließliche Recht der Wiedergabe, d. h. auf das Recht *Werkexemplare herzustellen*, gewährt wird. Diese Tatsache war zeitbedingt; denn als das Gesetz von 1922 geschaffen wurde¹, konnten die Werke allein mittelst Werkexemplaren einer unbegrenzten Öffentlichkeit mitgeteilt werden; der Rundspruch und der Lautsprecher waren damals noch nicht im Gebrauch und der Kinematograph noch auf dem Stande einer Schaubudensensation. Als dann in der Folge diese beiden Massenmedien eine steigende und letztlich entscheidende Bedeutung gewannen, war das Wunschdenken verzeihlich, in der «Wiedergabe» und im «Wiedergeben» Oberbegriffe zu erblicken, welche alle Befugnisse zur öffentlichen Mitteilung des Werkes umfassen, was zu einem eigenständigen ausschließlichen Bearbeitungsrecht des Urhebers im weitesten Sinne des Wortes geführt hätte².

¹ Dessen letzter Vorentwurf wurde schon im Frühjahr 1914 durchberaten.

² Am 2. Januar 1956 trat für die Schweiz die Berner Übereinkunft in der revidierten Fassung von 1948 in Kraft, welche ein allgemeines Bearbeitungsrecht gewährt (RBUE 1948, Art. 12), auf das sich auch Schweizerbürger berufen können (URG Art. 68^{bis}).

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(1. März 1968 bis 1. September 1968)

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung)

Irland hat die Pariser Verbandsübereinkunft am 27. März 1968 ratifiziert.

DDR ist dem Abkommen am 20. Juni 1968 beigetreten*.

Madrider Abkommen über die internationale Eintragung von Handels- und Fabrikmarken (Stockholmer Fassung)

DDR ist dem Abkommen am 20. Mai 1968 beigetreten*.

Nizzaer Abkommen über die internationale Klasseneinteilung von Gütern und Dienstleistungen (Stockholmer Fassung).

Irland hat am 27. Mai 1968 dieses Abkommen ratifiziert.

DDR ist dem Abkommen am 20. Juni 1968 beigetreten*.

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender Herkunftsangaben

Irland hat am 27. März 1968 das Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. Juli 1967 ratifiziert. Dieses Zusatzabkommen ist noch nicht in Kraft getreten.

DDR ist dem Zusatzabkommen am 20. Juni 1968 beigetreten*.

* Die Frage, ob DDR durch die erwähnten Beitrittserklärungen Mitglied der betreffenden Abkommen geworden ist, wurde ausdrücklich offen gelassen.

Aus der Praxis des Auslandes

British Commonwealth

Die Zulässigkeit von Parallelimporten

Entscheid des High Court of Kenya, Nairobi, vom 8. 8. 1968 ([1968] R. P. C. 129)

Dem Verfahren um Erlaß einer vorsorglichen Verfügung in einem Patentverletzungsstreit lag der Tatbestand zugrunde, daß die englische Patentinhaberin einer USA-Firma – mit Ausnahme von England und dem englischen Commonwealth – eine weltweit gültige Lizenz unter einem ihrer Pharma-Patente (Stoff- bzw. Verfahrenspatente, je nach Land) erteilt hatte. Entgegen der territorialen Beschränkung auf die Staaten außerhalb des Commonwealth hatte die in Kenya domizilierte Beklagte sich die vom klägerischen Patent umfaßte Pharmasubstanz in USA von der Lizenznehmerin der Klägerin beschafft und nach Kenya importiert. Dem Begehren um vorsorgliche Verfügung wurde stattgegeben mit dem Argument, daß die Lizenznehmerin nicht mehr Rechte übertragen könne, als sie selber besäße, d. h. da Kenya als Commonwealth-Staat von der Lizenz ausgenommen war, dieselbe Ausnahme auch für die Käufer der von ihr hergestellten Substanzmengen zu gelten habe. Das Gericht ließ dabei erkennen, daß anders zu entscheiden gewesen wäre, wenn die Beklagte die Substanz von der Patentinhaberin selber oder deren Agenten bezogen hätte, da die Rechte des Patentinhabers naturgemäß nicht beschränkt sind.

Frankreich

Gültigkeitserfordernis und relative Nichtigkeit einer Marke

Entscheid der Cour de Paris (4^{ème} CH.) vom 12. 11. 1965 (Annales, 1966 S. 218 mit Anmerkungen von Mathély)

Das Gericht stellt fest, daß sowohl nach dem Markengesetz von 1857 wie nach demjenigen von 1964 die Neuheit kein Gültigkeitserfordernis einer Marke ist, sondern nur deren Unterscheidungsvermögen. Die Unter-

scheidungsfähigkeit einer Marke liegt aber dann vor, wenn sie in bezug auf die damit zu kennzeichnenden Güter nicht von totaler Banalität, nicht Notwendigkeit oder Alleingut, noch deskriptiv hinsichtlich der maßgebenden Eigenschaften oder des Gebrauchs ist. Eine vorbestehende identische Marke stellt deshalb nur einen relativen Nichtigkeitsgrund dar, der nicht von jedermann, sondern nur vom Berechtigten geltend gemacht werden kann (vgl. auch Cour de Cassation CH. comm. vom 4. Juli 1966, *Annales*, 1966, S. 215).

Néscafé c/Néocafé, Néocaf

Urteil der Cour de Paris (4^{ème} CH.) vom 9. 10. 1965 (*Ann.*, 1966 S. 232)

Die Marke NÉSCAFÉ stellt ein schutzfähiges Zeichen dar, das durch die Marken NÉOCAFÉ und NÉOCAF verletzt wird.

Wirkung der höheren Gewalt auf den Fristenlauf

Urteil der Cour de Paris (4^{ème} CH.) vom 10. 1. 1967 (*Ann.*, 1967 S. 23).

Ein Schweizer, der unter dem Abkommen von Neuenburg vom 8. 2. 1947 ein Patent in Frankreich hinterlegt hatte, sah sich außerstande, die Belege für die von ihm beanspruchte deutsche Priorität innerhalb der vorgeschriebenen Frist bis zum 30. 6. 1948 beizubringen (Art. 1 und 2 l. c.). Das Gericht erachtete jedoch die Verspätung als unwirksam, da nach dem dem französischen Recht inhärenten Grundsatz der Fristenlauf durch höhere Gewalt gehemmt wird, und sprach dem Streitpatent die beanspruchte Priorität zu.

Beginn der Verjährung bei Quasi-Delikten

Urteil der Cour de Cassation (CH. comm.) vom 2. 11. 1966 (*Ann.*, 1967 S. 197).

Auf Klage der Firma Maxim's Ltd. mit Sitz in England, deren seit 1893 in Paris betriebenes Restaurant Weltruf erworben hat, wurde einem gleichnamigen Restaurant in Nizza die Weiterverwendung des Namens Maxim's verboten. Der Einwand der Beklagten, ihr Name sei seit 1919 im Handelsregister von Nizza eingetragen, wurde als unwesentlich zurückgewiesen, da es keine Verjährung gebe, solange die Namensverletzung und der unlautere Wettbewerb andauere.

Buchbesprechungen

Haertel Kurt, Krieger Albrecht: Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl. 1968, Carl Heymanns Verlag KG; Köln, 403 S. Plastik-Einband DM 29.--

Das Gesetz zur Änderung des deutschen Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes hat eine Neubearbeitung und damit eine Neuauflage dieses handlichen und praktischen Hilfsmittels notwendig gemacht.

Wie in der ersten Auflage enthält es alle wesentlichen Gesetzestexte auf dem Gebiete des Patentrechtes, des Gebrauchsmusterrechtes, des Warenzeichenrechtes, des Arbeitnehmer-Erfinderrechtes, des Geschmacksmusterrechtes und des Rechtes gegen den unlauteren Wettbewerb. Über diese grundlegenden deutschen Erlasse hinaus sind in einem besonderen Teil auch die wichtigsten Internationalen Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes in deutscher Übersetzung wiedergegeben. Selbstverständlich sind alle diese Gesetze bzw. staatsvertraglichen Vereinbarungen auf den neuesten Stand nachgetragen, also in ihrem heute gültigen Wortlaut abgedruckt, so daß z. B. in den Texten des Patent-, des Gebrauchsmuster- und des Warenzeichengesetzes auch schon die in dem neuen Sortenschutzgesetz vom 20. Mai 1968 und die in dem am 25. Mai 1968 vom Bundestag verabschiedeten Strafrechtsänderungsgesetz angeordneten Änderungen berücksichtigt sind. Neu ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung vom 3. Januar 1966, geändert durch das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 aufgenommen worden.

Damit ist dem im gewerblichen Rechtsschutz tätigen Juristen ein praktisches Arbeitsmittel für das deutsche Rechtsgebiet in die Hand gegeben, das ihm die Mühe abnimmt, den heutigen Stand der Gesetzgebung bzw. den heutigen Wortlaut der Erlasse selbst mühsam zusammensuchen und nachzukontrollieren. Je mehr die Gesetzgebungsflut insbesondere dem ausländischen Juristen die genaue Feststellung der zu einem bestimmten Zeitpunkt geltenden Gesetzestexte erschwert, desto dankbarer ist man, in der angezeigten Neuauflage nun wohl auf längere Zeit wieder eine zuverlässige Textgrundlage zu besitzen, die einem solches Zusammensuchen erspart. In diesem Sinne war die Neuauflage ein verdienstliches Unternehmen, für das den Bearbeitern und dem Verlag zu danken ist.

O. F. Irminger

Krieger Albrecht: Das neue Patent- und Warenzeichenrecht. 1968, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 392 S., kart. DM 28.--

Die deutsche Juristensprache treibt oft merkwürdige Blüten, die nicht ausgesprochen zu den schönen Blumen im juristischen Sprachgarten gezählt werden können. Neuestens besitzt die Bundesrepublik Deutschland ein vom 4. September 1967 datierendes Gesetz, das offiziell zwar «Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze» benannt ist, das aber schon bevor es ins Leben trat – man könnte

sagen «offiziös» – auf den Rufnamen «Vorabgesetz» getauft wurde, unter dem es tatsächlich in Literatur und Judikatur sein Leben führen wird. (Man bedauert unseren lieben, alten Glarner Berg gleichen Namens, mit solcher Namensverwandtschaft sich abfinden zu müssen.) Und wie kam der Bankert überhaupt zu diesem Rufnamen? Weil dieses Gesetz nach Absicht der deutschen Bundesregierung die Arbeitsbelastung des deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts «vorab», d. h. noch vor einer allgemeinen Reform der Gesetzgebung über den gewerblichen Rechtsschutz verringern soll. Nicht nur im Markenrecht, sondern auch im Gesetzgebungs-Sektor scheint das Finden neuer Zeichen bzw. Bezeichnungen langsam zur Qual zu werden.

Trotz seines unschönen Namens hat man sich mit diesem neuen Gesetz zu befassen. Denn es ist kaum übertrieben, wenn der Verlag feststellt, dieses Gesetz bedeute die einschneidendste Änderung, die das deutsche Patentrecht und das Warenzeichenrecht seit dem Jahr 1877 erfahren haben. Aus dem patentrechtlichen Teil sei hierfür beispielsweise das neu eingeführte Verfahren der aufgeschobenen Prüfung und die Einführung des Patentschutzes für chemische Stoffe, und aus dem markenrechtlichen Teil die Einführung des Benutzungszwanges genannt.

Die Rechtsprechung wird diese neuen Bestimmungen künftig anzuwenden haben. Das ruft der Frage, wie sie dieselben interpretieren wird. Für die Auslegung neuer Gesetzesbestimmungen sind die sogenannten Gesetzesmaterialien von besonders großer Bedeutung, weil sie die historische Entwicklung vom Gesetzesentwurf und dessen Motivation bis zur endgültigen Festlegung des neuen Gesetzestextes in den parlamentarischen Instanzen aufzeigen und die zwischenzeitlichen Änderungen erklären. Es ist das Verdienst dieser Publikation, diese Gesetzesmaterialien in der nötigen Vollständigkeit und in praktischer Anordnung zusammengestellt zu haben, um eine rasche Orientierung über das Werden und die Entwicklung jeder Bestimmung zu ermöglichen. Im ersten Teil der Publikation ist das Gesetz selbst wiedergegeben, wobei zu seinen einzelnen Bestimmungen neben zahlreichen Anmerkungen und Verweisungen jeweil die zugehörigen Stellen der amtlichen Motivierung, der Stellungnahme des Bundesrates, der Auffassung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates und des schriftlichen Berichtes des Rechtsausschusses des Bundestages wiedergegeben sind.

Ein zweiter Teil enthält ergänzend den allgemeinen Teil der Begründung zum Regierungsentwurf, den allgemeinen Teil des Berichtes des Rechtsausschusses des Bundestages zum Regierungsentwurf, sowie die stenographischen Berichte über die parlamentarische Behandlung im Bundesrat und im Bundestag.

Im dritten Teil sind dann das Patentgesetz, das Gebrauchsmustergesetz, das Warenzeichengesetz und das Gesetz über die Gebühren des Patentamtes und des Patentgerichtes je in der Fassung vom 2. Januar 1968, also im neuen Wortlaut, in extenso wiedergegeben, so daß damit die neuen Vorschriften auch in ihren Gesamtzusammenhang eingeordnet sind, um sie auch unter diesem Gesichtswinkel zu klären.

Mit dieser verdienstlichen Zusammenstellung aller einschlägigen Materialien ist den mit dem gewerblichen Rechtsschutz nach deutschem Recht befaßten Interessenten für die Auslegung der neuen Vorschriften ein wertvolles Hilfsmittel gegeben, zu dem sie in Auslegungszweifeln gerne Zuflucht nehmen werden. Und wo gäbe es bei der heutigen Gesetzesproduktion am Fließband nicht Anlaß zu solchen Auslegungszweifeln? Der Herausgeber als verantwortlicher Referent für das neue Gesetz im Bundesministerium für Justiz gibt Gewähr für die Vollständigkeit dieser Zusammenstellung der Gesetzesmaterialien.

Van Bunnan Louis: La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la C.E.E. (Extrait des Rapports belges au VII^e Congrès international de droit comparé Uppsala 6–13 août 1966). Bruxelles 1966, Seiten 181–215.

In kurzer Darstellung wird die Rechtsprechung über die berühmte Marke in den EWG-Staaten zusammengestellt. Für die Praxis ist diese Arbeit eine nützliche Übersicht über weit hingestrente und daher nicht immer leicht greifbare Gerichtsentscheide.

Das Problem der berühmten Marke hat sich aus dem Geschäftsleben ergeben und kann in befriedigender Weise nur anhand von möglichst viel Anschauungsmaterial behandelt werden. Für alle Interessierten ist diese Zusammenfassung daher willkommen.

P. Griesinger

Hauser Marco: Die Inzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen und Umfang des Markenrechts. (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, neue Folge, Heft 264), Verlag Schulthess & Co. AG., Zürich 1966, 147 Seiten.

In den Zürcher Beiträgen zur Rechtswissenschaft ist diese Arbeit als Abdruck einer Zürcher Dissertation herausgegeben worden.

Unter dem Gesichtspunkt des Publikumsinteresses werden die dem Fachmann vertrauten Probleme untersucht und in theoretischer Hinsicht erläutert. Die Schrift zeigt, daß von diesem besonderen Gesichtspunkt aus dem Markenrecht noch viel an Klärung abzugewinnen ist.

Bei der Lektüre dieser Arbeit wird bewußt, wieviel stärker im angelsächsischen Recht der Gedanke des Publikumschutzes vorherrscht, wo von Amtes wegen (z.B. beim sogenannten Registered User Institut) die Rechte der Allgemeinheit gewahrt werden.

P. Griesinger

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Eugen Ulmer.

Band I: Ulmer Eugen und Beier Friedrich-Karl: Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung; München/Köln 1965, XVIII + 344 Seiten, DM 24.—.

Band II: 1. Halbband: Schricker Gerhard: Belgien; Wunderlich Detlef: Luxemburg; München/Köln 1967, 794 Seiten, DM 78.—./2. Halbband: Baeumer Ludwig und Van Manen W. C.: Niederlande; München/Köln 1967, 477 Seiten, DM 55.—.

Band IV: Krasser Rudolf, Sallerin Guy und Schatz Ulrich: Frankreich; München/Köln 1967, XXXIX + 660 Seiten, DM 74.—.

Band V: Schricker Gerhard: Italien; München/Köln 1965, XXVIII + 316 Seiten, DM 24.—.

Bei Abnahme des ganzen Werkes gelten die entsprechenden Vorzugspreise von DM 19.50, 65.—, 44.—, 58.— und 19.50 für die oben angeführten Bände.

Die Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hat durch das Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München ein «Gutachten» genanntes, in Wirklichkeit aber Lehrbuchcharakter besitzendes Werk über das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ausarbeiten lassen. Das Werk ist in fünf Bände eingeteilt, von denen nur der dritte (Deutschland) noch aussteht und zu gegebener Zeit besprochen wird.

Der erste Band ist eine rechtsvergleichende Darstellung von hoher Warte, mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung. Die folgenden Bände behandeln jeweils das Recht bestimmter Staaten.

Umfassende Arbeiten dieser Art sind ohne Anregung und Unterstützung einer internationalen Gemeinschaft nicht denkbar. Einerseits ergibt sich aus dem Bestehen einer internationalen Gemeinschaft die Fragestellung, andererseits rechtfertigt sie auch den finanziellen und verschiedene Bearbeiter notwendig machenden Aufwand.

Diese Umstände, verbunden mit der sorgfältigen editorischen Tätigkeit von Prof. ULMER, lassen das Werk wie aus einem Guß erscheinen. Es ist insofern auch schon vorbildlich geworden, als für die entsprechende Übersicht über das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den nordischen Ländern seine Systematik übernommen wurde (vgl. die Besprechung in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1968, Heft 1, S. 122/3.)

Durch die Unterteilung in die mehr allgemeine, rechtsvergleichende Übersicht über die Grundlagen einerseits und die Darstellung des Rechts in den einzelnen Ländern andererseits ist das Werk gleichermaßen für den wissenschaftlich als auch den praktisch tätigen Juristen geeignet. Für beide ist es schon heute unentbehrlich geworden. Damit, daß eine Darstellung in der Praxis benützt wird und ihre Systematik wegweisend ist, hat sie die Bewährungsprobe bestanden und der Rezensent kann ihr keine höhere Anerkennung zollen.

P. Griesinger

Callmann Rudolf: The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies.
Third Edition. Volume 1. Callaghan & Company, Mundelein, Illinois.
S. 1057.

CALLMANN'S großes Werk umfaßt fünf Bände, von denen der erste vorliegt.

Er beschreibt nicht nur die Rechtslage, so wie sie den Bundesgesetzen, den Gesetzen der einzelnen Staaten und den zahlreichen Urteilen zu entnehmen ist. Er sucht stets zu sicheren Grundlagen hinunterzugraben, um von dem aufgedeckten Fundament aus das Gebäude des US-Wettbewerbsrechtes übersichtlicher und solider aufzubauen. Wie CALLMANN im Vorwort sagt, ist der Rechtszustand, den er herbeiwünscht, noch nicht erreicht. Trotz der Enttäuschung gebe er den Kampf um die Anerkennung von wegleitenden Grundsätzen nicht auf.

CALLMANN holt weit aus; die Verbindung von Unlauterem Wettbewerb, Antitrust- und Markenrecht ist eine gewaltige Aufgabe.

Daß den Antitrust-Streitigkeiten in den USA eine große Bedeutung zukommt, ist allgemein bekannt. Daß aber, wie CALLMANN dies auf Grund seiner praktischen Erfah-

rung sagt, «der klassische unlautere Wettbewerb» beinahe der Vergangenheit angehöre, überrascht doch wohl den schweizerischen Juristen.

Dabei verhält es sich nicht etwa so, daß CALLMANN den unlauteren Wettbewerb und das Antitrustrecht, weil sie zur umfassenderen Wirtschaftsordnung gehören, nicht klar trennen würde. Er hebt die verschiedene Natur der beiden Rechtsgebiete deutlich hervor: Das Wettbewerbsrecht regle das Verhalten jener, die am Konkurrenzkampf teilnehmen. Die Antitrust-Gesetze bestimmen die Wirtschaftsstruktur und damit das Spielfeld, auf dem der Wettbewerb stattfindet. Anders gesagt: Das Antitrustrecht ist Wirtschaftsverfassungsrecht, da es darum geht, den Grundsatz des freien Wettbewerbs nicht nur theoretisch anzuerkennen, sondern ihm auch praktische Geltung zu verschaffen. Die Regeln gegen den unlauteren Wettbewerb sind die autonome Ordnung, die von den Teilnehmern am Wettbewerb mit Hilfe der Gesetzgeber und der Gerichte gestaltet wird. Wenn man das bedenkt, so ergeben sich doch einige Zweifel, ob den Fällen in diesem vom Antitrustrecht dogmatisch klar abgegrenzten Gebiet in den USA so wenig Bedeutung zukomme. Zahlreiche Probleme, die CALLMANN vorlegt, weisen die Wichtigkeit des Wettbewerbsrechts im engeren Sinn vor. So insbesondere auch das Bemühen darum, daß der unlautere Wettbewerb aus dem engen Bereich der Verwechslungsgefahr (Parallele zum englischen «passing off») herausgeführt wird.

In Übereinstimmung mit der europäischen Dogmatik reiht CALLMANN den unlauteren Wettbewerb in das Deliktsrecht als eine unerlaubte Handlung *sui generis* ein und erblickt das Kennzeichen darin, daß der Täter den Grundsätzen zuwiderhandelt, die sich aus dem Wettbewerbsverhältnis als einer besonderen Verbindung ergeben, die neben andere Beziehungen (z. B. Mann, Frau, Kinder) zu stellen ist. Als einen der wichtigsten Grundsätze hebt CALLMANN die Sentenz des Urteils i. S. *News Service v. Associated Press* hervor: niemand soll ernten, was er nicht gesät hat. Er bezeichnet diesen Leitsatz als eine bildstarke Bestätigung der Regel, daß jeder Geschäftsmann seine eigene Anstrengung und Geschicklichkeit einsetzen müsse. Wir nennen dies den Grundsatz des Leistungswettbewerbs. Gleich uns müssen auch die amerikanischen Juristen erfahren, daß sie damit zwar zu einem Wegweiser gekommen sind, daß aber der Weiterweg trotzdem nicht leicht zu finden ist. CALLMANN weist die Abweichungen deutlich und kritisch nach. Er ist dazu nicht nur befähigt, sondern geradezu berufen, weil er die europäische Doktrin und die angelsächsische Denkmethode gleichermaßen beherrscht.

Der hier angezeigte erste Band stellt im ersten Teil die Grundlagen und im zweiten Teil als Beginn der Behandlung der besonderen Fälle die unlautere Reklame und Preisgestaltung dar.

Dankbar sind wir dem Autor dafür, daß er den Schutz der Persönlichkeit einläßlich dargestellt hat, obgleich er nicht in den engeren Kreis des Wettbewerbsrechts gehört. Dabei legt er sein persönliches Bekenntnis ab: «The right of personality is therefore the greatest of all private rights, embracing the highest interests of mankind. If property rights conflict with human rights, the former must of course give away.»

Wie vorsichtig der europäische Jurist sein muß, wenn er auf Grund seiner eigenen, in dem Falle felsenfesten Überzeugung sich ein Urteil darüber bilden möchte, was in den USA zu einer erfolgreichen Klage Anlaß geben kann, zeigen die Fälle, in denen unrichtige Angaben in der Reklame zu beurteilen waren. Die Gerichte wiesen trotz offensichtlich falschen Angaben die Klage ab, wenn der Kläger nicht eine erlittene Geschäftseinbuße glaubhaft machen konnte.

CALLMANN hat das weite Gebiet nach seinem höchstpersönlichen dogmatischen Plan überzeugend gegliedert. Schon in der Darstellung der allgemeinen Grundlagen bringt

er zahlreiche Einzelprobleme zur Sprache und weist auf deren Lösung oder die Lösungsversuche in den weiteren Bänden hin. Er ist der Meister, der mit seinem großen theoretischen Wissen und geleitet von seiner reichen praktischen Erfahrung das schwierige Puzzle der Bundes- und Staatsgesetze und der Urteile der Bundesgerichte und der einzelstaatlichen Gerichte zu einem Gesamtbild ordnet und angibt, wo es unklar ist und wo es Lücken aufweist. CALLMANN ist nirgends nur Compiler. Er registriert nicht irgendein Wirtschaftsgeschehen. Er nimmt Anteil an der Verteidigung des anständigen und freien Menschen und steht im Kampf gegen alle jene, die wirtschaftliche Macht und materielle Vorteile rücksichtslos anstreben.

CALLMANN'S Buch ist ein Bekenntnis zu unserer freiheitlichen Ordnung, soweit sie am Menschen und nicht am homo oeconomicus orientiert ist. Dieses Bekenntnis verleitet ihn nicht zu utopischen Vorschlägen oder zum Hinausschweifen in eine ideale Rechtsordnung, die uns als unerreichbares Vorbild leiten sollte. CALLMANN argumentiert immer vom einzelnen Fall aus und sucht von dessen innerer Struktur aus die Grenzen des Schutzkreises zu erweitern. Die Mitteilungsförmung weist vom Anfang bis zum Ende die CALLMANN'SCHE Prägung auf.

A. Troller

Katzenberger Paul: Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Band 16, 176 S., Carl Heymanns Verlag KG 1967. DM 39.—

Ähnlich wie bei der früher in Band 3 derselben Reihe erschienenen Studie über das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb fällt es dem schweizerischen Leser auch hier nicht leicht, die Querverbindung zur eigenen Rechtsordnung zu ziehen. Die scharfsinnigen Deduktionen aus der Bestimmung über die Haftung aus unerlaubter Handlung in § 823 BGB und deren Abgrenzung gegenüber dem unlauteren Wettbewerb wirken auf den ersten Blick gekünstelt und die Qualifikation des Eigentums und der gewerblichen Schutzrechte als absolute Rechte ist uns fremd. Noch wirkt sich die Ablehnung von Kohlers Auffassung eines wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechtes durch das Reichsgericht aus, das statt dessen das «Unternehmen» als ein verkörpertes, außerhalb der Persönlichkeit des Unternehmers liegendes Gut schützte.

Die Gliederung zwischen unlauterem und freiheitsbeschränkendem Wettbewerb und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, wie sie in der Schweiz herausgearbeitet wurde, findet in Deutschland wohl nicht zuletzt wegen der weit getriebenen Verselbständigung der Spezialgesetze und des Fehlens einer allgemeinen Bestimmung zum Schutz der Persönlichkeit wie in ZGB 27/28 nur begrenzte Entsprechung. Wenn der Verfasser am Schluß jedoch «außerhalb des wirtschaftlichen Wettbewerbs» als Inhalt des Rechtes am Unternehmen «den wirtschaftlichen Ruf, die Unternehmenstätigkeit und wenige, nicht selbständig geschützte Bestandteile des Unternehmens, die berühmte Marke und in gewisser Hinsicht das berühmte Unternehmenskennzeichen und das gewöhnliche Warenzeichen» herausarbeitet, ergeben sich Anklänge an schweizerische Konzeptionen, von denen diejenige von den Persönlichkeitsrechten der juristischen Person sich durch die vorliegende Arbeit bereichern ließen.

F. Kind

Homburger/Jenny: Internationalrechtliche Aspekte des EWG-Wettbewerbsrechts.
Stämpfli & Cie., Bern 1966, 140 S. Fr. 23.—.

Der späte Besprechungsauftrag erleichtert dem Rezensenten zuweilen die Aufgabe in dem Sinne, daß sich aus der seit der Publikation eingetretenen Entwicklung bereits das Zutreffende oder Untzutreffende gewisser Spekulationen ablesen läßt. Die subtilen Deduktionen der Verfasser namentlich aus dem amerikanischen und deutschen Kartellrecht im Hinblick auf wünschbare oder mögliche Entwicklungen des EWG-Rechtes sind durch die bisher vorliegenden Äußerungen der europäischen Kommission und des Gerichtshofes weitgehend bestätigt worden. Was heute im deutschen Raum z.B. groß als Gegenstands- und Folgetheorie dargelegt wird zur Abgrenzung des «Bezweckens» einer Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbes innerhalb des gemeinsamen Marktes vom «Bewirken» (Art. 85 EWGV), haben die Verfasser bereits vor zwei Jahren sauber umschrieben. Das straff und in klarer Gedankenführung gestaltete Büchlein dürfte noch heute zum besten gehören, was es als Einführung in dieses für viele Juristen immer noch mit einem Horror verbundene Rechtsgebiet gibt.

F. Kind

Dietz Adolf: Das Droit Moral des Urhebers im neuen französischen und deutschen Urheberrecht. Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München. Heft 7, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1968. S. 214, DM 38.—.

Das Droit moral oder Urheberpersönlichkeitsrecht ist in Frankreich das Lieblingskind der Urheberrechtstheorie und das Sorgenkind der Gerichtspraxis. Auch in Deutschland haben sich beträchtliche Meinungsverschiedenheiten ergeben. Die schweizerische Gerichtspraxis kam mit den wenigen Fällen gut zurecht, obgleich der herangezogene Persönlichkeitsschutz von ZGB Art. 28 nicht die richtige Grundlage ist. Die schweizerische Theorie hat sich dieser Probleme einläßlich angenommen. Die Revision des schweizerischen URG gibt Gelegenheit, die legislativen Folgerungen zu ziehen und darüber zu entscheiden, ob das Droit moral als selbständige Rechtsfigur im neuen Gesetzestext erscheinen oder ob der Schutz der ideellen Interessen des Autors durch ein umfassendes Herrschaftsrecht gewährleistet sein soll, wobei dann die Rechtskonkurrenz zwischen dem Träger des Urheberrechts oder von urheberrechtlichen Nutzungsrechten einerseits und den Eigentümern von Werkexemplaren andererseits zu regeln ist. Keine Schwierigkeiten grundsätzlicher Art entstehen zwischen dem Träger des Urheberrechts einerseits und jenen, die abgeleitete Nutzungsbefugnisse in der Hand haben, andererseits, insbesondere dann, wenn das Urheberrecht als Herrschaftsrecht rechtsgeschäftlich nicht übertragen werden kann und nur die Einräumung von Nutzungsbefugnissen möglich ist. Der Träger des Urheberrechts hat es in der Hand zu bestimmen, was mit seinem Geisteswerk zu geschehen hat, ob, wann und wie es an die Öffentlichkeit gebracht, ob es ungeändert bleiben oder ob es bearbeitet werden dürfe und in welcher Weise, ob es den Namen des Autors tragen oder anonym erscheinen solle.

DIETZ neigt der monistischen Auffassung zu. Er hat sich aber nicht die Aufgabe gestellt, seine eigene Auffassung zur Geltung zu bringen, sondern über die deutsche und

französische Rechtslage Bericht zu erstatten. Daß er die Begriffe «Droit moral» und «Urheberpersönlichkeitsrecht» als entbehrlich hält, ergibt sich daraus, daß er sagt, bei ULMER erscheine es als ein Zugeständnis an den Sprachgebrauch, wenn er jene Einzelbefugnisse (z. B. Recht auf Werkschutz, Recht auf Anerkennung der Urheberschaft), die in ihrer typisierten Form in erster Linie den ideellen Interessen zu dienen haben, noch einmal zum Urheberpersönlichkeitsrecht im engeren Sinne, zum Droit moral, zusammenfasse. Diese verbale Zusammenfassung sei für die monistische Theorie ohne dogmatische Bedeutung und diene nur der praktischen Handhabung und der Beibehaltung einer eingeführten Bezeichnung.

Da jedoch so viele Mißverständnisse und Meinungsverschiedenheiten mit diesen Begriffen verknüpft sind, werden sie besser ausgeschaltet, obgleich in der RBUE, Art. 6^{bis} einige zum Teil eingeschränkte Befugnisse als Droit moral zusammengefaßt sind.

DIETZ wendet sich denn auch selber gegen die Vermengung des eigentlichen Persönlichkeitsrechts mit dem Urheberpersönlichkeitsrecht.

Er stellt die komplizierte und verwirrliehe französische Theorie und Praxis in sehr einläßlicher und erschöpfender Darstellung der einfacheren und weit besser verständlichen deutschen Rechtslage gegenüber. Dabei geht er, wie er selber betont, nicht deduktiv von den Begriffen, sondern induktiv von den einzelnen Befugnissen aus, nachdem er zuerst das geschichtliche Herkommen des Droit moral geschildert hat.

Der erste Teil enthält die dogmatische Aussage über das Droit moral im Rahmen des Urheberrechts.

Im ersten Abschnitt des zweiten Teils kommen die vier Hauptbefugnisse des Droit moral im engeren Sinn zum Wort: das Vorveröffentlichungsrecht (droit de divulgation), das Rückrufsrecht (droit de repentir), das Werkschutzrecht (droit au respect de l'œuvre), das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (droit à la paternité).

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den rechtlichen Eigenschaften des Droit moral (Unübertragbarkeit, Vererblichkeit) und mit den Sanktionen für dessen Verletzungen.

Im dritten Teil kommt die Stellung des Droit moral zwischen den Individual- und den Gemeinschaftsinteressen zum Vorschein, wobei DIETZ das Droit moral entschieden dem Privatrecht zuordnet und die Vermengung von Urheber- und Kulturschutz ablehnt.

DIETZ' Studie ist eine vorzügliche und dogmatisch klare Bestandesaufnahme. Seine Darstellung wird dazu verhelfen, bei der schweizerischen Revision manche Probleme rascher zu lösen.

A. Troller

Kummer Max: Das urheberrechtlich schützbares Werk. Abhandlungen zum schweizerischen Recht Band 384, Bern, Stämpfli & Cie., 229 S. mit 48 Abbildungen. Fr. 56.—

Illustrierte juristische Werke zählen zu den Seltenheiten. Hier drängten sich die Illustrationen geradezu auf. Aus der von ihm überblickten Fülle hat sie der Verfasser als Jurist, Mathematiker und Künstler ausgewählt, um seine These einleuchtender darzustellen, wonach nicht mehr das Menschlich-Individuelle, sondern das statistisch Andersartige der Abgrenzung dienen solle. Man fragt sich unwillkürlich, ob der bisherige gesetzliche Rahmen des Urheberrechts diesen neuen Inhalt noch zu fassen vermöchte. Meisterhaft in Darstellung und Sprache wird das Buch jeden, der sich mit dem urheberrechtlich schützbares Werk zu befassen hat, in seinen Bann ziehen.

F. Kind