

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**

**\***

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

**Heft 1 1970 Fascicule 1  
Mai**

## Inhaltsverzeichnis

<i>Zum Gedenken an Dr. Adolf Streuli</i> . . . . .	3
<i>Rapport annuel</i>	
PIERRE JEAN POINTET, Zürich . . . . .	5
<i>Der Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozeß</i>	
ALOIS TROLLER, Luzern . . . . .	31
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf)	
I. Patentrecht . . . . .	57
II. Muster- und Modellrecht . . . . .	97
III. Markenrecht . . . . .	105
IV. Wettbewerbsrecht . . . . .	130
<i>Internationales Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts</i> . . . . .	167
<i>Buchbesprechungen</i> . . . . .	169

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1970 Fascicule 2  
November**

## Inhaltsverzeichnis

<i>Die Vergütung von Parteikosten nach schweizerischem Recht unter Berücksichtigung der Regelung in der BRD</i>	
PAUL BRÜGGER, Niederteufen . . . . .	175
<i>Gemeinschaftsantennen und Urheberrecht</i>	
HERMANN J. STERN, Zürich . . . . .	196
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf)	
I. Patentrecht . . . . .	212
II. Markenrecht . . . . .	228
III. Wettbewerbsrecht . . . . .	237
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts</i>	259
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	262
<i>Buchbesprechungen</i>	265

## ZUM GEDENKEN AN DR. ADOLF STREULI

Schon wieder ist in unserer Redaktionskommission eine Lücke durch den Tod eines Mitgliedes entstanden. Am 4. März 1970 starb, wenige Tage vor seinem 72. Geburtstag, an einem Herzschlag Dr. iur. Adolf Streuli, Rechtsanwalt, Feldmeilen.

Adolf Streuli, geboren 1898 in Zürich, wandte sich nach der im Jahre 1917 bestandenen Matura dem Studium der Rechte an der Universität in Lausanne und später an jener von Zürich zu, wo er im Frühjahr 1923 mit dem Prädikat «summa cum laude» als Doctor iuris utriusque ausgezeichnet wurde.

In den folgenden Jahren war es ihm dann vergönnt, auf mehreren Bildungsreisen die Kulturkreise Deutschlands, Frankreichs, Englands und Italiens kennenzulernen, wo er sich besonders in Künstlerkreisen heimisch fühlte.

Nach diesen Wanderjahren und nach der Praxis bei zwei Anwälten sowie auf Gerichten in Zürich erwarb Adolf Streuli im Jahre 1926 das Patent eines zürcherischen Rechtsanwaltes. Seinen persönlichen Neigungen – insbesondere dem Drang nach Freiheit – folgend, entschloß er sich, aufgrund eines von der «GEFA», Gesellschaft für Aufführungsrechte, erteilten Mandates, den selbständigen Anwaltsberuf auszuüben. Dies verlangte seinen bedingungslosen nationalen und internationalen Einsatz im Dienste der geistig Schaffenden auf der Basis des praktisch und organisatorisch noch auszubauenden Rechtes der Urheber an ihren Geisteswerken.

Auf diese Weise hat Adolf Streuli in mehr als 35jähriger Arbeit die heutige «SUISA, Schweizerische Gesellschaft der Urheber und Verleger»

aus kleinsten Anfängen zu der heutigen gesicherten und Achtung gebietenden Stellung geführt. Es haben sich dabei nicht nur organisatorische Probleme gestellt, die er in vorbildlicher Weise zweckmäßig gelöst hat. Gleichzeitig mußte er ein Netz von Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Gesellschaften aufbauen und, nach der Unterstellung der SUIA unter das Verwertungsgesetz von 1940, das Tarifwerk schaffen und vor der Eidg. Schiedskommission verteidigen, das der Gesellschaft zu den höchst respektablen Einnahmen verholfen hat, welche sie heute verzeichnen kann. Diese Ergebnisse konnte er nur erreichen durch einen restlosen Einsatz seines großen Wissens, seiner Tatkraft und seines Weitblicks.

1962 hat Dr. Streuli die Leitung der SUIA an jüngere, von ihm gut geschulte Kräfte abgegeben. Geblieben ist ihm aber sein Interesse an der Entwicklung des Urheberrechtes auf nationalem und internationalem Plan. Und bis in die jüngste Zeit hat er als Mitglied der Expertenkommission für die Revision des schweizerischen Urheberrechtes eine große Rolle gespielt.

In unserer Redaktionskommission hat Adolf Streuli seit dem Jahre 1950, also während zwei Jahrzehnten, mit größtem Eifer mitgearbeitet und dabei vor allem in der Sparte «Urheberrecht» mit den ihm eigenen Sach- und Fachkenntnissen die Interessen der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht vertreten.

Wenige Wochen vor seinem Tod hat Adolf Streuli den schon früher geäußerten Wunsch wiederholt, in der Redaktionskommission ersetzt zu werden. Wir dachten nicht, daß uns so bald ein endgültiger Abschied von ihm bevorstand. Die Redaktionskommission trauert um einen wertvollen, liebenswürdigen Menschen. Unseren Dank für alles, was er für uns getan hat, und die Erinnerung an seine hervorragende Persönlichkeit werden wir ihm stets bewahren.

P. RENFER

## 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 18 mars 1970, à Zurich

### Sommaire

	page
Affaires internes . . . . .	5
Le Congrès de Venise . . . . .	7
Les réunions de La Haye et de Munich du Conseil des Présidents . . . . .	11
Le Comité exécutif de Madrid . . . . .	12
Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle	14
Révision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques . . . . .	16
Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT) . . . . .	20
Le projet de brevet européen de la CEE . . . . .	22
Les travaux du Conseil de l'Europe . . . . .	26
La protection des indications de provenance . . . . .	27
Révision totale de la loi sur les marques . . . . .	28
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle . . . . .	29
Conclusions . . . . .	30

### Affaires internes

Ainsi que je l'avais relevé – tout en le remerciant – dans mon rapport de l'année dernière, M. GEORGES DERIAZ, après une collaboration de 26 ans, s'est retiré de notre *Comité* à l'occasion de l'assemblée générale du 27 mars 1969. Cette dernière a élu pour le remplacer M. GAYLORD KIRKER, ingénieur-conseil à Genève. D'autre part, M. HANS LEUENBERGER, secrétaire-caissier de notre association depuis 1960, a manifesté le désir d'être déchargé de cette fonction, que le Comité a confié à M. E. JUCKER, Directeur de Sandoz SA, à Bâle, à partir du 16 octobre 1969. Je ne veux pas manquer de remercier M. LEUENBERGER de tout ce qu'il a fait en sa qualité de secrétaire-caissier tant pour le Groupe suisse de l'AIPPI que pour votre

président, qu'il a déchargé de nombreux travaux. M. LEUENBERGER est heureusement resté membre du Comité.

Des modifications sont également intervenues dans la délégation du Groupe suisse au Comité exécutif de l'AIPPI. MM. G. KIRKER et O. LARDELLI ont remplacé MM. G. DERIAZ et O. SCHLUETER, démissionnaires; je remercie ces derniers des efforts et du temps qu'ils ont consacré à la représentation de notre groupe sur le plan international. A la suite d'une modification des statuts, le Groupe suisse a eu la possibilité d'avoir deux représentants de plus au Comité exécutif de l'AIPPI. Votre Comité a désigné MM. E. JUCKER et D. MADAY, Directeur-adjoint de la Société des produits Nestlé, à Vevey; ce dernier avait déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de participer en tant que suppléant aux réunions du Comité exécutif.

Le *Comité* du Groupe suisse s'est réuni durant l'année à deux reprises: une première séance, qui a eu lieu à Bâle le 13 novembre 1969, a permis avant tout de préparer la réunion extraordinaire du Conseil des Présidents tenue à La Haye du 8 au 10 décembre 1969 et consacrée essentiellement au Plan PCT des BIRPI ainsi qu'à la question du prélèvement éventuel par les BIRPI de taxes de priorité, à celle du brevet européen et aux problèmes à l'ordre du jour du Comité exécutif de Madrid. J'aurai l'occasion de revenir sur ces différents points.

Le Comité a tenu une seconde séance ce matin même, afin de régler diverses affaires administratives.

Nous avons eu au cours des douze derniers mois deux *séances de travail*: le 27 mars 1969, à la suite de l'assemblée générale, afin de terminer l'examen du premier avant-projet de nouvelle loi sur les marques, et le 2 mars 1970 pour préparer les rapports sur les différentes questions qui seront examinées par le Comité exécutif de Madrid.

Les groupes de travail constitués au cours de ces dernières années pour étudier des questions particulières ont continué leurs activités. Il en est ainsi de la *Commission pour l'étude du Plan PCT*, dont la présidence, à la suite du décès de M. W. WINTER, a été confiée à M. CHRISTIAN SORDET, de la Société des produits Nestlé, à Vevey. Cette commission a établi un rapport qui a été envoyé à tous nos membres. Le Comité a décidé d'étendre son domaine d'activité et l'a chargée de suivre également les travaux relatifs au *brevet européen*.

Le groupe de travail *Protection des modèles d'utilité et petites inventions*, présidé par le Prof. E. MARTIN-ACHARD, a élaboré un projet de résolution que les membres ont reçu tout récemment et le groupe de travail *Les dispositions de la Convention de Paris concernant la concurrence déloyale*, présidé par



M<sup>e</sup> JACQUES GUYET, a également condensé le résultat de ses travaux dans un rapport distribué à nos membres. Ces deux questions seront examinées lors d'une prochaine séance de travail.

Quant au groupe de travail *La protection de droits non protégés par les brevets*, présidé par M. HANS MARTI, il ne pourra reprendre l'étude des questions confiées à son examen que lorsqu'on connaîtra la suite donnée au projet du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle d'examiner l'opportunité d'élaborer une loi générale sur ce qu'on a coutume d'appeler le «*Leistungsschutz*» ou la «*protection de la prestation de haute qualité*» (cf. à ce sujet mon Rapport annuel à l'assemblée générale du 27 mars 1969, *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1969, p. 8-9).

L'AIPPI a constitué ces dernières années deux commissions dans lesquelles notre groupe est représenté: la première s'occupe de *l'harmonisation du droit réprimant la concurrence déloyale* dans les pays de la Commission économique pour l'Europe (CEE); elle est présidée par le Prof. F. K. BEIER (République fédérale d'Allemagne) et M. H. R. GYGAX, Directeur-adjoint de Sandoz SA, Bâle, participe à ses travaux. La seconde commission, présidée par M. JORGE O'FARREL (Argentine), traite de *la propriété industrielle et les pays en voie de développement*; M. E. JUCKER y représente notre association.

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 et en particulier M. PETER RENFER, son président. C'est en effet à leur travail et à leur dévouement que notre *Revue* doit de conserver son niveau scientifique élevé, qui fait honneur à notre association.

Le nombre de nos membres ne cesse de s'accroître, ce qui témoigne tout à la fois de la vitalité de notre association et de l'intérêt croissant attaché à la protection des droits de propriété industrielle. Notre groupe, avec 281 membres, est l'un des plus importants de l'AIPPI.

### Le Congrès de Venise

Le principal événement de l'année 1969 pour l'AIPPI a naturellement été le Congrès de Venise, qui s'est tenu du 9 au 13 juin. Cette manifestation, remarquablement bien organisée, a eu un succès éclatant. Presque tous les groupes nationaux étaient représentés par de nombreux délégués, qui prirent une part active aussi bien aux délibérations qu'aux diverses réceptions offertes par le Groupe italien. Le Groupe suisse n'a pas failli à la tradition: proportionnellement au nombre de ses membres, sa partici-

pation a été très forte et ses délégués se sont distingués par leurs interventions. Votre président a d'autre part eu l'honneur de présider la séance plénière consacrée à l'unification du droit des marques. Je tiens ici encore à remercier chaleureusement le Groupe italien et en particulier son président, M. MARIO LUZZATI, ainsi que tous ceux qui ont pris une part active à l'organisation du Congrès.

Le compte-rendu officiel du Congrès (Annuaire 1969 II) donnant tous renseignements sur ce qui s'est passé à Venise, je puis m'y référer sans entrer dans les détails. Vous me permettrez cependant de rappeler quelques points importants.

Dans le domaine de l'*unification du droit des marques*, vous vous souviendrez qu'une définition de la marque avait été adoptée au Congrès de Berlin (cf. Annuaire AIPPI 1963, p. 35) et qu'un accord était intervenu au Congrès de Tokyo (1966) en ce qui concerne le mode d'acquisition du droit à la marque (cf. Annuaire AIPPI 1966 II, p. 18-20). Le Congrès de Venise, sur la base d'un texte préparé par le Comité exécutif d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p. 60) a adopté une résolution qui retient les principes suivants en ce qui concerne la question controversée de l'*incontestabilité de l'enregistrement* (question 23 A) :

L'enregistrement et l'usage d'une marque enregistrée ne deviendront incontestables à l'égard de droits acquis antérieurement par des tiers que si l'enregistrement a été effectué de bonne foi, s'il a été publié ou si un recours a été possible pour les titulaires de droits antérieurs. En outre, un délai de cinq ans doit s'être écoulé depuis la publication de l'enregistrement et la marque doit avoir été utilisée pendant une durée suffisante ou un délai d'un an doit s'être écoulé à compter d'une notification faite aux titulaires de droits antérieurs. Cette notification doit permettre de revendiquer l'incontestabilité sans attendre l'expiration du délai de cinq ans et sans avoir à faire usage de la marque avant la fin du délai.

L'incontestabilité ne fera naturellement pas obstacle à l'annulation de la marque pour d'autres motifs que ceux découlant de l'existence d'une marque antérieure, par exemple pour défaut d'usage. Quant au titulaire du droit antérieur, il conservera la faculté d'user de son droit à la marque et de l'opposer à des tiers.

La solution proposée par le Congrès de Venise entraîne naturellement le risque que deux marques identiques coexistent et soient utilisées pour des produits identiques ou analogues par des titulaires différents. Le consommateur pourrait ainsi être induit en erreur. Pour éviter une éventuelle confusion, née de l'incontestabilité attribuée à une marque postérieure, la résolution adoptée réserve aux lois nationales la possibilité de prévoir

que le juge pourra imposer des mesures de différenciation concernant les conditions d'utilisation de la marque devenue incontestable ou de la marque antérieure ou encore des deux marques.

Le Groupe suisse dans sa majorité était favorable à l'incontestabilité de la marque. La solution donnée au problème par le Congrès de Venise est de nature à lui donner satisfaction. Encore faut-il, bien entendu, que les lois nationales s'en inspirent.

La *question de la protection du nom commercial* (question 41 A) a fait l'objet d'un règlement partiel (cf. Annuaire 1969 II, p. 153 et 166). Le Congrès a en effet adopté un certain nombre de principes en vue d'établir un régime commun de protection minimum: le nom commercial a été défini comme une désignation distinguant une entreprise de production, de vente ou de services. Ce nom doit faire l'objet d'un droit exclusif pouvant être acquis par l'usage ou par un enregistrement. Le nom commercial notoire doit en outre être protégé contre son emploi pour désigner des entreprises ayant des objets différents lorsqu'un préjudice en résulte pour l'ayant droit. Etant donné les divergences de vues importantes sur les autres points examinés soit par le Comité exécutif d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p. 50) soit par les rapports des groupes nationaux pour le Congrès de Venise (cf. Annuaire 1968, p. 233-286), le Congrès a décidé que l'étude de la question serait poursuivie, notamment en ce qui concerne l'extension de la protection accordée à un nom commercial connu ou ayant acquis une certaine réputation dans le pays considéré sans y être utilisé ou enregistré. Une éventuelle réforme de l'art. 8 de la Convention de Paris sera également examinée.

Les autres questions traitées à Venise n'ont pas pu faire l'objet de résolutions, étant donné les opinions divergentes qui se sont manifestées. C'est ainsi que le Congrès a renvoyé au Comité exécutif pour étude en vue d'un prochain Congrès les questions concernant les *inventions d'employés* (question 40 A), le *certificat d'auteur d'invention* (question 42 A), les *effets de la territorialité des droits de marque en cas d'importation non autorisée de produits* (question 47 A) et l'*application des art. 2 et 15 de la Convention de Paris* (question 48 B relative à l'«ouverture» d'une convention et à son accessibilité).

Ces diverses questions ayant fait l'objet de propositions concrètes de la part du Comité exécutif d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III), le moins qu'on puisse dire, c'est que les participants aux congrès de notre Association ne s'en laissent pas imposer et entendent user de leur droit de se prononcer librement! On peut, il est vrai, aussi en tirer la conclusion qu'en raison du grand nombre de congressistes — certaines séances de travail réunissent plus de 400 personnes — toutes les propositions nouvelles par rapport aux

textes suggérés par le Comité exécutif ouvrent la voie à une discussion au cours de laquelle des idées très différentes les unes des autres sont émises, qui n'ont fréquemment pas fait l'objet d'un examen préalable au sein des groupes nationaux et qu'il n'est guère possible, dans le peu de temps à disposition, de ramener à un commun dénominateur sous la forme d'un compromis acceptable pour la grande majorité.

Le Congrès de Venise a également été l'occasion d'une *révision partielle des statuts de l'AIPPI*, qui a porté sur deux points principaux: tout d'abord les pouvoirs du *Comité exécutif* ont été élargis et les groupes nationaux importants auront à l'avenir davantage de représentants que jusqu'ici. Il est devenu nécessaire de donner au Comité exécutif de nouvelles attributions pour tenir compte de l'évolution rapide de la situation dans le domaine de la propriété industrielle. L'AIPPI ne s'occupe plus, comme par le passé, essentiellement de préparer les révisions de la Convention de Paris et des arrangements particuliers. Elle doit se préoccuper des problèmes de l'heure tels que ceux concernant le Plan PCT et la Convention établissant un brevet européen. D'autre part, le rythme des congrès, qui depuis 1960 se tiennent tous les trois ans, ne permet pas à l'AIPPI d'attendre que des résolutions aient été adoptées lors de telles manifestations pour prendre position.

Les réunions du Comité exécutif sont du reste aussi trop espacées — puisqu'elles se tiennent également tous les trois ans, soit l'année après un congrès — pour pouvoir faire entendre la voix de l'AIPPI toujours au bon moment. C'est bien pourquoi depuis 1957, les présidents se sont réunis à intervalles irréguliers, lorsque les questions à examiner ne souffraient pas de retard, en une Conférence des Présidents. Celle-ci a été institutionalisée à l'occasion de la révision des statuts intervenue au Congrès de Venise. Sous le nom de *Conseil des Présidents*, un organe de l'AIPPI a été créé, dont les principales attributions sont de conseiller le Bureau de l'Association, d'exécuter les missions qui lui sont confiées par l'Assemblée générale et le Comité exécutif, d'établir l'ordre du jour des réunions du Comité exécutif et éventuellement de l'Assemblée générale et, en cas d'urgence, d'adopter des résolutions ou des vœux au nom de l'Association.

Etant donné la révision partielle des statuts, et indépendamment de toutes les autres questions traitées, le Congrès de Venise peut être considéré comme une étape importante dans la vie de l'AIPPI en général et dans les possibilités de s'exprimer et de faire connaître ses avis en particulier.

Au cours du Congrès, le *Comité exécutif* s'est réuni comme de coutume à deux reprises afin en particulier de régler un certain nombre d'affaires administratives et de discuter du programme de travail de l'Association.

D'autre part, une *Conférence des présidents* — la dernière sous ce titre — a siégé pour examiner le Plan PCT des BIRPI, pour établir le programme de travail du Comité exécutif de Madrid et mettre au point le projet de modification des statuts présenté pour adoption au Congrès réuni en Assemblée générale.

Lors de la séance de clôture, le Congrès a accepté à l'unanimité l'invitation faite par le Groupe mexicain de tenir le prochain Congrès à Mexico-City en 1972 et M. ANTONIO RUIZ GALLINDO jr., industriel mexicain, a été élu *président de l'AIPPI* pour les trois prochaines années.

Quatre nouveaux membres d'honneur de l'AIPPI ont été désignés: le président sortant de l'Association, M. GIOVANNI AGNELLI (Italie) et le rapporteur général, M<sup>e</sup> PAUL MATHELY, ainsi que M. RICHARD MOSER VON FILSECK (République fédérale d'Allemagne) et M. REINHOLD COHN (Israël).

Enfin, en vue de seconder le rapporteur général, M<sup>e</sup> PAUL MATHELY, et le secrétaire général, M. RUDOLF BLUM, l'Assemblée a élu comme assistant du premier M<sup>e</sup> GEOFFROY GAULTIER (France) et comme assistant du second M. ALFRED BRINER (Suisse). Je les en félicite tous deux, et particulièrement M. BRINER, qui est un membre dévoué et actif du Groupe suisse.

### **Les réunions de La Haye et de Munich du Conseil des Présidents**

A peine créé en tant qu'organe de l'AIPPI par les nouveaux statuts, le *Conseil des Présidents* s'est réuni à *La Haye* du 8 au 10 décembre 1969. Il s'est essentiellement occupé du Plan PCT et il a réaffirmé l'opinion déjà exprimée précédemment (cf. Résolution de la Conférence des Présidents de Buenos Aires, Annuaire AIPPI 1968, p. 25) que le système de recherches devrait être centralisé auprès d'un organe unique sous autorité internationale.

Selon toute vraisemblance, cette proposition pourtant sage et logique ne sera pas acceptée, du fait qu'un système décentralisé est d'ores et déjà prévu. Le Conseil des Présidents a toutefois rappelé que les deux conditions suivantes devaient être réunies pour une éventuelle acceptation de la décentralisation: a) ce système devrait n'être que provisoire et transitoire et b) le principe du système centralisé devrait expressément être inscrit dans le Traité; le Comité de coordination qui est prévu devrait en particulier avoir pour tâche de préparer et de réaliser la centralisation de la recherche

(cf. résolution de la Conférence des Présidents de Zurich, Annuaire AIPPI 1969 II, p. 40).

Le Conseil des Présidents de La Haye a en outre pris connaissance des propositions des BIRPI visant d'une part à réviser l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce et d'autre part à percevoir une taxe lors de la revendication d'une priorité. J'aurai encore l'occasion de revenir sur la première de ces deux questions, l'examen de la seconde étant pour le moment suspendu du fait des objections soulevées tant par les milieux intéressés que par la plupart des administrations nationales.

La prochaine réunion du Conseil des Présidents se tiendra à *Munich* du 23 au 26 mars 1970. Elle sera avant tout consacré au droit européen des brevets et mettra au point les instructions à donner aux représentants de l'AIPPI qui participeront à Luxembourg à la troisième session de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système de délivrance des brevets (21-24 avril 1970). Le Conseil reprendra en outre l'examen de la révision de l'Arrangement de Madrid et il s'occupera aussi de la rédaction des nouveaux règlements de l'AIPPI, devenue nécessaire à la suite de la révision des statuts.

### **Le Comité exécutif de Madrid**

La prochaine réunion du Comité exécutif aura lieu à Madrid du 19 au 24 octobre 1970. Les questions qui seront examinées sont tout d'abord celles dont j'ai déjà parlé, qui ont été soumises au Congrès de Venise et qui n'ont pas pu faire l'objet de résolutions – à l'exception de la question des inventions d'employés dont l'étude sera reprise ultérieurement – et ensuite trois questions nouvelles (cf. Annuaire AIPPI 1969 II, p. 345) :

1. *L'application de la Convention pour la protection des obtentions végétales.* Cette Convention, du 2 décembre 1961, est entrée en vigueur le 10 août 1968 entre le Royaume Uni, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne et le Danemark. Elle soulève un certain nombre de questions en ce qui concerne les brevets et les marques. Il est donc utile de faire le point de la situation dans les différents pays afin de savoir si l'AIPPI doit ou non s'entremettre pour une application aussi large que possible de cette Convention.

2. *La réforme éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.* Divers pays membres de l'Arrangement critiquent un certain nombre de ses dispositions. D'autre part, des pays non membres

souhaiteraient certaines réformes qui leur permettraient — peut-être — d'adhérer à l'Arrangement.

3. Enfin, la question du *know-how*, *définition et régime juridique*. On sait que le *know-how* joue un rôle toujours plus important pour le transfert des connaissances techniques et que les pays en voie de développement s'y intéressent tout particulièrement. La Commission économique pour l'Europe s'en est occupée et la Chambre de commerce internationale également. Il a paru opportun que l'AIPPI en fasse aussi l'objet d'une étude.

Au sein du Groupe suisse, des rapporteurs ont été désignés pour chacune des huit questions portées à l'ordre du jour du Comité exécutif de Madrid, sauf pour celle relative au certificat d'auteur d'invention (question 42 B). Il convient en effet que les pays qui connaissent ce document — assimilé depuis la Conférence de Stockholm de 1967 au brevet d'invention en ce qui concerne le droit de priorité unioniste — présentent tout d'abord des rapports avant que les autres groupes puissent se prononcer sur l'opportunité de faire figurer le certificat d'auteur d'invention dans l'énumération des droits de propriété industrielle de l'art. 1<sup>er</sup> de la Convention de Paris. On doit en effet être fixé sur les conséquences qui en résulteraient pour les autres dispositions conventionnelles.

Le Groupe suisse a discuté et adopté au cours d'une séance de travail tenue à Berne le 2 mars 1970 les projets de rapports préparés par ceux de nos membres qui ont bien voulu se charger d'examiner les diverses questions au sein de groupes de travail ad hoc. La discussion de deux questions a toutefois été reportée à notre assemblée d'aujourd'hui: celle du *know-how* (question 53 B) et celle de la propriété industrielle dans les pays en voie de développement (question 45 B).

Etant donné que les membres du Groupe suisse ont reçu tous les projets de rapports et qu'ils recevront encore les procès-verbaux de la séance de travail du 2 avril et de notre assemblée générale, même ceux qui n'ont pas participé à ces deux réunions seront exactement renseignés sur les modifications apportées aux projets et leurs motifs. Je puis donc me contenter de m'y référer, tout en précisant que les rapports du Groupe suisse figureront également dans l'Annuaire AIPPI 1970 consacré au Comité exécutif de Madrid.

Afin de préparer le mieux possible la réunion de Madrid, il a été décidé que pour chaque question, les groupes nationaux communiqueraient au Secrétaire général de l'AIPPI les noms de leurs rapporteurs et que le Rapporteur général de l'AIPPI les réunirait dans le courant de l'été pour chercher à coordonner dans toute la mesure du possible les propositions

des groupes. Espérons que ce «travail d'approche» donnera de bons résultats.

### **Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle**

Le Laos ayant dénoncé la *Convention de Paris* et les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) n'ayant pas enregistré de nouvelles adhésions au cours de l'année, l'Union de Paris comptait, au 31 décembre 1969, 78 Etats, dont 52 liés par l'Acte de Lisbonne de 1958, 23 par l'Acte de Londres de 1934 et trois par l'Acte de La Haye de 1925. Fait à signaler, l'Autriche a adhéré à l'Acte de Lisbonne avec effet au 30 novembre 1969. Quant à l'Acte de Stockholm de 1967, il n'est pas encore entré en vigueur.

Aucune modification n'est intervenue en 1969 en ce qui concerne les Etats membres des *Unions particulières de Madrid* (indications de provenance et enregistrement des marques), de *Stockholm* (appellations d'origine) et de *La Haye* (dessins et modèles industriels). Cependant, au début de 1970, l'Autriche a ratifié, avec effets au 8 février 1970, l'Acte de Nice de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques; par conséquent, seuls le Maroc et le Vietnam sont encore rattachés au texte de Londres de 1934. D'autre part, le texte de Londres continue de lier les quatorze Etats membres de l'Arrangement de La Haye, car l'Acte de 1960 n'a jusqu'ici été ratifié que par la France, le Liechtenstein et la Suisse et n'est, de ce fait, pas encore entré en vigueur; l'Espagne a, en revanche, ratifié l'*Acte de Monaco* (questions financières). L'Autriche ayant de son côté adhéré à l'*Arrangement de Nice* concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, le nombre des Etats membres de cet Arrangement a passé à vingt-cinq. Quant à l'*Arrangement de Locarno* instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, il est évidemment de date trop récente (8 octobre 1968) pour être déjà en vigueur.

La Convention instituant l'*Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)*, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, entrera en vigueur le 26 avril 1970, les conditions prévues se trouvant réunies: acceptation de la Convention par dix Etats membres de la Convention de Paris et par sept Etats membres de la Convention de Berne, les pays membres des deux conventions étant comptés pour chacune des conventions. Au moment de son entrée en vigueur, l'OMPI comptera douze Etats membres



(ou treize si l'on tient également compte de l'adhésion de la République démocratique allemande), dont la Suisse. Les Chambres fédérales ont en effet approuvé, le 2 décembre 1969, les Actes adoptés par la Conférence de Stockholm, à l'exception cependant des art. 1 à 21 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et du Protocole à cette Convention concernant les pays en voie de développement.

Tout au cours de l'année, les BIRPI ont déployé une intense activité en faveur de la protection de la propriété intellectuelle et on ne peut qu'en féliciter son directeur et ses collaborateurs. Le Prof. G. H. C. BODENHAUSEN a en outre eu le mérite de publier un « Guide pour l'application de la Convention de Paris » contenant un commentaire des dispositions conventionnelles. Cet ouvrage rendra à n'en pas douter de précieux services.

Le *Plan PCT* a, en 1969, été au centre des préoccupations des BIRPI. Ceux-ci se sont également occupés de la préparation de la révision de l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement des marques* et ont collaboré avec le Conseil de l'Europe en vue de réviser et de rendre universelle l'actuelle *Convention de Strasbourg sur la classification internationale des brevets*.

Parmi les nombreuses autres tâches des BIRPI, il convient de relever les deux *séminaires* de propriété industrielle tenus au *Caire* du 3 au 7 novembre 1969 pour les pays arabes et à *Buenos Aires* du 11 au 13 novembre 1969 pour les pays de l'Amérique du Sud. De tels séminaires, de même que les *stages* organisés auprès de divers offices de brevets de pays industrialisés pour permettre à des fonctionnaires gouvernementaux de pays en voie de développement de se familiariser avec les problèmes pratiques, constituent à n'en pas douter un moyen utile et efficace pour faire connaître les avantages que présente pour le développement économique de tous les pays une protection adéquate des droits de propriété industrielle.

Les BIRPI préparent en outre, avec la collaboration d'experts de l'économie privée, un *projet de loi-type concernant les dessins et modèles industriels*, qui sera accompagné d'un commentaire. Espérons que cette nouvelle publication, comme du reste les lois-types déjà mises sur pied par les BIRPI en matière de brevets et de marques, contribueront à aider les pays en voie de développement à promulguer leurs lois et, sinon à unifier, du moins à harmoniser le droit de la propriété industrielle. Les BIRPI envisagent l'élaboration d'une quatrième loi-type, qui concernerait les appellations d'origine.

Le directeur des BIRPI, le Prof. G. H. C. BODENHAUSEN, a été nommé par le Conseil fédéral, le 21 octobre 1969, secrétaire général de la nouvelle Union créée par la *Convention pour la protection des obtentions végétales*, entrée

en vigueur le 10 août 1968. Ce lien personnel permettra d'éviter les doubles emplois et d'assurer, grâce à l'expérience des BIRPI, un bon fonctionnement des nouvelles dispositions conventionnelles.

### **Révision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques**

Les BIRPI entreprennent actuellement la révision de l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce*. Cette révision vise d'une part à éliminer certaines difficultés d'application qui sont résultées du texte de Nice du 15 juin 1957 ainsi qu'à modifier diverses dispositions pour tenir compte des besoins des pays membres de l'Arrangement et d'autre part à permettre à de nouveaux Etats d'y adhérer.

L'une des modifications fondamentales proposées consiste à rendre l'enregistrement international complètement indépendant de l'enregistrement national. Cette proposition n'est pas nouvelle. Elle figurait déjà au programme de la Conférence de Londres de 1934 et fut reprise lors de la préparation de la Conférence de Nice de 1957. Ce n'est cependant que lors de cette dernière révision que le principe absolu de la dépendance fut abandonné au profit du régime actuel, qui maintient la dépendance au cours des cinq premières années et qui rend ensuite l'enregistrement national indépendant du sort réservé à la marque au pays d'origine.

Cette solution est un compromis qui me paraît heureux entre le système de la complète dépendance et celui de la complète indépendance. Il convient en effet que le titulaire d'une marque antérieure qui veut demander la nullité d'une marque postérieure identique ou analogue à la sienne n'ait pas à ouvrir une action dans tous les pays membres de l'Arrangement, mais puisse, par une décision judiciaire favorable, prononcée au pays d'origine, obtenir la suppression des enregistrements nationaux dépendant de l'enregistrement international. Si le titulaire de la marque antérieure a laissé s'écouler le délai de cinq ans, il ne doit alors s'en prendre qu'à lui-même s'il est obligé d'ouvrir une action en nullité dans chacun des pays membres de l'Arrangement de Madrid. Le titulaire de la marque postérieure doit en effet, à un moment donné, avoir la certitude que la disparition éventuelle de sa marque au pays d'origine n'entraînera pas la perte des autres enregistrements nationaux. C'est par conséquent en se fondant sur de bons motifs que notre Groupe a décidé, à sa séance de travail du 2 mars 1970, de proposer le maintien du système actuel et de ne pas accep-

ter la nouvelle proposition des BIRPI tendant à la complète indépendance des enregistrements internationaux.

Actuellement, le dépôt international ne peut se faire qu'une fois le dépôt national effectué et par l'intermédiaire de l'administration du pays d'origine. Le dépôt direct auprès des BIRPI serait à première vue une facilité donnée aux usagers. Il y a toutefois lieu d'admettre que certains pays voudront conserver l'obligation du dépôt par l'intermédiaire de l'administration nationale. Au surplus, cette dernière voie paraît indispensable si l'on maintient le principe de la dépendance de la marque au cours des cinq premières années.

A Nice en 1957, on a introduit la limitation territoriale facultative, qui donne aux pays qui le désirent la possibilité de déclarer qu'ils n'accepteront un enregistrement provenant d'un dépôt international que si le déposant l'a expressément demandé et s'il a payé la taxe spéciale prévue à cet effet.

Etant donné qu'un grand nombre de pays se sont mis au bénéfice de cette réserve et que la limitation territoriale obligatoire a été prévue dans le texte de 1960 de l'Arrangement de La Haye sur le dépôt international des dessins et modèles industriels (non encore entré en vigueur), je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'opposer à l'introduction d'une telle obligation en ce qui concerne l'enregistrement international des marques. Certes, cela entraînera pour les usagers une augmentation des taxes à payer. En revanche, les administrations des pays dans lesquels de nombreuses marques internationales sont enregistrées sans que lesdits pays se soient mis au bénéfice de la réserve prévue à Nice — c'est le cas de la Suisse et de la République fédérale d'Allemagne, par exemple — bénéficieront de recettes appréciables qui leur échappent actuellement. D'autre part, les déposants choisiront les pays où ils désirent être protégés en fonction de leurs besoins, ce qui permettra d'éviter dans une certaine mesure ce qu'on a coutume d'appeler « l'encombrement des registres » par des marques non utilisées.

Le texte de Nice a introduit un émoulement supplémentaire de 25.— fr. s. à percevoir pour chaque classe en sus de la troisième. Les administrations nationales estiment que cela ne freine pas suffisamment le dépôt de marques défensives. Les BIRPI déclarent qu'on pourrait prévoir, si l'on entend tenir compte des doléances des offices nationaux, soit d'augmenter le montant de la taxe supplémentaire soit de percevoir la taxe de 25.— fr. s. pour chaque classe ou à partir de la deuxième ou de la troisième classe. Notre association a accepté le principe d'un relèvement des taxes.

Certains pays qui ne sont pas membres de l'Union de Madrid exigent l'accomplissement de formalités particulières lors du dépôt ou après l'enregistrement de la marque; par exemple une déclaration de l'intention

d'utiliser la marque ou un usage effectif préalablement au dépôt ou encore la présentation d'un «affidavit» après un certain délai justifiant l'usage de la marque.

Admettre l'obligation de formalités additionnelles au moment de l'enregistrement ou après aurait pour effet de modifier les bases fondamentales de l'Arrangement, qui a été institué, ne l'oublions pas, pour faciliter dans toute la mesure du possible aux milieux intéressés le dépôt de leurs marques dans les divers pays de l'Union particulière. C'est la raison pour laquelle le Groupe suisse s'est prononcé contre l'insertion dans le texte actuel de nouvelles exigences. Cela d'autant plus qu'on créerait par là un précédent dangereux, les administrations nationales n'ayant que trop tendance à vouloir en toutes occasions réserver leur législation nationale.

Actuellement, les pays membres de l'Union de Madrid ont un délai de douze mois pour refuser l'enregistrement de la marque. Il a expressément été prévu, lors de la revision de Nice, que tous les motifs de refus devaient être indiqués pendant ce délai. Les BIRPI proposent de maintenir le délai de douze mois par exemple pour des refus fondés sur une cause absolue de nullité et de le prolonger à 18 mois pour les refus fondés sur une antériorité. Le délai pour faire valoir les motifs de refus ne doit pas être trop long, sinon les administrations nationales n'ont pas de raison de procéder avec diligence et il en résulte une insécurité pour le titulaire de l'enregistrement international. On doit cependant tenir compte du fait qu'avec la pratique actuelle, le délai effectif à disposition des administrations nationales est inférieur à douze mois, étant donné le temps qui s'écoule entre l'enregistrement international et sa communication aux administrations nationales. C'est la raison pour laquelle le Groupe suisse s'est rallié à la proposition de déterminer la date de l'enregistrement international par la date de la publication de l'enregistrement. Ainsi, les administrations nationales bénéficieront d'un délai effectif de douze mois.

La tendance actuelle dans les divers pays de réduire les délais de protection pour éviter l'encombrement des registres a amené les BIRPI à se demander s'il ne conviendrait pas de fixer à dix ans la durée de la protection accordée par l'enregistrement international, qui est actuellement de vingt ans. Etant donné que l'avant-projet de nouvelle loi suisse sur les marques prévoit également une protection de dix ans, le Groupe suisse s'est rallié à cette proposition.

Les BIRPI estiment qu'il pourrait être utile de prévoir l'inscription des licences au registre international. Ces inscriptions seraient notifiées aux administrations des pays intéressés, qui pourraient les examiner et, le cas échéant, notifier au Bureau international leur refus de les reconnaître.

Cette question a également été étudiée à l'occasion de la révision de la loi sur les marques et les milieux économiques intéressés se sont prononcés catégoriquement contre une obligation d'enregistrer les licences. Il n'y a pas lieu d'être d'un autre avis en ce qui concerne l'enregistrement international.

Les BIRPI se demandent s'il ne conviendrait pas de diversifier davantage la clef de répartition prévue pour la répartition des taxes perçues entre les pays contractants. Cette question regarde avant tout les administrations nationales.

L'adoption de l'anglais comme seconde langue de travail pourrait naturellement, comme le relèvent les BIRPI, faciliter l'adhésion de nouveaux pays. Il en résulterait une augmentation des frais correspondant à 20.-/25.- fr.s. par dépôt. Le Groupe suisse a estimé qu'il serait suffisant de publier la liste des produits et des services pour lesquels il sera fait usage de la marque dans la langue utilisée par le déposant. Cela éviterait des complications éventuelles en cas de divergences de sens dans les listes publiées en deux langues et n'entraînerait pas une trop forte augmentation des frais.

Certains milieux proposent que les BIRPI procèdent à des recherches étendues aux marques nationales déposées dans les pays membres de l'Union de Madrid. Cette extension entraînerait cependant des frais considérables. La question n'est pas urgente, mais elle est à suivre.

Un comité d'experts se réunira à Genève du 13 au 17 avril 1970 pour procéder à un premier échange de vues. J'admets qu'il établira une liste des questions à soumettre pour examen aux Etats membres de l'Arrangement de Madrid et à ceux qui sont éventuellement susceptibles d'y adhérer.

En ce qui concerne les modifications à apporter au texte de l'Arrangement afin de faciliter l'adhésion de nouveaux Etats, une certaine réserve s'impose. Actuellement en effet, l'Arrangement, en dépit des imperfections inhérentes à tout accord international, fonctionne à la satisfaction des milieux et des pays intéressés. On ne doit donc pas, sous le seul prétexte de nouvelles adhésions éventuelles, modifier des dispositions qui ont fait leurs preuves. Il serait par conséquent indispensable, si les Etats membres sont prêts à faire des concessions pour permettre à d'autres Etats d'adhérer, de prévoir expressément que le nouvel Arrangement n'entrera en vigueur que si un nombre déterminé d'Etats non membres ayant un nombre également déterminé d'enregistrements annuels l'ont ratifié ou y ont adhéré.

### **Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT)**

Les BIRPI ont publié dans le courant de 1969 une nouvelle version du projet de *Traité de coopération en matière de brevets* (Plan PCT) et de son Règlement d'exécution. Ces versions ont pris en considération les résultats des délibérations du comité d'experts de décembre 1968 et des nouvelles consultations des gouvernements et des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales.

Un comité d'experts est actuellement réuni (9-20 mars) à Genève pour un dernier échange de vues sur les questions de principe que pose le Traité ainsi que pour sa mise au point et celle du texte du Règlement d'exécution. Les projets définitifs seront ensuite examinés par une conférence diplomatique qui se tiendra à Washington du 25 mai au 19 juin 1970.

Le but principal du projet est d'éviter la multiplication des recherches de nouveautés effectuées parallèlement dans un grand nombre de pays et de donner si possible une base commune aux examens auxquels se livrent les diverses administrations nationales qui connaissent l'examen de nouveauté. Le projet actuel est de ce fait divisé en deux parties: la première concerne la recherche de nouveauté et la seconde la procédure d'examen.

La Commission d'étude du Groupe suisse (présidée par M. CHRISTIAN SORDET) s'est déclarée d'une façon générale en faveur du projet PCT, du moins en ce qui concerne sa première partie. Des divergences existent en revanche quant à l'opportunité de la seconde partie visant à la délivrance d'un rapport d'examen préliminaire de nouveauté. Etant donné qu'il n'est pas prévu d'obligation, pour les Etats souscrivant au Traité, d'appliquer cette seconde partie, la question pourra être revue ultérieurement en toute tranquillité et aussi en connaissance de cause.

En ce qui concerne la recherche documentaire proprement dite, tous les milieux intéressés aussi bien en Suisse qu'à l'étranger sont formels: la solution la plus opportune serait de confier à un seul organisme — l'Institut international des brevets de La Haye — le soin de faire des recherches documentaires nécessaires. On ne doit cependant pas s'étonner que les pays qui disposent d'un office national important pratiquant aujourd'hui déjà l'examen préalable de nouveauté tiennent à le faire participer à la recherche documentaire. C'est pourquoi une décentralisation est prévue, la recherche devant être effectuée non seulement par l'Institut international des brevets de La Haye, mais aussi par les offices de brevets de Moscou, Munich, Tokyo et Washington.

Cela étant, il faut espérer que la Conférence diplomatique suivra l'avis exprimé par le Conseil des Présidents de l'AIPPI à sa réunion de La Haye (8-10.12.1969), à savoir qu'une collaboration étroite devra être instituée entre les divers offices de recherches, qui devront travailler sur une base commune. Il est en effet important, si l'on veut un jour obtenir une unification, que les systèmes de recherche appliquée soient dès le début aussi proches que possible les uns des autres.

Une autre question controversée est celle des effets de la demande internationale. Alors que dans le projet de 1967 la demande internationale n'avait les effets d'une demande nationale qu'après avoir été communiquée avec le rapport de recherche, le projet de décembre 1968 accordait à la demande internationale les effets d'une demande nationale dès son dépôt. Une nouvelle disposition fut ajoutée dans le projet de mars 1969 prévoyant la « liberté de chaque Etat contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité... » et « d'appliquer, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une invention revendiquée dans une demande internationale, ses critères nationaux relatifs à l'état de la technique... ». Enfin, dans le dernier projet du 11 juillet 1969, il a encore été ajouté à cette disposition, à la demande de la délégation américaine, une phrase finale pour préciser que « la date effective de toute demande internationale aux fins de l'état de la technique... est régie par la législation nationale... ». Cette phrase a pour but de tenir compte du fameux arrêt Hilmer du 28 avril 1968 selon lequel la date déterminante pour l'état de la technique est celle du dépôt aux Etats-Unis et non pas la date de priorité invoquée.

La proposition américaine est grave de conséquences en ce qu'elle a pour but de réserver entièrement la législation nationale pour juger des conditions du dépôt. Ce qui est en outre déplaisant, c'est que la délégation des Etats-Unis laisse entendre que l'acceptation de cette condition est indispensable pour que ce pays puisse signer et ratifier la Convention qui va être négociée à Washington. Or, le danger existe qu'en vue d'obtenir son adhésion au Plan PCT, les Etats européens acceptent la clause incriminée et que finalement ce sacrifice se révèle vain, les Etats-Unis s'abstenant de ratifier la Convention. On ne peut s'empêcher de se rappeler que lors de la révision à La Haye en 1960 de l'Arrangement sur le dépôt des dessins et modèles industriels, c'est aussi pour permettre l'adhésion des Etats-Unis qu'un grand nombre de dispositions ont été modifiées, supprimées ou ajoutées sans pour autant que ce pays ait jusqu'ici ratifié le nouveau texte ou même laissé entendre qu'il avait l'intention de le ratifier.

## Le projet de brevet européen de la CEE

J'ai eu l'occasion dans mon rapport de l'année dernière (cf. Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur 1969, fasc. 1, p. 21 ss.) de parler de la relance de l'idée du brevet européen et en particulier des principes de base retenus par la CEE pour être discutés avec d'autres pays européens en vue de conclure une convention visant à l'institution d'un système de délivrance des brevets, étant entendu que les six pays du Marché commun mettraient parallèlement au point une seconde convention, réservée aux pays de la CEE, créant un brevet unique avec toutes les conséquences en résultant.

C'est ainsi qu'une Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance des brevets a tenu sa première session à Bruxelles le 21 mai 1969. Outre les six pays de la CEE et les sept pays de l'AELE, le Portugal et l'Espagne ainsi que la Grèce et la Turquie participèrent à la réunion qui accepta les principes contenus dans le mémorandum du 17 mars 1969 adopté par le Conseil des Communautés européennes. La Conférence constitua un groupe de travail chargé d'établir des propositions pour le droit de procédure de délivrance des brevets. La Suisse a été représentée à ce groupe de travail, qui s'est réuni en juillet, octobre et novembre 1969.

La Conférence intergouvernementale a tenu une deuxième session à Luxembourg du 12 au 16 janvier 1970. Elle a procédé à un premier examen de l'avant-projet — établi par le Groupe de travail — des dispositions conventionnelles qui pourraient régir la brevetabilité des inventions et la procédure de délivrance des brevets européens. La Conférence a toutefois entendu ne pas prendre de décision définitive avant de connaître l'avis des milieux intéressés.

Les dispositions conventionnelles élaborées par le groupe de travail et reprises par la Conférence comprennent six parties et traitent 1) des dispositions générales, 2) du droit des brevets, 3) de l'Office européen des brevets, 4) de la demande de brevet européen, 5) de la délivrance du brevet et 6) du maintien en vigueur de la demande pendant la procédure. Les autres questions qui devront être prises en considération dans la Convention ont été confiées à l'examen du groupe de travail déjà constitué et de trois autres groupes de travail, qui traiteront des questions relevant du droit international public, du statut du personnel de l'Office européen et des dispositions financières.



Les membres de notre association ayant reçu la circulaire d'information du «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie du 20 janvier 1970, je ne m'étendrai pas sur les travaux de la deuxième session de la Conférence, mais me bornerai à examiner quelques points importants. Cela d'autant plus que tous les intéressés ont la possibilité de se procurer auprès des Communautés européennes l'avant-projet de Convention ainsi que le rapport général et les rapports particuliers concernant les différents chapitres.

Dès l'ouverture de la session, la question fondamentale de savoir si la Convention devait prévoir uniquement un système commun de règles et de procédure pour la délivrance des brevets (approche minimale) ou s'il convenait d'établir en outre une législation commune concernant les règles à appliquer pour juger de la validité des brevets après leur délivrance (approche maximale) a fait l'objet d'un premier échange de vues. La Conférence s'est prononcée à une très forte majorité pour que la question d'une approche maximale soit examinée attentivement et elle a envisagé deux possibilités :

– élaborer une convention limitée à la procédure pour la délivrance des brevets et prévoir dans un protocole séparé – auquel pourraient adhérer les Etats désirant s'engager davantage – des dispositions communes relatives à la validité des brevets après leur délivrance, ou

– élaborer une convention ne portant pas seulement sur la procédure de délivrance des brevets, mais aussi sur la validité des brevets après leur délivrance, tout en prévoyant la possibilité pour les Etats qui estimeraient ne pas être en mesure d'accepter des dispositions communes relatives à la validité des brevets de faire une *réserve* et de n'accepter par conséquent que le système commun de règles et de procédure pour la délivrance des brevets.

Je crois pouvoir dire que les milieux économiques suisses intéressés sont dans une très large majorité en faveur d'une approche maximale. Cela est du reste dans la logique des choses, car seule une telle approche donnera l'assurance juridique indispensable que le brevet délivré sur la base d'une procédure européenne et transformé dès son octroi en un faisceau de brevets nationaux ne fera pas l'objet d'un traitement différent de pays à pays en ce qui concerne la validité. Une telle attitude est du reste également conforme à celle que notre pays a adoptée au moment des discussions ayant trait à l'avant-projet de la CEE de 1962. A l'époque en effet, aussi bien par écrit que de vive voix, la Suisse a fait connaître son désir d'être associée à la Convention européenne envisagée dont le projet allait beaucoup plus loin que l'actuel, puisqu'il avait pour but de créer non pas un faisceau de

brevets, mais un brevet unique avec toutes les conséquences en résultant du point de vue de la validité, de la nullité et de la contrefaçon. On peut donc espérer qu'aujourd'hui comme alors, la délégation suisse à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance des brevets — à laquelle votre président à l'honneur d'appartenir — mettra tout en œuvre pour la réalisation de l'approche maximale.

Selon l'avant-projet actuel, la procédure de délivrance des brevets européens se déroulera en trois phases :

La première phase sera obligatoire; elle comprendra un examen de la demande de brevet quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes effectué par une section d'examen ainsi qu'une recherche portant sur l'état de la technique effectuée par l'Institut international des brevets (IIB) de La Haye. L'examen donnera lieu à l'acceptation ou au refus de la demande. Quant à la recherche de l'IIB, elle ne conduira qu'à un avis joint à la demande. Si celle-ci est acceptée, elle sera publiée 18 mois après sa date de priorité avec l'avis sur l'état de la technique. Le projet, contrairement à celui de 1962, ne prévoit donc pas l'octroi d'un brevet provisoire.

La deuxième phase comprendra un examen complet de la demande par une division d'examen qui contrôlera si la demande satisfait à toutes les conditions matérielles et formelles prévues par la Convention. Cet examen aboutira soit à la délivrance du brevet soit au rejet de la demande. L'introduction de l'examen différé étant prévu, cet examen sera facultatif et ne sera effectué que sur requête soit du demandeur soit d'un tiers.

La troisième phase de la procédure sera ouverte par l'opposition que toute personne pourra faire auprès de l'Office européen dans les douze mois qui suivront la publication du brevet. Les avantages retenus en faveur de l'opposition différée sont en particulier les suivants: d'une part les Etats contractants auront la faculté de demander et de publier au bénéfice de leurs ressortissants la traduction éventuelle du fascicule de brevet bien avant la fin du délai d'opposition et, d'autre part, la protection n'intervenant qu'après l'octroi du brevet, le titulaire n'aura pas à faire les frais de traduction dans les diverses langues des pays contractants avant d'avoir obtenu le brevet.

Le projet de rapport établi par la Commission d'étude du brevet européen, instituée dans le cadre du Groupe suisse, a été envoyé à tous les membres. Nous aurons, aujourd'hui même, l'occasion d'en discuter et d'arrêter le point de vue que votre président présentera à la prochaine réunion du Conseil des Présidents (Munich 23-26 mars 1970).

La Commission à l'unanimité est opposée à l'examen différé. Cela pour des raisons de sécurité juridique évidentes. En effet, tant que l'examen

n'est pas effectué, le système d'octroi des brevets n'est en fait qu'un système de simple enregistrement. On doit cependant tenir compte du fait qu'il existe actuellement une tendance à différer l'examen de la demande. Ceux qui sont en faveur de l'examen différé invoquent l'argument qu'il est inutile et coûteux de procéder à un examen pour des demandes qui disparaîtront à brève échéance, la statistique enseignant que 40 à 50 % des brevets ne sont pas maintenus au delà d'une période de cinq à six ans. C'est ainsi que les Pays-Bas depuis quelques années et la République fédérale d'Allemagne depuis peu connaissent l'examen différé pendant une période de sept ans. La Conférence intergouvernementale ne s'est pas encore prononcée sur la durée. Des délais de deux, cinq, sept ans ont été cités; je rappelle que l'avant-projet de 1962 prévoyait un délai de cinq ans.

La Conférence intergouvernementale tiendra sa troisième session du 21 au 24 avril 1970, au cours de laquelle les représentants des organisations internationales privées seront entendus. Les dites organisations auront ensuite un délai jusqu'au 31 août 1970 pour présenter leurs propositions par écrit. Une quatrième session de la Conférence intergouvernementale se tiendra dans la deuxième moitié de mars 1971; elle prendra des décisions sur toutes les dispositions de la Convention, du Règlement d'exécution, du Règlement des taxes et du Statut du personnel. La Conférence se réunira pour la cinquième fois dans la deuxième moitié de juin 1971 et elle entendra à nouveau les représentants des organisations internationales privées, qui pourront se prononcer sur la base des textes qu'ils auront reçu entre temps. Enfin, une Conférence diplomatique sera convoquée, à Luxembourg également, vraisemblablement au début de 1972, pour l'élaboration et la signature de la Convention.

Nous aurons encore l'occasion d'examiner au cours des deux prochaines années les diverses questions que pose la mise au point de la Convention instituant un système européen de délivrance des brevets. Il sera en particulier nécessaire de tenir compte aussi bien de la Convention du Conseil de l'Europe unifiant certains éléments du droit des brevets du 27 novembre 1963 (non encore entrée en vigueur) que du Traité de coopération technique en matière de brevet (Plan PCT) qui sera signé à Washington cet été.

Il est heureux que l'idée de la CEE de 1962 d'établir un brevet européen ait donné lieu au projet actuel de double convention qui permettra tout à la fois de sauvegarder les intérêts des pays membres de la CEE et de donner aux autres pays européens la possibilité de collaborer à une Convention instituant un système commun de délivrance des brevets.

On ne doit cependant pas oublier qu'une unification véritable du droit des brevets — souhaitée par des milieux économiques importants — ne sera

réalisée que le jour où la seconde Convention, actuellement réservée aux Etats membres de la CEE, sera ouverte aux autres pays européens.

### Les travaux du Conseil de l'Europe

Le Secrétariat du Conseil de l'Europe et les BIRPI – ainsi que je l'ai relevé dans mon rapport de l'année dernière – ont institué en commun un comité d'experts chargé d'examiner les modifications à apporter à la *Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention* pour lui donner un caractère plus universel afin de faciliter son adoption dans le monde entier.

Au cours de 1969, le Comité d'experts s'est réuni à deux reprises : à Berne du 14 au 16 avril et à Munich du 21 au 24 octobre 1969. Lors de sa prochaine réunion (Paris 7-10.4.1970), le Comité s'efforcera de mettre au point la transformation de la Convention européenne actuelle en un Arrangement particulier qui sera conclu dans le cadre de l'Union de Paris. La classification internationale des brevets conservera son caractère administratif, les Etats membres ayant la possibilité de l'appliquer seulement à titre accessoire. La mise au point du nouvel arrangement et sa signature interviendront au cours d'une Conférence diplomatique qui se tiendra vraisemblablement au printemps 1971 à Strasbourg.

Etant donné que la Convention établissant le Plan PCT des BIRPI aura des incidences sur les formalités de dépôt des brevets, le Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe a décidé de surseoir à l'examen du *projet de Convention européenne sur l'unification des demandes de brevet* – préparé par un groupe de travail – destiné à remplacer la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets du 11 décembre 1953. Une décision analogue a été prise en ce qui concerne l'examen des diverses propositions présentées pour compléter la *Convention européenne sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention* du 27 novembre 1963. Les travaux concernant ces deux questions seront repris après la Conférence de Washington relative au Plan PCT.

En vue de favoriser les études dans le domaine de la propriété industrielle, le Conseil de l'Europe a décidé d'accorder chaque année des *bourses* à des personnes ayant fait des études supérieures ou justifiant d'une expérience dans le domaine de la propriété industrielle désireuses d'entreprendre dans un ou plusieurs pays européens ou auprès d'organisations internationales soit des travaux de recherche présentant un intérêt européen soit des tra-

vaux en vue de compléter des études supérieures ou de parfaire leur formation par des études de caractère international. Les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe, les BIRPI, l'Institut international des brevets de La Haye, la CEE et l'AELE sont seuls habilités à présenter des candidatures. Un comité de sélection composé de trois membres titulaires et de trois membres suppléants nommés par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe est chargé de l'attribution des bourses. Votre président a eu l'honneur d'être désigné comme membre titulaire pour la première période. Espérons que cette action du Conseil de l'Europe favorisera les études juridiques dans le domaine de la propriété industrielle; les problèmes à examiner ne manquent en tout cas pas.

### **La protection des indications de provenance**

Le *Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne* sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques du 7 mars 1967, dont j'ai eu l'occasion de mentionner les principales dispositions dans mon rapport du 30 mars 1967 (cf. *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur* 1967, p. 21 ss.) est entré en vigueur le 30 août 1969 (cf. le texte du Traité dans RO 1969, p. 539ss., et Feuille suisse des brevets, des dessins et modèles et des marques 1969 I, p. 33).

Par ce Traité, les parties contractantes, se fondant sur le principe de la réciprocité, ont entendu empêcher que les désignations évoquant le pays d'origine soient utilisées dans l'autre Etat pour des produits ne provenant pas du pays d'origine.

Les milieux économiques suisses intéressés ont accueilli très positivement le Traité germano-suisse et ont manifesté le désir que des accords analogues soient conclus avec d'autres pays et en particulier avec la France et l'Italie. D'ores et déjà, la France a donné son approbation de principe et des négociations en vue de conclure un accord dans le domaine de la protection des indications de provenance s'ouvriront vraisemblablement avec ce pays encore dans le courant de l'année.

Ainsi que vous le savez, l'avant-projet de nouvelle loi sur les marques a repris tels quels les articles 18 à 20 de la loi actuelle relatifs aux indications de provenance. On a estimé en effet que ces dispositions devaient être profondément modifiées, mais qu'en raison de l'ampleur des questions en discussion, il ne convenait pas de traiter ce problème immédiatement afin de ne pas retarder la révision de la loi sur les marques. Il a été prévu qu'une

loi spéciale sur les indications de provenance serait élaborée dès que la nouvelle loi sur les marques serait acceptée.

Etant donné cependant que le statut horloger arrivera à échéance à fin 1971 et que cette industrie estime nécessaire de pouvoir disposer à ce moment-là d'une protection de l'indication de provenance «*swiss made*» complétée par un contrôle technique de la montre, le Département fédéral de l'économie publique, d'entente avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, propose d'incorporer dans la nouvelle loi relative au contrôle technique une disposition visant la protection du terme «*swiss made*». Cette protection ne serait toutefois pas limitée à l'industrie horlogère. On aurait affaire à une disposition générale valable pour toutes les industries désirant en bénéficier.

L'idée est d'accorder au Conseil fédéral la compétence de définir les conditions requises pour l'emploi d'une indication de provenance suisse et de donner ainsi un fondement légal plus solide que celui existant (art. 18–20 de la loi sur les marques) à la protection contre l'usage abusif d'indications de provenance suisses, tant dans notre pays qu'à l'étranger. Il appartiendra au Conseil fédéral, sur la base de la compétence qui lui sera accordée par la nouvelle loi fédérale concernant le contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse, de promulguer par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires en vue d'assurer la protection du terme «*swiss made*», et tout d'abord en faveur de l'industrie horlogère. Une enquête est actuellement en cours auprès des milieux économiques intéressés.

### **Révision totale de la loi sur les marques**

Dans mon rapport de l'année dernière, j'avais brièvement résumé les solutions envisagées par l'avant-projet de la nouvelle loi sur les marques, rendu public en été 1968.

A la suite de l'examen de l'avant-projet au cours de cinq séances de travail, notre groupe a fait connaître son avis au Département fédéral de justice et police dans un mémoire du 27 mai 1969 adressé en commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Notre préavis ayant été publié dans la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur (1969, fasc. 2, p. 127–146), je puis me borner à m'y référer.

Il incombe maintenant au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle d'examiner dans quelle mesure il estime opportun de tenir compte de nos observations ainsi que des remarques présentées par d'autres milieux et

de préparer un deuxième avant-projet. Il appartiendra ensuite au Chef du Département fédéral de justice et police de décider de la suite de la procédure. Le Groupe suisse de l'AIPPI s'est prononcé catégoriquement et à l'unanimité, lors de l'examen du premier avant-projet, en faveur de la constitution d'une commission fédérale d'experts dans laquelle tous les milieux intéressés seraient représentés. Ce n'est en effet que de cette façon qu'une discussion franche et directe pourra s'établir entre ceux qui ont des opinions différentes sur telle ou telle question, qu'il sera possible d'éliminer des erreurs d'interprétation, de rapprocher les points de vue et de trouver des solutions acceptables pour tous, comme cela a été le cas lors de la révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

### **Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle**

Indépendamment de la gestion des affaires courantes, le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et ses proches collaborateurs ont, cette année de nouveau, été occupés à la révision de la législation interne (loi sur les marques, loi sur les brevets et loi sur le droit d'auteur). Une bonne partie de leur temps a en outre été consacrée aux projets en discussion sur le plan international: brevet européen, Plan PCT, travaux dans le domaine des brevets du Conseil de l'Europe et de l'AELE, sans compter les différents problèmes soulevés et les diverses réunions organisées dans le cadre des BIRPI. Je ne veux pas manquer, au nom de notre association, de les remercier pour toute leur activité dans le domaine qui est le nôtre, celui de la propriété industrielle.

L'année 1969 a été marquée en Suisse par un arrêt de l'augmentation régulière du nombre des demandes de brevets et des dépôts de marques constatée au cours des années précédentes.

C'est ainsi que le nombre de demandes de *brevets* s'est élevé en 1969 à 19524 (1968: 19537), dont 5850 (5928) en provenance de la Suisse.

Au cours de l'année écoulée, 19662 (20868) demandes de brevets ont été liquidées. 16352 (17044) brevets ont été délivrés et 2638 (3118) demandes ont été rejetées ou retirées dans la procédure sans examen préalable, alors que 423 (406) brevets ont été délivrés et 249 (300) demandes ont été rejetées ou retirées dans la procédure avec examen préalable de nouveauté.

Dans le domaine des *marques*, le nombre des dépôts s'est élevé à 7530 (7612); 7300 (7152) marques ont été enregistrées, les autres ayant été retirées ou rejetées.

Des 12989 (12561) marques inscrites au Registre international des marques en 1969, 2074 (1970) provenaient de notre pays. La protection en Suisse a été refusée complètement ou partiellement à 1731 (1664) marques internationales.

Quant aux dépôts de dessins et modèles industriels, ils se sont élevés à 656 (832) en 1969, dont 640 (795) ont abouti à un enregistrement, les autres demandes ayant été retirées ou rejetées.

### **Conclusions**

Comme chaque année, je constate, en arrivant à la fin de mon rapport, que je n'ai pu qu'effleurer quelques-uns des nombreux problèmes intéressant notre Association qui ont fait l'objet de discussions au cours des douze derniers mois.

J'arrive cependant à la conclusion réjouissante que la nécessité d'une collaboration entre Etats, dans le domaine de la propriété industrielle en général et dans celui des brevets d'invention en particulier, s'impose avec toujours plus de force et qu'en dehors des voies traditionnelles, de nouveaux chemins sont ouverts, dont l'un nous conduira cette année encore au Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT des BIRPI), alors que l'autre nous mènera d'ici deux ans à la Convention instituant un système européen de délivrance des brevets ainsi qu'à la Convention établissant un brevet commun pour les Etats membres de la CEE. Les milieux économiques fondent de grands espoirs sur ces projets; souhaitons qu'ils ne seront pas déçus, mais que, tout au contraire, les nouvelles voies choisies permettront une élimination des doubles emplois et une simplification véritable des procédures d'octroi de brevets.



# **Der Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozeß**

ALOIS TROLLER, LUZERN

## **Einleitung**

Diese Studie analysiert die Aufgaben und das Mitwirken der Personen, die an einem Patentnichtigkeitsprozeß beteiligt sind. Meine eigene Erfahrung und dabei mein eigenes Verhalten haben mich darüber belehrt, daß Patentnichtigkeitsachen prozessual als Sonderfälle unter den andern Zivilprozessen gelten. Die Technik wird im Nymbus einer Eigengesetzlichkeit gesehen, die es verbiete, die Grundsätze über die Behauptungs- und Beweispflicht der Parteien und die Zurückhaltung der Sachverständigen und Richter ebenso folgerichtig anzuwenden wie in den andern Zivilrechtsstreitigkeiten. Die Behauptungen werden nicht selten nur lückenhaft vorgebracht; die Beweise sollen dann zugleich die Behauptungen ergänzen. Die Richter überlassen ab und zu sogar die rechtliche Würdigung dem Gerichtsexperten.

Ich habe nun versucht, die Konstituierung des Sachverhalts von den Behauptungen des Klägers bis zur Urteilsfällung zu verfolgen und vorzuzeigen, und zwar sowohl grundsätzlich wie für die einzelnen Nichtigkeitsgründe. Dabei kam nur die Bildung des Sachverhaltes zur Sprache, also nicht die Zweifel über den Aussagegehalt der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe.

Ich habe das schweizerische Recht als Grundlage benutzt. Die Probleme sind jedoch die gleichen in allen Ländern, in denen der Patentnichtigkeitsprozeß in einem Zivilprozeß durchgeführt wird.

## I. Die Eigenart des Sachverhaltes

### *1. Die Erfindung als rechtlich qualifizierte geistige Sache*

Werke der Literatur und Kunst, Geschmacksmuster (Muster und Modelle) und Fabrik- und Handelsmarken sind metarechtliche geistige Sachen. Sie bestehen unabhängig davon, ob die Rechtsordnung sie beachtet. Wenn sie als Rechtsobjekte anerkannt und damit dem Rechtsschutz unterstellt werden, so werden sie damit nicht erst geschaffen; der Gesetzgeber, die Rechtsprechung und Lehre sagen über ihre schon von jeher vorhandenen Wesensmerkmale aus.

Anders die Erfindung. Sie ist zwar in ihrem Wesenskern ebenfalls metarechtlich: eine Regel zur Anwendung von Naturkräften, die gewerblich anwendbar ist. Das reicht jedoch nicht aus, damit sie als Erfindungs-Rechtsobjekt wird. Sie muß zudem neu, d. h. im Zeitpunkt der ausländischen Prioritätsanmeldung, oder wenn diese nicht angerufen wird, im Zeitpunkt der nationalen Anmeldung im Inland nicht derart offenkundig oder durch irgendwo veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden sein, daß der Fachmann sie darnach ausführen kann (PatG Art. 7). Dieses Erfordernis der Neuheit, das auch von den Geschmacksmustern verlangt wird, betrifft aber nicht das Wesen der Erfindung. Die Neuheit ist eine zusätzliche Eigenschaft der geistigen Sache «Erfindung». Zum Wesen der Erfindung gehört hingegen, daß sie im Zeitpunkt der maßgeblichen Anmeldung einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bewirkte und daß sie dem Fachmann nicht nahe lag (Erfindungshöhe). Das Bewirken des technischen Fortschrittes ist eine metarechtliche Eigenschaft.

Es gab immer schon technische Regeln, die die technische Lehre in irgendeiner Weise bereicherten. Fachleute und Laien konnten dies jeweils an den Wirkungen feststellen. Von der metarechtlichen Existenz wird die Erfindung einzig und allein durch das Wesensmerkmal der Erfindungshöhe abgesondert. Es macht die Erfindung zu einem iuristisch konstruierten Gedankengebilde, das losgelöst von der patentrechtlichen Vorschrift weder Fachleute noch Laien je wahrnehmen würden. Der Gesetzgeber, die Lehre und die Praxis haben ein metarechtlich existierendes Phänomen (die fortschrittliche technische Regel) aus der technischen Wirklichkeit herausgeholt und sie in den bloß spekulativen Denkbereich hineingezogen. Das hat zur Folge, daß die Existenz der Erfindung nicht an einem realen, außerweltlich feststellbaren Tatbestand überprüfbar ist (Vergleich mit einzelnen bekannten technischen Regeln bei der Frage nach der Neuheit und dem technischen Fortschritt); die Erfindung wird an einem vom

Richter bloß gedachten und nicht einmal in Gedanken als reale Existenz vorgestellten Stand der Technik (Mosaikbetrachtung) gemessen. Ich breche hier diesen Gedankenweg ab und werde ihn nachher weiter und zu Ende führen, wenn ich das Erscheinen des Sachverhalts im Bewußtsein der Partien, der Experten und des Richters behandle. Hier genügt die vorläufige Feststellung, daß die rechtlich geschützte Erfindung, so wie sie rechtlich qualifiziert ist, nicht eine technische Realität, sondern ein Gedankengebilde ist.

## 2. Rechtsfrage und Sachverhalt

Im Patentnichtigkeitsprozeß stellt der Kläger dem Richter die Frage, ob das angegriffene Patent (Streitpatent) nichtig sei. Er verlangt vom Richter ein Feststellungsurteil. Formell ist die Rechtsfrage auf die Nichtigserklärung des Patentes ausgerichtet. Materiell ist der Streitgegenstand das Ausschließlichkeitsrecht, das der Beklagte an der patentierten Lehre beansprucht.

Der Sachverhalt, der die Grundlage des Urteils zu bilden hat, ist der Art nach bestimmt durch die besonderen Umstände (Nichtigkeitsgründe), die von Gesetzes wegen einem erteilten Patent die rechtliche Bedeutung entziehen. Wenn einer von ihnen vorliegt, ist das Patent trotz Erteilung von Anfang an nichtig.

Der Rechtsfrage liegen also verschiedene Sachverhalte zugrunde, je nachdem welche Nichtigkeitsgründe angerufen werden. Diese Sachverhalte sind nicht Lebensverhältnisse der Prozeßparteien, die der Richter rechtlich qualifiziert und die er dann unabhängig von der rechtlichen Betrachtungsweise der Parteien beurteilt (*iura novit curia*). Der Kläger grenzt durch die Anrufung eines Nichtigkeitsgrundes den Sachverhalt ab. Diese Abhängigkeit des Sachverhaltes von der angerufenen Rechtsregel ist zu beachten. Der Patentnichtigkeitsprozeß unterscheidet sich darin von andern zivilrechtlichen Streitigkeiten.

Bei einem Kaufvertrag z. B. tut der Kläger dar, was die Parteien vereinbart, also was sie gesagt oder geschrieben haben; er wählt allerdings auch in diesem Fall die Mitteilungen nach seiner Vorstellung des Rechtsverhältnisses aus. Entscheidend sind aber doch immer die Geschehnisse und nicht ihre rechtliche Würdigung durch den Kläger. Nicht anders verhält es sich bei einem Streit um die Haftung aus einem Automobilunfall. Die Partei reicht dem Richter die Tatsachen hin und er spricht gestützt darauf Recht (*Da mihi factum, dabo tibi ius*).

In Patentnichtigkeitssachen gibt es hingegen kein Geschehen, das sich vorerst einmal ereignet, und das nachher auf seine rechtliche Einordnung und Relevanz geprüft wird. Der Streit geht um den Bestand des Patentes. Dieser ist nicht eine Sache, sondern die Erklärung des Patentamtes, daß der Patenterwerber alle Voraussetzungen erfüllt habe, um den Patentschutz an der in der Patentschrift definierten und beschriebenen Erfindung zu erlangen. (Das Patent ist nicht identisch mit der Patentschrift, die das Vorhandensein des Patentes bestätigt. Sie ist zugleich eine körperliche Sache und die objektivierte Aussage des Patentinhabers über die Erfindung.) Die Rechtsfrage ist also auf die Rechtsbeständigkeit einer Erklärung gerichtet, die ihrerseits wiederum von rechtlich qualifizierten Handlungen und Zuständen abhängt. Je nachdem, welcher Mangel vom Kläger aufgegriffen wird, hat er den entsprechenden Sachverhalt darzutun. Er bindet zugleich durch die Anrufung eines bestimmten oder mehrerer bestimmten Nichtigkeitsgründe den Richter an die Anwendung der entsprechenden Gesetzesstelle. Wenn der Kläger sich auf die unklare Definition oder die mangelnde Offenbarung beruft, kann der Richter das Patent nicht wegen fehlender Neuheit nichtig erklären.

Diese abstrakten Ausführungen werden hernach beim Behandeln der einzelnen Nichtigkeitsgründe und der ihnen zugrunde liegenden Sachverhalte zur Anschauung gebracht.

Vorerst ist jedoch noch ganz allgemein zu überlegen, was denn überhaupt der Sachverhalt in einem Prozeß ist und wie er zustande kommt.

### *3. Wesen und Bildung des prozessualen Sachverhalts*

Der prozessuale Sachverhalt ändert sich mit dem Ablauf des Verfahrens. Maßgeblich für das Urteil ist der Sachverhalt, den der Richter im Zeitpunkt der Urteilsfällung seiner rechtlichen Beurteilung zugrunde legt. Dieser im Hinblick auf das Urteil fixierte Sachverhalt ist das Bild aller vom Richter als erheblich ausgewählten Tatsachen in seinem Bewußtsein.

Es kann vorkommen, daß dieses Bewußtseinsbild mit den Ereignissen übereinstimmt, die zum Rechtsstreit Anlaß gegeben haben (Vereinbarung der Parteien in einem Vertrag, außereheliche Vaterschaft, druckschriftlich veröffentlichte technische Regel). Sobald aber ein komplizierter Sachverhalt Anlaß zum Prozeß gegeben hat, besteht die Gefahr, daß der Richter nicht das erfährt, was wirklich geschehen ist. Das Sachverhaltsbild erscheint zuerst in der Schilderung der Verhältnisse, wie der Kläger sie in der Klageschrift dem Richter darstellt. Es wird durch die Klageant-

wortschrift ergänzt, verschoben, vernimmt. Replik und Duplik bringen neue Aspekte zum klägerischen und beklagten Sachverhaltsbild. Im Bewußtsein des Richters zeigen sich hierauf zwei Bilder, die teilweise übereinstimmen, teilweise abweichen.

Die von den Parteien angerufenen Beweismittel (Urkunden, Zeugen, Augenschein, Sachverständige, Experten) dienen dazu festzustellen, ob das klägerische oder das beklagte Sachverhaltsbild mit den vorprozessualen Tatsachen übereinstimmt. Die Beweismittel füllen Lücken im Sachverhaltsbild aus oder setzen anstelle von Sachverhaltsschilderungen der Parteien andere. Letztere haben gegenüber den Parteibehauptungen gemäß prozessualen Regeln den Vorzug, wenn sie dem Richter glaubwürdig erscheinen. Es gilt allgemein der ungeschriebene Grundsatz, daß Urkunden, die nicht im Hinblick auf den Rechtsstreit abgefaßt worden sind und Aussagen unbeteiligter Dritter (Zeugen und Sachverständige) die vorprozessualen Tatsachen richtiger darstellen, weil das Bild nicht durch das vom Prozeßinteresse gelenkte Sehen verfälscht sei.

Das Bewußtsein des Richters ist nicht nur eine leere Fläche, auf der die genannten Personen und Sachen die übereinstimmenden und widersprechenden Tatbestandsbilder erscheinen lassen. Der Richter verwandelt die Worte, Sätze, Sachen, Zeichnungen usw. zum Gesamtbild des Sachverhaltes, indem er diese Mitteilungsträger geistig aufnimmt. Das Bild der Geschehnisse und Sachen, von denen die Sachverhaltsschilderungen Auskunft geben, wird von den Mitteilenden (Parteien, Zeugen, Sachverständige) in ihrem Geist in der Sprache oder in Zeichnungen usw. objektiviert, also in einen Mitteilungsträger umgeformt. Aus diesem Mitteilungsträger holt der Richter durch seine geistige Tätigkeit, somit aktiv, das Mitteilungsobjekt als Bewußtseinsbild heraus. Es handelt sich nicht um einen abstrakten Denkvorgang. Denken bedeutet für den Juristen immer das Verbinden von Bildern von zwischenmenschlichen Beziehungen und der von ihnen erfaßten Handlungen und Sachen. Der Richter muß dabei aus all den Bewußtseinsbildern, die der Kläger, der Beklagte, die Urkunden, die Zeugen und die Sachverständigen in seinem Bewußtsein erscheinen lassen, und aus seinen Wahrnehmungen bei einem Augenschein, den Sachverhalt konstituieren, den er schließlich den rechtlichen Erwägungen zugrunde legt. Er bildet dabei den Sachverhalt nicht durch bloßes Zusammensetzen. Er vereinigt die einzelnen Teile in der Weise zu einem sinnvollen Gebilde, daß er einzelne Teile, z.B. Behauptungen des Klägers oder des Beklagten, als unrichtig oder bedeutungslos verwirft. Das bedeutet, daß er die gewonnenen Bewußtseinsbilder in doppelter Hinsicht wertet: einmal im Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem außer-

prozessualen Sachverhalt, laienhaft gesagt in Würdigung ihrer Richtigkeit oder Wahrheit; sodann im Hinblick auf die Rechtsfrage, d. h. mit Rücksicht auf die Rechtsnorm, nach der der Sachverhalt zu beurteilen ist.

Die Wahrheit oder Richtigkeit des Urteilssachverhaltes im Verhältnis zum vorprozessualen Sachverhalt ist, wie gesagt, nicht unmittelbar zu erkennen; an dessen Stelle steht das Bild, wie es aus den Zugaben der Parteien und den Beweisen hervorgegangen ist. Der Richter hat keine andere Wahrheitsquelle. In diesem erkenntnistheoretischen Sinne gilt auch heute noch der allerdings nicht erkenntnistheoretisch gemeinte gemeinrechtliche Grundsatz: «quod non est in actis, non est in mundo», was die Akten nicht vorweisen, existiert prozessual gesehen nicht.

Die Wahrscheinlichkeit, daß das Bild des prozessualen Sachverhaltes, wie es im Bewußtsein des urteilenden Richters erscheint, mit dem vorprozessualen Sachverhalt übereinstimmt, hängt von der Zuverlässigkeit der Beweismittel ab. Urkunden geben immer dann, wenn sie in klarer Sprache und sorgfältig abgefaßt worden sind, die zuverlässigste Auskunft. Zeugenaussagen sind stets infolge der subjektiven Konstitution des Sachverhaltsbildes (Auswahl der Elemente und deren Zusammenfügen nach dem von Zeugen verstandenen Sinnbild des Geschehens) zweifelhaft. Deshalb galt in gewissen Prozeßrechten der Grundsatz «Zweier Zeugen Mund tut die Wahrheit kund». Der Augenschein zeigt dem Richter die Sache unmittelbar. Die Expertise schließlich gibt eine nur mittelbare Kunde, weil der Sachverhalt nicht bloß mitgeteilt, sondern im Sachverständnis des Experten im Hinblick auf die Rechtsfrage gebildet ist. Auf der Grundlage dieser allgemeinen Erkenntnisse ist nun zu prüfen, wie der Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozeß zustande kommt.

#### *4. Die Patentnichtigkeitsgründe und die zugehörigen Sachverhalte*

PatG Art. 26 nennt sechs Sachverhalte, bei deren Vorliegen der Richter das Patent auf Klage hin nichtig zu erklären hat. Der Richter vernichtet das Patent nicht. Er fällt nicht ein Konstitutivurteil. Er stellt die Nichtigkeit fest (negatives Feststellungsurteil). Liegt einer der Nichtigkeitsgründe vor, so ist das Patent von Anfang an nichtig gewesen, d. h. die Patenterteilung durch das Patentamt ließ kein Recht des Patentinhabers entstehen. Beharrt der Patentinhaber gegenüber einer Person, die das Vorhandensein eines Nichtigkeitsgrundes behauptet, auf der Gültigkeit des Patentes, so spricht der Richter das entscheidende Wort. Das bedeutet, daß jenes Sachverhaltsbild den Ausschlag gibt, das in seinem Bewußtsein

sich zeigt, wenn er das Urteil fällt. Er ändert zwar nicht durch ein Konstitutivurteil die Rechtslage. Aber er konstituiert in seinem Bewußtsein den Sachverhalt. Dabei ist er je nach der Art des Nichtigkeitsgrundes und der Lage des Falles mehr rezeptiv (er übernimmt die Vorstellung, wie sie der Kundige auf Grund der Parteiaussagen und Beweisergebnisse sieht) oder aktiv (er wertet die Schilderungen, wählt aus und schließt Lücken). Er kann aber, wie vorn gesagt, nie das Sachverhaltsbild ohne eigene geistige Tätigkeit in sein Bewußtsein hinein projizieren lassen. Sein Geist nimmt die Mitteilungen der Parteien, Zeugen, Experten auf und wandelt deren Worte in technische Vorstellungen um. Letztere sind allerdings mehr oder weniger deutlich. Oft begnügt sich der Richter mit der Aussage des Experten, daß eine Erfindung nicht neu sei oder daß ihr die Erfindungshöhe mangle; er sieht in einem solchen Fall nicht den nach dem Gesetz entscheidenden Sachverhalt, sondern übernimmt dessen Wertung durch den Experten.

*a) Fehlende Neuheit oder technische Anwendbarkeit, Fehlen des technischen Fortschrittes oder der Erfindungshöhe*

PatG Art. 26, Abs. 1 Ziff. 1 umschreibt den Nichtigkeits Sachverhalt negativ: «wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 nicht erfüllt sind», d. h., wenn die technische Regel keine «neue gewerblich anwendbare Erfindung ist».

Hier ist der Gedankenweg fortzusetzen, den ich vorn in Ziff. 1 verlassen hatte. Dort hatte ich behauptet, daß Neuheit und gewerbliche Anwendbarkeit gesetzlich verlangte Eigenschaften und der technische Fortschritt das Wesensmerkmal einer Erfindung im Rechtssinne seien, die auch meta-rechtlich existieren, die technische Realitäten seien; die Erfindungshöhe und damit die durch sie wesensmäßig bestimmte Erfindung bezeichnete ich hingegen als spekulatives juristisches Gedankengebilde.

*aa) Neuheit*

Der Begriff Neuheit ist in PatG Art. 7 negativ bestimmt: Als neu gilt die Erfindung, «wenn sie nicht vor der Patentanmeldung im Inland derart offenkundig geworden ist, daß der Fachmann sie darnach ausführen kann, oder durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, daß der Fachmann sie darnach ausführen kann».

Der Gesetzgeber hat damit bestimmt, was zu beachten ist, was im Sachverhalt der erfinderischen Regel gegenübergestellt werden darf und soll.

Die Schwierigkeit besteht darin, daß der Nichtigkeitskläger, dem die Beweislast für die Nichtigkeit obliegt, Vorbenutzungen oder Schriftwerke, die die Anwendung der erfinderischen Regeln dartun, aufstöbern muß.

Das Problem liegt nicht so sehr in der Konstituierung des prozessualen Sachverhaltsbildes an Hand der Akten, sondern vielmehr im Beschaffen der Auskünfte. Liegen diese vor, so kann jeder Fachkundige die Identität der technischen Regel feststellen. Der Richter stellt, wenn es sich um komplizierte technische Verhältnisse handelt, auf die Mitteilung eines Sachverständigen ab. Er sieht dann nicht in seinem Bewußtsein unmittelbar den technischen Sachverhalt, sondern er begnügt sich mit der Aussage des Experten über das Ergebnis der Gegenüberstellung der beiden technischen Phänomene in dessen Bewußtsein. Der Richter sieht nicht selber, ob die Erfindung neu ist oder nicht. Er legt in solchen Fällen seinem Urteil den Bericht des Experten zugrunde. Das ist jedoch deswegen unbedenklich, weil der Experte die in der Patentschrift objektivierte Regel der in schriftlichen oder zeichnerischen Entgegenhaltungen objektivierten Anweisungen zum technischen Handeln gegenüberstellen und Merkmal um Merkmal auf die Identität überprüfen kann. Liegen Objekte für den Beweis der Offenkundigkeit vor (z. B. Apparate), so kann der Experte an ihnen die Anwendung der technischen Lehre feststellen. Die technischen Berater der Parteien können hernach an Hand der Expertise das Sachverhaltsbild der Sachverständigen zuverlässig nachzeichnen und Fehler feststellen, so daß Zweifel sich beseitigen lassen.

#### bb) Gewerbliche Anwendbarkeit

Wie bei der Feststellung der Neuheit ist der Richter oft nicht imstande, selber festzustellen, ob die als Erfindung beanspruchte Regel das gewünschte Ergebnis mit Sicherheit erreichen lasse oder nicht. Wiederum entscheidet in solchen Fällen das Bewußtseinsbild des Experten. Es kann auch da vorkommen, daß der Richter nicht in der Lage ist, den beschriebenen Versuchen zu folgen und er sich mit der Aussage des Experten über deren Ergebnisse begnügen muß. Der Experte jedoch erlangt ein klares Bewußtseinsbild und beschreibt dieses in seinem Bericht. Wie bei der Neuheit sind die technischen Berater der Parteien in der Lage, das Sachverhaltsbild der Sachverständigen zu überprüfen. Auch in diesem Fall darf und muß der Richter auf das Ergebnis dieser Diskussion abstellen, obgleich er nur ein Urteil des Experten über den Sachverhalt seinem Entscheid zugrunde legt, wenn er den technischen Sachverhalt nicht selber in seinem Bewußtsein in jedem einzelnen Element lückenlos sich vorstellen kann.

#### cc) Technischer Fortschritt

Der Experte stellt die Ergebnisse der technischen Maßnahmen, die sich bei der Anwendung der technischen Lehre einstellen, jenen gegenüber,



die mit vorher bekannten technischen Mitteln zu erreichen waren. Der Vergleich erfaßt Vorgänge oder Zustände, die technisch realisiert, also physisch wahrnehmbar sind. Auch wenn der Richter das Sachverhaltsbild nicht selber konstituieren kann, so ergibt sich doch die gleiche Lage wie bei der Feststellung der Neuheit, der gewerblichen Anwendbarkeit und des technischen Fortschrittes.

#### dd) Erfindungshöhe

Im Sachverhaltsbild, das den besprochenen Nichtigkeitsfällen zugrunde liegt, erschienen jeweilen zwei technische, klar gezeichnete Tatbestände, die sich gegenüberstanden: Bei der Frage nach der Neuheit erscheint die als Erfindung in der Patentschrift beanspruchte und beschriebene Lehre zum technischen Handeln (somit technische Vorgänge oder ein Erzeugnis oder eine Vorrichtung) einerseits und eine ebenso deutlich erkennbare Anleitung zum technischen Handeln andererseits, wobei dann, wenn mehrere angeblich neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen oder Vorbenutzungen bekannt sind, jede für sich gegenüberzustellen ist; der Sachverhalt wird also in so viele Gegensatzpaare aufgelöst, als Entgegenhaltungen vorhanden sind. Bei der Frage nach der gewerblichen Anwendbarkeit erscheinen im Bewußtsein das erfindungsgemäße Ziel (ein Verfahren oder ein Erzeugnis, eine Apparatur) und die Auskünfte in der Patentschrift als in Worten und eventuell Formeln oder Zeichnungen objektivierter Geist einerseits und das Bild des physisch im Experiment durchgeführten technischen Handelns und dessen Ergebnis andererseits. Beim technischen Fortschritt erscheinen die technischen Maßnahmen, die dasselbe Bedürfnis befriedigen sollten einerseits und, jeder einzelnen von ihnen gegenübergestellt (also wiederum eventuelle Aufteilung in mehrere Sachverhaltsbilder), das Ergebnis der technischen Regel gemäß Patentschrift andererseits.

Auch bei der Frage nach der Erfindungshöhe werden zwei Sachverhaltsbilder gegenübergestellt: Die im Streitpatent als Erfindung beanspruchte und beschriebene Lehre zum technischen Handeln einerseits und die zum Mosaik zusammengestellten Vorveröffentlichungen und offenkundigen Tatsachen andererseits. Beide Sachverhaltsbilder sind, sofern die Mitteilungen klare Auskunft geben, als technisches Geschehen oder technische Zustände ebenso vorstellbar wie die Sachverhaltsbilder bei den besprochenen Nichtigkeitsgründen. Aber ein entscheidender Unterschied besteht: Die in jenen Fällen der erfinderischen Regel oder deren Ergebnis entgegengestellten technischen Sachverhalte sind stets als technisches Geschehen oder technischer Zustand eine sinnvolle Einheit. Sie bestehen vor und unabhängig von dem Patentnichtigkeitsstreit und werden zum Ver-

gleich herangezogen (mit Ausnahme des Problems der gewerblichen Anwendbarkeit, wo aber ebenfalls eine technische Einheit ideell vorgestellt wird).

Das Mosaik der zusammengestellten Vorveröffentlichungen und Offenkundigkeiten hingegen ist ein Bewußtseinsbild, das zwar aus sinnvollen technischen Einheiten zusammengesetzt ist, das aber als Summe aller dieser technischen Tatbestände keine für sich bestehende sinnvolle technische Einheit ergibt. Das Mosaik wird in den folgenden Darlegungen nur in diesem Sinne verstanden. Die Vorveröffentlichungen und benutzten technischen Lehren, die im einschlägigen technischen Gebiet zusammengefaßt und angewendet wurden, sind nicht ein Mosaik; sie sind, jede für sich, eine einheitliche technische Lehre. Das Mosaik teilt nicht unmittelbar eine Lehre zum technischen Handeln mit, die der umstrittenen Erfindung gegenüberzustellen ist. Die Bedeutung kommt ihm ausschließlich auf Grund der patentrechtlichen Frage zu: Lag dem Fachmann, wenn er dieses Mosaik vor sich hatte, die Erfindung nahe? Das Mosaik hat also keinen vom Nichtigkeitsprozeß unabhängigen Sinn. Deshalb wird es auch nicht so zusammengesetzt, bevor nicht der Kläger das Material für den prozessualen Sachverhalt herbeischafft. Die einzelnen Tatsachen, jede für sich, haben eine vorprozessuale technische Bedeutung; sie sind die Einzelelemente des vom Kläger angerufenen vorbestehenden Standes der Technik.

Aber gerade dieser Stand der Technik kommt nur dadurch zustande, daß der Kläger von der umstrittenen Erfindung als Fixpunkt aus nach Veröffentlichungen und Offenkundigkeiten Ausschau hält. Die Einzellemente haben keinen direkten Zusammenhang unter sich. Ihre Beziehung zur Erfindung ist das ihnen Gemeinsame. Bildhaft gesprochen ist ein Mosaik aus losen und selbständigen Stücken aneinandergelegt, von deren jedem aus eine Linie zu einem außerhalb dieses Agglomerates von Einzelkenntnissen liegenden Punkt, zur Erfindung, zu ziehen ist. Trotzdem wird gemäß überall erkannter Lehre, die nun auch in der Vereinbarung des Europarates zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechts und im PCT-Projekt international sich durchgesetzt hat, dieses Mosaik als technische Einheit und Realität behandelt. Es wird der Erfindung gegenübergestellt. Der Fachmann hat darauf zu antworten, ob ihm die Erfindung nahegelegen hätte, wenn er dieses gesammelte technische Wissen im maßgeblichen Zeitpunkt besessen hätte. Er hätte jedoch damals ohne Kenntnis der Erfindung keinen Anlaß gehabt, gerade dieses Mosaik zusammenzustellen. Es war, wie schon gesagt, keine technische Sinneinheit. Alle Einzelteile des Mosaiks waren zwar Teil des gesamten

technischen Wissens der Fachwelt, der einzelne Fachmann hätte aber nicht gerade sie aus dem Horizont der technischen Kenntnisse herausgelöst und zum Mosaik zusammengestellt, das von dem andern technischen Wissen abgesondert wäre. Die gestellte Frage setzt also nicht nur einen Sachverhalt voraus, der als solcher nicht realisiert war; sie projiziert den erst im Prozeß als sinnvoll erkannten und erst im Hinblick auf die Erfindung erreichbaren Sachverhalt in eine vorprozessuale Situation zurück, wo er als solcher ohne Kenntnis der Erfindung nicht gebildet war und nicht gebildet werden konnte. Die Frage, ob dem Fachmann von diesem Mosaik aus die Erfindung nahe lag, setzt jedoch die Annahme voraus, daß ein solches vorprozessuales Mosaik ohne Kenntnis der Erfindung als technische Kenntnis zusammengehört habe und als Sinnlichkeit erkennbar gewesen sei. Da dies nicht zutraf, wird also der Erfindung ein Mosaik gegenübergesetzt, das nur der Jurist als eine technische Realität denkt, die vorprozessual als Sachverhalt hätte bestehen können. Damit betrifft die Antwort nach dem Naheliegen ebenfalls ein reines Gedankengebilde. Da das Nichtnaheliegen ein Wesensmerkmal der Erfindung ist, wird auch sie derart zu einer nur denkbaren, nicht aber als technische Realität vorstellbaren geistigen Sache.

Dieser Denkvorgang läßt sich nicht am Bild einer technischen Vorstellung überprüfen. Eine solche Vorstellung würde genügen. Sie müßte nicht als technisches Handeln (Verfahren) oder technischer Zustand (z. B. Legierung, chemisches Erzeugnis, Apparat, Maschine) physisch realisiert sein. Weil das Mosaik keine technische Einheit ist, kann ihm als Ganzem die Erfindung nicht gegenübergestellt werden. Nochmals sei gesagt, um Mißverständnisse auszuschließen, daß das Mosaik zwar aus einem Zusammenstellen von technischen Sachverhalten sich ergibt. Diese Sachverhalte ergeben aber nicht eine einheitliche Lehre zum technischen Handeln. Darauf kommt es jedoch an. Wer vermeintlich vom Mosaik, vom sogenannten Gesamtstand der Technik, aus die Frage nach dem Naheliegen der Erfindung beantwortet, täuscht sich. Er denkt nicht vom Mosaik aus zu einem erst zu findenden technischen Ergebnis hin. Er blickt von der nun bekannten Erfindung zu den einzelnen Teilen hin, die ihm aus dieser Sicht ihren Sinn als Entwicklungselement offenbaren. Zu fragen wäre aber, ob der Fachmann, wenn er die Erfindung nicht kannte, es als sinnvoll ansehen konnte, gerade dieses Mosaik zusammenzufügen, um dann von ihm aus weiter zu suchen, und ob ihm dann nahe lag, von den einzelnen Teilen aus die umstrittene Regel zu entwickeln.

Eine solche Antwort könnte nur jene Person erteilen, in deren Bewußtsein die umstrittene Erfindung nicht zugegen ist. Eine solche Person kann

aber nicht befragt werden: Kennt der Sachverständige die Erfindung, so kann er sich von ihrem sinngebenden Leitbild nicht mehr befreien. Zudem würde kein Sachverständiger bereit sein, wenn ihm die Erfindung nicht genannt wird, die Frage zu beantworten, ob ein Fachmann eines speziellen Gebietes in einem gewissen Zeitpunkt das Zusammentragen des ihm genannten Materials als Arbeitsgrundlage für eine weitere Entwicklung als sinnvoll angesehen hätte und was er wohl damit erreicht hätte.

Das Mosaik als Sachverhaltsbild und die Antwort, ob die Erfindung dem Fachmann nahe lag, kommen also wie folgt zustande: Der Kläger löst die erfinderische Regel in ihre Elemente auf. Dann durchsucht er die Literatur und sieht sich in der technischen Praxis um, ob er Angaben oder Vorkommnisse finde, die mit diesen Elementen in einem technisch sinnvollen Zusammenhang stehen. Er bildet daraus das besprochene Mosaik. Der Richter legt es dem Sachverständigen vor. Dieser bejaht nun aus der Sinneinheit der Erfindung heraus die Bedeutung der Elemente oder er verneint sie. Bejaht er sie, so kommt er zum Ergebnis, daß die Erfindung dem Fachmann nahegelegen habe. Daraus geht jedoch mit aller Deutlichkeit hervor, daß dieses Naheliegen aus dem Sinngefüge der Erfindung und nicht aus dem Stand der Technik, in dem die Erfindung noch nicht bestanden hatte, her stammt.

Solange der Fachmann die Erfindung nicht sah, breitete sich vor ihm der Horizont des technischen Wissens in seinem Fachgebiet aus. Er hatte keinen Grund, irgendwelche Einzelteile gesondert zu betrachten und sie zu einer Arbeitsgrundlage zu vereinen. Erst die erfinderische Idee gab den Anhaltspunkt, um die Bedeutung der einzelnen Grundlagen zu erkennen. Sobald sie im Bewußtsein des Fachmannes erschienen war, konnten sich im ausgebreiteten Fachwissen die Zwischenglieder zeigen. Nicht das bisherige Fachwissen hob sie heraus, sondern ihre Zugehörigkeit zur Erfindung. Jeder Wissenschaftler macht diese Erfahrung. Je nachdem von welcher Idee aus er ein Werk liest, fallen ihm Aussagen auf, die er sonst nicht beachtet hatte oder hätte.

Damit ist jetzt die vorn aufgestellte Behauptung bewiesen, daß die Erfindung so, wie sie nach der schweizerischen Gerichtspraxis durch das Wesensmerkmal der Erfindungshöhe bestimmt sein soll, keine technische Realität, sondern ein Denkgebilde ist. Der Sachverhalt, das Naheliegen der Erfindung auf der Grundlage dieses Mosaiks, konnte in der technischen Realität gar nicht gegeben sein.

Das bedeutet aber nicht, daß die Erfindungshöhe als Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozeß sinnlos ist. Es gibt Fälle, so z. B. die Benutzung

von neuen Stoffen, bei denen die neue technische Regel einen klar erkennbaren Fortschritt bewirkt, aber dem Fachmann nahegelegen ist. Da wäre es ungerecht, dem Patentanmelder das Monopol deshalb zuzuerkennen, weil er als erster die Hand nach einem technischen Mittel ausstreckte, das Dritte entwickelt hatten. Ebenso verhält es sich, wenn ein Fachmann mit bekannten technischen Mitteln ein neues Bedürfnis, das nicht er selber hervorgerufen hat, befriedigt. In solchen Fällen ist ein klares Bild des technischen Sachverhalts im Zeitpunkt der Patentanmeldung als technische Realität erkennbar. Der Nichtigkeitskläger kann das, was die Industrie im Zeitpunkt der Patentanmeldung herstellte und die neuen technischen Mittel oder Bedürfnisse im Rahmen der normalen fachmännischen Tätigkeit zusammenbringen.

Die Erfindungshöhe und die Frage nach dem Naheliegen der Erfindung sind patentrechtlich sinnvoll, sobald sie mit der technischen Realität verbunden bleiben. Das heißt, daß der technische Sachverhalt, so wie er zur Zeit der Patentanmeldung dem Fachmann des betreffenden Gebietes unabhängig von der Erfindung als technische Sinneinheit erkennbar war, mit eingeschlossen neue technische Mittel und Bedürfnisse, der Erfindung gegenübergestellt wird. Ausgangspunkt müßte also die angewandte Technik sein. Sie besteht aus dem technischen Handeln und dessen allgemein bekannten und benützten technischen Grundlagen. Der Nichtigkeitskläger müßte also beweisen, daß der Stand der Technik, auf den er sich beruft, eine technische Sinneinheit war. Ihm läge der Beweis ob, daß z. B. Patentschriften und Aufsätze in diesem Industriezweig von den Fachleuten beachtet wurden. Die bundesgerichtliche Praxis hat einen Schritt in dieser Richtung getan, indem sie Druckschriften, die im Zeitpunkt der Patentanmeldung in Vergessenheit geraten waren, vom Stand der Technik ausschließt. Der Nichtigkeitskläger müßte beweisen, daß damals die sinngebenden Querverbindungen zwischen den angerufenen Vorveröffentlichungen und Vorbenutzungen schon gesehen wurden. Dadurch ergäbe sich die gerechte Unterscheidung der theoretisch hochentwickelten Technik einerseits und der mehr nach der handwerklich praktischen Entwicklung ausgerichteten Tätigkeit andererseits. Während z. B. in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie die theoretische Wissenschaft, einschließlich unmittelbar einschlägige Patentschriften, die Grundlage bilden, kümmert sich der Fachmann, der theoretisch problemlose Artikel des täglichen Gebrauches herstellt, kaum um sie.

Den so gefaßten und jeweilen als technische Realität vorstellbaren Stand der Technik könnten die Experten, Richter und Parteien gleich wie bei der Frage nach der Neuheit oder dem technischen Fortschritt überprüfen.

Der vom Schreibenden schon mehrmals gemachte Vorschlag, daß die Erfindungshöhe beim Vorliegen eines klar erkennbaren technischen Fortschrittes zu vermuten sei und daß der Nichtigkeitskläger den Beweis für das Naheliegen durch den Hinweis auf besondere Verhältnisse (neue Mittel, neue Bedürfnisse) zu erbringen habe, führt ans gleiche Ziel. Er macht aber, wie sich das jetzt ergibt, nur einen unnötigen Umweg um das bloß gedachte Mosaik herum. Fällt dieses weg, so ist die technische Wirklichkeit der Werkplatz, auf dem auch bei der Frage nach der Erfindungshöhe der prozessuale Sachverhalt sich zeigt.

Der Vorschlag, den wirklichen Stand der Technik als Grundlage anzuerkennen, hat zur Folge, daß unter Umständen in verschiedenen Ländern und noch mehr in verschiedenen Sprachkreisen bei der Prüfung der gleichen Erfindung ein anderer Stand der Technik den Ausschlag gibt. Doch gilt dies mehr für die Kleinerfindungen als die Großindustrie. Letztere holt die Arbeitsgrundlagen aus allen Sprachbereichen. Zudem weichen auch beim Heranziehen des Mosaiks die Prüfungsergebnisse wesentlich voneinander ab, wohl mehr, als wenn der reale Stand der Technik als Grundlage anerkannt wäre.

#### *b) Ausschluß von der Patentierung*

PatG Art. 26, Abs. 1, Ziff. 2 läßt den Richter ein Patent nichtig erklären, das eine Erfindung umfaßt, die gemäß Art. 2 von der Patentierung ausgeschlossen ist. Das Sachverhaltsbild ist dabei je nach dem Ausschließungsgrund verschieden:

aa) Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen würde

Der Richter sieht auf den Zweck, dem die erfinderische Regel dient. Er erblickt eine Sache und deren Verwendungsmöglichkeit (z. B. für Verbrechen besonders geeignete Waffe; einen Handlungsablauf und dessen gesetzwidrigen Erfolg, z. B. Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels, das dem Lebensmittelgesetz widerspricht). Wenn der Streit sich um den Verwendungszweck dreht, so hat sich der Richter, wenn nötig beraten von einem Sachverständigen, alle möglichen Ergebnisse der Erfindung vorzustellen. Er vergleicht sie mit den Vorstellungsbildern, die die gesetzliche Umschreibung von verbotenen Erzeugnissen oder Handlungen in ihm hervorrufen. Dies ist der einfachere Sachverhalt. Schwieriger ist die Ermittlung des Zustandes oder Vorganges, der den guten Sitten widerspricht. Dabei hat der Richter sich vorzustellen, wozu die Anwendung der Erfindung führe und ob dieses Ergebnis eine Situation

bewirke, die mit den guten Sitten nicht vereinbar sei. Er fällt dabei ein moralisches Wert- oder Unwertsurteil. Die dazu notwendige Vorstellungreihe hängt vom einzelnen Fall ab. Die Konstituierung dieses Sachverhaltsbildes unterscheidet sich nicht von jener, die dem Richter obliegt, wenn er in irgendeinem andern Rechtsgebiet die Frage nach der Sittenwidrigkeit beantworten muß.

Der Sachverhalt des Zuwiderlaufens gegen Gesetze oder die guten Sitten zeigt somit die Wirkung der patentierten Regel auf bestimmte menschliche Verhältnisse (Gefährdung der Gesundheit oder der Sicherheit, Zuwiderhandlung gegen Vorstellungen von dem, was man bei Beachtung der geltenden sittlichen Bewertungen tun dürfe). Sowohl der technische Sachverhalt wie die Bilder seiner Ergebnisse und die Gegenbilder, die aus den Gesetzen oder den Sittlichkeitsvorstellungen herkommen, müssen als Handlungen oder Zustände deutlich erscheinen. Der Richter, die Sachverständigen und die Parteien können diese Bewußtseinsbilder, die in den Aussagen objektiviert sind, in allen ihren Erscheinungselementen überprüfen.

bb) Erfindungen von Arzneimitteln, sowie Erfindungen zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege

PatG Art. 2, Ziff. 2, umfaßt zwei getrennte Sachverhalte: das Arzneimittel und das nichtchemische Verfahren.

Das PatG verwendet zwar den Begriff «Arzneimittel», es definiert ihn aber nicht. Das heißt jedoch nicht, daß der vom Gesetzgeber hier gemeinte Sachverhalt sich unabhängig von der Überlegung, die zum Ausschluß der Patentierbarkeit führte, finden lasse. Er ging davon aus, daß die Vorbeugung oder Heilung von krankhaften Zuständen nicht dadurch erschwert werden dürfe, daß nur ein Unternehmen den Stoff, der dazu diene, erzeuge. Zwar ist die Exklusivität möglich, wenn praktisch nur ein patentiertes chemisches Verfahren zur Herstellung bekannt ist. Immerhin steht der Weg über andere Verfahren theoretisch offen; der Ausschluß des Stoffes soll geradezu die Konkurrenten herausfordern, daß sie einen zweiten Weg suchen. Ob ein Stoff krankhafte Zustände verhindern oder beheben läßt, ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen. Weder die Definition der Pharmakopöe noch die Unterstellung unter die interkantonale Heilmittelkontrolle (IKS) geben ein klares Bild des Sachverhaltes, weil deren Schutzzweck weiter reicht (Sicherheitsmaßnahmen gegen die Gefährdung der Gesundheit durch das Inverkehrbringen von Stoffen durch Personen, die nicht zureichend ausgebildet sind). Daraus ergibt sich die Folgerung, daß das Sachverhaltsbild in Zusammenarbeit des Richters mit einem

Pharmakologen zu konstituieren ist. Letzterer sagt das entscheidende Wort über die Einwirkung des umstrittenen Stoffes auf den menschlichen Organismus.

Den zweiten Sachverhalt, «die Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege», hat der Techniker vorzuweisen. Er gibt die Gründe an, weshalb ein Vorgang nach der geltenden technischen Betrachtungsweise der Chemie zugehöre oder von ihr ausgeschlossen sei. Dabei muß er jedoch ein klar erkennbares Abgrenzungskriterium anwenden. Der Richter muß den Grenzverlauf sehen können, und zwar gemäß Praxis und Lehre an Hand von Strukturformeln, die die Änderung im Aufbau des Moleküls sichtbar machen. Die Parteien können hernach das von Experten vorgezeigte technische Sachverhaltsbild mit einem andern konfrontieren und es so in Frage stellen. Solange sie nicht offensichtliche Fehler in der Betrachtungsweise des Experten nachweisen können, wird der Richter dessen Sachverhaltsbild dem Urteil zugrunde legen.

cc) Erfindungen von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Getränken

Das Sachverhaltsbild von PatG Art. 2, Ziff. 3, zeigt das Erzeugnis, das gemäß der patentierten Regel erhalten wird, und dessen Verwendung. Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich nur zwischen Nahrungsmitteln und Genußmitteln. Ob das eine oder das andere vorliegt, entscheidet der Richter nicht auf der Grundlage der Ernährungswissenschaft, sondern nach der Anschauung der Verbraucher, worüber er meistens selber Bescheid weiß. Seine eigene Vorstellung fügt dem Prozeßstoff das grundlegende Sachverhaltsbild ein.

dd) Erfindungen von chemischen Stoffen

Chemische Stoffe sind zum Teil schon durch PatG Art. 2 und 3 vom Schutz ausgeschlossen. Für jene, die dort nicht erfaßt sind, spricht Ziff. 4 das Patentierungsverbot aus. Ausdrücklich zugelassen ist die Patentierung für Legierungen. Damit ist der mögliche Zweifel beseitigt, ob sie, weil sich chemische Reaktionen ergeben könnten, den chemischen Stoffen zuzuzählen seien oder nicht.

Das Sachverhaltsbild wird auf die gleiche Weise konstituiert wie bei der Frage, ob ein chemisches Verfahren vorliege.

c) *Ungenügende Offenbarung und unklare Definition*

Die Nichtigkeitsgründe von PatG Art. 26, Ziff. 3 und 4, stellen dem Richter die Frage, ob ein Fachmann in der Patentschrift die Anleitung finde, um mit Hilfe seines durchschnittlichen Fachwissens die Erfindung



gewerblich anwenden zu können (ausreichende Offenbarung) und ob er beim Lesen und Betrachten (Ansprüche, Beschreibung und evtl. Zeichnungen) erkenne, worin die in den Patentansprüchen definierte Erfindung bestehe (klare Definition).

Der Sachverhalt, dessen Konstituierung diese Rechtsfrage erfordert, besteht aus dem Vergleich von zwei Bewußtseinsbildern: von dem Bild des technischen Handelns oder Zustandes, den der Fachmann sich vorstellt, wenn er den Wortlaut der Patentschrift liest, einerseits, und andererseits von dem Bild des technischen Handelns oder Zustandes, das sich einstellt, wenn das technische Handeln zum angestrebten Erfolg führt und die technische Lehre ausreichend in den Patentansprüchen umschrieben und eventuell noch zusätzlich in der Beschreibung und in Zeichnungen erläutert ist. Das heißt, daß einerseits der in der Patentschrift objektivierte Geist als technische Realität vorgestellt wird und andererseits diese technische Realität noch einmal als praktisches Handeln in der industriellen Praxis mit seinem Ergebnis vorgestellt wird.

Wenn diese beiden Bewußtseinsbilder sich decken, reicht die Offenbarung aus und die Definition ist klar. Wenn jedoch die beschriebene Lehre zum technischen Handeln (Offenbarung) keine ausreichende Vorstellung von dem ermöglicht, was in der industriellen praktischen Anwendung zu geschehen hat (Offenbarung), oder wenn die Umschreibung der Erfindung den praktischen Gehalt der technischen Regel nicht klar erkennen läßt (Definition), dann beweisen die Lücken dieses zweiten Sachverhaltsbildes die Mängel der Patentschrift. Das Lesen der Patentschrift läßt stets ein technisches Bewußtseinsbild entstehen. Die vom Verfasser der Patentschrift gewählten Begriffe gehören der technischen Sprache an; sie teilen somit technische Ideen mit, d. h. sie erwecken die Vorstellung von technischem Handeln oder von technischen Zuständen. Ob dieses Bewußtseinsbild den Anforderungen entspricht oder nicht, kann nicht an diesem Mitteilungsgelalt beurteilt werden. Der Richter muß ihm ein Bild jenes angestrebten technisch sinnvollen Handelns oder Zustandes gegenüberstellen, das die gestellte Aufgabe anzeigt. Dieses Bild soll sich, wie gesagt, mit jenem, das die Patentschrift entstehen läßt, decken. Trifft das nicht zu, so ergeben sich zwei Möglichkeiten: Der Richter kann das Bild des sinnvollen technischen Handelns oder Zustandes aus einer andern Auskunftsquelle herleiten oder er bringt es gar nicht zustande. Im letzteren Fall bleibt die Stelle des zweiten Bewußtseinsbildes leer oder zumindest ebenfalls lückenhaft.

Der Richter, die Parteien und der Sachverständige bemerken in der Regel nicht, daß sie im Sachverhaltsbild zwei Teile gegenüberstellen. Sie

meinen, daß sie alles aus der Patentschrift ableiten. Sie schauen jedoch immer auf die erwähnte technische Realisation als Alternative zur Aussage der Patentschrift hin. Diese Erkenntnis weist die einzelnen Elemente des Sachverhaltes deutlicher vor. Sie schließt die Gefahr aus, daß die Beteiligten sich mit Begriffen zufrieden geben und nicht darnach fragen, ob sie in ihrem Bewußtsein den technischen Vorgang oder Zustand klar sehen. So kommt es vor, daß ein Experte an Hand eines Experimentes oder einer Gruppe von Versuchen erklärt, daß die Erfindung sich nicht realisieren lasse. Diese Feststellung darf aber nur gerade für diese Experimente, d. h. für jene Bedingungen gelten, unter denen sie vorgenommen worden sind. Nur diese könnten aus dem Patentschutz durch einen Disclaimer herausgenommen werden, es sei denn, daß der Experte dartut, daß auf Grund des experimentellen technischen Wissens das Ergebnis der Versuche für jedes technische Handeln gelte, das von der Definition der Erfindung umfaßt sei. Der Richter hat darüber zu wachen, daß der Experte methodisch richtig ans Werk geht. Die Parteien können das Ergebnis des Expertenberichtes fachkundig betrachten und kritisieren. Auch in diesem Fall wird der Richter am Sachverhaltsbild des Gutachters nur dann Korrekturen anbringen, wenn dieser Unrichtigkeiten zugibt oder solche an Hand der Parteibehauptungen auch dem Richter klar erkennbar sind.

#### *d) Doppelpatentierung*

Dieser Nichtigkeitsgrund (Art. 26, Ziff. 5) stellt an die Konstituierung des Sachverhaltsbildes die gleichen Anforderungen wie die Frage nach der Neuheit. Der Richter muß den technischen Sachverhalt, der in den Patentansprüchen (evtl. erläutert durch die Beschreibung und Zeichnungen) erscheint, mit jenem vergleichen, dessen Bild die Patentschrift eines Patentbesitzers hervorruft, das aus einer früheren oder prioritätsälteren Anmeldung hervorgegangen ist.

Ich verweise auf das zum Neuheitsproblem Gesagte (vorn I.4.a.aa). Ein patentrechtlich bedeutsamer Unterschied ist jedoch hervorzuheben. Neuheitsschädlich ist jede technische Lehre, die eine patentrechtlich bedeutungsvolle Entgegenhaltung mitteilt. Eine Doppelpatentierung setzt hingegen voraus, daß für die umstrittene Erfindung ein gültiges Patent erteilt worden ist. Wurde die Erfindung nur in der Beschreibung erwähnt, nicht aber vom Patentanspruch erfaßt, so liegt keine Doppelpatentierung vor. Der Richter muß daher den Experten darauf aufmerksam machen, daß er den Sachverhalt an Hand des entgegengestellten Patentbesitzers im Hinblick auf dessen geschützten Teil mit dem geschützten Teil des Streitpatentes zu vergleichen hat. Die Sachverhalte der beiden Patentschriften müssen

sich also nicht nur in ihrem technischen Gehalt decken; die Identität muß auch in der Definition oder den Patentansprüchen zum Vorschein kommen. Dabei geben nicht die Worte den Ausschlag, sondern die übereinstimmenden Vorstellungen vom technischen Handeln oder Zustand, die die beiden Definitionen im Bewußtsein des Fachkundigen bewirken. Es ist möglich, daß die Regel in der einen Patentschrift klipp und klar umschrieben ist, in der andern aber erst sich einstellt, wenn die Beschreibung den Patentanspruch erläutert.

*e) Fehlen des Rechts auf das Patent*

Ob der «Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist, noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte» (Art. 26, Abs. 1, Ziff. 6), ist in einem Sachverhaltsfilm zu erkennen. Die Beziehung des Patentinhabers zur Erfindung ist bis zu deren Entwicklung zurückzuverfolgen. Der Kläger trägt die Beweislast dafür, daß der Patentinhaber nicht der Erfinder ist. Er bringt diese Überzeugung nur dadurch zustande, daß er das Entstehen der Erfindung zeigt. Er muß eine andere Person erscheinen lassen und vorweisen, wann und wie diese gerade diese technische Regel entwickelt oder aus einer Intuition heraus festgehalten hat. Hat der Erfinder die Rechte an einen Dritten übertragen, so hat der Kläger auch diesen Vorgang im Bewußtsein des Richters erscheinen zu lassen. Behauptet der Patentinhaber, daß ihm die Rechte zustehen, obgleich der Beweis erbracht ist, daß ein anderer die Erfindung gemacht oder die Rechte daran erworben hat, dann obliegt ihm der Beweis für seinen originären (z. B. angestellter Erfinder) oder abgeleiteten Erwerb.

Der Sachverhalt hat zum Teil einen technischen Gehalt (patentierbare Erfindung und das Handeln, das sie entstehen ließ). Gegenübergestellt wird das Ergebnis des vom Kläger beschriebenen Vorganges einerseits und die technische Regel gemäß Streitpatent andererseits. Zum andern Teil sind Gegenstand des Sachverhaltsbildes Handlungsabläufe (Wirken einer Person an einem Ort und zur bestimmten Zeit, Vereinbarungen). Beide Teile müssen deutlich im Sachverhaltsbild erscheinen. Der Richter muß z. B. sich vergewissern, daß Zeugen, die behaupten, diese oder jene Person habe die Erfindung gemacht, nicht nur ein Handeln dieser Person gesehen haben, das einen Erfolg hervorbrachte, der dem gleichen technischen Gebiet angehörte wie die Erfindung. Sie müssen die Erfindung als bestimmtes technisches Handeln oder Zustand erkannt haben, sei es als technische physisch wahrgenommene Realität, sei es auf Grund der eindeutigen Beschreibung (Objektivierung in Worten und Bildern).

## II. Das Beschaffen des Prozeßstoffes

### 1. Die zivilprozessualen Grundsätze

#### a) Der Patentnichtigkeitsprozeß als Zivilrechtsstreitsache

Die Nichtigkeit eines Patenten wird nach zwingenden gesetzlichen Regeln bestimmt. Liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, so könnte selbst das gemeinsame Einverständnis aller Interessierten das Patent nicht gültig machen. Der Bestand oder Nichtbestand des Ausschließlichkeitsrechts an der Erfindung ist damit grundsätzlich dem Einfluß des privaten Willens entzogen. Dennoch entscheiden die eventuellen Patentgegner darüber, ob die Erfindung dem Patentinhaber eine unangefochtene Herrschaft verschaffe oder nicht.

Die Rechtsgültigkeit des erteilten Patenten (geprüft oder ungeprüft) wird vermutet. Auch ein nichtiges Patent ist, solange seine Nichtigkeit nicht bewiesen ist, vom Rechtsschein der Rechtsgültigkeit umgeben. So lange kann der Patentinhaber sein Ausschließlichkeitsrecht durchsetzen.

Die Patentnichtigkeit kommt im Patentverletzungsprozeß erst dann zur Sprache, wenn der Beklagte sich darauf beruft (Einrede oder Widerklage). Theoretisch ist das Patent also nichtig, praktisch verschafft es jedoch dem Inhaber den Schutz, bis er darauf verzichtet oder der Richter es als nichtig erklärt. Der Unterschied des schweiz. Systems, das dem Patent von Anbeginn an die Gültigkeit abspricht, zu den andern, die sie als Folge des Richterspruches eintreten lassen (z. B. Deutschland), ist somit rein theoretisch. Da die schweiz. Regelung dem praktischen Zustand widerspricht, sollte auch in der Schweiz das Nichtigkeitsurteil die konstitutive Rechtsvernichtung zur Folge haben und nicht bloß die negative Feststellung. Diese Änderung der Rechtstheorie läßt sich mit dem geltenden Gesetzestext ohne Mühe vereinbaren. PatG Art. 26 deckt die konstitutive Wirkung und die Feststellung. Die Nichtigkeitseinrede wäre damit allerdings ausgeschlossen. Das erschwerte die Verteidigung des Verletzungsbeklagten nicht; er muß für die Begründung der Nichtigkeitseinrede den gleichen prozessualen Aufwand betreiben wie für die Widerklage.

Das Hinüberwechseln zur konstitutiven Patentvernichtung im Urteil ist auch durch die Erkenntnisse vom maßgebenden Sachverhalt gerechtfertigt. Ob das Patent gültig oder nichtig sei, entscheidet der Richter, wie das einläßlich dargetan wurde, im Hinblick auf jenes Bild des Sachverhaltes, das im Zeitpunkt der Urteilsfällung in seinem Bewußtsein erscheint. Dieses Sachverhaltsbild hängt von den Vorbringen der Parteien, den vorgelegten Urkunden, den Aussagen der Zeugen und Feststellungen der

Experten ab. Ein vorprozessualer Sachverhalt, der die Nichtigkeit des Patenten rechtsgenüßlich ausweist, besteht nur dann, wenn der Patentinhaber ihn anerkennt; bei dieser Sachlage vermeidet er aber den Rechtsstreit. Der Urteilssachverhalt hängt von der Sorgfalt der Parteien beim Sammeln und Darstellen des Prozeßstoffes, vom Erinnerungsvermögen der Zeugen und der Zuverlässigkeit der Experten ab. Es ist daher folgerichtiger, daß der Richter das Patent rückwirkend vernichtet, als daß er die Nichtigkeit feststellt und damit so tut, als ob der ihm jetzt erscheinende Sachverhalt schon bei der Patenterteilung oder gar der Patentanmeldung vorhanden gewesen sei.

Aus dem Gesagten ergeben sich folgende Schlüsse: Die Patentnichtigkeitsgründe sind zwar vom Gesetz zwingend vorgeschrieben. Den Interessierten ist es jedoch freigestellt, das Ausschließlichkeitsrecht anzuerkennen. Sie müssen das sogar tun, solange sie nicht den Beweis erbringen, daß das Patent nichtig ist. Der private Wille entscheidet darüber, ob das Patent nichtig erklärt wird oder unangefochten die entsprechende ausschließliche Herrschaft über die technische Lehre vermittelt, weil die gesetzlichen Patentnichtigkeitsgründe erst auf dem Umweg über den Zivilprozeß zur Geltung gelangen. Nur dann, wenn ein Privater sie anruft, und nur so, wie sie im Prozeß im Sachverhalt erscheinen, der ebenfalls von der Tätigkeit der Parteien abhängt, wirken sie sich aus.

Der Patentnichtigkeitsprozeß ist somit in die Hände der Parteien gelegt und damit eine Zivilrechtsstreitsache.

#### *b) Die zivilrechtlichen Regeln über die Beschaffung des Prozeßstoffes*

In den kantonalen Zivilprozeßrechten ist der Grundsatz anerkannt und verwirklicht, daß die Parteien den Sachverhalt zu behaupten und zu beweisen haben. Der Richter darf weder die Behauptungen ergänzen noch selber Tatsachen in den Prozeßstoff einfügen, also Material zur Bildung des Sachverhalts herbeischaffen. (Diese Rechtslage wird als Verhandlungsmaxime bezeichnet.) Diese Beschränkung der richterlichen Tätigkeit bedeutet nicht, daß der Richter sich mit der Prozeßleitung begnügen und im übrigen bloß zuschauen müsse, ob und wie die Parteien ihren Standpunkt begründen und Beweise beantragen. Der Grundsatz «da mihi factum — dabo tibi ins» gilt nicht mehr in allen kantonalen Prozeßrechten uneingeschränkt. Gewisse kantonale Prozeßrechte ermächtigen den Richter, die Parteien zu befragen und auf die Unklarheit oder Unvollständigkeit ihrer Vorbringen aufmerksam zu machen. Das ändert jedoch nichts daran, daß die Parteien den Sachverhalt, aus dem sie die geltendgemachten Ansprüche ableiten, behaupten und die Beweise beantragen müssen. Keine

schweiz. Zivilprozeßordnung gibt dem Richter die Befugnis, anstelle des Sachverhaltes, wie ihn die Parteien vorgetragen haben, eine andere Schilderung, die er selber vornimmt, seinem Urteil zugrunde zu legen, handle es sich auch nur um das Auswechseln von einzelnen Teilen. Ebenso wenig darf der Richter Urkunden einfügen, die die Parteien nicht vorgelegt haben, oder von sich aus über bestimmte Vorgänge Zeugen befragen. Etwas anderes ist die Befragung von Zeugen über ein Sachverhaltselement, das nicht im Wissen von bestimmten Personen zu finden, sondern als allgemeine Meinung zu erfragen ist (z. B. vom Gericht selber ausgewählte Auskunftspersonen über die Bedeutung eines Zeichens als individuelle Marke oder Beschaffenheitsangabe). Auch sein privates Wissen darf der Richter nur so weit zur Konstituierung des Sachverhalts verwenden, als es allgemein bekannt (gerichtsnotorisch) ist.

## *2. Die Aufgabe des Sachverständigen bei der Bildung des Sachverhalts*

### *a) Sachverhaltsbehauptung und Beweis*

Der Kläger muß in einem Zivilprozeß den Sachverhalt darstellen, aus dem er die beantragte Rechtsfolge ableitet. Zudem muß er Beweis darüber führen, daß es sich so verhalte oder verhalten habe, wie er es behauptet.

Das bedeutet, daß zwei Bewußtseinsbilder notwendig sind, damit schließlich im Bewußtsein des Richters das dritte und entscheidende Bewußtseinsbild entsteht: der Sachverhalt, der dem Urteil zu Grunde liegt. Nur dann, wenn die Beweismittel, jedes für sich, oder alle zusammen einen Sachverhalt vorzeigen, der sich mit jenem deckt, den die Behauptungen des Klägers vorweisen, haben diese die prozessuale Feuerprobe bestanden und sind sie zum Urteilssachverhalt geläutert worden.

Manche Kläger, aber auch Richter, wenden diese Grundsätze in Patentnichtigkeitsprozessen nicht oder nur lückenhaft an.

Der Kläger behauptet z. B. nur, daß die Erfindung nicht neu sei und nennt dann als Beweis Vorveröffentlichungen. Gleiches geschieht im Zusammenhang mit den andern Nichtigkeitsgründen.

Der Kläger darf aber nicht nur die Behauptung aufstellen, es liege der Sachverhalt des Nichtneuseins usw. vor. Er muß die Erfindung als technischen Sachverhalt all den andern technischen Sachverhalten in seinen Behauptungen gegenüberstellen und sodann für die Richtigkeit dieser Behauptungen die Beweise anbieten. Dabei wird allerdings ein etwas abgekürztes Behauptungsverfahren geduldet. Der Kläger genügt seiner Behauptungspflicht, wenn er aus den Entgegenhaltungen die entscheidenden Stellen herausgreift, er muß sie nicht in extenso in seinen Rechts-

schriften wiedergeben. So viel muß er aber tun, weil der Richter sonst nicht wissen kann, welche Einzelheiten nach Ansicht des Klägers den Ausschlag geben. Er müßte dann die Behauptungen anstelle des Klägers ausfindig machen, wozu er nicht befugt ist. D. h., er darf nicht aus den Beweismitteln (z. B. Urkunden, Zeugenaussagen, Expertise) die Behauptungen des Klägers ergänzen.

Die Behauptungs- und Beweispflicht darf der Richter dem Kläger ebensowenig wie in einem andern Zivilprozeß abnehmen oder erlassen, auch nicht teilweise. Er darf nur, wenn die Prozeßordnung dies gestattet, die Parteien auf Lücken aufmerksam machen und Unklarheiten durch Parteibefragung beseitigen.

Der Kläger trägt die alleinige Verantwortung dafür, daß das Klagefundament ein lückenloses Sachverhaltsbild zeigt und daß dessen Spiegelbild in den Beweismitteln (Urkunden, Zeugenaussagen, Expertenberichte, Augenschein) erscheint.

All das gilt ebenso für die Darstellung des Nichtigkeitsbeklagten und dessen Beweisführung.

#### *b) Die Aufgabe des Sachverständigen*

Die schweizerischen Prozeßordnungen lassen den Experten vom Gericht ernennen. Gutachten, die die Parteien zu den Akten geben, haben keine prozessuale Beweiskraft; sie sind Teil der Parteibehauptungen und nicht Beweismittel für ihre Richtigkeit.

Der Gerichtsexperte ist Gehilfe des Richters. Dort, wo die Fachkunde des Richters nicht ausreicht, um die Parteibehauptungen mit den Beweismitteln zu vergleichen, um also z. B. bei der Frage nach der Neuheits-schädlichkeit festzustellen, ob das technische Spiegelbild sich in den Entgegenhaltungen zeige, handelt der Experte an seiner Stelle und erstattet dann den Bericht. Daraus ergibt es sich, daß der Experte nicht mehr und nichts anderes tun darf als der Richter. Seine Aufgabe ist es nicht, durch eigene Nachforschungen oder durch Beiträge aus seiner Kenntnis den Sachverhalt zu ergänzen, z. B. weitere Vorveröffentlichungen in den Prozeßstoff einzuführen. Damit übernehme er die Behauptungs- und Beweistätigkeit der einen oder anderen Partei. Er hat nur den Sachverhalt, so wie er von den Parteien gemäß den Akten dargelegt ist, mit den Beweismaterialien zu konfrontieren. Wenn Zeugen sachkundig einzuvernehmen sind, darf und sollte er dem Richter beistehen. Der Experte hat nicht einen angenommenen objektiven Sachverhalt als Grundlage des Nichtigkeitsurteils zu konstituieren. Wie in jedem andern Zivilprozeß wird – um das nochmals zu wiederholen – auch im Patentnichtigkeitsprozeß der Sach-

verhalt durch die Parteibehauptungen abgegrenzt. Es gibt in dem jeweils hängigen Prozeß keinen außerprozessualen Sachverhalt, der für das Urteil Bedeutung haben könnte, von dem also der Experte weitere Teile in den Prozeßstoff hineinragen und damit zugleich die Parteibehauptungen und Beweise ergänzen und erst gestützt darauf die Überprüfung anstelle des Richters vornehmen dürfte.

Der technische Experte hat vorerst die Aufgabe, den technischen Sachverhalt, der im Prozeßstoff in Worten oder Zeichnungen mitgeteilt ist, die nur dem technischen Fachmann verständlich sind, derart zu beschreiben, daß auch der Jurist die Vorgänge, Zustände oder Sachen sehen oder, wenn diese selber physisch nicht wahrnehmbar sind, ihr Vorhandensein an den dafür geeigneten Zeichen erkennen kann. (Der technische Fachmann erfährt auch die komplizierteren Vorgänge mit Hilfe von Apparaturen; wenn er sie nicht selber sieht, schließt er aus sichtbaren Zeichen auf ihr Vorhandensein.) Sodann obliegt es dem Experten, die verschiedenen Sachverhaltsteile (Behauptungen der Kläger, der Beklagten, Vorveröffentlichungen und -benutzungen) miteinander zu vergleichen und die Übereinstimmungen und Abweichungen und deren technische Bedeutung zu erklären. Das alles tut er auf der Grundlage seines Fachwissens. Er weiß, welche techn. Handlungen und Zustände die Begriffe, die im Prozeßstoff verwendet sind, mitteilen, und er kennt deren Bedeutung und gegenseitige Beziehung. Er ist an der Lösung dieser Aufgabe nicht dadurch gehindert, daß er weitere Vorveröffentlichungen oder -benutzungen kennt, die im Prozeßstoff nicht genannt sind. Diese hat er beiseite zu lassen. Er muß das ja auch in bezug auf all das tun, was ihm als weiterer geheimer Stand der Technik bekannt war, oder was sich nach dem Stichtag ereignete.

Vom Erweitern des Prozeßstoffes durch das Herbeibringen von neuen Vorveröffentlichungen oder -benutzungen ist das Erläutern oder Überprüfen der Parteibehauptungen und Beweise zu unterscheiden. So kann der Experte Experimente nach seiner Anordnung durchführen und diese auch selber veranlassen, wenn er nur so zur verlangten Antwort gelangt, auch wenn die Parteien von diesen Experimenten nichts gesagt hatten (z. B. zur Feststellung des technischen Fortschrittes, der Ausführbarkeit).

Das Zürcher Handelsgericht hat eine widerspruchsvolle Praxis eingeführt: Der Experte soll die Neuheit und den technischen Fortschritt nur an Hand der Akten, die das Gericht ihm übergibt, beurteilen, hingegen bei der Frage nach der Erfindungshöhe auch Vorveröffentlichungen und offenkundige Vorbenutzungen einbeziehen, die ihm sonstwie bekannt sind. Gerade in jenem Bereich, wo seinem Ermessen der größte Spielraum offen



steht und seine Würdigung des Sachverhalts am wenigsten überprüft werden kann, soll die sonst allgemein anerkannte Verhandlungsmaxime keine Geltung haben. Damit hat diese Grenze auch bei der Diskussion über die Neuheit keinen Sinn mehr. Würde sich eine hinzugekommene Vorveröffentlichung bei der Beurteilung der Neuheit auswirken, dann stünde sie unweigerlich der Erfindungshöhe entgegen. Theoretisch kann es sich beim Ermitteln des technischen Fortschrittes anders verhalten, weil der gleiche technische Erfolg auf ganz andere Weise bewirkt werden kann. Doch ist dies die Ausnahme. Jedenfalls scheitert ein Patent in der Regel an der Klippe der Erfindungshöhe, wenn auch Neuheit und technischer Fortschritt anerkannt sind.

Das Zürcher Handelsgericht hat also de facto die Officialmaxime im Patentnichtigkeitsprozeß eingeführt. Diese grundsätzliche Abweichung von der Behauptungs- und Beweispflicht der Parteien wurde bis anhin widerspruchlos hingenommen. Alle Beteiligten, vor allem aber die Sachverständigen, waren überzeugt, daß damit die «materielle Wahrheit» besser erforscht werde. Diese Überzeugung beruht auf der Ansicht eines an sich scienden außerprozessualen technischen Sachverhalts, der im Idealfall erkannt und den Parteibehauptungen gegenübergestellt werden könne. Das würde dann zutreffen, wenn ein objektiver Geist, mehr noch ein technisch allwissender Geist, das Material sammeln und beurteilen könnte. Diese Möglichkeit besteht nicht. Auch der größte Wissenschaftler mit den tiefsten und umfassendsten Kenntnissen sieht das, was die Vorveröffentlichungen und -benutzungen kundtun, von seiner Perspektive aus. Der Grundsatz des perspektivischen Sehens gilt im geistigen Bereich ebenso wie im physischen. Nun soll jedoch der Fachmann, der darüber aussagt, was die Erfindung dem Durchschnittsfachmann des betreffenden Gebiets mitteilte, die Sache nicht von der Warte der höchsten Wissenschaft aus betrachten. Auch die Ansicht des Experten ist schon aus technisch-fachlichen Gründen von seinem Wissen, seinem Werdegang, seiner Einstellung zum Problem geformt. Dazu kommen Einflüsse von seiner Einstellung zur Erfindung als Leistung her (grundsätzliche Bewunderung oder Skepsis usw.), in seltenen Fällen eine sogar unbewußte Sympathie oder Antipathie für oder gegen eine Partei. Ich erinnere überdies an das Mosaik, das bei der Frage nach der Erfindungshöhe das Fundament der Antwort bilden soll. Die Erfahrung beweist, wie oft der eine Experte die Beziehung einer Vorveröffentlichung so, der zweite diese anders sieht.

Der technische Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozeß ist nicht entscheidend objektiver als jener in anderen Zivilprozessen. Alle Gründe, die bis anhin in den heutigen schweiz. Zivilprozeßrechten den Richter vom

Erweitern der Behauptungen und Beweise der Parteien abhielten, gelten ebenso für die Befugnis des Sachverständigen. Auch er bringt nicht nur neue Elemente in den Prozeßstoff hinein. Er verarbeitet sie und zieht auf der so zubereiteten Grundlage die technisch-patentrechtlichen Schlüsse, die der Richter meistens übernimmt. Wohl können die Parteien Ergänzungsfragen stellen oder sogar ein neues Gutachten verlangen und die Folgerungen des Experten kritisieren. Sie haben damit nur selten Erfolg, sofern sie nicht patentrechtliche Mängel aufzeigen. Ihnen ist derart das rechtliche Gehör zu einem neuen Vorbringen als Behauptungselement versagt.

So komme ich, nachdem ich jahrelang der Zürcher Praxis ohne Bedenken zugestimmt hatte, aus diesen grundsätzlichen Erwägungen heraus zum Ergebnis, daß dieser Einbruch in die Verhandlungsmaxime nicht gerechtfertigt ist.

Wenn der Kläger als Fachmann nicht in der Lage ist, einen Sachverhalt zu behaupten und zu beweisen, der die Nichtigkeit des Patentbesitzes dartut, dann geschieht ihm kein Unrecht dadurch, daß die Erfindung auch weiterhin im Herrschaftsbereich des Patentinhabers bleibt.

# Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

## I. Patentrecht

*PatG Art. 1 und Art. 7 (aPatG Art. 4)*

*Offenkundigkeit liegt vor, wenn die Erfindung auf irgendeine Weise darlegt und dem Publikum zugänglich gemacht worden ist; tatsächliche Kenntnisnahme durch Fachleute ist nicht erforderlich.*

*Die Neuheit einer Erfindung wird nur durch eine Vorveröffentlichung zerstört, die die gleiche Aufgabe stellt und diese auf genau gleiche Weise löst in bezug auf alle Merkmale, die der Fachmann zu ihrer Wiederholung benötigt.*

*Vergleichung der neuheitsbegründenden Merkmale zweier Erfindungen (Taschen-Weckeruhr und Armband-Weckeruhr) unter diesem Gesichtspunkt; Fehlen der Identität.*

*Begriff des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe.*

*Hat ein Verfahren oder eine Vorrichtung trotz Veröffentlichung in einer den Fachleuten zugänglichen Zeitschrift die Technik nicht beeinflusst, sondern ist es seit langem in Vergessenheit geraten, so kann nicht auf diese Veröffentlichung zurückgegriffen werden, um den durch eine neue Erfindung bewirkten technischen Fortschritt zu widerlegen.*

*Est divulguée, l'invention qui a été exposée d'une façon quelconque et rendue accessible au public, non pas nécessairement aux hommes du métier.*

*Pour qu'une antériorité exclue la nouveauté d'une invention, il faut qu'elle pose le même problème et le résolve de façon strictement identique dans tous les éléments nécessaires à l'homme du métier pour la reproduire.*

*Comparaison, de ce point de vue, des éléments constitutifs de deux inventions: une montre-réveil de poche et une montre-bracelet-réveil; défaut d'identité.*

*Éléments constitutifs du progrès technique et du niveau inventif.*

*Lorsqu'un procédé ou un mécanisme publié dans un périodique accessible aux spécialistes n'a pas influencé la technique, mais est, depuis longtemps, tombé dans l'oubli, on ne saurait l'en tirer pour contester le progrès technique apporté par une invention nouvelle.*

BGE 94 II 319f. und Sem.jud. 1969, 455 und JT 1969 I 631, Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Dezember 1968 i.S. Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A. gegen Charles Aerni S.A. und Mitbeteiligte.

A. La Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A., précédemment Ditisheim et Cie, est titulaire du brevet suisse n° 259 170, enregistré le 15 janvier 1949 et pour lequel la demande avait été déposée le 27 septembre 1943. Ce brevet comporte la revendication suivante :

Montre-bracelet-réveil caractérisée en ce qu'elle comporte un fond mince constituant une membranc acoustique, et des moyens pour que ladite membranc puisse transmettre dans de bonnes conditions son mouvement vibratoire à l'air ambiant, et pour la préserver du contact de tout objet extérieur à la montre et de toute partie du corps de l'usager pouvant amortir ledit mouvement vibratoire.

La description spécifique que l'organe de protection, qui peut consister en une plaque percée d'ouvertures ou en un treillis, est établi conjointement avec la boîte de façon que le volume d'air compris entre cet organe, la membranc acoustique et la lunette «constitue un petit résonateur et communique avec l'air ambiant, ce qui est nécessaire à la bonne audition de la sonnerie».

La montre fabriquée selon ce brevet fut mise sur le marché sous le nom de montre Cricket. Elle connut d'emblée un grand succès et fut contrefaite par plusieurs entreprises.

En 1950 déjà, Ditisheim a actionné pour contrefaçon Lecoultrc et Cie S.A. et la société Jäger Lecoultrc, lesquelles ont conclu reconventionnellement à l'annulation du brevet. Statuant en dernière instance le 18 mars 1958, le Tribunal fédéral a admis la validité du brevet.

En 1960, dans un procès pour contrefaçon, porté en première instance devant le Tribunal fédéral par la Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A., Enicar S.A., fabrique d'horlogerie à Longeau, a conclu à la nullité du brevet. Statuant, le 14 novembre 1961, le Tribunal fédéral en a derechef reconnu la validité.

B. Le 31 janvier 1963, la Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A. a ouvert action devant le Tribunal cantonal neuchâtelois contre treize fabriques d'horlogerie. Elle demandait des dommages-intérêts pour contrefaçon du brevet n° 259 170, décrit ci-dessus et expiré aujourd'hui depuis

plus de sept ans. Les défenderesses ont invoqué la nullité du brevet. Contre trois défendresses, l'action a pris fin par une transaction.

Le 1<sup>er</sup> juillet 1968, le Tribunal cantonal neuchâtelois a prononcé la nullité du brevet n° 259 170.

C. La Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A. a formé un recours en réforme; elle requiert le Tribunal fédéral de constater la validité du brevet n° 259 170 et de renvoyer la cause à la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal cantonal.

*Extraits des considérations:*

II. Le brevet litigieux ayant été délivré avant le 1<sup>er</sup> janvier 1956, sa validité doit, selon l'art. 112 LBI, être établie conformément à l'art. 16 LBI 1907.

III. Les défenderesses, et après elles le Tribunal cantonal neuchâtelois, admettent – ce qui avait déjà été soutenu dans les deux procès précédents – que les brevets français, américain, belge et anglais, obtenus en 1885 et 1886 par Bapst et Falize, ainsi que la montre de poche dite «Cigale», qui en est l'application pratique, constituent une antériorité. Ils soutiennent qu'au regard de celle-ci, le brevet n° 259 170 ne définit pas une invention nouvelle et, de plus, qu'en considération de l'état de la technique au jour du dépôt de la demande, état qui serait déterminé par le brevet Bapst et Falize, le brevet n° 259 170 n'importerait pas un progrès technique et ne procéderait pas non plus d'une idée créatrice.

IV. 1. Selon l'art. 4 LBI 1907, ne sera pas réputée nouvelle l'invention qui, avant le dépôt de la demande, aura été divulguée en Suisse ou exposée, par des écrits ou des dessins, dans des publications se trouvant en Suisse, de manière à pouvoir être exécutée par des hommes de métier. Il suffit donc en principe que l'invention ait été exposée d'une façon quelconque et rendue accessible au public; peu importe que les gens du métier en aient effectivement pris connaissance et qu'elle ait été ou non insérée dans des publications où ils puissent, d'ordinaire, leurs informations.

2. Du point de vue de la nouveauté, le brevet Bapst et Falize pourrait en tout cas exclure la validité du brevet n° 259 170 du fait qu'il a été divulgué en Suisse dans l'acception que ce terme prend à l'art. 4 LBI 1907 et que l'on vient de définir. Premièrement, en effet, trois exemplaires de la montre Cigale ont été périodiquement exposés en vitrine, à Genève, par la maison Vacheron et Constantin et ont été vendus, l'un en 1910, les deux autres en 1923. Secondement, un résumé en anglais du brevet américain de Bapst et Falize a été publié et se trouve à la disposition du public à la bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale depuis le 21 octobre 1900 au moins; cette publication est assez explicite pour que l'homme du métier puisse exécuter l'objet du brevet. Ces deux faits constituent, à eux seuls, une divulgation suffisante, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher ce qu'il en est à cet égard de la publication – ignorée avant la présente procédure – d'une description de la montre Cigale dans la revue «La Nature», qui se trouve dans quinze bibliothèques publiques, en Suisse.

3. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, l'invention est réputée nouvelle tant qu'une antériorité, fût-elle divulguée, n'en fournit pas, prise isolément, tous les éléments constitutifs. Pour qu'elle exclue la nouveauté, il faut que l'antériorité pose le même problème et le résolve d'une façon identique dans tous les éléments nécessaires à l'homme du

métier. Il doit y avoir identité des éléments constitutifs du brevet (RO 58 II 69s.; BLUM et PEDRAZZINI, n. 7 ad art. 7 LBI, p. 344; TROLLER, Immaterialgüterrecht, t. I, p. 203). La divulgation étant prise, à l'art. 4 LBI 1907, dans un sens très large, il est juste, en revanche, d'exiger que les éléments constitutifs de deux inventions comparées soient strictement identiques.

Se fondant sur l'avis des experts judiciaires, l'autorité cantonale a admis que les brevets Bapst et Falize, divulgués comme on l'a dit plus haut, excluaient la nouveauté du brevet n° 259 170, lequel n'innoverait que par la réduction d'une montre de poche au calibre d'une montre-bracelet, réduction qui serait à la portée d'un homme du métier. C'est là une appréciation juridique reposant sur des constatations de fait d'ordre technique, que le Tribunal fédéral revoit librement de par l'art. 67 OJ. La cour recherchera donc s'il y a identité entre les éléments constitutifs de l'un et l'autre brevet.

4. a) Le mécanisme qui provoque la vibration de la membrane diffère dans les deux montres (Cigale et Cricket); il est hors de cause, car il ne fait pas l'objet du brevet.

b) Les montres, objets des deux brevets, diffèrent par leurs dimensions. Les experts estiment cependant que, sur la base du brevet Bapst et Falize tel qu'il a été divulgué en Suisse, l'homme du métier est en mesure d'exécuter, au lieu de la montre de poche décrite, une montre-bracelet, c'est-à-dire un mouvement d'un calibre très sensiblement inférieur. C'est là un point de fait de nature technique. La cour n'a cependant aucune raison de révoquer en doute les constatations des experts, ni d'ordonner un complément d'instruction à cet égard, complément qui n'est du reste pas requis (RO 91 II 70s.).

Du fait qu'un homme du métier pouvait, sur la base de ce qu'on avait divulgué du brevet Bapst et Falize, reproduire la montre de poche à une échelle réduite pour en faire une montre-bracelet, seul point décisif pour la nouveauté, il ne suit du reste pas encore que le modèle ainsi réduit présenterait les mêmes qualités techniques. A cet égard, par conséquent, la recourante allègue en vain que, si l'on diminuait d'un tiers environ la surface de la membrane acoustique, la sonorité en serait réduite au point que le fonctionnement du dispositif d'alarme ne serait pratiquement plus du tout audible.

c) Sur une autre question, en revanche, les deux inventions diffèrent nettement l'une de l'autre.

Selon le brevet n° 259 170, la membrane acoustique sert en même temps de fond à la montre; sa fonction est d'assurer à la fois l'étanchéité de la boîte et de propager avec un rendement élevé les vibrations sonores. Dans le brevet Bapst et Falize, la membrane sonore est, au contraire, fixé à la cuvette, qui est ajourée pour laisser passer le son; un couvercle ajouré lui aussi, s'y ajoute encore. Du côté opposé au cadran, le mouvement de la montre Cigale est ainsi couvert par trois organes successifs, tandis qu'il n'y en a que deux dans la montre Cricket, la membrane sonore et le fond étant combinés en une seule pièce.

Sans doute, dans la montre Cigale, la membrane acoustique, sertie sur le bord de la cuvette, assure-t-elle en fait une certaine étanchéité. Mais, de l'avis des experts judiciaires, elle ne remplit cette fonction que partiellement. Dans la montre Cricket, en revanche, la membrane sonore, du fait qu'elle réalise une étanchéité – dont on ne se préoccupait nullement à l'époque où Bapst et Falize ont pris leur brevet – constitue quelque chose de nouveau, de différent par rapport à la prétendue antériorité. Peu importe, du point de vue de la nouveauté, que, comme le relèvent les experts, cette modification fût commandée par l'abandon de la cuvette dans la montre moderne.

d) Le brevet Bapst et Falize ne s'occupe que de la vibration de la membrane acoustique; il est muet sur les moyens qui permettraient de transmettre cette vibration à l'air ambiant. Cette transmission, au contraire, est gênée par le couvercle. De plus, le même brevet

ignore le problème de la protection de la membrane; l'existence d'une cuvette éliminait le problème.

La revendication du brevet n° 259 170, en revanche, pose ces deux questions. Les moyens employés pour les résoudre sont exposés dans la description qui est jointe à la revendication et se réfère à deux dessins, l'un en plan, l'autre en coupe: la membrane acoustique avec le couvercle de la montre (qui joue, lui aussi, le rôle d'organe protecteur) et le volume d'air compris entre eux constituent un petit résonateur.

c) Vu ces différences, qui portent sur les éléments constitutifs des deux objets brevetés, on ne saurait admettre que ces objets soient identiques. Partant, la solution adoptée, sur ce point, par la cour cantonale repose sur une application erronée de l'art. 4 LBI 1907. Au contraire de ce qu'a jugé cette cour, le brevet n° 259 170 définit un objet nouveau.

V. I. Pour que l'objet d'un brevet constitue une invention, il ne suffit pas qu'il soit nouveau; il faut encore qu'il réalise un *progrès technique* clairement reconnaissable et essentiel dans le domaine qu'elle concerne. Pour juger si cette condition est remplie, on compare l'état de la technique avant et après le dépôt du brevet litigieux. Enfin, l'objet du brevet doit procéder d'une idée créatrice, d'un certain degré d'originalité, le *niveau inventif*. Ici encore, il faut se référer à l'état de la technique et rechercher si un homme du métier, possédant une bonne formation et connaissant ainsi l'état de la technique, était capable de réaliser l'invention, grâce à son expérience et à ses capacités, par un effort intellectuel normal (RO 85 II 138 et 513 et les arrêts cités).

2. Pour son appréciation du progrès technique et du niveau inventif, la cour cantonale s'est fondée sur l'état de la technique résultant de la description de la montre Cigale, parue dans la revue «La Nature», en 1890.

Elle a jugé à bon droit que si c'est bien ce critère qui détermine l'état de la technique au jour du dépôt de la demande, le brevet n° 259 170 n'entraîne pas un progrès technique et n'atteint pas non plus un niveau inventif suffisant. Mais elle a constaté aussi que la publication parue dans la revue «La Nature», touchant la montre Cigale, était le seul élément qui justifiait cette conclusion. Si l'on fait abstraction de cet article, en revanche, il faut admettre que le brevet n° 259 170 apporte un progrès technique et une idée nouvelle répondant au niveau inventif indispensable. Les défenderesses, en effet, n'ont offert aucune autre preuve que la montre Cigale et leur démonstration repose uniquement sur cette base. Quant à l'expertise, elle se ramène tout entière à une appréciation du brevet n° 259 170 par référence à la montre Cigale.

Le jugement attaqué ne pourra donc subsister que si la cour cantonale s'est fondée sur une juste notion de l'état de la technique et du niveau inventif en faisant intervenir, pour en juger, la publication relative à la montre Cigale dans la revue «La Nature», en 1890.

3. Dans son arrêt du 14 novembre 1961, rendu dans une cause qui opposait la présente demanderesse et recourante à Enicar S.A. (RO 87 II 269), le Tribunal fédéral a défini l'état de la technique dans les termes suivants:

«Une antériorité peut consister, selon l'art. 4 LBI de 1907, dans une réalisation ou une publication antérieure ignorée ou complètement oubliée des techniciens. Cette disposition introduit donc, en matière de nouveauté, une notion de l'état de la technique qui est une pure fiction (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweiz. Patentrecht I ad art. 7, rem. 6 p. 342; TROLLER, Immaterialgüterrecht I p. 202 et ss.).

«Il n'en est pas de même dans le domaine du progrès technique et du niveau inventif. Ici, l'état de la technique s'apprécie selon les connaissances effectives des hommes du métier. On ne doit tenir compte d'une invention antérieure que si elle a réellement exercé une influence sur l'état de la technique. Lors donc que, par exemple, une publication n'a

pas été divulguée ou est tombée dans l'oubli, on ne peut la prendre en considération pour juger si l'objet d'un brevet litigieux constitue une invention (MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozeßrechtes, RDS 1944, p. 30 a; TROLLER, op. cit., p. 199). TROLLER, dans la 2<sup>e</sup> édition de l'ouvrage précité (p. 220), a souscrit à cette jurisprudence.

On recherchera donc, en l'espèce, si l'invention de Bapst et Falize a réellement exercé une influence sur l'état de la technique et faisait partie des connaissances effectives de l'homme du métier.

4. Lorsqu'un périodique largement diffusé dans les milieux techniques décrit un procédé ou un mécanisme nouveau, on peut présumer que les techniciens en ont pris connaissance et que ce procédé ou ce mécanisme s'est inséré dans l'état de la technique. Mais la présomption n'existe pas lorsque la description remonte à de nombreuses années et n'a eu aucune influence sur la technique (très nettement dans ce sens; MATTER, loc. cit.; cf. GRUR Ausl. 1965 p. 577).

5. En l'espèce, la cour cantonale, suivant l'avis des experts, admet que l'existence, en Suisse, depuis 1902, d'une ou plusieurs montres de poche Cigale n'était apparemment connue que de quelques personnes et que l'on n'en saurait conclure que tout homme du métier devait en être informé. En revanche, de l'avis de cette même cour, tel n'est pas le cas de la description de la montre Cigale parue dans «La Nature», et cela à cause de la large diffusion de cette revue. C'est en raison de cet unique «fait nouveau» que la cour cantonale a admis que la montre Cigale avait exercé une influence sur l'état de la technique et que, partant, le brevet n° 259 170 n'avait pas entraîné de progrès technique.

Cependant, la publication, dans la revue «La Nature», est antérieure de plus de cinquante ans au dépôt de la demande de brevet. De plus, même si cette revue est largement répandue et accessible au public dans plusieurs bibliothèques, en Suisse, elle n'est cependant pas spécialisée dans les problèmes de l'horlogerie ou, plus généralement, de la mécanique. Elle s'occupe de toutes les sciences, de la géographie à la botanique et à la biologie; c'est une revue de culture scientifique générale. Ce n'est pas là que le technicien de l'horlogerie, au cours de recherches, ira puiser sa documentation technique spéciale.

La cour cantonale n'a pas constaté et les défenderesses ne semblent pas avoir tenté de prouver que la publication touchant la montre Cigale eût encore été connue de quiconque lors du dépôt de la demande. Au surplus, le jugement déféré rappelle lui-même que Guye, directeur de l'École d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, un des meilleurs connaisseurs de l'état de la technique horlogère, chargé par le Département fédéral de l'économie publique d'examiner la valeur du mécanisme breveté sous le n° 259 170, n'a pas mentionné le brevet Bapst et Falize au nombre de ceux qu'il cite dans le domaine des montres-réveils; il paraît ne pas le connaître.

6. Sans doute, il importerait peu que la publication fût oubliée et que l'auteur de l'invention eût sombré dans l'oubli si l'invention, elle, se fût imposée dans la pratique et eût été effectivement connue des horlogers, en 1943. Or, bien au contraire, selon les faits constants, la publication dans la revue «La Nature» n'a pas eu d'influence sur la technique ou, tout au moins, n'en avait plus aucune au mois de septembre 1943 lorsque la demande de brevet fut déposée (montre Cricket).

A ce moment en effet et depuis un certain nombre d'années, selon le jugement attaqué, plusieurs fabriques d'horlogerie importantes s'étaient attaquées, sans parvenir à le résoudre, au problème de la montre-bracelet-réveil. Aucune solution n'avait été trouvée. Divers systèmes ont été proposés dans ce domaine, fondés sur des techniques différentes, allant jusqu'à l'avertisseur tactile; mais ils n'ont eu aucun succès. De plus, la forte sonorité



de la montre Cricket a surpris le monde horloger. Par la réalisation de cette montre, la recourante a vaincu un préjugé technique, les gens du métier ne pensant pas que l'on pût obtenir un son aussi intense d'un dispositif acoustique logé dans une boîte de petites dimensions. Enfin, dès son apparition sur le marché, la montre Cricket a été contrefaite par de nombreux fabricants, qui en ont produit des dizaines de milliers d'exemplaires

Ces faits prouvent qu'au mois de septembre 1943, les connaissances effectives des hommes du métier ne permettaient pas de résoudre convenablement le problème de la montre-bracelet-réveil. Ils établissent de façon manifeste que le procédé Bapst et Falize, qui, selon la cour cantonale, met à la portée de l'homme du métier la solution de ce problème, n'avait, en réalité, exercé aucune influence sur l'état de la technique et ne faisait pas partie des connaissances effectives de l'homme du métier.

Sur ce point, par conséquent, l'arrêt entrepris se fonde sur une conception erronée de l'état de la technique. Car on ne saurait tenir compte, pour déterminer cet état, de publications qui, comme celle de la revue «La Nature», étaient totalement tombées dans l'oubli, d'où on les a tirées pour les fins d'un procès relatif à un brevet (MATTER, loc. cit.). Dans la présente espèce, la profondeur de l'oubli où était tombée la description de la montre Cigale se mesure à la peine que l'on a eue à la redécouvrir; ce n'est qu'au troisième procès, plus d'une dizaine d'années après les nombreuses mises en garde et démarches diverses de la recourante, que les défenderesses sans doute actives et disposant de moyens de recherche efficaces, ont pu alléguer ce fait nouveau. Du reste, la nouveauté du fait, à elle seule, prouve que les hommes du métier l'ignoraient.

*PatG Art. 1 und Art. 7*

*Zu Neuheit, technischem Fortschritt und insbesondere Erfindungshöhe.*

*Der Stand der Technik beurteilt sich nach objektiven Gesichtspunkten, nicht nach dem Wissen einer bestimmten Person. Bestimmung der zeitlichen und räumlichen Kriterien.*

*Nouveauté, progrès technique et idée créatrice.*

*Etat de la technique. Ce sont les facteurs objectifs qui sont déterminants, non pas le savoir d'une personne donnée. Fixation des critères dans l'espace et dans le temps.*

Urteil der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 23. September 1969 i. S. Dr. Kaiser und Holstein & Kappert GmbH gegen Maschinenfabrik Carl Cron GmbH, auszugsweise veröffentlicht in BGE 95 II 363 f.

2. Der Hauptanspruch I des Patentes Nr. 341 462 der Kläger umschreibt ein Verfahren zum Pasteurisieren und sterilen Abfüllen von Bier und anderen Kohlensäure enthaltenden Trinkflüssigkeiten. Das die Erfindung kennzeichnende Merkmal des patentierten Verfahrens soll darin bestehen, daß die zum Zwecke der Pasteurisierung erhitzte Trinkflüssigkeit sogleich in sterilisierte Kleinbehälter (Flaschen, Dosen und dgl.) gefüllt, also zwischen der Erhitzung und dem Einfüllen nicht abgekühlt wird. Die Kläger beanspruchen Patentschutz namentlich für den Fall, daß die Kleinbehälter vor dem Einfüllen der Flüssigkeit zum Zwecke ihrer Sterilisierung erhitzt werden (Unteranspruch 1) und

daß die Trinkflüssigkeit vor dem Einfüllen unter Überdruck gehalten wird (Unteranspruch 2). Die weiteren Unteransprüche (3 und 4) betreffen den Fall, wo die gefüllten und verschlossenen Kleinbehälter einer künstlichen Kühlung, besonders unter Verwendung von Luft, unterworfen werden.

3. Das Einfüllen heißen sterilisierten oder pasteurisierten Gutes in erhitzte Behälter ist, wie die Sachverständigen und das Handelsgericht feststellen, seit langem bekannt. Es wurde schon vor dem 11. März 1955 auf Früchte, Gemüse und andere Lebensmittel und auf sog. stille, d. h. nicht kohlenensäurehaltige Getränke angewendet.

Schon vor diesem Tage wußte man auch gashaltige Flüssigkeiten, z. B. Bier und karbonisierte Fruchtsäfte, die zur Pasteurisierung unter Überdruck erhitzt worden waren, ungekühlt in Gefäße abzufüllen, die derart unter Gegendruck gehalten wurden, daß das in der Flüssigkeit gelöste Gas nicht entweichen konnte. Die Klägerin Holstein & Kappert Maschinenfabrik Phönix GmbH selber hatte dieses Verfahren am 3. April 1930 im Deutschen Reich zur Patentierung angemeldet und dafür am 9. November 1933 das Patent Nr. 588 701 erhalten. Ob es sich für die Abfüllung in Fässer «durchzusetzen» vermochte, wie das Handelsgericht feststellt, oder ob es wegen geringer Leistungsfähigkeit keine praktische Bedeutung erlangte, wie die Kläger unter Behauptung eines der Vorinstanz angeblich unterlaufenen Versehens geltend machen, ist unerheblich. Es war zum mindesten bekannt und wurde z. B. auch in dem im Jahre 1950 herausgegebenen Buche von K. FEHRMANN, Mechanische Technologie der Brauerei, S. 399 beschrieben.

Die Klägerin hat es für das Abfüllen der Flüssigkeit in «Versandgefäße» patentieren lassen. Vor dem Handelsgericht machte die Beklagte geltend, auch Kleinbehälter wie z. B. Flaschen und Dosen seien Versandgefäße, weshalb im Hinblick auf dieses Verfahren der Gegenstand des Streitpatentes Nr. 341 462 nicht neu sei. Die gerichtlichen Sachverständigen legen jedoch dem Begriff «Versandgefäß» keinerlei Bedeutung bei, weil der Kerngedanke des Patentes Nr. 341 462 durch das Reichspatent Nr. 588 701 nicht offenbart werde. Den Kerngedanken des Verfahrens nach dem Streitpatent sehen sie darin, daß die unter Überdruck in Kleinbehälter eingefüllte heiße Trinkflüssigkeit vom Druck entlastet werden kann, ohne daß dadurch ein Teil der gelösten Kohlensäure plötzlich entweichen würde. Das Verfahren nach dem Reichspatent Nr. 588 701 machte sich diese physikalische Tatsache nicht zunutze. Die Sachverständigen verweisen auf die bereits erwähnte Beschreibung im Buche von Fehrmann, nach der man noch im Jahre 1950 glaubte, das wegen der hohen Temperatur mit Kohlensäure stark übersättigte Bier würde beim Abheben der Einfüllvorrichtung aus dem gefüllten Behälter (Faß) herausprudeln, wenn nicht eine auf der Flüssigkeit schwimmende Kugel das Spundloch sofort abschloße. Das Handelsgericht schließt sich der Auffassung der Sachverständigen an und bemerkt, daß sie von keiner Seite angefochten worden sei. Die Beklagte bringt auch im Berufungsverfahren nichts gegen sie vor, sondern macht nur geltend, aus der Bejahung der Neuheit des Verfahrens nach dem Streitpatent seitens der Sachverständigen und des Handelsgerichtes könnten die Kläger für den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe nichts ableiten. Es ist deshalb nicht daran zu zweifeln, daß das Einfüllen Kohlensäure enthaltender heißer Trinkflüssigkeiten in Behälter ohne Schwimmkugel oder eine gleichwertige Vorrichtung am 11. März 1955 in der Schweiz noch nicht offenkundig war und sich auch nicht aus veröffentlichten Schrift- oder Bildwerken ergab.

Das Verfahren nach dem Streitpatent ist daher im Sinne des Art. 1 in Verbindung mit Art. 7 PatG neu.

4. Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG setzt unter anderem voraus, daß ihr Gegenstand einen technischen Fortschritt mit sich bringe. Ob diese Voraussetzung zutreffe,

beurteilt sich nach dem Stand, den die Technik zur Zeit der Einreichung des Patentgesuches hatte. Wenn der Gesuchsteller die Anmeldepriorität genießt, ist der Tag der ersten Anmeldung in einem Lande des Internationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums maßgebend (Art. 17 Abs. 2 PatG).

Vor dem 11. März 1955 wurden die zu pasteurisierenden Getränke kalt eingefüllt und hierauf samt den verschlossenen Behältern (Flaschen, Dosen) durch Erhitzen entkeimt. Diese sog. Flaschenpasteurisation dauert über eine Stunde, da das Aufheizen und das Abkühlen wegen der Gefahr von Flaschenbrüchen je 20 bis 40 Minuten beanspruchen und die Pasteurisation sich über 20 bis 30 Minuten erstreckt. Die lange Behandlungsdauer erhöht die Betriebskosten und kann den Geschmack, den Geruch oder die Farbe des Getränkes verändern. Das Verfahren nach dem Streitpatent Nr. 341 462 hat diese Nachteile nicht.

Ein anderes, ebenfalls schon vor dem 11. März 1955 bekannt gewesenes Vorgehen bestand darin, daß man die Getränke durch einen Plattenapparat fließen ließ, sie dabei binnen wenigen Sekunden erhitzte, rund eine halbe Minute lang heiß hielt und nachher rasch abkühlte, worauf man sie in die vorher getrennt entkeimten Behälter einfüllte. Bei diesem sog. Kalsterilverfahren war das abgekühlte Getränk der Gefahr ausgesetzt, nach dem Abheben des Füllelementes durch die Luft oder durch einen ungenügend sauberen Behälter erneut infiziert zu werden. Diese Nachinfektion tritt bei heißer Einfüllung nach dem Streitpatent nicht ein.

Den gleichen Vorteil weist das patentierte Verfahren gegenüber der vorbekannten Entkeimung durch Filtration auf.

Das Merkmal des technischen Fortschrittes ist daher erfüllt. Die Beklagte bestreitet diesen übrigens nicht.

5. Eine Erfindung setzt ferner sog. Erfindungshöhe voraus, d. h. die patentierte Lösung muß auf einer schöpferischen Leistung beruhen, die nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte (BGE 74 II 140, 81 II 298, 82 II 251, 85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 51, 93 II 512 Erw. 4).

a) Welchen Stand die Technik hatte, die durch die patentierte Lösung angeblich bereichert wurde, beurteilt sich nach objektiven Gesichtspunkten, nicht nach dem Wissen einer bestimmten Person (BGE 89 II 111 f.). In zeitlicher Hinsicht ist vom Stande auszugehen, den die Technik am Tage der inländischen oder der das Prioritätsrecht begründenden ausländischen Patentanmeldung erreicht hatte. In sachlicher Hinsicht ist maßgebend die Technik, die bis zum Stichtage im Inland offenkundig geworden oder im In- oder Auslande durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke in einer für den Fachmann verständlichen Weise dargelegt worden war. Ob durchschnittlich gut ausgebildete Fachleute die offenkundig gewordene oder veröffentlichte Technik tatsächlich kannten oder hätten kennen sollen, ist unerheblich, denn was am Stichtage im Inland offenkundig oder im In- oder Ausland in der erwähnten Weise veröffentlicht war, gilt als Gemeingut (Art. 7 Abs. 1 PatG) und kann von niemandem mehr auf dem Wege der Patentierung als eigene schöpferische Leistung in Anspruch genommen werden (vgl. BGE 94 II 287 Erw. 4).

Die Kläger gehen daher fehl, wenn sie geltend machen, die Sachverständigen und das Handelsgericht hätten bei der Beurteilung der Erfindungshöhe gewisse physikalische Tatsachen, die schon in Werken aus den Jahren 1924 und 1936 öffentlich bekanntgegeben worden waren, nicht berücksichtigen dürfen, weil der schweizerische Durchschnittsfach-

mann diese weit zurückliegenden und in Amerika herausgegebenen Schriften weder habe kennen können noch habe kennen müssen. Der Inhalt der betreffenden Veröffentlichungen gehörte zum Stand, den die Technik vor dem 11. März 1955 erreicht hatte, und es fragt sich nur, ob der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, wenn er hievon Kenntnis nahm, mit Hilfe seiner Fähigkeiten in normaler Fortentwicklung dieser Technik das Verfahren gemäß Streitpatent ausfindig machen und als fortschrittlich erkennen konnte.

b) Das Handelsgericht umschreibt den Stand, den die für die Beurteilung der Erfindungshöhe maßgebende Technik am 11. März 1955 erreicht hatte, unter Hinweis auf das Gutachten und das Ergänzungsgutachten der Sachverständigen wie folgt:

Karbonisiertes Mineralwasser sei schon vor 1955 kalt unter Gegendrucken von 3–6 Atmosphären Überdruck (atü) abgefüllt worden. Der Gegendruck sei nötig gewesen, weil bei Mineralwasser von beispielsweise 8 g CO<sub>2</sub>/l und einer Temperatur zwischen 0 und 10° C ein Sättigungsdruck zwischen 2,2 und 3,6 atü, bei Mineralwasser von 12 g CO<sub>2</sub>/l und den gleichen Temperaturen ein Sättigungsdruck zwischen 3,4 und 5,6 atü entstehe. Obgleich man aber auch hier die Flaschen beim Abziehen vom Füllelement vor dem Verschließen druckentlastet habe, sei es nur bei einem sehr kleinen Teil zur Entbindung von Kohlensäure gekommen, falls bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden seien. Dies sei nur so erklärlich, daß im Augenblick der Herstellung der Verbindung zwischen Getränk und freier Atmosphäre praktisch der Lösungsdruck des Kohlensäuregases in der Flüssigkeit als Überdruck wirke. Ohne dauernde Benutzung dieser Wirkung der Übersättigung wäre das Funktionieren der mit Gegendruckfüllern arbeitenden Abfüllanlagen für CO<sub>2</sub>-haltige Getränke nicht denkbar, weil sonst *jede* Flasche nach der Druckentlastung unter ausgeprägter Blasenbildung mindestens einen Teil ihres Inhaltes schlagartig entlassen müßte. Somit sei dem Getränkfachmann schon vor dem Stichtag bekannt gewesen, daß unter Gegendruck abgefülltes mit Kohlensäure übersättigtes kaltes Mineralwasser bei Druckentlastung nicht notwendig sofort Kohlensäure entbinde, obgleich es nun unter einem CO<sub>2</sub>-Überdruck von 2,2–5,6 atü stehe. Dies habe sich beispielsweise aus dem Werk von FEHRMANN, Mechanische Technologie der Brauerei, 1. Auflage, 1950, S. 423 ergeben, der vorgeschlagen habe, die Druckentlastung nicht plötzlich, sondern mit Hilfe eines Ventils innert 2–4 Sekunden vorzunehmen, weil dann das Getränk auch vor dem Verschließen der Flasche ruhig bleibe. Ferner habe sich einer im Jahre 1924 erschienenen Veröffentlichung von KENRICK, WISMER und WYATT (Supersaturations of gases in liquids, J. Phys. Chem. 28 (1924) 1308/15) entnehmen lassen, daß übersättigte Lösungen von CO<sub>2</sub> auch bei höheren Temperaturen bestehen können.

Die Kläger halten diesen Feststellungen entgegen, das Handelsgericht gebe mit seinen Zahlen offensichtlich versehentlich um 1 atü zu hohe Überdrucke an, denn es habe verkannt, daß die Sachverständigen auf S. 17 letzte Zeile des Gutachtens und S. 31 des Ergänzungsgutachtens vom Druck, nicht vom Überdruck sprächen.

Es trifft zu und wird vom Handelsgericht in der Vernehmungssatzung zur Berufung zugegeben, daß die Sachverständigen an den erwähnten Stellen Zahlen in Atmosphären (at) nicht in Atmosphären Überdruck (atü) angeben und daß das Handelsgericht sie im Urteil versehentlich als Überdrucke wiedergegeben hat. In atü ausgedrückt, hätte daher auf S. 16 des Urteils richtigerweise gesagt werden sollen, der Gegendruck sei nötig gewesen, weil bei Mineralwasser von beispielsweise 3 g CO<sub>2</sub>/l und einer Temperatur zwischen 0 und 10° ein Sättigungsdruck zwischen 1,2 und 2,6 atü, bei Mineralwasser von 12 g CO<sub>2</sub>/l und den gleichen Temperaturen ein Sättigungsdruck zwischen 2,4 und 4,6 atü entstehe. Entsprechend ist die zusammenfassende Feststellung auf S. 17 des Urteils dahin zu berichtigen, dem Getränkfachmann sei schon vor dem Stichtag bekannt gewesen, daß

unter Gegendruck abgefülltes mit Kohlensäure übersättigtes kaltes Mineralwasser bei Druckentlastung nicht notwendig sofort Kohlensäure entbinde, obgleich es nun unter einem  $\text{CO}_2$ -Überdruck von 1,2 bis 4,6 atü stehe.

Den Klägern ist jedoch nicht beizupflichten, wenn sie geltend machen, die Urteilsgrundlage werde durch diese Versehen vollständig erschüttert. Die Sachverständigen haben in den genannten Beispielen die Sättigungsdrucke, unter denen das Mineralwasser bei den angegebenen  $\text{CO}_2$ -Lösungen und Temperaturen steht, richtig angeführt, und das Handelsgericht wollte sich offensichtlich einfach der Auffassung der Sachverständigen anschließen, nicht aus versehentlichen Überlegungen eine davon abweichende eigene Auffassung vertreten. Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, daß es anders geurteilt hätte, wenn es die Angaben der Sachverständigen in den erwähnten Punkten richtig gelesen hätte. Das ist um so weniger anzunehmen, als die versehentlichen Zahlen nur *Beispiele* übersättigten kalten kohlensäurehaltigen Mineralwassers betreffen und daß bei schwächer karbonisiertem heißem Bier und normal karbonisierten heißen Fruchtsäften die Übersättigung bei anderen Drucken oder Überdrucken eintritt. Die Kläger sagen übrigens nicht, inwiefern die Berechtigung der erwähnten Versehen rechtlich von Bedeutung wäre. Sie erklären gegenteils, es sei wegen dieser Versehen gar nicht möglich, sich in der Berufung mit den entscheidungserheblichen Sättigungsverhältnissen unter konkreten Bezugnahmen auf Druckangaben auseinanderzusetzen. Davon kann indessen keine Rede sein, da sie die richtigen Zahlen in atü selber angeben.

c) Die Frage, ob der durchschnittlich ausgebildete Fachmann im Hinblick auf die erwähnte vorbekannte physikalische Erscheinung ohne weiteres auf den Kerngedanken des Streitpatentes habe kommen können, wonach in Kleinbehälter eingefüllte heiße Trinkflüssigkeit bei der Entlastung vom Überdruck die gelöste Kohlensäure nicht plötzlich entweichen lasse, wird vom Handelsgericht unter Hinweis auf die Auffassung der Sachverständigen mit folgender Begründung bejaht:

Der Sättigungsdruck sei nicht wesentlich größer, wenn statt eines hochkarbonisierten kalten Wassers ein schwächer karbonisiertes heißes Bier oder ein normal karbonisierter heißer Fruchtsaft unter Gegendruck eingefüllt und dann von diesem entlastet werde. Der Fachmann habe daraus folgern können, wenn die für das Abfüllen von Mineralwasser geltenden Forderungen auf Füllrichtungen für Fruchtsäfte und Bier übertragen würden, sollte die Druckentlastung nach dem Einfüllen von auf Pasteurisationstemperatur gebrachttem schwach karbonisiertem Fruchtsaft oder Bier nicht zu einer plötzlichen Entbindung von Kohlensäure führen. Temperaturmäßig sei die Frage der möglichen Übersättigung kohlensäurehaltiger Lösungen allerdings nicht gleich klar darzulegen wie druckmäßig. Der Veröffentlichung von KENRICK, WISMER und WYATT aus dem Jahre 1924 habe sich jedoch entnehmen lassen, daß übersättigte Lösungen von  $\text{CO}_2$  auch bei höheren Temperaturen bestehen können. Da oberflächenaktive Substanzen eine Blasenbildung begünstigen könnten und in Fruchtsäften und Bier mit solchen Substanzen zu rechnen gewesen sei, habe der Fachmann zwar Bedenken haben müssen, daß sich karbonisierter Fruchtsaft oder Bier nach der im heißen Zustand erfolgenden Entlastung vom Überdruck möglicherweise anders verhalten würde als Mineralwasser. Umgekehrt habe er aber doch erheblich daran zweifeln müssen, daß insbesondere Bier anders reagiere als die übrigen kohlensäurehaltigen Getränke. Angesichts der erhöhten Betriebssicherheit der Heißabfüllung, die seit langem für nicht karbonisierte Getränke bekannt gewesen sei und seit dem Erscheinen der deutschen Patentschrift Nr. 588701 auch für das Einfüllen kohlensäurehaltiger Getränke in Fässer zum Stand der Technik gehörte, habe es daher für ihn nahe gelegen, mindestens zu versuchen, karbonisierte Getränke auch in Flaschen

und Dosen heiß einzufüllen. Daß ein Fachmann, der ein Verfahren zum sterilen Abfüllen von Bier und anderen kohlenensäurehaltigen Getränken entwickelt, mit dem Verhalten solcher Flüssigkeiten bei unterschiedlicher Temperatur vertraut sein müsse, sei selbstverständlich.

aa) Die Kläger entstellen diese vorinstanzlichen Erwägungen, wenn sie geltend machen, nach dem angefochtenen Urteil hätte es für Bier und Fruchtsäfte jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahegelegen, daß bei erheblich größerer Übersättigung als bei kalt abgefülltem Mineralwasser ein Entweichen von Kohlensäure *nicht zu befürchten* sei. Das Handelsgericht räumt ausdrücklich ein, der Fachmann habe damit rechnen müssen, daß karbonisierter heißer Fruchtsaft oder heißes Bier sich nach der Entlastung vom Überdruck möglicherweise anders verhalten würden als Mineralwasser. Es nimmt nur an, er habe anderssits doch erheblich daran zweifeln dürfen, daß dies wirklich zutreffen werde, weshalb für ihn nahe gelegen habe, das heiße Einfüllen kohlenensäurehaltiger Getränke in Flaschen und Dosen *zu versuchen*.

Dieser Schluß leuchtet angesichts des vorbekannten Verhaltens kohlenensäurehaltigen Mineralwassers bei der Entlastung vom Überdruck und angesichts der schon im Jahre 1924 veröffentlichten Feststellungen von KENRICK, WISMER und WYATT, wonach übersättigte Lösungen von Gasen auch bei höheren Temperaturen bestehen können, durchaus ein. Die Kläger setzen sich über diese längst bekannten physikalischen Erscheinungen hinweg, wenn sie behaupten, es sei unbestritten, daß mit Kohlensäure übersättigtes Mineralwasser schon bei Raumtemperatur nicht mehr abgefüllt werden könne, ohne nach der Entlastung vom Überdruck Teile des Gases zu entbinden. Diese Behauptung läßt sich nicht damit erhärten, daß kohlenensäurehaltige Getränke, wie auch der Laie wisse, beim Steigen der Temperatur Kohlensäure abgeben. Weder den Sachverständigen noch dem Handelsgericht ist entgangen, daß das Vermögen einer Flüssigkeit, Gas zu lösen, mit steigender Temperatur abnimmt. Diese Tatsache widerspricht den Erfahrungen von KENRICK, WISMER und WYATT nicht, die z. B. mit Sauerstoff übersättigtes Wasser im Experimentierrohr auf 60 bis 80°C erwärmen konnten, ohne daß das Gas plötzlich entbunden wurde. Gewiß sagen die Sachverständigen, aus der Veröffentlichung dieser Autoren gehe nicht zweifelsfrei hervor, ob sie die unter erhöhtem Druck übersättigte Lösung vor oder erst nach dem Erwärmen vom Überdruck entlasteten. Die Sachverständigen haben jedoch zur bezüglichen Beanstandung der Kläger im Ergänzungsgutachten Stellung genommen und ausgeführt, die erwähnte Unklarheit tue dem Ergebnis nicht Abbruch. Das Bundesgericht hat keinen Grund, eine andere Auffassung zu vertreten.

bb) Die Kläger machen ferner geltend, die Suche nach der Lehre des Streitpatentes sei aussichtslos gewesen, weil METSCHL im Jahre 1924 darauf hingewiesen habe, daß Schallwellen die Bildung von Gasblasen bewirken könnten und unter Umständen ein Schlag auf das Gefäß zur sofortigen Entbindung des Gases genüge und daß Kohlensäure im Wasser nicht den für andere Gase gefundenen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sei. Auch hätten QUINN und JONES in ihrem Buche aus dem Jahre 1936 ausgeführt, daß während der Ruheperiode, in der sich die Kohlensäure-Lösung nach der Aufhebung des Überdruckes befinde, gegen mechanische Störungen so empfindlich sei, daß schon ein leichtes Knarren ausreiche, um das Gas rasch zu entbinden.

Die Sachverständigen haben aus diesen Äußerungen indessen nur abgeleitet, daß ein Getränkefachmann des einzelnen Zweiges dem Gedanken einer Heißabfüllung skeptisch habe gegenüberstehen müssen. Sie sahen darin keinen Grund, ihre Auffassung aufzugeben, wonach Versuche über das Verhalten heißer kohlenensäurehaltiger Getränke nach dem Einfüllen in Flaschen und Dosen für den Fachmann nahe lagen, weil der

gleiche Fachmann ja beim Abfüllen kalter Getränke die Wirkung der Übersättigung mit Kohlensäure dauernd ausgenützt habe.

cc) Unerheblich ist sodann, daß oberflächenaktive Substanzen die Bildung von Blasen auf heißem Bier oder kohlen säurehaltigem heißem Fruchtsaft begünstigen können. Dieser Umstand mußte den Fachmann zu dem Bedenken führen, diese Getränke würden sich nach der Entlastung vom Überdruck vielleicht nicht gleich verhalten wie kaltes kohlen säurehaltiges Mineralwasser. Dagegen konnte er den Fachmann nicht davon abhalten, durch Versuche festzustellen, ob die beim Abfüllen von Mineralwasser angewendete Technik sich auch auf das Abfüllen heißen Bieres oder heißer kohlen säurehaltiger Fruchtsäfte anwenden lasse, Versuche, die auch durch die Feststellungen von KENRICK, WISMER und WYATT nahegelegt wurden.

dd) Dabei bleibt es auch, wenn die Kläger beifügen, bei heißem Bier oder heißen Fruchtsäften sei der Grad der Übersättigung mit Kohlensäure höher. Nach den Ausführungen der Sachverständigen ist es die Übersättigung, die vorübergehend das Gleichgewicht aufrecht hält, wenn das mit Überdruck eingefüllte Getränk der freien Atmosphäre ausgesetzt wird. Die Sachverständigen sagen, praktisch wirke nun der gesamte Lösungsdruck des Kohlensäuregases in der Flüssigkeit als Überdruck. Daher ist fraglich, ob das Gleichgewicht überhaupt vom Grade der Übersättigung abhängt. Sei dem wie ihm wolle, stellen die Sachverständigen und das Handelsgericht jedenfalls fest, daß das Wegnehmen vom Gegendruckfüller ein schwächer karbonisiertes heißes Bier oder einen normal karbonisierten heißen Fruchtsaft druckmäßig nicht oder nicht wesentlich mehr übersättigt als ein hochkarbonisiertes Wasser.

ce) Die Kläger berufen sich ferner darauf, daß abgefülltes kohlen säurehaltiges Mineralwasser nicht plötzlich, sondern nur mit Hilfe eines Ventils innert 2–4 Sekunden vom Überdruck entlastet werden dürfe.

Daß diese Vorsichtsmaßnahme nach FEHRMANN, a.a.O. S. 423, nötig ist, legte jedoch dem Fachmann den Versuch, das beim Mineralwasser angewendete Verfahren auf das Abfüllen kohlen säurehaltiger heißer Getränke zu übertragen, nicht weniger nahe. Die erwähnte Maßnahme konnte bei einem solchen Versuch ohne weiteres ebenfalls angewendet werden. Die Sachverständigen erklären denn auch, der Erfolg sei wahrscheinlich gewesen, «wenn gleichzeitig die von FEHRMANN für das Abfüllen hochkarbonisierter Getränke vorgeschlagenen Maßnahmen beachtet wurden». Das Handelsgericht pflichtet ihnen bei.

ff) Die Kläger glauben sodann, die Erfindungshöhe ergebe sich daraus, daß in der Fachliteratur ausnahmslos die Auffassung vertreten worden sei, beim Erwärmen kohlen säurehaltiger Getränke könne nur ein großer ständiger Gegendruck das Entweichen von Kohlensäure verhindern. Sie bringen vor, diese Lehre liege auch dem deutschen Patent Nr. 588 701 zugrunde. Niemand habe diesen Irrtum aufzuzeigen vermocht.

Daß die Klägerin sich bei der Anmeldung des deutschen Patentes Nr. 588 701 im Jahre 1933 in diesem Irrtum befand, entkräftet die Auffassung der Sachverständigen und der Vorinstanz indessen nicht, denn es wird nicht behauptet, die Klägerin habe damals den Stand der Technik erschöpfend gekannt, besonders auch die Ergebnisse der Versuche von KENRICK, WISMER und WYATT. Die Kläger bringen auch nicht vor, daß und inwiefern andere Fachleute hierüber auf dem laufenden gewesen seien. Vom Prüfer des deutschen Patentamtes, einem diplomierten Brauer, sagen sie nur, er habe in seinem Bescheid vom 19. Januar 1956 erklärt, der Inhalt der Anmeldung zum deutschen Patent Nr. 1 000 709 stehe mit der bisher anerkannten Auffassung in direktem Widerspruch und es sei nicht

ohne weiteres glaubhaft, daß das beanspruchte Verfahren funktionstüchtig sei. Diese Behauptung beruht auf einer entsprechenden Ausführung im Entscheid des ersten Nichtigkeitssenates des deutschen Patentamtes vom 27. Juni 1961; der erwähnte Bescheid des Prüfers liegt nicht bei den Akten. Der Entscheid des ersten Nichtigkeitssenates spricht ebenfalls weder von der vorbekannten Abfüllung kohlenäurhaltiger Mineralwasser unter Entlastung vom Überdruck noch von der Veröffentlichung von KENRICK, WISMER und WYATT aus dem Jahre 1924. Er äußert sich über den Stand der Technik nur durch Hinweise auf das von der Klägerin selber herausgegebene «Phönix-Handbuch» 1947, ihre deutsche Patentschrift Nr. 588 701, das Buch von FEHRMANN aus dem Jahre 1950 und ohne nähere Angaben allgemein durch Hinweis auf die Ansicht des «Fachmannes». Auch das Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 30. Juni 1964 (im wesentlichen veröffentlicht in GRUR 1964 612 ff.) geht nicht anders vor. Außer auf die erwähnten Schriften und Meinung des Prüfers des Patentamtes beruft es sich nur auf eine Werbeschrift «Enzinger Nachrichten» vom Februar 1954 und ein vom Bundesgerichtshof eingeholtes Gutachten des Betriebsleiters einer brautechnischen Prüf- und Versuchsanstalt. Es schließt aus diesen Unterlagen, vor der Anmeldung des deutschen Patentes Nr. 1 000 709 habe man in der Fachwelt allgemein geglaubt, daß sich kohlenäurehaltige Getränke nicht oder zumindest nicht ohne weiteres heiß abfüllen ließen. Dieses Vorurteil genügt ihm, die Erfindungshöhe zu bejahen. Ebenso wenig setzen sich die von den Klägern angerufenen Autoren SCHILD, STEINHOFF, DACHS und STEWART, die das Abfüllen heißen Bieres in Flaschen gemäß dem Streitpatent als überraschende Neuerung betrachten, mit dem vorbekannten Stand der Technik, wie ihn die Sachverständigen und das Handelsgericht darlegen, auseinander. Sie erörtern nicht, ob dieser Stand dem Fachmann Versuche nahe gelegt habe. Auch der Umstand, daß weitere Autoren in ihren Veröffentlichungen aus der Zeit nach der Erteilung des Streitpatentes dessen Lehre nicht für sich in Anspruch genommen oder als naheliegend, ja selbstverständlich bezeichnet haben, erstellt die Erfindungshöhe nicht. Diese Veröffentlichungen von SIEGRIST, SONNTAG und RENNER waren den Sachverständigen bekannt, und die Kläger tragen nicht vor, daß und inwiefern sie Äußerungen enthielten, denen die Sachverständigen zu Unrecht nicht Rechnung getragen hätten. Die Auffassung der Sachverständigen scheidet auch nicht daran, daß der Begutachter Professor EMCH während seiner ganzen Lehrtätigkeit für Verfahrenstechnik in der Nahrungsmittelindustrie die Lehre des Streitpatentes nie erwähnt haben soll.

gg) Mit dem weiteren Einwand, die Lehre des Streitpatentes wäre wegen ihrer Vorteile schon längstens genutzt worden, wenn man sie vorgesehen hätte, verkennen die Kläger, daß die Sachverständigen und das Handelsgericht die Erfindungshöhe nicht mit der Begründung verneinen, der Erfolg des Abfüllens heißer kohlenäurehaltiger Getränke sei voraussehen gewesen, sondern mit der Begründung, es habe für den Fachmann nahegelegen, dieses Verfahren zu versuchen.

hh) Unerheblich ist schließlich, ob die Tatsache, daß die heiße Trinkflüssigkeit nach der Entlastung vom Überdruck trotz der Übersättigung nicht sofort Kohlensäure entbindet, theoretisch erklärt werden kann. Indem die Kläger behaupten, eine solche Erklärung sei auch heute noch nicht möglich, geben sie zu, daß auch sie nicht durch theoretische Überlegungen, sondern einfach durch Versuche oder auch bloß zufällig zur Lehre des Streitpatentes gelangt sind. Gerade die Vornahme von Versuchen lag aber auf Grund des Standes, den die Technik vor dem 11. März 1955 erreicht hatte, für einen durchschnittlich ausgebildeten Fachmann nahe. Daß die Durchführung der Versuche Anforderungen stellte, welche die Fähigkeiten eines Durchschnittsfachmannes



überstiegen hätten und eine schöpferische Leistung beinhalten würden, behaupten die Kläger nicht. Das ergibt sich auch nicht etwa aus der Patentschrift. Diese nennt keine einzige Maßnahme, die getroffen werden müßte, um das Gleichgewicht des mit Kohlensäure übersättigten Getränkes nach der Entlastung vom Überdruck aufrecht zu halten. In der Patentbeschreibung liest man gegenteils, ein Heraussprudeln des Bieres aus den Versandgefäßen brauche überhaupt nicht befürchtet zu werden.

Abschließend ist somit zu sagen, daß die Sachverständigen und das Handelsgericht den bundesrechtlichen Begriff der Erfindungshöhe nicht verkannt haben. Die ganze «schöpferische» Leistung der Kläger bestand darin, die dem Durchschnittsfachmann naheliegenden und keinerlei Schwierigkeiten bereitenden Versuche zu unternehmen.

*PatG Art. 1 und Art. 26 Abs. 1, Ziff. 1, 3 und 4 (aPatG Art. 16)*

*Mikrobiologische Verfahren sind als chemische Verfahren im weiteren Sinne patentfähig.*

*Eine klare Definition ist zu bejahen, wenn die Erkenntnismöglichkeiten im maßgebenden Zeitpunkt eine ausreichende Beschreibung erlaubten und davon Gebrauch gemacht wurde, auch wenn seither neuere Erkenntnisse eine bessere Beschreibung erlauben.*

*Die Darlegung der Erfindung erlaubt die Ausführung, auch wenn die Kulturen-sammlungen in der Patentschrift nicht genannt sind, denn deren Adressen und gedruckte Kataloge gehören zum Fachwissen des Mikrobiologen.*

*Die Erfindung ist gewerblich anwendbar,*

- auch wenn diese ausländischen Kulturen-sammlungen in außergewöhnlichen Zeiten von der Schweiz aus nicht zugänglich sein könnten, und*
- auch trotz des Umstandes, daß allenfalls einzelne Stämme des Mikroorganismus das Antibiotika nicht zu erzeugen vermögen.*

*Les procédés microbiologiques sont brevetables en tant que procédés chimiques au sens large.*

*Il faut considérer une définition comme étant claire, lorsque les moyens scientifiques de l'époque permettaient une description suffisante et que ces moyens ont été utilisés, et ceci même lorsque depuis lors des connaissances nouvelles permettent une meilleure description.*

*L'exposé de l'invention permet l'exécution de celle-ci, même si les collections de culture de microbes ne sont pas mentionnées dans cet exposé, car les adresses et catalogues imprimés de ces collections font partie des connaissances d'un microbiologiste.*

*L'invention est utilisable industriellement*

- même lorsque les collections étrangères de cultures de microbes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, ne pas être accessibles depuis la Suisse*

*- et même si exceptionnellement on trouve des familles du microorganisme qui ne produisent pas l'antibiotique.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Dezember 1969  
i. S. CIECH gegen Chas. Pfizer & Co. Inc.

V. In der Klagschrift hatte die Klägerin noch geltend gemacht, hinsichtlich Nährlösung und Züchtungsbedingungen fehle es im Streitpatent an ausreichenden Angaben und damit an einer genügenden Offenbarung. Diesen Standpunkt ließ sie in der Folge fallen und anerkannte, daß die Offenbarung mit Bezug auf die Zubereitung der Gärbrühe im Streitpatent ausreichend sei. Nicht in Zweifel gezogen wurde von der Klägerin, daß das Gegenstand des Streitpatentes bildende Verfahren neu sei und der Erfindung die erforderliche Erfindungshöhe zukomme. Streitig sind hingegen folgende Fragen:

1. Ob der Patentanspruch unter Bezeichnung der Beschreibung eine klare Definition der Erfindung ergebe (Art. 16 Abs. 1 Ziff. 8 aPatG);

2. Ob die Erfindung durch die Beschreibung dergestalt dargelegt sei, daß danach ihre Ausführung durch Fachleute möglich sei (Art. 16 Abs. 1 Ziff. 7 aPatG);

3. Ob die Erfindung gewerblich verwertbar sei (Art. 16 Abs. 1 Ziff. 3 aPatG), und

4. Ob, wenn die Gültigkeit des Streitpatentes zu bejahen sei, die Klägerin das Patent verletzt habe.

Über diese streitigen Fragen hat das Gericht ein Gutachten eingeholt. Als Sachverständige wurden beigezogen Prof. Dr. L. Ettliger, Professor für Mikrobiologie an der ETH und dipl. Ing. F. A. Bovard, Fürsprecher und Patentanwalt in Bern...

VI. A. 1. Die Klägerin macht unter anderem geltend, die Beklagte täusche nur vor, einen neuen Mikroorganismus entdeckt zu haben, sei doch der von ihr als *Streptomyces rimosus* bezeichnete Mikroorganismus schon früher als *Streptomyces erythraeus* entdeckt und beschrieben worden. In der Tat wurde in der wissenschaftlichen Literatur einmal der *Streptomyces rimosus* als Synonym zu *Streptomyces erythraeus* bezeichnet. Wie die Sachverständigen indessen ausführen, beruhte diese Gleichstellung auf einer irrtümlichen Beurteilung einer bestimmten Kultur und wurde in der Folge widerrufen. In ihrer Stellungnahme zum Gutachten hat denn auch die Klägerin zu Recht nicht mehr daran festgehalten, der *Streptomyces rimosus* sei identisch mit einer bereits früher bekannten Art.

2. Weiter hält die Klägerin der Beklagten entgegen, die Beschreibung des Mikroorganismus im Streitpatent treffe auf mindestens dreizehn weitere Gattungen zu, die nicht zur Gattung des *Streptomyces rimosus* gehörten, weshalb eine ungenügende Definition und eine unzureichende Offenbarung der Erfindung vorlägen. Die Sachverständigen führen jedoch überzeugend aus, daß sich die von der Klägerin erwähnten dreizehn Arten – von der Klägerin irrtümlich als Gattungen bezeichnet – in jeweils mindestens einem der als entscheidend zu erachtenden Merkmalen vom *Streptomyces rimosus* unterscheiden. Auch auf diesen Einwand ist die Klägerin in ihrer Stellungnahme zum Gutachten zu Recht nicht mehr zurückgekommen.

3. Die Sachverständigen haben die Frage, ob der Patentanspruch unter Bezeichnung der Beschreibung eine klare Definition der Erfindung ergebe, bejaht. Die Klägerin hält dafür, aufgrund der eigenen Ausführungen der Sachverständigen hätte diese Frage richtigerweise verneint werden müssen. Ihre abweichende Auffassung stützt sie auf die Ausführungen im Gutachten, bei kultivierbaren Bakterien, zu denen alle bisher bekann-

ten Streptomycceten zählten, sei nicht die Beschreibung das bestimmende Element der Art, sondern die Typuskultur, der Typusstamm. Die Artbeschreibung könne deshalb geändert werden, ohne daß der mit dem Artnamen verknüpfte Begriff geändert werde; jede Originalbeschreibung einer Bakterienart werde aus verschiedenen Gründen mit der Zeit revisionsbedürftig. Daraus schließt die Klägerin, die Sachverständigen faßten die Definition nicht als eine in Worten gefaßte Beschreibung eines Mikroorganismus auf, sondern als bloßen Namenhinweis auf einen lebenden Organismus. Weiter argumentiert sie dahin, von den Sachverständigen werde in Kauf genommen, daß die Beschreibung im Streitpatent nicht genüge; damit fehle es an einer klaren Definition im Sinne des Patentgesetzes.

Diese und die nachfolgenden Ausführungen der Klägerin gehen indessen an der Sache vorbei. Auch die Klägerin bezweifelt mit Recht nicht, daß chemische Verfahren, zu denen in einem weiteren Sinne auch die biologischen Verfahren zählen, patentrechtlichen Schutz beanspruchen könnten (vgl. auch BLUM/PEDRAZZINI, Bd. I S. 259, mit zahlreichen Verweisungen). In der Tat kann nichts darauf ankommen, ob für ein technisches Verfahren, das zur Erzeugung eines Stoffes bestimmt ist, lebende oder tote Materie als Ausgangsmaterial dient. Läßt aber das Gesetz den Schutz biologischer Verfahren zu, so kann es an die Definition solcher Verfahren nur solche Anforderungen stellen, die praktisch erfüllt werden können. Es liegt nun in der Natur der Sache, daß Artbeschreibungen von Mikroorganismen mit dem Fortschritt der Forschung mehr oder weniger rasch veralten. Merkmale, die ursprünglich als wesentlich erachtet wurden, können sich später als unwesentlich erweisen, während möglicherweise im Laufe der Zeit weitere Merkmale gefunden werden, die als wichtig anerkannt werden. Es versteht sich von selbst, daß die Wissenschaft von neueren Erkenntnissen Gebrauch macht und daher von der dem neuesten Stande entsprechenden Beschreibung ausgeht, bzw. vom Typusstamm, anhand dessen die den neuesten Erkenntnissen entsprechenden Untersuchungen durchgeführt werden können. Das besagt aber noch nicht, daß eine frühere Beschreibung nicht als klare Definition im Sinne des Gesetzes qualifiziert werden könne. Es ist nämlich nicht danach zu fragen, ob die zur Zeit der Patentanmeldung oder der Patenterteilung gegebene Beschreibung in einem späteren Zeitpunkt als in keiner Weise überholt zu gelten habe, sondern danach, ob im maßgebenden Zeitpunkte die Erkenntnismöglichkeiten eine ausreichende Beschreibung erlaubten und, wenn ja, ob von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wurde. Wurde das Wesentliche der Erfindung in der Beschreibung erfaßt, so ist diese ausreichend.

Die Sachverständigen haben festgestellt, daß die Beschreibung des *Streptomyces rimosus* im Streitpatent der für das Jahr 1950 absolut repräsentativen Systematik der Streptomycceten nach S. A. WAKSMAN und A. T. HENRICH und dem durch diese Autoren 1948 gesetzten Standard nicht nur in jeder Beziehung entsprach, sondern darüber hinaus noch neuere Erkenntnisse berücksichtigt. Mit den Sachverständigen ist deshalb davon auszugehen, daß die im Streitpatent gegebene Definition dem damaligen Stande der Erkenntnis voll entsprach. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daß sie auch ausreichend klar im Sinne des Gesetzes sei. Dies ist sie nur, wenn sie die entscheidenden Merkmale, welche eine Abgrenzung zu anderen Arten erlaubt, enthält. Entgegen der Auffassung der Klägerin haben die Sachverständigen auch diese Frage bejaht. Sie führen nämlich aus, von den vier für die Artdifferenzierung in der Gattung *Streptomyces* nach der maßgebenden Auffassung entscheidenden Merkmalen seien in der Beschreibung drei deutlich erkennbar, nämlich Luftmyccelfarbe, Luftmyccelmorphologie und Melaninbildungsvermögen. Es fehlt einzig das Merkmal Sporenoberfläche. Doch kann dies nach

der Auffassung der Sachverständigen, von der abzuweichen kein Anlaß besteht, zu keinen Verwechslungen führen, da bisher noch kein Vertreter der Luftmycelfarbe niveus mit anderen als glatten Sporen gefunden wurde. Die Beschreibung im Streitpatent enthält also bereits die entscheidenden Merkmale, die es gestatten, den *Streptomyces rimosus* von anderen Arten zu unterscheiden. Die Frage, ob allenfalls die Hinterlegung eines Stammes die Beschreibung ersetzten könne oder ob eine nicht ausreichende Beschreibung dann nichts schade, wenn anhand eines hinterlegten Stammes die art-differenzierenden Merkmale klar erkannt werden können, stellt sich also vorliegend gar nicht.

Die Klägerin irrt übrigens, wenn sie glaubt, aus den Ausführungen des Gutachtens, wonach auf der Grundlage von auf dem Papier stehenden Beschreibungen von Mikroorganismen gezogene Vergleiche prinzipiell abzulehnen seien, da nicht die Originalbeschreibung, sondern die Eigenschaften des Typusstammes den Begriff einer Bakterienart fixierten, ableiten zu können, die Sachverständigen seien selber der Meinung, die Definition im Streitpatent sei nicht genügend klar. Wie den Ausführungen des Gutachtens zu entnehmen ist, legten die Sachverständigen dem Vergleich des *Streptomyces rimosus* mit den von der Klägerin angeführten, angeblich ebenfalls unter die Beschreibung des Streitpatentes fallenden dreizehn weiteren Arten die Beschreibung des Streitpatentes zugrunde. Sie sprechen ausdrücklich von einem «Vergleich der aus der Beschreibung des Streitpatentes hervorgehenden artdifferenzierenden Merkmale von *Streptomyces rimosus* mit den von der Klägerin aufgezählten Arten». Was sie ablehnten, war ein Vergleich der Beschreibung des *Streptomyces rimosus* gemäß Streitpatent mit Beschreibungen der von der Klägerin erwähnten Arten. Verglichen wurde somit die Beschreibung gemäß Streitpatent mit den tatsächlichen Eigenschaften der angeblich ebenfalls unter diese Beschreibung fallenden Arten. Die Sachverständigen lehnten es also nicht ab, auf die Beschreibung im Streitpatent abzustellen. Was sie ablehnten, waren die Beschreibungen der anderen Arten. Es folgt dies auch eindeutig aus der Überschrift von Tabelle I des Gutachtens «Vergleich der aus dem Streitpatent ersichtlichen artdifferenzierenden Merkmale von *Streptomyces rimosus* mit den entsprechenden Merkmalen verschiedener anderer Arten von *Streptomyces*». Die Sachverständigen haben also bei ihrem Vergleich auf die Beschreibung des Streitpatentes abgestellt, da in dieser die entscheidenden artdifferenzierenden Merkmale enthalten sind.

4. Unzutreffend sind auch die Schlüsse, welche die Klägerin aus dem Umstande zu ziehen versucht, daß bei der Untersuchung, ob der *Actinomyces varsoviensis* zur Art *Streptomyces rimosus* gehöre oder nicht, die Sachverständigen zum Vergleich den Typusstamm von *Streptomyces rimosus* verwendeten und nicht die Originalbeschreibung. Die Sachverständigen haben einläßlich dargelegt, weshalb dieses Vorgehen von einem Wissenschaftler gewählt werde. Für den Wissenschaftler dient die Beschreibung nur dem Zwecke, darzutun, «warum es unmöglich war, den Typusstamm einer schon bestehenden Art zuzuordnen, d. h. worin sich dieser von allen ähnlichen Arten der gleichen Gattung unterscheidet». Unter patentrechtlichen Gesichtspunkten stellt die Beschreibung hingegen ein Mittel dar, welches es erlaubt, die Erfindung in der vom Gesetz geforderten Weise zu definieren. Auf diesen Unterschied kommt aber vorliegend nichts an, weil, wie bereits dargelegt, die Beschreibung des Streitpatentes die Erfindung ausreichend definiert. Die Sachverständigen haben sich denn auch vergewissert, daß der von ihnen für den Vergleich benützte Originalstamm «in allen Stücken mit der Originalbeschreibung des Streitpatentes übereinstimmt». Es kann also keine Rede davon sein, die Sachverständigen hätten den Originalstamm deshalb zum Vergleich bei-

gezogen, weil sie die Beschreibung des Streitpatentes als unzureichend erachtet hätten, sondern sich wählten dieses Vorgehen, weil es die für den Wissenschaftler selbstverständliche Methode darstellt.

5. Schließlich besteht auch kein Anlaß, sich den Schlußfolgerungen der Sachverständigen deshalb nicht anzuschließen, weil sie erklären, Fehlidentifikationen könnten vorkommen. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann daraus nicht geschlossen werden, die Definition des Streitpatentes sei nicht klar. Die Klägerin übergeht nämlich die vorangehenden Ausführungen der Sachverständigen, wonach die im Streitpatent als artbestimmend betrachteten Eigenschaften zur Identifikation eines Stammes der betreffenden Art genügen, und wonach der Fachmann «aufgrund einerseits der Beschreibung in der Patentschrift und andererseits der vorbekannten Arten von *Streptomyces* genügend Anhaltspunkte besaß, um einen *Streptomyces rimosus* mit genügender Sicherheit identifizieren zu können». Die Kritik der Klägerin vermag somit die Schlüssigkeit des Gutachtens in der Frage, ob eine klare Definition vorliege, nicht zu erschüttern.

B. 1. Bejaht haben die Sachverständigen auch die Frage, ob die Erfindung durch die Beschreibung dergestalt dargelegt worden sei, daß danach ihre Ausführung durch Fachleute möglich sei, sowie die weitere Frage, ob die Erfindung gewerblich verwertbar sei. Auch diese Schlußfolgerungen scheidet die Klägerin unter verschiedenen Gesichtspunkten an. Vorab wendet sie sich gegen die Auffassung der Sachverständigen, die Erfindung sei ausreichend dargelegt, denn der benötigte Mikroorganismus könne bei Kultursammlungen bezogen werden. Insbesondere glaubt die Klägerin, die Sachverständigen hätten den Entscheid des Bundesgerichtes BGE 79 I 81 ff. nicht beachtet. Diesem Entscheid des Bundesgerichtes lag jedoch ein vom vorliegenden Fall grundsätzlich verschiedener Tatbestand zugrunde, weshalb die dort vom Bundesgericht gezogenen Schlußfolgerungen, denen an sich beizupflichten ist, nicht auf den vorliegenden Sachverhalt übertragen werden können. Streitig war vor Bundesgericht die Frage, ob ein Rosenzüchter eines seiner Zuchtprodukte schützen lassen könne. Im Gegensatz zum vorliegenden Fall stand somit nicht der Schutz eines Verfahrens zur Diskussion, sondern derjenige eines Erzeugnisses. Bei der fraglichen Rosenart handelte es sich sodann nicht um eine in der Natur vorkommende Rose, die vom Züchter lediglich benützt worden wäre, sondern um das Produkt langwieriger Züchtungsbemühungen, von denen nicht gesagt werden konnte, ob sie auch ein zweites Mal Erfolg haben würden. Beim Streitpatent liegen die Verhältnisse ganz anders. Der Schutz bezieht sich nicht auf ein Erzeugnis, also nicht auf das Oxytetracyclin, sondern auf ein Verfahren. Die Klägerin selber hat dies in der Klageschrift zutreffend dargelegt. Sie führt dort aus, die Beklagte habe die Entdeckung gemacht, «daß unter Benützung eines Pilzes, den sie als Spezies *Streptomyces rimosus* bezeichnete, eine antibiotische Substanz erzeugt werden kann». Dieses Verfahren habe sie zum Gegenstand ihres Patent gemacht. Geschützt ist auch nicht die Verwendung des *Streptomyces rimosus* schlechthin, sondern nur dessen Verwendung zur Herstellung von Oxytetracyclin nach einem bestimmten Vorgehen. Der *Streptomyces rimosus* stellt sodann nicht das Ergebnis einer Züchtung dar, die mehr oder weniger zufällig einen Oxytetracyclin produzierenden Mikroorganismus hervorbrachte, sondern es wurde ein in der Natur vorkommender Mikroorganismus entdeckt, der diese Eigenschaft hat.

Damit unterscheidet sich der vorliegende Fall auch grundsätzlich von dem von BLUM/PEDRAZZINI, Bd. II, S. 122, erwähnten Beispiel, auf das die Klägerin ebenfalls Bezug nimmt. Jenes Beispiel betrifft ein Verfahren, das voraussetzt, daß vorab eine günstige Mutation von Mikroorganismen erreicht wird, welcher Erfolg aber nicht mit

Sicherheit eintritt. Gerade das setzt aber das Verfahren der Beklagten nicht voraus. Der *Streptomyces rimosus* hat von Natur aus die Eigenschaft, Oxytetracyclin zu erzeugen – darauf, daß allenfalls Ausnahmen bestehen, wird noch zurückzukommen sein –, er muß also nicht zuerst verändert werden, wobei lediglich eine gewisse Wahrscheinlichkeit jedoch keineswegs eine Sicherheit besteht, daß er die gewünschte Eigenschaft erhalten werde. Im Gegensatz zur erwähnten Entscheidung des Bundesgerichtes stellt sich vorliegend die Frage gar nicht, ob das Gesetz eine ausreichende Grundlage für den Schutz möglicherweise nicht reproduzierbarer Verfahren oder daraus hervorgegangener Erzeugnisse biete, und ob ein solcher Schutz wenigstens dann zu gewähren sei, wenn auf alle Fälle mit Hilfe des Erfinders das Erzeugnis beschafft werden könne. Wie im folgenden darzulegen sein wird, könnten Dritte Oxytetracyclin herstellen, ohne auf die Hilfe der Beklagten angewiesen zu sein.

2. Die Klägerin hält dafür, auch wenn der *Streptomyces rimosus* in Kulturensammlungen jedermann zugänglich sei, so genüge dies nicht, um eine ausreichende Offenbarung der Erfindung anzunehmen. Die Sachverständigen haben jedoch dargelegt, daß die Kenntnis der Adressen der wichtigsten öffentlichen Kulturensammlungen und ihrer gedruckten Kataloge zum Fachwissen eines durchschnittlichen Mikrobiologen in der Antibiotika produzierenden Industrie gehöre. Im Katalog einer solchen Sammlung war der *Streptomyces rimosus* bereits 1949 aufgeführt. Der Fachmann – und nur dieser fällt für die Anwendung eines solchen Verfahrens überhaupt in Betracht – weiß somit, wo er den *Streptomyces rimosus* beziehen kann. Damit crübrigt es sich, in der Patentschrift die Bezugsmöglichkeiten aufzuführen. Was zum Wissen des maßgebenden Fachmannes gehört, muß in der Patentschrift nicht angeführt werden. Entgegen der Auffassung der Klägerin besteht eine Ähnlichkeit mit Legierungspatenten, bei denen auch nicht verlangt wird, daß im Patent angegeben werde, wo die zu verwendenden Metalle geschürft und auf welche Weise sie in die handelsübliche Form übergeführt werden können. Wer die Lehre eines solchen Patentbesitzes benutzen will, wird sich die erforderlichen Metalle auf dem üblichen Wege, d. h. bei den allgemein bekannten Bezugsquellen besorgen. Und derjenige, der ein Antibiotikum nach der Lehre des Streitpatentes herstellen will, wird sich den *Streptomyces rimosus* auf dem naheliegenden Weg, nämlich aus einer der Kulturensammlungen beschaffen. Er wird ihn also nicht aus der Natur zu isolieren versuchen, sowenig ein Metallurge Schürfrechte für Erze erwerben, das Erz dann selber gewinnen und in einem eigens dazu erbauten Hüttenwerk aufarbeiten wird.

3. Die Klägerin irrt auch in diesem Zusammenhange, wenn sie annimmt, die Sachverständigen hätten selber erklärt, die Beschreibung des Streitpatentes reiche nicht aus, um einen Mikroorganismus als *Streptomyces rimosus* identifizieren zu können. Es kann auf die unter VI A 3 angestellten Erwägungen verwiesen werden.

4. Die Klägerin vertritt weiter den Standpunkt, das Streitpatent sei deshalb nichtig, weil keine Gewißheit bestehe, daß mit dem *Streptomyces rimosus* tatsächlich Oxytetracyclin produziert werden könne. Die Sachverständigen räumen ein, daß es Stämme dieses *Streptomyces* geben könne, die kein Oxytetracyclin produzieren. Indessen geht auch hier die Klägerin von falschen Voraussetzungen aus. Es steht fest, «daß die weit überwiegende Zahl der bisher bekannten Stämme mehr oder weniger, aber immerhin Oxytetracyclin produziert». Die Eigenschaft, Oxytetracyclin produzieren zu können, kommt dem *Streptomyces rimosus* also grundsätzlich zu. Es müssen somit nicht von vornherein zuerst einmal Mutanten erzeugt werden in der Hoffnung, einer von diesen werde wohl diese Eigenschaft aufweisen. Man kann daher nicht sagen, es bedürfe mehr oder weniger eines glücklichen Zufalles wie beim Beispiel mit der Rosenart, damit es

überhaupt gelinge, Oxytetracyclin zu erhalten, also die Lehre des Streitpatentes auszuführen. Es wäre im Gegenteil eher ein Zufall, sollte man auf einen Stamm stoßen, der kein Oxytetracyclin zu produzieren vermag. Entscheidend ist nun, daß dies praktisch ohne Bedeutung wäre. Der Fachmann könnte nämlich in einem solchen Falle auf einfache Weise feststellen, daß der betreffende Stamm kein Oxytetracyclin produziert. Diese Abklärung kann «von jedem mikrobiologischen Industrielaboranten ohne Hochschulbildung mit den Einrichtungen jedes mikrobiologischen Industrielabors mit geringstem Arbeitsaufwand und sicherem Ergebnis ausgeführt werden». Und in der Praxis geht man auch so vor, daß zuerst einmal abgeklärt wird, ob man einen produzierenden Stamm vor sich hat, um unproduktive Stämme von vornherein auszuschneiden. Es kann daher keine Rede davon sein, es bestehe erst nach «jahrelanger Arbeit» Gewißheit, ob man einen für die Erzeugung von Oxytetracyclin tauglichen Stamm vor sich habe.

Unrheblich ist, daß die Bestimmung der systematischen Zugehörigkeit eines unbekanntes Streptomycesstammes mehrere Wochen bis Monate beanspruchen kann. Einmal liegt dies in der Natur der Sache. Vor allem aber ist darauf hinzuweisen, daß derjenige, der sich vergewissern will, ob er die Lehre des Streitpatentes verwende oder nicht, und der einen ihm noch unbekanntes, Oxytetracyclin produzierenden Mikroorganismus vor sich hat, dessen systematische Zugehörigkeit gar nicht grundsätzlich abzuklären braucht. Abgeklärt werden muß nur, ob es sich um einen *Streptomyces rimosus* handle oder nicht. Für diese Abklärung enthält das Streitpatent die erforderlichen Angaben. Die viel weitergehende Frage, welcher Aufwand erforderlich sei, um einen Mikroorganismus, von dem einmal feststeht, daß es sich nicht um einen *Streptomyces rimosus* handelt, systematisch einreihen zu können, interessiert hier gar nicht.

Allgemein wäre noch zu bemerken, daß ein lebender Organismus seiner Natur nach grundsätzlich verschieden ist von der toten Materie. Er kann sich vermehren, aber auch verändern. Es sind immer einzelne Individuen, die nicht bis ins letzte Detail miteinander übereinstimmen wie z. B. die Moleküle einer bestimmten chemischen Verbindung. Es kann deshalb immer wieder vorkommen, daß einzelne Individuen gewisse, an sich für ihre Art typische Eigenschaften nicht aufweisen, so wie z. B. einzelne Tiere einer Rasse unfruchtbar sein können, was aber am Grundsatz nichts ändert, daß ihrer Rasse die Eigenschaft zukommt, sich fortzupflanzen zu können. Dies wäre patentrechtlich nur dann von Bedeutung, wenn die möglichen Ausnahmen die gewerbliche Anwendbarkeit einer Patentlehre praktisch verunmöglichen würden, weil die erforderliche Eigenschaft z. B. nur ganz vereinzelt anzutreffen ist oder zuerst mit einem Erfolg nicht gewährleistenden Mitteln erst geschaffen werden muß. All dies ist aber beim Streitpatent nicht der Fall. Mit den Sachverständigen ist deshalb davon auszugehen, daß der Umstand, daß allenfalls einzelne Stämme des *Streptomyces rimosus* kein Oxytetracyclin zu erzeugen vermögen, der gewerblichen Anwendbarkeit der Lehre des Streitpatentes nicht entgegensteht.

5. Daß möglicherweise in außergewöhnlichen Zeiten die Kultursammlungen von der Schweiz aus nicht zugänglich sein könnten, rechtfertigt keinen gegenteiligen Schluß. Einmal dienen ja diese Kultursammlungen nur dazu, dem Fachmann die Beschaffung der erforderlichen Mikroorganismen zu erleichtern, die er sich, wenn auch mit erheblichem Aufwand, an sich auch aus der Natur beschaffen könnte. Sodann ist zu bedenken, daß eine große Zahl wenn nicht gar die Mehrheit der in der Schweiz erteilten Patente als nichtig crachtet werden müßte, wollte man die Gültigkeit eines Patentes davon abhängig machen, daß dessen gewerbliche Anwendbarkeit unter allen, auch außer-

gewöhnlichen Umständen gewährleistet sei. Als ausgesprochen rohstoffarmes Land ist die Schweiz auf weiten Gebieten auf eine Versorgung aus dem Ausland angewiesen. So verfügt die Schweiz z. B. über keine ins Gewicht fallenden Erzvorkommen und – mindestens soweit bis heute bekannt – keine Erdölvorkommen. Deswegen sämtliche Patente, deren Anwendbarkeit die Verwendung von Metallen oder petrochemischer Erzeugnisse bedingt, als nichtig zu erachten, weil die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, daß die Zufuhren aus dem Ausland einmal unterbrochen werden könnten, geht nicht an. Damit würde die Patentgesetzgebung weitgehend illusorisch.

Aus allen diesen Gründen ist das Streitpatent in Übereinstimmung mit den in jeder Hinsicht überzeugenden Ausführungen der Sachverständigen als gültig zu erachten.

*PatG Art. 8 und Art. 67 Abs. 1*

*Unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens ist ein Produkt, wenn es durch dieses Verfahren die vom Gesichtspunkt der Verkehrsanschauung aus gesehen wesentlichen Merkmale bekommen hat.*

*Ein Produkt kann auch das unmittelbare Erzeugnis mehrerer patentierter Verfahren sein. Wird aber durch ein Verfahren das Produkt nicht selbst erzeugt, sondern bloß gereinigt und konzentriert, so liegt kein unmittelbares Erzeugnis vor.*

*Betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so hat der Beklagte im Hauptverfahren rechtzeitig sein angeblich abweichendes Fabrikationsverfahren darzulegen.*

*Le produit direct d'un procédé est celui qui tient ses caractères essentiels, sur le plan commercial, du procédé en question.*

*Un produit peut résulter directement de plusieurs procédés brevetés. Mais dans le cas où le produit n'est pas la résultante directe d'un procédé, mais est simplement nettoyé et concentré, il n'y a pas lieu de le considérer comme produit direct.*

*Dans le cas où l'invention concerne un procédé de fabrication d'un nouveau produit, le défendeur dans la procédure au fond doit expliquer à temps son procédé de fabrication prétendument différent.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 2. Dezember 1969 i. S. Merck & Co. Inc. gegen Pierrel S.p.A., Alpharm AG und Paolo Lanzarini.

Die Klägerin erhob Klage wegen Verletzung ihrer schweizerischen Patente Nr. 282 222, Nr. 283 913, Nr. 292 590 und Nr. 294 171. Die Beklagte 1 gab zu, daß sie in Italien Vitamin B<sub>12</sub> herstelle und damit den schweizerischen und amerikanischen Markt beliefere, behauptet jedoch, ihr Herstellungsverfahren falle nicht unter den Schutzbereich der Klagepatente. Zudem erhob sie Widerklage auf Teilnichtigerklärung des Patentes Nr. 282 222 und auf Nichtigerklärung der drei übrigen Klagepatente. Die Beklagten 2 und 3 schlossen sich den Ausführungen der Beklagten 1



über den Schutzbereich und die Gültigkeit der klägerischen Patente an, ohne ihrerseits Widerklage zu erheben.

Mit Urteil vom 30. März 1966 wies das Handelsgericht die Klage gegen die Beklagten 2 und 3 im wesentlichen mit der Begründung ab, die streitige Ware sei wohl aus Italien über die Zollfreilager von Zürich und Kloten nach Amerika ausgeführt, dagegen nicht aus dem Zollfreilager in die Schweiz, insbesondere in den Kanton Zürich, eingeführt worden. Das Bundesgericht hob dieses Urteil am 8. November 1966 (vgl. «Mitteilungen» 1967, Seite 51) auf. In der Folge hat das Handelsgericht über die Frage der Gültigkeit der Patente und deren Verletzung das Gutachten zweier Sachverständiger eingeholt. Nach dessen Vorliegen haben die Beklagten die Rechtsgültigkeit aller vier Klagepatente anerkannt, dagegen die Verletzung weiterhin bestritten.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Verletzungsklage gutgeheißen und dabei u. a. folgende Erwägungen angestellt:

II. Die Beklagte 1 gibt zu, reines, kristallines Vitamin B<sub>12</sub> (Cyanocobalamin) in Italien produziert und in die Schweiz geliefert zu haben. Darin liegt eine Verletzung der Klagepatente, falls die Beklagte 1 ihr Vitamin B<sub>12</sub> nach den in den Klagepatenten gelchrten Verfahren hergestellt hat und das Produkt das unmittelbare Erzeugnis der patentgemäßen Verfahren darstellt (Art. 8 PatG).

Im Hauptverfahren gab die Beklagte 1 lediglich bekannt, sie verwende zur Erzeugung von Vitamin B<sub>12</sub> das Proprionibacterium freudenreichii und sie produziere nach dem Verfahren gemäß deutscher Patentschrift Nr. 1 123 435. Sie bestritt, daß sie nach den klagepatentgemäßen Verfahren arbeite, ohne indessen nähere Angaben über die von ihr angewandten Verfahren zu machen. Erst in der Schlußverhandlung führte sie aus, sie erzeuge Cyanocobalamin mittels einer photolytischen und chemischen Umwandlung eines reinen crystallinischen Produktes, d. h. Adenosylcobamide (B<sub>12</sub> Coenzyme). Genaue Angaben über ihr Fabrikationsverfahren habe sie vorher nicht gemacht, weil sie in erster Linie die Gültigkeit und den Schutzbereich der klägerischen Patente bestritten habe. Nach der gemäß den §§ 134 und 135 ZPO im zürcherischen Zivilprozeßrecht geltenden Eventualmaxime wäre aber die Beklagte 1 gehalten gewesen, alle tatsächlichen Behauptungen, die sie zu ihrer Verteidigung vorzubringen gedachte, schon im Hauptverfahren aufzustellen, auch für den Fall, daß die Gültigkeit der Klagepatente bejaht würde. Mit den bis zum Schlusse der Duplik nicht vorgebrachten tatsächlichen Behauptungen, Einreden und Bestreitungen ist sie ausgeschlossen. Auf eine der in § 136 ZPO genannten Ausnahmen beruft sie sich zu Recht nicht. Die Ausführungen, die sie in der Schlußverhandlung über ihr eigenes Fabrikationsverfahren machte und die in diesem Zusammenhange neu eingereichten Akten sind daher verspätet und nicht zu beachten.

III. Die Beklagte 1 gibt zu, daß die Klägerin als erste kristallines, reines Vitamin B<sub>12</sub> auf den Markt gebracht und daß es sich dabei um ein neues Produkt gehandelt hat. Sofern das kristalline, reine Vitamin B<sub>12</sub> das unmittelbare Erzeugnis der Verfahren gemäß den Streitpatenten darstellt, was mit Bezug auf jedes einzelne Patent noch der Prüfung bedarf, greift die Vermutung von Art. 67 Abs. 1 PatG Platz, d. h. es ist – soweit jedenfalls die Beklagte 1 im Hauptverfahren keine abweichende Angaben gemacht hat – davon

auszugehen, sie habe ihr Vitamin B<sub>12</sub> nach den patentierten Verfahren der Klägerin hergestellt.

«Unmittelbares Erzeugnis» eines durch Patent geschützten Verfahrens ist ein Produkt nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn es durch dieses Verfahren die «vom Gesichtspunkt der Verkehrsanschauung aus gesehen wesentlichen Merkmal» bekommen hat (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 22 zu Art. 8 PatG). Nach TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band II, S. 621 f., kann als Faustregel der Grundsatz gelten, es komme darauf an, «ob das geschützte Verfahren dem Endprodukt die für seine Wertschätzung maßgeblichen Eigenschaften verleihe». Und das Bundesgericht hat in BGE 70 I 202 ausgeführt, ein unmittelbares Erzeugnis liege jedenfalls immer dann vor, «wenn sich zur endgültigen Herstellung eines Produktes an das geschützte Verfahren lediglich noch gewisse Maßnahmen anschließen, die eine weitere praktische Ausgestaltung des Verfahrens bedeuten, ohne jedoch die Identität des Erzeugnisses mit demjenigen des patentierten Verfahrens zu beeinträchtigen». Ob die weiteren Verfahrensschritte, die sich an das geschützte Verfahren anschließen, physikalischer oder chemischer Art sind, ist nicht entscheidend. Wesentlich ist nur, daß bei diesen Verfahrensschritten die nach der Verkehrsauffassung maßgebenden Eigenschaften des Erzeugnisses – und damit dessen Identität – erhalten bleiben. Bei Anwendung mehrerer geschützter Verfahren ist das Produkt als das unmittelbare Erzeugnis eines jeden Verfahrens zu betrachten, das zur Herstellung wesentlich mitgewirkt hat.

In Anwendung dieser Regeln ist im folgenden zu untersuchen, ob die Beklagte I die einzelnen Klagepatente verletzt hat.

1. Das Patent Nr. 282 222 betrifft laut Patentanspruch ein

«Verfahren zur Herstellung von Vitaminsubstanzen, dadurch gekennzeichnet, daß man in einem Nährmedium, welchem Kobalt zugesetzt wurde, einen zu den Pilzen gehörenden Mikroorganismus züchtet, welcher eine Substanz mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung erzeugt.»

Unter Schutz gestellt ist also ein Verfahren, bei dem man

- a) in einem Nährmedium, welchem Kobalt zugesetzt wurde,
- b) einen zu den Pilzen gehörenden Mikroorganismus züchtet, welcher
- c) eine Substanz mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung erzeugt.

Daß sie das erste der drei Merkmale benütze, hat die Beklagte I nicht bestritten. Dagegen bestritt sie anfänglich die Benützung des zweiten Merkmals, indem sie geltend machte, sie verwende nicht einen zu den Pilzen gehörenden Mikroorganismus, sondern das *Propionibacterium freudenreichii*, also ein Bakterium; der Patentanspruch erfasse aber Bakterien nicht. In der Duplik ließ sie diesen Einwand fallen. Sie gab zu, daß nach der in der Patentbeschreibung verwendeten Terminologie mit dem Begriff «Pilze» auch Bakterien beansprucht sind.

Zu prüfen bleibt demnach nur noch, ob das von der Beklagten I hergestellte und in die Schweiz gelieferte reine, kristalline Cyanocobalamin dem unmittelbaren Erzeugnis des Verfahrens gemäß Patentanspruch des Klagepatentes entspricht. Die beiden gerichtlich ernannten Sachverständigen haben in ihrem Gutachten vom 29. November 1967 (im folgenden «Hauptgutachten» genannt) die Frage bejaht. In ihrer Stellungnahme zum Hauptgutachten beanstandete die Beklagte I, die Experten hätten sich nicht dazu ausgesprochen, wie sie zur Auffassung gelangt seien, das von ihr hergestellte Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>) entspreche dem Erzeugnis, das gemäß Patentanspruch zu erreichen sei, nämlich einer «Substanz mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung». Der Experte Professor Waser

führte hierauf in seinem Ergänzungsgutachten aus, es gebe verschiedene Verbindungen, welche unter den Begriff «Substanz mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung» fallen könnten, neben dem Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>) insbesondere das Hydroxocobalamin (Vitamin B<sub>12a</sub>), das Aquocobalamin (Vitamin B<sub>12b</sub>), das Nitrocobalamin (Vitamin B<sub>12c</sub>) und das Thiocyanatcobalamin. Da die chemische Struktur des Cyanocobalamins erst 1955–1957 beschrieben worden sei, habe bei der Patentanmeldung nur von einer «Substanz mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung» gesprochen werden können. Heute sei bekannt, daß die beim Verfahren gemäß Patent Nr. 282 222 verwendeten Bakterienkulturen direkt Cyanocobalamin, d. h. Vitamin B<sub>12</sub>, lieferten. Daneben entstünden als weitere Substanzen mit Vitaminwirkung andere Cobalamine, Vitamin-Vorstufen usw. Zwischen der «Substanz mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung», die das Erzeugnis des Verfahrens nach Patent Nr. 282 222 sei, und dem reinen, kristallinen Cyanocobalamin bestehe kein prinzipieller Unterschied, indem das Hauptprodukt des Verfahrens nach Patent Nr. 282 222 Cyanocobalamin sei. Nur die Reinheit des Rohproduktes sei geringer als die des über Kristallisation gereinigten Präparates. Die Biosynthese der Bakterien führe also direkt zum Endprodukt, das aber in einer unreinen Form vorliege. Durch die weiteren Verfahrensschritte werde die Ausbeute an Vitamin B<sub>12</sub> gesteigert und auch die Reinigung durch die technische Aufarbeitung der Rohprodukte erleichtert. Dabei würden aber die chemische Struktur des Vitamins bzw. die maßgebenden Eigenschaften der im Patent erwähnten Vitaminsubstanzen nicht mehr verändert. Nicht das als Hauptprodukt des Verfahrens entstehende Cyanocobalamin, sondern nur die zusätzlich anfallenden andern Cobalamine müßten mit Cyanidionen behandelt und dadurch chemisch ebenfalls in Cyanocobalamin umgewandelt werden.

Nach der überzeugenden Feststellung der Gutachter liefern die beim patentgemäßen Verfahren verwendeten Bakterienkulturen als Hauptprodukt direkt Cyanocobalamin, das zweifellos unter den im Patentanspruch verwendeten Begriff einer «Substanz mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung» fällt. Durch die weiteren Verfahrensschritte wird die chemische Struktur des Vitamins B<sub>12</sub> nicht verändert; es wird nur die Ausbeute erhöht, indem zusätzliche Begleitstoffe ebenfalls in Cyanocobalamin übergeführt werden. Unmittelbares Erzeugnis des patentgemäßen Verfahrens ist somit auf jeden Fall Cyanocobalamin, also jenes Produkt, das die Beklagte I zugegebenermaßen in die Schweiz eingeführt hat. Die Beklagte I hat somit das Patent Nr. 282 222 verletzt.

2. Gemäß Patentanspruch des Patentes Nr. 283 913 ist unter Schutz gestellt ein

«Verfahren zur Herstellung von Produkten mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Mikroorganismus kultiviert, welcher aus denjenigen Stämmen von Pilzen ausgewählt wurde, die bei der Züchtung in einem flüssigen Nährmedium Gärbrühen liefern, welche mindestens 20 LLD-Einheiten je Milligramm der in ihnen gelösten Feststoffe aufweisen, wobei das Kultivieren des Mikroorganismus in dem flüssigen Nährmedium so lange Zeit erfolgt, bis die Gärbrühe mindestens den genannten Vitamingehalt aufweist, und die wirksamen wasserlöslichen Stoffe sodann von der Brühe auf solche Weise abgetrennt werden, daß praktisch eine Vitaminzersetzung vermieden ist.»

Wesentlich sind diesem Verfahren zwei Merkmale, nämlich

- a) es wird ein Mikroorganismus verwendet, der aus jenen Stämmen von Pilzen ausgewählt wurde, die in der Gärbrühe einen Mindestgehalt an Vitamin B<sub>12</sub> (angegeben als sogenannte LLD-Einheiten) erzeugen, und
- b) die wirksamen wasserlöslichen Stoffe werden praktisch verlustlos isoliert.

Die im Patentanspruch erwähnte LLD-Einheit ist eine bestimmte wachstumsfördernde Wirkung in bezug auf den Mikroorganismus *Lactobacillus lactis* Dorner (LLD), die als Maßeinheit verwendet wird.

Auch mit Bezug auf dieses Patent hat die Beklagte I anfänglich behauptet, der Patentanspruch beziehe sich nur auf «Pilze», erfasse also das von ihr verwendete Bakterium nicht. Wie bereits erwähnt, hat sie diesen Einwand fallengelassen. Zu ihrem eigenen Verfahren führte sie lediglich aus, sie verwende den LLD-Test nicht; der Patentanspruch setze aber die Anwendung dieses Testes voraus, bzw. er habe diesen Test zum Gegenstand. Hierzu hat Professor Waser in seinem Ergänzungsgutachten überzeugend dargelegt, der LLD-Test sei nicht Gegenstand des Patentes, sondern werde im Patent nur als Maßeinheit erwähnt; die Beklagte I könne ohne weiteres eine andere Testmethode anwenden; welche Methode für die Messung der Konzentration verwendet werde, sei unwesentlich. Im übrigen hat sich die Beklagte I im Hauptverfahren wiederum darauf beschränkt zu bestreiten, daß sie das Verfahren gemäß Patent Nr. 283913 anwende, ohne nähere Angaben über ihr Produktionsverfahren zu machen. Zudem ist unbestritten, daß das gereinigte, kristalline Vitamin B<sub>12</sub> ein neues Erzeugnis war, als die Klägerin es erstmals auf den Markt brachte. Nach Art. 67 Abs. 1 PatG hätte also die Beklagte I beweisen müssen, daß sie dieses Erzeugnis nach einem andern Verfahren herstellt; sie hat dies aber nicht einmal in zulässiger Weise behauptet, geschweige denn bewiesen, so daß nach der erwähnten Vorschrift ihr Vitamin B<sub>12</sub> als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt.

Der weitere Einwand der Beklagten I, das unmittelbare Erzeugnis des patentgemäßen Verfahrens sei nicht reines Cyanocobalamin, das von ihr in die Schweiz geliefert werde, sondern ein Produkt mit Vitamin-B<sub>12</sub>-Wirkung, ist widerlegt durch die überzeugende Feststellung Professor Wasers im Ergänzungsgutachten, das Verfahren liefere direkt Vitamin B<sub>12</sub> und Cobalamin, das chemische Produkt sei also das gleiche, doch seien die Ausbeute und die Reinheit des Produktes gegenüber dem Verfahren nach Patent Nr. 282222 verbessert. Als unmittelbares Erzeugnis des klagepatentgemäßen Verfahrens ist das Produkt der Beklagten I überdies auch deshalb zu betrachten, weil sie wie festgestellt die Verwendung eines anderen Verfahrens nicht dargetan hat.

Auch das Patent Nr. 283913 ist daher durch die Einfuhr des von der Beklagten I hergestellten Vitamin B<sub>12</sub> in die Schweiz verletzt worden.

3. Der Hauptanspruch des Patentes Nr. 292590 lautet wie folgt:

«Verfahren zur Herstellung von Vitamin B<sub>12</sub> aus bei der Kultivierung von Vitamin B<sub>12</sub> erzeugenden Mikroorganismen neben Vitamin B<sub>12</sub> entstandenen vitamin-B<sub>12</sub>-ähnlichen Stoffen, dadurch gekennzeichnet, daß diese Stoffe mit einer Cyanionen liefernden Substanz behandelt werden.»

Beansprucht ist somit ein Verfahren, bei dem die «neben Vitamin B<sub>12</sub> entstandenen vitamin-B<sub>12</sub>-ähnlichen Stoffe mit einer Cyanionen liefernden Substanz behandelt werden».

Die Beklagte I erhebt wiederum die beiden Einwände, sie verwende dieses Verfahren nicht und zudem sei reines Cyanocobalamin, das von ihr in die Schweiz geliefert werde, nicht das unmittelbare Erzeugnis dieses Verfahrens. Zum ersten Einwand führte sie näher aus, der durch das Patent Nr. 292590 angestrebte technische Erfolg lasse sich auch auf anderem Wege erzielen, wie insbesondere ihr eigenes Verfahren gemäß deutschem Patent Nr. 1123435 beweise. Die Sachverständigen haben im Hauptgutachten jedoch

zutreffend darauf hingewiesen, gemäß deutschem Patent Nr. 1 123 435 steigern die Beklagte I ihre Ausbeute an Vitamin B<sub>12</sub> durch Zusatz von Cyanidionen. Damit benutze sie aber eindeutig das Verfahren nach Klagepatent Nr. 292 590. Demgegenüber machte die Beklagte I in ihrer Einwendungsschrift geltend, das Verfahren nach Klagepatent Nr. 292 590 setze zunächst die Anwendung des Verfahrens gemäß Klagepatent Nr. 282 222 voraus; reines, kristallines Vitamin B<sub>12</sub> werde hier also in einem zweistufigen Verfahren hergestellt, während sie gemäß deutschem Patent Nr. 1 123 435 Kobaltcyanid direkt dem Anfangsnährmedium zugebe und somit nach einem einstufigen Verfahren arbeite. Professor Waser bemerkte hierzu in seinem Ergänzungsgutachten, das wesentlich Neue am klagepatentgemäßen Verfahren betreffe den Cyanidzusatz zu den Gärbrühen, durch welche die Ausbeute an Cyanocobalamin verbessert werde, indem weniger wirksame vitamin-B<sub>12</sub>-ähnliche Substanzen in Cyanocobalamin umgewandelt würden. Dieses Verfahren könne, was die Umwandlungsprodukte betreffe, tatsächlich als zweistufig bezeichnet werden. Wenn aber die Beklagte I, wie sie behaupte, als Cyanidionen liefernde Substanz Kobaltcyanid verwende und dieses direkt dem Anfangsnährmedium zugebe, also nicht der abgetrennten Gärbrühe, so beweiße dies noch nicht, daß nun von den Bakterien direkt nur Cyanocobalamin gebildet werde. Vielmehr sei zu vermuten, daß zum Beispiel auch Hydroxocobalamin entstehe, das sofort durch Cyanid in Cyanocobalamin umgesetzt werde, was natürlich dem zweistufigen Verfahren entspreche. Dies liege deshalb nahe, weil auch bei hohen Konzentrationen von Kobaltcyanid immer noch kleine Mengen Hydroxocobalamin gebildet würden und der Erfolg der Zugabe beim Beginn oder erst während der Fermentation anscheinend der gleiche sei, wie sich der deutschen Patentschrift entnehmen lasse. Die Verwendung von Cyanidionen gemäß Klagepatent Nr. 292 590 zur Steigerung der Cobalaminproduktion sei jedoch ein derart bedeutsamer Fortschritt, daß die bloße Modifikation des Zeitpunktes der Zugabe – vor oder nach Abtrennung der Gärbrühe von der Bakterienkultur – keine neue Erfindung darstellte. Damit hat der Fachexperte überzeugend dargetan, daß auch das Verfahren der Beklagten I in den Schutzbereich des Patentes Nr. 292 590 fällt. Ob gemäß deutschen Patent Nr. 1 123 435 Kobaltcyanid bereits dem Anfangsnährmedium zugegeben wird, oder ob dies erst geschieht, wenn in der Gärbrühe die vitamin-B<sub>12</sub>-ähnlichen Stoffe erzeugt sind, ob also dieses Verfahren ein- oder zweistufig ist, spielt keine Rolle. Jedenfalls ist durch die Darlegungen der Experten die Patentverletzung glaubhaft gemacht. Dies genügt gemäß Art. 67 PatG, soweit das Gegenteil nicht bewiesen wird.

Den zweiten Einwand – ihr Produkt sei nicht das unmittelbare Erzeugnis des klagepatentgemäßen Verfahrens – begründet die Beklagte I so, das Verfahren gemäß Patent Nr. 292 590 endige damit, daß vitamin-B<sub>12</sub>-ähnliche Stoffe mit Cyanionen behandelt würden. Dadurch werde aber vor allem Dicyanocobalamin gebildet, eine Substanz, die weder pharmazeutisch noch als Futtermittelzusatz verwendbar, sondern äußerst giftig sei und anschließend durch eine chemische Behandlung, die vom Patentanspruch Nr. 292 590 nicht erfaßt werde, mit größter Sorgfalt in Cyanocobalamin umgewandelt werden müsse. Hiczu haben die Sachverständigen im Hauptgutachten überzeugend ausgeführt, die Bildung von giftigem Dicyanocobalamin durch einen Überschuß an Cyanidionen hänge nur mit dem Säuregrad der Gärbrühe zusammen und werde durch Einhalten der richtigen Wasserstoff-Ionen-Konzentration verhindert. Die Beklagte I hat diese Feststellung mit Recht nicht angefochten. Damit ist die Verletzung auch dieses Klagepatentes durch die Einfuhr von Cyanocobalamin der Beklagten I in die Schweiz erwiesen.

4. Das Klagepatent Nr. 294 171 stellt unter Schutz ein

«Verfahren zur Herstellung von Vitamin-B<sub>12</sub>-Konzentraten aus rohen LLD-wirksamen Produkten, welche das Vitamin B<sub>12</sub> mindestens teilweise in chemisch-gebundener Form enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß man das Ausgangsprodukt chromatographisch fraktioniert, wobei so gearbeitet wird, daß das gebundene Vitamin B<sub>12</sub> freigesetzt wird.»

Die Beklagte 1 erhebt wiederum die beiden Einwände, sie arbeite nicht nach diesem Patent und ihr Vitamin B<sub>12</sub> sei nicht das unmittelbare Erzeugnis dieses Verfahrens. Den zweiten Einwand begründete sie damit, das patentgemäße Verfahren führe überhaupt nicht zur Herstellung eines Produktes, sondern diene lediglich dazu, das bereits – durch ein anderes Verfahren – hergestellte Vitamin B<sub>12</sub> durch die chromatographische Fraktionierung zu isolieren und zu reinigen. In seinem Ergänzungsgutachten bestätigte der Fachexperte Professor Waser, durch das Verfahren gemäß Patent Nr. 294 171 werde kein neues Vitamin gebildet, sondern es werde bloß bereits vorhandenes Vitamin gereinigt und konzentriert. Die chromatographische Fraktionierung diene zur Reinigung und Anreicherung des Wirkstoffes bis zur höchsten Reinheit, dem kristallinen Vitamin. Das nach diesem Verfahren gereinigte Vitamin B<sub>12</sub> sei das unmittelbare Erzeugnis der Biosynthese des bearbeiteten biologischen Substrates.

Entscheidend ist die Feststellung des Gutachters, durch das patentgemäße Verfahren werde kein neues Vitamin gebildet, sondern lediglich das bereits vorhandene Vitamin gereinigt und konzentriert. Wenn aber durch das Verfahren kein Vitamin B<sub>12</sub> erzeugt wird, kann Vitamin B<sub>12</sub> auch nicht als das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens bezeichnet werden. Es handelt sich hier offensichtlich um ein bloßes Bearbeitungs- bzw. Veredelungsverfahren. Bei solchen Verfahren, die kein eigentliches Erzeugnis liefern, erfüllt nur die Verfahrensbenutzung selbst, nicht hingegen die Benutzung des Produktes, auf das das Verfahren angewendet wurde, den Tatbestand der Patentverletzung (TROLLER, a.a.O. S. 621; BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 22 zu Art. 8 PatG). Das vierte Patent hat somit die Beklagte 1 durch die Einfuhr von Vitamin B<sub>12</sub> in die Schweiz nicht verletzt.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Beklagte 1 durch Feilhalten, Verkaufen und/oder Inverkehrbringen von Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>) in der Schweiz die schweizerischen Patente Nr. 282 222, Nr. 283 913 und Nr. 292 590 der Klägerin verletzt hat.

IV. Die Beklagten 2 und 3 haben mit Bezug auf die beiden Fragen, ob die Beklagte 1 nach den Klagepatenten arbeite und ob Vitamin B<sub>12</sub> das unmittelbare Erzeugnis eines geschützten Verfahrens darstelle, auf eine eigene Stellungnahme verzichtet und sich den Ausführungen der Beklagten 1 angeschlossen. Es genügt daher, diesbezüglich auf das in Erwägung III Gesagte zu verweisen.

Im übrigen gibt die Beklagte 2 zu, einmal von der Beklagten 1 1200 g Vitamin B<sub>12</sub> gekauft und es weiterverkauft zu haben. In der heutigen Schlußverhandlung machte sie geltend, sie habe dieses Vitamin B<sub>12</sub> nicht in der Schweiz abgesetzt, sondern es nach den USA geliefert; dabei habe ein Teil dieser Ware die Schweiz im Transit passiert.

Der Beklagte 3 anerkennt, von der Beklagten 1 Vitamin B<sub>12</sub> gekauft und es – teilweise im Transit über Zürich-Kloten – an amerikanische Kunden verkauft zu haben.

Mangels abweichender Darstellung ist davon auszugehen, daß auch die Ware der Beklagten 2, soweit sie die Schweiz passierte, über Zürich-Kloten geleitet worden ist.

Nach der für das Handelsgericht verbindlichen Auffassung des Bundesgerichtes stellt auch die Einfuhr patentverletzender Erzeugnisse in die Schweiz, selbst wenn sie nur in

ein schweizerisches Zollfreilager gelangen und von dort an Kunden im Ausland weiter geliefert werden, eine widerrechtliche Benützung einer in der Schweiz patentierten Erfindung dar. Damit steht fest, daß die Beklagten 2 und 3 den Tatbestand der Patentverletzung ebenfalls erfüllt haben, und daß die Zuständigkeit des Handelsgerichtes auch für diese Verletzungshandlungen zu bejahen ist. Beide Beklagten machen zwar geltend, an der Patentverletzung treffe sie kein Verschulden; sie seien Kaufleute, nicht Chemiker. Die chemischen und biologischen Vorgänge, die zur Herstellung von Vitamin B<sub>12</sub> führten, seien ihnen unbekannt. Sie hätten einfach Vitamin B<sub>12</sub> gekauft, das von einer angesehenen und bekannten Hersteller-Firma, der Beklagten 1, offen auf den Markt gebracht werde, und sie hätten in guten Treuen annehmen dürfen, sie könnten diese Produkte erwerben und weiter veräußern, ohne Patentrechte Dritter zu verletzen. Alle diese Einwände sind für die Frage der Patentverletzung jedoch ohne Bedeutung, da hier die objektive Rechtswidrigkeit genügt. Das Verschulden ist nur Voraussetzung des Schadenersatzanspruchs.

*PatG Art. 24 und 27, OG Art. 67*

*Keine zeitliche Befristung der richterlichen Einschränkung nach Art. 24 lit. c.  
Grundsätze der richterlichen Einschränkung eines Patentes: Der Fachmann muß das neu in den Anspruch aufzunehmende Merkmal in der Beschreibung oder den Zeichnungen klar als wesentlich zu erkennen vermögen.*

*Zulässigkeit und Bedeutung eines Privatgutachtens im Berufungsverfahren.*

*La durée limitée que l'art. 24 litt. c LBI prescrit en cas de renonciation partielle n'est pas applicable à la limitation par le juge.*

*Conditions de la limitation du brevet par le juge: l'homme du métier doit pouvoir reconnaître sans équivoque qu'un élément essentiel est constitué par une indication contenue dans la seule description, ou dans les dessins, reprise désormais dans la revendication.*

*Recevabilité et portée d'une expertise privée produite à l'appui d'un recours en réforme.*

BGE 95 II 364f. und JT 1969 I 633 (résumé), Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. März 1969 i. S. YGNIS Kessel AG gegen IDAG Aktiengesellschaft.

B. Mit Klage vom 18. Dezember 1964 beantragte die IDAG AG beim Obergericht des Kantons Luzern die gerichtliche Feststellung, daß die drei Patente 355 554, 373 129 und 372 781 nichtig seien.

Das Obergericht des Kantons Luzern holte zwei technische Gutachten (Expertise und Oberexpertise) ein und fällte am 14. Februar 1968 folgendes Urteil:

«1. Der Hauptanspruch I und die Unteransprüche 1–3 sowie der Hauptanspruch II und die Unteransprüche 4–9 des Schweizer Patentes 355 554, der Hauptanspruch und die Unteransprüche 1 und 2 des Schweizer Patentes 372 781 sowie der Hauptanspruch und die Unteransprüche 1–4 des Schweizer Patentes 373 129 werden nichtig erklärt.

2. Das Begehren um Nichtigerklärung der Unteransprüche 10–15 zum Hauptanspruch II des Schweizer Patentes 355554 wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

3. ... (Kosten).»

Das Obergericht hat die Neufassung des Patentanspruchs 355554 als Folge der Teilnichtigkeit bis zur Erledigung eines allfälligen Berufungsverfahrens zurückgestellt; denn es würde sich seines Erachtens um einen unnützen Aufwand handeln, wenn das Bundesgericht im Gegensatz zum Obergericht entweder die Nichtigkeitsklage bezüglich des Schweizer Patentes 355554 abweisen oder die Teilnichtigkeit des Patentes in einem größeren oder kleineren Umfang als das Obergericht aussprechen oder die Nichtigkeitsklage vollumfänglich schützen sollte.

C. Die Beklagte beantragt mit der Berufung, Dispositiv Ziff. 1 und 3 des vorinstanzlichen Urteils aufzuheben und die Klage insoweit abzuweisen, als der Hauptanspruch I und die Unteransprüche 1–3 des Schweizer Patentes 355554 nichtig erklärt wurden; ferner sei der Hauptanspruch I dieses Patentes teilweise nichtig zu erklären mit folgender Neufassung:

«Verfahren zur Verfeuerung von Brennstoffen, insbesondere flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, in einem von einem Wassermantel umgebenen Feuerungsraum mit mindestens feuerfest-materialfreiem Mantel, welcher Feuerungsraum am hintern Ende geschlossen ist, und bei welchem die Flamme unter Gebläsewirkung in den Feuerungsraum eingeführt wird, wobei der Rauchabgang brennerseitig angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Flamme unter derart hohem Gebläsedruck in den Feuerungsraum eingeführt wird, daß im hintern Ende des Feuerungsraumes eine Umkehrung der Verbrennungsheizgase erfolgt und (was eventuell hinzuzufügen ist: <durch die Sogwirkung an der Zündstelle>) ein Teil der im Gegenstrom zurückströmenden Verbrennungsheizgase der Zündstelle zugeleitet wird;»

Eventuell beantragt die Beklagte, den Hauptanspruch I des Schweizer Patentes 355554 nach Ermessen des Gerichtes teilweise nichtig zu erklären; subeventuell sei das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zwecks Einschränkung des Hauptanspruches I des erwähnten Patentes.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Damit ist die Nichtigkeit von Hauptanspruch II und der Unteransprüche 4–9 rechtskräftig geworden.

D. Mit Verfügung vom 4. Oktober 1968 ordnete der Instruktionsrichter des Bundesgerichtes gemäß Art. 67 Ziff. 1 OG die Befragung des Oberexperten zwecks Erläuterung seines zuhanden der Vorinstanz erstatteten Gutachtens an.

Die Instruktionsverhandlung fand am 23. Oktober 1968 statt.

Mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 28. Oktober 1968 wurde den Parteien das Protokoll der Instruktionsverhandlung zugestellt und nach Art. 61 Abs. 5 OG ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet.

Am 16. November 1968 reichte die Beklagte beim Obergericht des Kantons Luzern ein Revisionsgesuch ein.



Mit Eingabe vom gleichen Tage beantragte sie dem Bundesgericht, das Berufungsverfahren bis zur Erledigung des kantonalen Revisionsverfahrens zu sistieren (Antrag A); eventualiter sei die Oberexpertise aus den Akten zu weisen, die Gültigkeit des Streitpatentes Nr. 355 554 durch einen neuen Experten bzw. ein neues Expertenkollegium begutachten zu lassen und den Parteien Gelegenheit zu geben, genauere Expertenfragen zu stellen (Antrag B); subeventualiter sei die Oberexpertise durch Patentanwalt X selber zu ergänzen, unter Mitwirkung eines vom Gericht bezeichneten Fachmannes der Feuerungstechnik, und den Parteien Frist zur Stellung von Ergänzungsfragen zu setzen (Antrag C).

Das Berufungsverfahren wurde mit Verfügung des Instruktionsrichters sistiert. Die Anträge B und C wurden somit gegenstandslos.

Das Obergericht des Kantons Luzern hat am 14. Januar 1969 das Revisionsbegehren der Beklagten abgewiesen. In der Folge hat das Bundesgericht die Berufung mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

2. Die Beklagte hat mit der Berufung ein Gutachten eingereicht, das ihr Prof. X, ETH Zürich, am 8. Dezember 1966 erstattet hat. Das Gutachten befaßt sich unter anderem mit der Frage, ob das im Schweizer Patent 355 554 angegebene Verfahren eine patentwürdige Erfindung wiedergebe. Die Beklagte erklärt dieses Gutachten zum Bestandteil der Berufung. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zulässig, doch hat ein solches Gutachten nicht die Bedeutung eines Beweismittels, sondern enthält ausschliesslich Parteivorbringen (BGE 82 II 245, 86 II 196, 89 II 162).

3. Die Vorinstanz stellt auf Grund des Obergutachtens fest, daß der den Gegenstand des Patentcs 355 554 bildenden Erfindung primär die Aufgabe zugrunde lag, zum Zwecke der vollständigen Verbrennung flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe einen Teil der Rauchgase auf eine einfachere und insbesondere solche Weise der Flamme zuzuführen, daß auf besondere Rauchgasrückführungrohre verzichtet und eine möglichst gedrängte Kesselbauweise erreicht werden konnte (Aufgabe A). Ferner sollte zur Erreichung eines stabilen Betriebes der Feuerung eine optimale Abgabe von Strahlungswärme an die Feuerbüchse erzielt werden (Aufgabe B). Diese beiden Aufgaben sollten mittels eines entsprechenden Verfahrens und eines zu dessen Verwirklichung geeigneten Heizkessels gelöst werden.

Das Obergericht gelangt auf Grund der Darlegungen der beiden Gutachten zum Schluß, daß die Neuheit und der technische Fortschritt des Hauptanspruches I des Schweizer Patentcs 355 554 samt den Unteransprüchen 1–3 durch das entgegengehaltene deutsche Patent 277 329 (Hundt) und das amerikanische Patent 2 674 981 (Clarkson) vorweggenommen sei, weil in diesen Patenten ebenfalls eine Rückführung der Flamme vorgesehen sei. Das Obergericht verneint in Übereinstimmung mit den amtlichen Experten auch die Erfindungshöhe des Streitpatentes.

4. Die Beklagte bestreitet nicht, daß der im Berufungsverfahren noch umstrittene Patentanspruch I und die Unteransprüche 1–3 keine schutzfähige Erfindung definieren. Sie wirft aber dem Obergericht vor, es habe Art. 27 PatG dadurch verletzt, daß es das Patent nicht teilweise nichtig erklärt und auf die beantragte Fassung eingeschränkt habe.

a) Nach Art. 27 Abs. 1 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken, wenn ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patentierten Erfindung zutrifft. Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG, welche Bestimmung im Rahmen des Art. 27 PatG analog anwendbar ist (vgl. BGE 92 II 286 Erw. 3a), sieht vor, einen Patentanspruch auf einem anderen (als dem in Art. 24 Abs. 1 lit. a und b genannten) Wege einzuschränken, sofern

der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Ausführungsart definiert, welche sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldungsdatum vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist. BLUM/PEDRAZZINI (Das schweizerische Patentrecht, Bd. II, Anm. 2 zu Art. 27 PatG, S. 224 und 227 je unter Ziff. 3) bezeichnen es als Selbstverständlichkeit, daß der durch die Einschränkung neu zu fassende Erfindungsgedanke schon in der Patentschrift, d. h. im Patentanspruch, in der Beschreibung oder in den Zeichnungen geoffenbart sein muß.

b) Wie das Handelsgericht des Kantons Zürich in einem Entscheid vom 20. Juni 1961, publiziert in SJZ 1965 S. 61 f., den das Bundesgericht im unveröffentlichten Urteil vom 7. Mai 1963 i. S. Elctrolux gegen Hämmerli in allen Teilen bestätigt hat, darlegt, steht einer solchen Einschränkung nach Art. 24 Abs. 2 PatG nichts im Wege. Diese Bestimmung schreibt vor, daß ein teilweiser Verzicht des Patentinhabers auf das Patent durch Stellung eines Antrages gemäß Art. 24 Abs. 1 lit. c nach Ablauf von vier Jahren seit dem amtlichen Datum der Eintragung des Patentes ausgeschlossen sei. Es besteht indessen kein hinreichender Grund, diese zeitliche Begrenzung auf den Fall der richterlichen Einschränkung des Patentes nach Art. 27 PatG analog anzuwenden (USTERI in SJZ 57 (1961) S. 148; BLUM/PEDRAZZINI a. a. O. S. 235/36, Anm. 7 zu Art. 27 PatG). Da Art. 108 PatG vorschreibt, bei amtlich vorgeprüften Patenten gelte die zeitliche Schranke für den Teilverzicht gemäß Art. 24 Abs. 2 PatG nicht, drängt es sich auf, die richterliche Teilnichtigserklärung mit dieser Regelung zu vergleichen und nicht mit jener andern, die nur für den Teilverzicht auf ein ungeprüftes Patent gilt. Denn Art. 27 PatG geht davon aus, daß der Richter die Patentlage nach allen Seiten klärt, also eine Prüfung vornimmt, wie sie bei der Vorprüfung dem Amt und den Beschwerdeinstanzen zukommt (USTERI, a. a. O.; vgl. auch die Meinungsäußerung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 17. Juli 1958, wiedergegeben bei BLUM/PEDRAZZINI, a. a. O. S. 233). Die Einschränkung des am 15. Juli 1961 eingetragenen Streitpatentes unterliegt somit der zeitlichen Befristung des Art. 24 Abs. 2 PatG nicht.

c) Bei der Beschränkung eines Patentes ist davon auszugehen, daß nach Art. 50 und 51 PatG der sachliche Geltungsbereich einer Erfindung durch die Patentansprüche (Haupt- und Unteransprüche) umschrieben wird und daß die Beschreibung der Erfindung sowie die zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen nur zu ihrer Auslegung, nicht aber zur Ergänzung herangezogen werden dürfen. Diese Regelung war schon im alten Recht – Art. 5 a PatG – maßgebend (vgl. BGE 44 II 200, 47 II 495, 48 II 294, 49 II 140 f., 50 II 72, 53 II 186, 70 II 238 f., 71 II 302 f., 82 II 250, 85 II 136). Der Patentbewerber hat somit den Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und trägt das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition. Der Fachmann muß auf Grund des Patentanspruches erkennen, wofür der Erfindungsschutz beansprucht wird (vgl. BGE 85 II 136 Erw. 3 a).

d) Mit Recht hat das Handelsgericht des Kantons Zürich (vgl. a. a. O.) ausgeführt, der richterlichen Einschränkung des Patentes seien aus dem Blickpunkt der Rechtssicherheit Schranken gesetzt: Dem Interesse des Patentinhabers, einen Teil des Patentes retten zu können, stehen die Interessen Dritter (Fachleute, Konkurrenten, Forscher) entgegen, in ihrem Vertrauen auf die Maßgeblichkeit der im Patentanspruch gegebenen Erfindungsdefinition und des dadurch umschriebenen sachlichen Geltungsbereiches nicht enttäuscht zu werden. Die Rücksicht auf das Interesse der Fachleute, an die sich insbesondere die Patentschrift richtet, verpflichtet den Richter, das Patent nur insoweit einzuschränken, als dem Fachmann auf Grund der ganzen Patentschrift schon von Anfang an unmißverständlich erkennbar war, daß eine bisher nur in der Beschreibung oder in den Zeich-

nungen enthaltene und nunmehr als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bilde. Der eingeschränkte Patentanspruch muß aber die gleiche Erfindung, d. h. die gleiche Aufgabe und die Mittel derselben Gattung zum Gegenstand haben wie der alte; andernfalls läge eine andere und nicht eine eingeschränkte Erfindung vor (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. S. 80, 81 und 228; Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 15. Oktober 1957, in GRUR 1958 S. 177f.).

c) Ferner ist zu berücksichtigen, daß der Gesetzgeber die Regelung in Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG in erster Linie im Hinblick darauf getroffen hat, dem Erfinder die Möglichkeit einzuräumen, allfällige Versehen bei der Formulierung des Patentanspruches zu beheben (vgl. Bericht zum Vorentwurf I des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom September 1945, S. 31). Die genannte Vorschrift ist daher einschränkend auszulegen. So hat das Bundesgericht in nicht veröffentlichten Entscheid i. S. The Carlton Tyre Saving Company Ltd. gegen Pflüger und Mitbeteiligte vom 28. Oktober 1961 es abgelehnt, einen Patentanspruch dadurch teilweise einzuschränken, daß nur ein in einer Zeichnung der Patentschrift enthaltenes Element als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufgenommen werde; denn darin läge nicht eine Einschränkung, sondern eine Umgestaltung des Patentanspruches, welche Art. 27 PatG nicht erlaube. Allerdings scheint dieser Entscheid in der Begründung insofern zu eng zu sein, als er verlangt, daß die neue Definition des Patentanspruches auf Grund der ursprünglichen Haupt- und Unteransprüche zu bilden sei. Er legt aber den entscheidenden Grundsatz dar, daß die auf dem Wege der Einschränkung zu schützende Erfindung vom ursprünglichen Patentanspruch erfaßt sein muß.

f) Die in Art. 27 lit. c PatG vorgesehene Möglichkeit, den Patentanspruch durch Merkmale zu ergänzen, die der Beschreibung entnommen werden und weder im Haupt- noch in einem Unteranspruch enthalten sind, schafft eine «gewisse Rechtsunsicherheit» (vgl. Botschaft des Bundesrates S. 45; Bericht zum Vorentwurf des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom September 1945, S. 45). Diese Gefahr darf nur in Kauf genommen werden, wenn die Einschränkung einer Erfindung in Frage steht, die durch den Patentanspruch klar definiert ist (vgl. Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 PatG). Der Richter hat somit in die neue Definition des eingeschränkten Patentanspruches keine Merkmale aufzunehmen, die in der Beschreibung oder den Zeichnungen nur beiläufig erwähnt sind; vielmehr ist erforderlich, daß der Fachmann in der Beschreibung oder den Zeichnungen ein wesentliches Merkmal der Erfindung als klar geoffenbart zu erkennen vermag (vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich a.a.O.; Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 15. Oktober 1957, a.a.O.).

5. Die Beklagte ist der Auffassung, daß die vom Obergutachter als Erfindung bezeichnete Rückführung der Verbrennungsheizgase sowohl in der Patentschrift (S. 2, Zeilen 74f.) als auch in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen beschrieben sei.

a) Die Vorinstanz stellt auf Grund der Oberexpertise fest, in der Patentschrift sei überhaupt nicht davon die Rede, die Verbrennungsheizgase so zurückzuleiten, daß damit eine bestimmte Stelle der Flamme, nämlich die Zündstelle abgeschirmt werde. Die Beklagte hält dieser Feststellung folgenden Passus des Obergutachtens entgegen:

«Dieses YGNIS-Verfahren, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß die Rückführung der Verbrennungsheizgase zur Zündstelle erfolgt, ist aber im schweizerischen Patent 355554 wohl beschrieben, nicht aber geschützt, bzw. beansprucht.»

Diese Stelle scheint angesichts der Wendung «... wohl beschrieben» mit der erwähnten Feststellung im angefochtenen Urteil im Widerspruch zu stehen. An anderer Stelle des Obergutachtens erklärte indessen der Experte, daß die Rückführung der Verbrennungsheizgase zur Zündstelle als Aufgabe in der Patentschrift nicht offenbart werde und daß die entsprechenden klaren Hinweise ausschließlich den Rechtsschriften der Beklagten entstammen. Das gleiche treffe – so erklärt der Experte an verschiedenen Stellen seines Gutachtens – auch auf den Patentanspruch I und II zu. Der Fachmann sei nicht in der Lage, die Aufgabe B (stabiler Betrieb der Feuerung) und damit die Tatsache zu erkennen, daß die Zuleitung obligatorisch an der Zündstelle erfolgen müsse.

In der Instruktionsverhandlung vor Bundesgericht bestätigte der Experte ausdrücklich, daß in der Patentschrift weder von der Rückleitung zur Zündstelle noch den Mitteln zur Lösung dieser Aufgabe die Rede sei. Dabei stellte er klar, daß er im schriftlichen Gutachten nicht den Patentgegenstand gemäß Patentanspruch I als erfinderisch betrachte, sondern eine besondere Ausführungsart des Heizkessels, wie sie in den Unteransprüchen 10f. zum Hauptanspruch II gekennzeichnet sei. Die nach dem Experten in Fig. 8f. enthaltenen Mittel für die Rückführung zur Zündstelle beziehen sich auf die erwähnten Unteransprüche, was aus der Beschreibung S. 3, Zeilen 80–101, hervorgeht. Auch das Obergericht ist der Auffassung, die Unteransprüche 10f. definierten eine patentwürdige Erfindung. Sie sind aber nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.

Die Beklagte versucht auf Grund des Privatgutachtens dazutun, daß in der Beschreibung des Streitpatentes die Rückführung der Verbrennungsheizgase zur Zündstelle als Aufgabe offenbart sei. Der Gutachter führte aus, daß durch die erfindungsgemäße Ausbildung der Brennkammer allein oder eventuell zusammen mit besonderen Mitteln die Beimischung rückströmender Flammengase über die ganze Länge der Brennkammer, vor allem aber unmittelbar im Zündbereich der Flamme oder sogar noch vorher (in den Verbrennungsluftstrom) erreicht wird. Daraus läßt sich aber nicht entnehmen, die Ausdrücke «Zündstelle», «Einströmende Flamme» und «Flammenkern» seien für den Fachmann gleichwertig, und der Privatgutachter habe den «Zündbereich» dem Begriff «Flamme» gleichgesetzt. Wenn Prof. X vom «Zündbereich der Flamme» spricht, so macht er wie der Oberexperte die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu treffende Unterscheidung zwischen Flamme und Zündstelle. Die von der Beklagten herangezogene Stelle aus dem Privatgutachten enthält somit keinen Anhaltspunkt dafür, daß die Feststellung im angefochtenen Urteil unrichtig sei, die Rückführung zur Zündstelle werde in der Patentschrift als Aufgabe nicht erwähnt, und es habe der fachmännisch gebildete Leser keine Veranlassung gehabt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Bedeutung das Wort «Flamme» mit Bezug auf die Lösung dieser Aufgabe haben könnte.

Auch die Zusammenstellung der patentbegründenden Merkmale auf S. 8 des Privatgutachtens weicht von den Ergebnissen des Obergutachters nicht ab. Prof. X betrachtet die Unteransprüche 10f. des Hauptanspruches II als schutzwürdig. Das erhellt insbesondere aus folgender Feststellung: «Beim YGNIS-Heizkessel ist es vor allem die besondere Ausbildung der Brennkammer, die gerade eben diesen Zutritt der rückströmenden Flammengase in oder sogar noch vor der Zündkrone bezweckt.»

b) Die Beklagte will den Patentanspruch I in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen dahin umschrieben haben, «daß die Heizgase im Feuerungsraum im Gegenstrom in Richtung des Flammenkerns zurückgeleitet» werden.

Nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG muß, wie erwähnt, die Ausführungsart sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldungsdatum vorgelegten

Beschreibung vorgesehen sein. Da die Vorinstanz zu Recht angenommen hat, die erste Voraussetzung sei nicht erfüllt, brauchte sie die Anmeldungsunterlagen nicht zu prüfen. Im übrigen ist fraglich, ob Flammenkern gleichbedeutend sei wie Zündstelle. Der Flammenkern bedeutet die Mitte, die Zündstelle dagegen den Entstehungsort der Flamme.

*PatG Art. 26 und Art. 36 Abs. 1; Lizenzvertrag*

*Der Patentinhaber kann der Patentnichtigkeitsklage des Patentverletzers die Einreden des Rechtsmißbrauches und des Vertrages auch entgegenhalten, wenn der Verletzer die Klage auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehörde hin erhoben hat.*

*Wird deswegen die zivilrechtliche Klage ohne materielle Prüfung der Patentgültigkeit abgewiesen, so muß der Strafrichter diese Frage selber prüfen und entscheiden.*

*Le titulaire du brevet peut aussi opposer les exceptions tirées de l'abus de droit et du contrat à l'action en nullité introduite par l'auteur de la violation du brevet en raison du délai que l'autorité pénale lui a imparti conformément à l'art. 36 al. 1 LBI.*

*Lorsque l'action civile aura été rejetée de ce fait, sans qu'ait été examinée la question de la validité matérielle du brevet, le juge pénal devra lui-même examiner et trancher cette question.*

BGE 95 II 271f. und JT 1969 I 634 (résumé), Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Juni 1969 i. S. von Puell gegen Wunderly.

*Aus den Erwägungen:*

2. Der Beklagte beharrt darauf, der Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den Kläger stünden die Einreden des Vertrages und des Rechtsmißbrauches entgegen. Nach schweizerischem Recht sind diese Einreden im Patentnichtigkeitsverfahren unter bestimmten Voraussetzungen in der Tat zulässig. So ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts beim Lizenzvertrag dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage abzusprechen, wenn er im Lizenzvertrag ausdrücklich oder stillschweigend darauf verzichtet hat, das Patent anzugreifen. Aber auch ohne einen solchen Verzicht steht ihm kein Klagerecht zu, wenn ihm die Lizenz gerade deshalb eingeräumt wurde, weil die Rechtsbeständigkeit des Patents zweifelhaft war und mit der Lizenzerteilung die Aufrollung der Frage der Gültigkeit des Patents vermieden werden sollte. Unter diesen Umständen verstieße die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen Treu und Glauben (BGE 75 II 168).

Gleich verhält es sich, wenn durch den Lizenzvertrag zwischen den Parteien eine gesellschaftliche oder gesellschaftsähnliche Bindung geschaffen und damit ein besonderes Treuverhältnis begründet wurde (BGE 61 II 140, 75 II 167).

Eine solche Treuepflicht ist sodann auch anzunehmen, wenn sich die Parteien zwecks gemeinsamer Auswertung von Patenten zu einer Gesellschaft oder gesellschaftsähnlichen Partnerschaft zusammengeschlossen haben.

Schließlich ist auch dem Verkäufer eines Patent es der nachherige Angriff auf dessen Gültigkeit nach Treu und Glauben verwehrt, da er mit dem Verkauf den Bestand des Patent es stillschweigend anerkannt hat.

In allen Fällen decken sich die Einrede des Rechtsmißbrauches und des Vertrag es inhaltlich im wesentlichen.

3. Die Vorinstanz ist der Auffassung, selbst wenn zwischen den Parteien durch den Vertrag vom 16. Oktober 1963 ein Partnerschaftsverhältnis begründet worden sei, das auch die streitigen Patente erfaßt habe, sei dem Beklagten die Erhebung der Einreden des Vertrag es und des Rechtsmißbrauch es verwehrt, weil er gegen den Kläger Strafanzeige wegen Patentverletzung erstattet und der Kläger die Patentnichtigkeitsklage auf Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehörde hin erhoben habe.

Dieser Auffassung kann nicht beige pflichtet werden. Art. 66 PatG gibt dem Patentinhaber das Recht, einen Patentverletzer sowohl zivil- wie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Wählt er den Weg der Zivilklage, so kann er der vom Verletzer erhobenen Einrede oder Widerklage der Patentnichtigkeit seinerseits mit der Einrede des Vertrag es oder des Rechtsmißbrauch es begegnen, sofern die oben umschriebenen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Diese Befugnis steht ihm auch zu, wenn der Patentverletzer der Klage des Patentinhabers mit einer selbständig erhobenen Patentnichtigkeitsklage zuvorkommt.

Erhebt der Patentinhaber Strafklage und bestreitet der Verletzer das Vergehen mit der Begründung, es fehle an einem gültigen Patent, so muß der Patentinhaber die Einreden des Vertrag es und des Rechtsmißbrauch es ebenfalls erheben dürfen. Denn seine Rechtsstellung kann nicht davon abhängen, ob die Frage der Gültigkeit des Patent es im Zivil- oder im Strafverfahren aufgerollt wird. Die gegenteilige Lösung hätte zur Folge, daß der Patentinhaber, der die genannten Einreden zu erheben gedenkt, auf das zivilrechtliche Vorgehen beschränkt wäre. Das Recht, Strafklage zu erheben, könnte er praktisch nicht mehr ausüben, es sei denn, er nehme die Gefahr in Kauf, die ihm nach dem Zivilrecht zu Gebote stehenden Rechtsbehelfe teilweise zu verlieren. Daß der Gesetzgeber eine solche Beeinträchtigung des Patentinhabers in seinen Rechten beabsichtigt habe, läßt sich dem Gesetz jedoch nicht entnehmen.

In der gleichen Lage befindet sich der Patentinhaber, wenn der Verletzer die Patentnichtigkeitsklage erhebt, weil die Strafuntersuchungsbehörde ihm dazu Frist angesetzt hat mit der Androhung, daß sonst angenommen würde, er anerkenne die Rechtsbeständigkeit des verletzten Patent es.

Diese in Art. 86 Abs. 1 PatG getroffene Ordnung beruht auf der Überlegung, daß die Strafbehörden, insbesondere die Untersuchungsbehörden und die erstinstanzlichen Strafgerichte, nicht immer über die erforderlichen technischen und patentrechtlichen Kenntnisse verfügen. Es wurde ihnen daher im Gesetz gestattet, sich von der Behandlung speziell patentrechtlicher Fragen zu entlasten und die Gültigkeit eines Patent es durch den zuständigen Zivilrichter entscheiden zu lassen (Botschaft des Bundesrates zum PatG, BBl 1950 I S. 1066; BLUM/PEDRAZZINI, PatG Bd. III, Art. 86 Anm. I, S. 708). Möglicherweise sollte auch der Gefahr vorgebeugt werden, daß der Patentinhaber den Streit über die Gültigkeit des Patent es, der unter Umständen die Durchführung kostspieliger Begutachtungen erfordert, auf Kosten des Staates austragen lasse. Die Überweisung an den Zivilrichter wird jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. Art. 86 Abs. 1 PatG ist eine bloße «Kann-Vorschrift», in deren Anwendung die Strafbehörden freie Hand haben. Dagegen wurde mit dieser Vorschrift nicht bezweckt, dem Patentinhaber irgendwelche Rechts-

behelfe zu entziehen, die ihm zu Gebote ständen, wenn die Patentnichtigkeitsklage nicht durch die Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehörde ausgelöst worden wäre.

4. Nach der Ansicht des Handelsgerichtes sind dem Beklagten die Einreden des Rechtsmißbrauchs und des Vertrages verwehrt, weil er spätestens durch seine Strafanzeige die zwischen den Parteien allenfalls noch bestehenden Bindungen zerstört habe.

Es kann jedoch nichts darauf ankommen, ob im Zeitpunkt der zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien noch Bindungen bestehen, abgesehen von solchen, welche die Einrede des Rechtsmißbrauchs oder des Vertrages zu begründen vermögen. Solche weitere Bindungen werden in der Regel fehlen. Entscheidend für die Zulässigkeit der genannten Einreden ist, ob zwischen den Parteien ein Treuverhältnis, eine gesellschaftsähnliche Partnerschaft bestand und ob die gestützt darauf erlangten Kenntnisse oder die engen Beziehungen zwischen den Parteien die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage auch nach Auflösung der Partnerschaft als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Gleich verhält es sich, wenn die vertragliche Bindung einen ausdrücklichen oder stillschweigenden Verzicht auf die Patentnichtigkeitsklage enthält. Trifft dies zu, so ist anzunehmen, daß die Verpflichtung, die gemeinsam genützten Patente nicht anzugreifen, auch nach der Auflösung der Partnerschaft weiterbesteht.

5. Das Handelsgericht begründet die Nichtzulassung der vom Beklagten erhobenen Einreden weiter damit, eine gestützt auf sie erfolgende Abweisung der Zivilklage hätte zur Folge, daß der Kläger eine strafrechtliche Verurteilung hinnehmen müßte, ohne die Nichtigkeit des angeblich verletzten Patentes nachweisen zu dürfen. Diese Auffassung ist unrichtig. Denn der Strafrichter darf nur verurteilen, wenn er (oder der Zivilrichter für ihn verbindlich; vgl. BGE 32 I 161 ff.) festgestellt hat, daß «eine patentierte Erfindung widerrechtlich benützt» worden ist (Art. 86 in Verbindung mit Art. 66 PatG). Er hat daher nicht nur zu prüfen, ob ein Patent und eine Verletzung desselben vorliegen, sondern auch, ob eine Erfindung gegeben ist. Eine auf der Einrede des Rechtsmißbrauchs oder des Vertrages beruhende Abweisung der Nichtigkeitsklage ohne materielle Prüfung der Gültigkeit des Patentes durch den Zivilrichter erlaubt dem Strafrichter nicht, die Nichtigkeit zu verneinen, sondern zwingt ihn, die Frage, wenn nötig unter Beiziehung von Sachverständigen, selber zu prüfen und zu entscheiden. Kommt er zum Schluß, das Patent sei nichtig, so hat er den Angeschuldigten freizusprechen. Das hat aber nicht die Vernichtung des Patentes und dessen Löschung im Patentregister zur Folge. Es werden nur die Voraussetzungen für eine Bestrafung des Angeschuldigten verneint. Dritten gegenüber bleibt das Patent bestehen, gleich wie wenn im Zivilprozeß die Patentnichtigkeit nicht durch Widerklage, sondern durch bloße Einrede geltend gemacht worden ist.

Nach BLUM/PEDRAZZINI (PatG Bd. III, Art. 86 Anm. 2 S. 709) hat auch der Strafrichter zu beachten, daß unter Umständen die Nichtigkeitsklage, etwa aus vertraglichen Gründen, nicht erhoben werden könne. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden, wenn sie dahin zu verstehen sein sollte, daß der Strafrichter durch den vertraglichen Ausschluß der Nichtigkeitseinrede gebunden und der Angeschuldigte zu bestrafen sei, selbst wenn keine Erfindung vorliegen sollte. Die Tatsache, daß der Angeschuldigte sich seinerzeit verpflichtet, das Patent nicht anzugreifen, genügt für die Strafbarkeit seines Tuns nicht. Die Nichtangriffsverpflichtung ist rein zivilrechtlicher Art und kann auch nur zivilrechtliche Folgen erzeugen, nämlich die Abweisung der Patentnichtigkeitsklage ohne materielle Prüfung der Gültigkeit des Patentes. Dagegen kann sie nicht ohne weiteres

zur Bestrafung wegen Patentverletzung führen, wenn der Verpflichtete die Verpflichtung nicht einhält.

Der erwähnten Kommentarstelle ist dagegen zuzustimmen, wenn sie nur den Sinn haben sollte, der Strafrichter habe eine Fristansetzung zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage zu unterlassen, falls er erkennt, daß die Einrede des Rechtsmißbrauchs oder des Vertrages in Betracht fällt. Denn die Fristansetzung hätte in der Tat keinen Sinn, wenn damit zu rechnen ist, daß der Zivilrichter die Einrede gutheißt und damit das Zivilverfahren für den weiteren Gang des Strafverfahrens zwecklos wird. Ist aber der Angeschuldigte trotzdem an den Zivilrichter verwiesen worden, so hat dieser völlig unabhängig vom Strafverfahren, das den Anstoß zur zivilrechtlichen Nichtigkeitsklage gegeben hat, zu urteilen und insbesondere auch die vom beklagten Patentinhaber erhobene Einrede des Rechtsmißbrauchs oder des Vertrages zu prüfen. Denn es ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Patentnichtigkeitskläger, dem gegenüber die Einrede mit Erfolg erhoben werden könnte, besser gestellt sein sollte, weil ein Strafverfahren wegen Patentverletzung gegen ihn eröffnet worden ist und die Untersuchungsbehörde ihm Frist zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage angesetzt hat. Das Vorgehen gemäß Art. 86 PatG ist auf die Fälle zugeschnitten, in denen der Patentverletzer weder in einem Treueverhältnis zum Pateninhaber steht noch sich diesem ausdrücklich oder stillschweigend zur Nichtanfechtung des Patentes verpflichtet hat. Den Nichtigkeitskläger dank dem Strafverfahren besser zu stellen, lag dagegen nicht in der Absicht des Gesetzes.

Da der Strafrichter auch bei Abweisung der Nichtigkeitsklage durch den Zivilrichter gestützt auf die Einrede des Rechtsmißbrauchs oder des Vertrages die Gültigkeit des Patents zu prüfen hat, entfällt auch das weitere Argument der Vorinstanz, die auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehörde erhobene Nichtigkeitsklage diene Verteidigungszwecken und müsse daher ohne Rücksicht auf die erwähnten Einreden zugelassen werden.

6. Im weiteren fragt sich, ob die vom Beklagten erhobene Einrede des Rechtsmißbrauchs bzw. des Vertrages sachlich begründet sei. Mit dieser Frage hat sich das Handelsgericht infolge seiner irrümlichen Auffassung, die genannten Einreden seien überhaupt nicht zulässig, nicht befaßt. Das Bundesgericht ist beim gegebenen Stand der Akten nicht in der Lage, sie heute schon zu beurteilen. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob der Kläger durch den Vertrag vom 16. Oktober 1963 zum Beklagten in ein Treueverhältnis trat, das ihm die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage kraft stillschweigender Verpflichtung oder gemäß Art. 2 ZGB verbot und sie auch noch ausschließt, nachdem der Beklagte sich an den erwähnten Vertrag nicht mehr für gebunden hält und der Quarztechnik AG am 25. September 1964 das Recht, die Erfindungen zu benützen, entzogen hat. Die Vorinstanz wird allenfalls auch zur Behauptung des Klägers Stellung nehmen müssen, der erwähnte Vertrag sei wegen Täuschung unverbindlich, weil der Beklagte ihm beim Vertragsschluß verschwiegen habe, daß ein gewisser Otto Thalmann schon im Sommer 1963 geltend machte, die Erfindungen des Beklagten seien durch eine am 31. August 1963 patentierte Erfindung Thalmanns vorweggenommen worden. Denn auf eine Treuepflicht der Gegenpartei darf sich nur berufen, wer selber dieser gegenüber das Gebot, nach Treu und Glauben zu handeln, beachtet hat. Das trifft in der Regel nicht zu auf eine Partei, die dem Vertragsgegner die drohende Gefahr der Vernichtung gemeinsam auszuwertender Patente verschwiegen und ihn so durch Täuschung veranlaßt hat, erhebliche Mittel für das gemeinsame Unternehmen aufzuwenden (BLUM/PEDRAZZINI, PatG Bd. II Art. 26 Anm. 16, S. 161 Abs. 2, Art. 34 Anm. 104, S. 499).



PatG Art. 47

*Pflicht der Angestellten eines Auslandsvertreters, sich bei einer Unklarheit des zur Berechnung der Fristenläufe benutzten Auskunftsmittels an einen juristisch gebildeten Vorgesetzten und nötigenfalls an den schweizerischen Vertreter zu wenden. Beachtlichkeit der Löschanzeige.*

*Die weitherzige gesetzliche Regelung der Zahlungs-, Wiederherstellungs- und Wiedereinsatzfristen und das Genügenlassen bloßer Glaubhaftmachung der zur Entschuldigung angeführten Wiedereinsatzgründe rechtfertigt nicht, auch noch bei der Beurteilung des Verschuldens besondere Nachsicht zu üben.*

*Obligation de l'employé d'un mandataire étranger de s'enquérir auprès de ses supérieurs de formation juridique et si besoin est auprès du mandataire suisse, si le moyen d'information qu'il a utilisé pour calculer les délais manque de clarté. Attention à apporter à l'avis de radiation.*

*Le caractère libéral des dispositions légales relatives aux délais de paiement, de rétablissement et de réintégration, comme aussi la simple vraisemblance des motifs de réintégration qui suffit comme excuse, ne justifient pas que de surcroît la faute doive être appréciée avec une mansuétude particulière.*

PMMBI 1969 I 25, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichtes, I. Zivilabteilung, vom 24. September 1968 i. S. Siger gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47

*Direkte Zahlung der Jahresgebühren durch den ausländischen Patentinhaber: Zum Verzicht auf einen inländischen Vertreter darf sich ein im Ausland ansässiger Patentinhaber allenfalls entschließen, wenn er die für die Gebührenezahlungen maßgebenden schweizerischen Vorschriften kennt und eine von Mahnungen unabhängige, zuverlässige Fristenkontrolle führt.*

*Païement des annuités directement par le titulaire d'un brevet domicilié à l'étranger: le titulaire d'un brevet domicilié à l'étranger ne doit renoncer aux services d'un mandataire suisse que s'il est au courant des prescriptions applicables en Suisse pour le païement des taxes et que s'il tient un contrôle exact et complet des délais, indépendant de tout rappel.*

PMMBI 1969 I 46, Auszug aus der Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 7. August 1969.

PatG Art. 47

*Kausalzusammenhang zwischen dem Hindernis und der Fristversäumung: Steht fest, daß die Postsendung auch ohne Streik nicht rechtzeitig eingetroffen wäre, so vermag der Streik die Fristversäumung nicht zu entschuldigen.*

*Relation de causalité entre l'empêchement et l'inobservation du délai: s'il est établi que de toute façon le pli serait parvenu trop tard, l'argument de la grève est sans pertinence.*

PMMBI 1970 I 7, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 16. Dezember 1969 i. S. American V. Inc. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

*PatV Art. 33*

*Die PatV verschafft lediglich die Möglichkeit, eine zwar vorhandene, aber mangelhafte Begründung durch ein Beanstandungsverfahren zu vervollständigen.*

*L'art. 33 al. 3 donne uniquement la possibilité de remédier par une procédure de notification à l'insuffisance des motifs déjà invoqués à l'appui de la demande.*

PMMBI 1969 I 43, Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 1. Mai 1969.

*BVV Art. 52/53*

*Begründung der Beschwerde im Vorprüfungsverfahren gemäß dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968; ergänzende Beschwerdeschrift. Enthält die innert 30 Tagen eingereichte Beschwerde keine Begründung oder läßt diese die nötige Klarheit vermissen, so wird dem Beschwerdeführer «eine kurze Nachfrist zur Verbesserung» eingeräumt.*

*Ersucht der Beschwerdeführer in seiner «sonst ordnungsgemäß eingereichten Beschwerde» um Einräumung einer Nachfrist zur Ergänzung der an sich vorhandenen Begründung, so wird ihm hiefür «eine angemessene Frist» gewährt. Die Voraussetzung «des außergewöhnlichen Umfangs oder der besonderen Schwierigkeit der Beschwerdesache» ist im Vorprüfungsverfahren regelmäßig erfüllt.*

*Indication des motifs du recours dans la procédure d'examen préalable d'après la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PAF); complément du mémoire de recours.*

*Si le recours déposé dans les trente jours n'indique pas les motifs ou si ceux-ci n'ont pas la clarté nécessaire, il est accordé au recourant «un court délai supplémentaire pour régulariser le recours».*

*Si dans «un recours recevable à la forme» le recourant demande qu'il lui soit accordé un délai pour compléter les motifs déjà invoqués, «un délai convenable» lui est imparti. Dans la procédure d'examen préalable, les conditions fixées par l'art. 53 PAF, à savoir «l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire», sont en règle générale remplies.*

PMMBI 1969 I 52f., Verfügung des Präsidenten der Beschwerdeabteilung vom 9. Dezember 1969.

## II. Muster- und Modellrecht

*MMG Art. 2 und 3, UWG Art. 1*

*Zusammenfassung der Schutzvoraussetzungen für ein Muster oder Modell.*

*Das Stilmerkmal nüchterner Sachlichkeit ist gemeinfrei.*

*Die Nachahmung eines gemeinfreien Gegenstandes ist selbst bei Verkehrsgeltung der Ausstattung nicht unlauter, besonders wenn die Ausstattung geändert ist, soweit das ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit des Erzeugnisses möglich und zumutbar ist.*

*Résumé des conditions de protection des dessins et modèles.*

*Le style moderne dépouillé d'éléments décoratifs appartient au domaine public.*

*L'imitation de l'aspect d'un tel objet n'est pas illicite, même si la forme jouit d'une grande notoriété, surtout pas s'il y a certaines modifications pour autant que celles-ci soient possibles sans modification de la construction technique et sans atteinte à la capacité concurrentielle de l'objet.*

BGE 95 II 470, Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. September 1969 i. S. Kehler gegen Metallbau AG.

*Aus der Erwägungen:*

### *II. Zur Klage aus Modellschutz*

1. Art. 2 MMG umschreibt das gewerbliche Muster oder Modell als eine äußere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Nicht nötig ist, daß diese Form auf einer eigenartigen, schöpferischen Tätigkeit beruhe. Sie darf aber nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muß durch eine gewisse Originalität ein Mindestmaß an geistigem Aufwand erkennen lassen. Ferner muß sie dem Gegenstand gegeben werden, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne, anzusprechen. Für eine Form, die durch die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes bedingt ist, kann nach Art. 3 MMG der Muster- oder Modellschutz nicht beansprucht werden. Das schweizerische Recht gewährt also den Schutz nur für die sogenannten Geschmacksmuster, während es ihn den sogenannten Gebrauchsmustern, im Gegensatz zum deutschen Recht, versagt. Endlich ist ein hinterlegtes Muster oder Modell nach Art. 12 Ziff. 1 MMG nur gültig, wenn es zur Zeit der Hinterlegung neu, d. h. weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war (BGE 55 II 223 f., 69 II 429 f., 77 II 373, 83 II 477 f., 84 II 659, 87 II 52, 92 II 204 Erw. 4).

2. Nach der Auffassung des Klägers erfüllt sein Brief-/Milchkastenmodell die oben umschriebenen Voraussetzungen der Schutzfähigkeit dank der geschmacklich ansprechenden Gestaltung der Frontansicht, die sich durch folgende Merkmale auszeichne:

- Durch die Weglassung der Briefkastentüre mit Schlüsselloch und Sichtschlitz, die auf der Innenseite des Milchkastens verlegt worden seien;
- durch die Anbringung der Einwurfklappe des Briefkastens in einem in die Milchkastentür eingelassenen hellen Streifen aus Aluminiumlegierung, der zusammen mit der dunklen Farbe des untern Teils der Türe eine ansprechende Kontrastwirkung ergebe;

- durch die Anbringung der Griffleiste neben der Einwurfflappe auf dem Aluminiumband;
- durch die Weglassung von Unterteilungsstäben bei den Kastengruppen.

Das Handelsgericht hat dem klägerischen Modell die Schutzfähigkeit mit der Begründung abgesprochen, die glatte Gestaltung der Frontfläche sei die Folge davon, daß die Briefkastentüre auf die Hinterseite verlegt wurde, und daher in wesentlichen Punkten technisch und gebrauchsbefugt. Die glatte Vorderseite des einzelnen Kastens wie der Kastengruppen sei zwar ansprechend, entbehre aber der Neuheit und jeder Originalität.

3. Obwohl nach schweizerischem Recht nur Geschmacksmuster schutzbar sind, darf bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht einfach darauf abgestellt werden, ob der hinterlegte Gegenstand ein Gebrauchsgegenstand oder ein Ziiergegenstand ist. Auch Gebrauchsgegenstände, wie z. B. Stühle und Sofas (BGE 83 II 475, 84 II 653) oder Coniferietüten (BGE 87 II 49) genießen den Modellschutz, soweit ihre Formgebung den oben umschriebenen Anforderungen genügt.

a) Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines Modelles hat der Richter in erster Linie alle jene Merkmale auszuscheiden, die technisch bedingt und darum für die Herstellung und die praktische Brauchbarkeit des Gegenstandes unentbehrlich sind. Würden Technik und Brauchbarkeit zwangsläufig stets zur gleichen Lösung führen, so wären damit alle weiteren Fragen erledigt. Das ist jedoch kaum jemals der Fall. In der Regel stehen nach der Lösung der technisch und gebrauchsbefugten Probleme zahlreiche Möglichkeiten zu Gebote, dem Gegenstand durch eine besondere Formgebung ein eigenartiges, den Geschmack ansprechendes Gepräge zu verleihen. So hat das Bundesgericht bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Modells für Stühle und Sofas ausgeführt, die Grundform eines solchen Möbelstückes werde zwar weitgehend durch die Zweckbestimmung vorgezeichnet, doch bleibe dabei genügend Raum für eine besondere Ausgestaltung und damit für eine sich an den Schönheitssinn wendende, schutzfähige Formgebung, wie durch die Erfahrung der Jahrhunderte mit ihren verschiedenen Epochen der Möbelstile bestätigt werde (BGE 83 II 478). Hievon wollte das Bundesgericht auch nicht abweichen, als es bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Wäschesackes (BGE 92 II 205) erklärte, eine Formgebung sei nur dann schutzfähig, wenn sie ausschließlich um des Geschmackes willen erfolge. Damit sollte nicht gesagt werden, sobald eine allgemeine Lösung durch die Technik gegeben sei, entfalle jede Schutzmöglichkeit ohne Rücksicht auf das zusätzliche Vorhandensein eines ästhetischen Faktors. Die erwähnte Bemerkung hatte, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, nur den Sinn, daß Maßnahmen zur Beseitigung von Unschönheiten, welche die Folge einer unvollkommenen Technik sind, ebenfalls einen technischen Zweck erfüllen und darum keinen Modellschutz beanspruchen können.

b) Auszuscheiden sind sodann auch Merkmale, die Gemeingut sind. So hat das Bundesgericht die Verwendung schlichter geometrischer Figuren (Quadrat, Raute, Kreis) nur unter der Voraussetzung als schutzfähig anerkannt, daß ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung originell ist (BGE 77 II 373). Ebenso kann der Hersteller eines Gegenstandes nicht eine bestimmte einheitliche Farbe ausschließlich für sich beanspruchen, weil die Farbe als solche dem Gemeingebrauch offengehalten werden muß. Dagegen kann die Kombination zweier oder mehrerer Farben, die auf einer Fläche oder einem Körper in einigermaßen origineller Weise angeordnet sind, schutzfähig sein.

c) Nach Ausschcheidung aller technisch oder gebrauchsbefugten sowie im Gemeingut stehenden Merkmale ist schließlich zu prüfen, ob noch eine ästhetische Komponente

übrig bleibt, die den in Erw. I umschriebenen Anforderungen an die Schutzfähigkeit genügt.

4. a) Prüft man das klägerische Modell an Hand dieser Kriterien, so ist zunächst festzuhalten, daß nach dem angefochtenen Urteil die folgenden Merkmale technisch oder gebrauchsbedingt sind:

– Das Fehlen einer in die Frontfläche eingebauten Briefkastentüre und eines Schlosses, weil dies lediglich die Folge davon ist, daß die Briefkastentüre auf der Rückseite des Briefkastens angebracht worden ist;

– die Weglassung von Sichtschlitzen in der Frontfläche, weil damit die Abhaltung des Regenwassers bezweckt wird;

– die Ausgestaltung des Griffs als bloße Griffleiste, weil es wegen der Verwendung eines Kugelschnäpperverschlusses keines drehbaren Griffs bedurfte;

– die Verwendung von Aluminium für das Abdeckband und die in dieses eingelassene Einwurfsklappe, weil dies dem Schutz vor Korrosion und Abnutzung dient.

Diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse und binden daher das Bundesgericht, da die Vorinstanz nicht von einem unzutreffenden rechtlichen Begriff des Nützlichkeitszweckes und der Technik ausgegangen ist. Alle diese Merkmale haben daher bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des klägerischen Modells außer Betracht zu bleiben.

b) Im weiteren fragt sich, welche Merkmale als Gemeingut ausgeschieden werden müssen. In dieser Hinsicht liegt auf der Hand, daß weder die helle Farbtonung des Aluminiumdeckbandes noch die für die Bemalung des übrigen Teils der Kastenfront gewählte graue Farbe schutzfähig sind. Schutzfähig ist höchstens die Art, in der die beiden Farben auf die Frontfläche verteilt sind; darauf ist später zurückzukommen. Im Gemeingut steht aber entgegen der Auffassung des Klägers auch die glatte Gestaltung der Frontfläche, die sich infolge der Verlegung der Briefkastentüre auf die Rückseite und die Weglassung jeder Verzierung ergeben hat. Solche nüchterne Sachlichkeit und Schmucklosigkeit entspricht zwar dem heutigen Geschmack, aber sie läßt für eine originelle Gestaltung, wie sie für den Modellschutz vorliegen muß, nur wenig Raum, während es unter der Herrschaft früherer Stilarten, wie z. B. Rokoko, Barock oder Jugendstil, keine Schwierigkeiten bot, einem Gegenstand durch phantasievolle Verzierungen ein eigenartiges Gepräge zu geben. Zahlreiche Gegenstände, die früher dank solchen Verzierungen den Modellschutz erlangen konnten, lassen sich bei der Anwendung des heutigen schmucklosen Stils nicht mehr so gestalten, daß sie das für den Modellschutz erforderliche Mindestmaß an Originalität aufweisen. Mit der glatten Gestaltung der Frontfläche hat auch der Kläger ein Merkmal verwendet, das Gemeingut ist und daher keinen Schutz beanspruchen kann.

c) Damit bleibt nur noch zu prüfen, ob es dem Kläger gelungen ist, der Frontfläche seines Modells im Rahmen des modernen sachlichen Stils eine Gestalt zu geben, die den eingangs umschriebenen Anforderungen an die Schutzfähigkeit genügt. Das ist mit der Vorinstanz zu verneinen.

aa) Die Flächenaufteilung zwischen hellem Aluminiumband und dunkelgestrichenem Stahlblech entbehrt jeder Originalität und bleibt mit der Beschränkung des ersteren auf die Einwurfsklappe und ihre unmittelbare Umgebung im Nächstliegenden haften.

bb) Der Griff der Milchkastentüre wäre an sich verschiedener Ausgestaltung fähig; er könnte groß oder klein sein, die Form einer Leiste oder eines Knopfes haben, oben oder unten angebracht werden. Ihn oben links auf dem Aluminiumband anzubringen, bedeutete jedoch unter dem Gesichtspunkt des ästhetischen Eindrucks keine auch nur

einigermaßen originelle Leistung, und die Form einer Griffleiste statt z. B. eines Knopfes zu wählen, ergab sich nach dem Stil moderner Sachlichkeit von selbst.

cc) Die Ausmaße der Einwurflappe werden im wesentlichen durch den Verwendungszweck vorgeschrieben, und die Gestaltung des Namenschildes ist der schmucklosen Fläche angepaßt und ohne jedes individuelle Gepräge.

Die Gestaltung der Frontfläche, bei der der Kläger nur eine sehr streng begrenzte Auswahlmöglichkeit hatte, ermangelt somit des erforderlichen Mindestmaßes an schöpferischem Gehalt. Der Gesamteindruck der einzelnen Kästen wie der Gruppenkombination von solchen ist zwar ansprechend; aber das ist im wesentlichen das Ergebnis der technisch bedingten Weglassung der Briefkastentüre mit Schloß und Sichtschlitzen und des im Gemeingut stehenden Stilmerkmals der nüchternen Sachlichkeit. Die Modelle Nr. 94 740 und Nr. 97 321 des Klägers sind daher ungültig. Der Kläger kann deshalb der Beklagten die Herstellung und den Vertrieb ihres Brief-/Milchkastens nicht gestützt auf die Bestimmungen des MMG verbieten lassen, und es stehen ihm somit auch keine Schadenersatzansprüche wegen Verletzung von Modellschutzrechten zu.

### *III. Zur Klage wegen unlauteren Wettbewerbs*

1. Daß ein Gegenstand nicht als Modell im Sinne des MMG geschützt ist, schließt eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs nicht schlechthin aus. Sie vermag jedoch nicht gegenüber jeder Wettbewerbshandlung eines Konkurrenten durchzudringen, sondern es müssen die besonderen Voraussetzungen des UWG erfüllt sein, d. h. das Verhalten des Konkurrenten muß in irgendeiner Weise gegen Treu und Glauben verstoßen.

2. Die Nachahmung, ja sogar die sklavische Nachahmung einer nach MMG nicht geschützten Form ist grundsätzlich auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts nicht unerlaubt (BGE 92 II 206 Erw. 6). Unlauter ist sie nur, wenn sie eine Verwechslungsfahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG hervorruft, d. h. wenn sie beim Käufer die Meinung aufkommen lassen könnte, die Ware stamme aus dem Betrieb des andern Bewerbers oder sei von besserer Qualität als sie ist (BGE 92 II 207 Erw. 7 und dort erwähnte Entscheide; 95 II 468 Erw. III/1).

a) Zwischen den Brief-/Milchkästen der beiden Parteien besteht zwar eine weitgehende Ähnlichkeit. Diese ist indessen nicht geeignet, in den maßgebenden Verkehrskreisen eine Verwechslungsfahr hervorzurufen. Nach den tatsächlichen, für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz sind 60–70% der Abnehmer solcher Kästen Architekten, 20–30% Wohnbaugenossenschaften und nur 10% private Hausbesitzer, die übrigens fast ausnahmslos durch Architekten vertreten werden. Von diesen Fachleuten darf nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz angenommen werden, daß sie die Erzeugnisse der beiden Parteien sehr wohl voneinander zu unterscheiden vermögen, weil bei diesen die Ausmaße der Einwurflappe verschieden sind und sich die Griffleiste der Milchkastentüre nicht an der gleichen Stelle befindet. Da es nur wenige Unternehmen gibt, die solche Kästen herstellen, und die Fachleute diese in der Regel kennen, wie die Vorinstanz wiederum verbindlich feststellt, ist auch nicht zu befürchten, die Besteller könnten meinen, es handle sich um leicht voneinander abweichende Erzeugnisse ein und desselben Herstellers.

b) Abgesehen hiervon kann von einer unlauteren Nachahmung auch deshalb nicht gesprochen werden, weil die Ähnlichkeit der beiden Erzeugnisse, wie bereits dargelegt wurde, teils technisch bedingt und teils auf die Übernahme gemeinfreier Stilmerkmale zurückzuführen ist. Ausstattungsmerkmale dieser Art dürfen aber nach ständiger Recht-

sprechung auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts von jedem Konkurrenten ebenfalls verwendet werden (BGE 92 II 207f. und dort erwähnte Entscheide, insbesondere BGE 79 II 320f.).

Zudem hat die Beklagte das Erzeugnis des Klägers nicht sklavisch nachgemacht: Soweit es ihr möglich und zumutbar war, ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit ihres Erzeugnisses eine andere Ausstattung zu wählen (vgl. hierzu BGE 79 II 320f.), hat sie dies getan, indem sie die Einwurfsklappe größer machte und den Griff der Vordertüre anders gestaltete und ihn an anderer Stelle anbrachte. Diese Abweichungen sind gemäß den oben erwähnten Feststellungen der Vorinstanz für die maßgebenden Abnehmerkreise erkennbar.

c) Der Kläger wirft dem Handelsgericht vor, es habe die Beweisvorschriften von Art. 8 ZGB verletzt. Er habe den Beweis durch Zeugen und Sachverständige dafür angeboten, daß die Ausstattung seiner Brief-/Milchkästen kraft ihrer Originalität kennzeichnungskräftig sei und daß seine Erzeugnisse bei den Abnehmern als «System Kehrer» verkehrsbekannt seien; für die Originalität habe er sich ferner auf die Jury-Mitglieder des Preis-Komités der Mustermesse Basel «Die gute Form» berufen, das seine Modelle prämiert habe. Über alle diese Beweisanerbieten sei die Vorinstanz hinweggegangen und habe dadurch seinen bundesrechtlichen Anspruch verletzt, zum Beweis für die von ihm behaupteten Tatsachen zugelassen zu werden.

Ob eine Ausstattung als originell betrachtet werden könne, ist jedoch eine Rechtsfrage, die das Handelsgericht ohne Anhörung von Zeugen und Sachverständigen beurteilen durfte und mit Recht verneint hat. Verkehrsgeltung einer technisch bedingten, gemeinfreien Ausstattung sodann vermag dem Hersteller einer Ware für sich allein kein ausschließliches Recht auf ihre Verwendung zu verschaffen; denn sonst ergäbe sich auf dem Umweg über das UWG ein zeitlich unbegrenzter Monopolschutz, der durch die Spezialgesetze (PatG, MMG) gerade ausgeschlossen werden soll (BGE 79 II 323 lit. b). Die Nichtabnahme eines rechtlich unerheblichen Beweises verstößt aber nicht gegen Art. 8 ZGB.

Soweit der Kläger Ansprüche auf eine angebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Erzeugnissen der Parteien stützt, ist die Klage somit unbegründet.

### *MMG Art. 2, Art. 6 und Art. 28, VVO MMG Art. 6, Urheberrecht*

*Das zur Beurteilung von Ansprüchen aus dem Muster- und Modell-, Marken- und Wettbewerbsrecht sachlich zuständige Handelsgericht ist nach Bundesrecht berechtigt und verpflichtet, den Sachverhalt auch nach Urheberrecht zu prüfen.*

*Daß eine Hinterlegung nicht gleichzeitig ein Muster und ein Modell umfassen könne, ist lediglich eine Ordnungsvorschrift für die Hinterlegung.*

*Vorsorgliche Maßnahmen können nur unterbleiben, wenn sich die behauptete Nichtigkeit aus den Akten mit Sicherheit ergibt. Glaubhaftmachung genügt nicht.*

*Le Tribunal de commerce compétent ratione materiae pour juger les demandes fondées sur le droit des dessins et modèles, des marques et de la concurrence déloyale peut et doit, selon le droit fédéral, examiner l'état de fait également à la lumière du droit d'auteur.*

*Le fait qu'un dépôt ne puisse en même temps concerner et un dessin et un modèle constitue simplement une prescription d'ordre pour le dépôt.*

*Si la prétendue nullité ne ressort pas avec certitude des pièces, des mesures provisionnelles doivent être ordonnées. Une simple vraisemblance de nullité ne suffit pas.*

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 19. Februar 1970 i. S. P. A. AG gegen F. W.

III. Das Handelsgericht ist gemäß § 78 Ziff. 2 GVG in Verbindung mit Art. 33 MMG, 22 MSchG und 5 UWG für die Beurteilung von Ansprüchen aus dem Muster- und Modell-, Marken- und Wettbewerbsrecht sachlich zuständig. Dagegen steht die Beurteilung für die im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vorgesehenen Klagen nach § 48 Ziff. 12 GVG in Verbindung mit Art. 45 URG dem Obergericht als einziger kantonaler Instanz zu. Mit Rücksicht darauf wurde den Parteien durch Verfügung vom 27. November 1969 unter Hinweis auf Kommentar HAUSER/HAUSER, Anm. 6 zu § 48 GVG, S. 162 oben, Frist angesetzt, um zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Beide Parteien haben die Zuständigkeit des Handelsgerichtes auch für die Beurteilung der urheberrechtlichen Ansprüche bejaht.

a) Maßgebend für die Beurteilung dieser Frage ist das Bundesrecht. Nach Art. 43 und 63 OG hat das Bundesgericht das Bundesrecht von Amtes wegen und im vollen Umfange auf einen Sachverhalt anzuwenden. Es schloß daraus, auch die kantonalen Instanzen seien gehalten, das Bundesrecht von Amtes wegen im vollen Umfange anzuwenden; denn die Überprüfungsbefugnis der kantonalen Gerichte bei der Anwendung von Bundesrecht auf einen materiellen Sachverhalt könne nicht enger begrenzt sein als diejenige des Bundesgerichtes als Berufungsinstanz. Beide seien zur Anwendung des Bundesrechtes im vollen Umfange berechtigt und verpflichtet. Art. 63 OG schränke die kantonale Souveränität auf dem Gebiete des Prozeßrechtes in diesem Punkte ein; eine kantonale Vorschrift, die mit dieser Regel in Widerspruch stünde, wäre nach Art. 2 Uebbest. BV ungültig (BGE 92 II 312 und dort zitierte weitere Entscheide).

Das Bundesgericht zog daraus weiter den Schluß, ein Sondergericht dürfe es nicht ablehnen, auch die Rechtsbehelfe des Bundesrechtes zu prüfen, die neben dem Sonderrecht angerufen werden, das seine besondere Zuständigkeit begründet. Der Grundsatz, daß Bundesrecht von Amtes wegen anzuwenden sei, lasse es nicht zu, eine Zivilsache nach Maßgabe der verschiedenen zur Begründung des Anspruches angerufenen Rechtsbehelfe in mehrere Einzelprozesse aufzuspalten; der erwähnte Grundsatz bewirke in dieser Hinsicht eine Konzentration der Zuständigkeit (BGE 92 II 312). Dieser überzeugenden Rechtsprechung ist beizupflichten.

b) Dasselbe muß aber auch gelten, wenn neben einem Sonderrecht, das eine besondere Zuständigkeit begründet, auf den gleichen Sachverhalt ein weiteres Sonderrecht anwendbar ist, das nach dem kantonalen Prozeßrecht eine andere Zuständigkeit zur Folge hat. Dies trifft hier zu. Nach Literatur und Rechtsprechung kann eine kunstgewerbliche Schöpfung sowohl als Werk der angewandten Kunst als auch, die Hinterlegung vorausgesetzt, als Muster und Modell Schutz genießen (BGE 68 II 80; 75 II 360; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 563; KUMMER, Das urheberrechtliche schützbar Werk, S. 223). Der vorliegende Sachverhalt wird somit auch nach Urheberrecht zu prüfen sein.



Fragen könnte sich lediglich, ob das Handelsgericht oder das für das Urheberrecht zuständige Obergericht die ganze Sache beurteilen soll. Das Bundesgericht überließ es der kantonalen Rechtsprechung und Gesetzgebung, die einzelnen Regeln zur Wahrung des Grundsatzes der umfassenden rechtlichen Beurteilung des vorgebrachten Sachverhaltes zu entwickeln. Im vorliegenden Falle braucht dies nicht abschließend getan zu werden. Auszugehen ist davon, daß die Klägerin das Handelsgericht angerufen hat. Dieses ist jedenfalls für die Beurteilung von Muster- und Modell-, Marken- und Wettbewerbsrecht zuständig. Damit ist es als einzige kantonale Instanz auch für die Beurteilung des urheberrechtlichen Teiles als zuständig zu betrachten. § 48 Ziff. 12 GVG wird hierdurch nicht grundsätzlich aufgehoben, die Zuständigkeit des Handelsgerichtes vielmehr nur für den Fall bejaht, daß Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Markenrecht und Wettbewerbsrecht, kumulativ anwendbar sind ...

V. Nach Art. 28 MMG kann das zuständige Gericht auf Grund erfolgter Zivilklage zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche vorsorgliche Maßnahmen treffen, wenn der Antragsteller die begangene oder drohende Rechtsverletzung glaubhaft macht.

1. Der Einzelrichter ging davon aus, die Klägerin habe nur Modelle und nicht Muster hinterlegt. Ein Verschied sei ausgeschlossen; denn eine Anfrage beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum habe ergeben, daß Photographien der ganzen Kastengehäuse und nicht bloß der Frontscheiben hinterlegt worden seien. Aus der Unterscheidung zwischen Muster und Modell ergebe sich, daß nur die hinterlegten Formen, d. h. die räumliche Gestaltung und nicht auch allfällige auf dem Modell angebrachte graphische Gestaltungen geschützt seien.

Diese Ansicht kann nicht geteilt werden. Art. 2 MMG gibt für das Muster und das Modell dieselbe Beschreibung. Art. 6 VVO zum MMG, wonach ein- und dieselbe Hinterlegung nicht gleichzeitig ein Muster und ein Modell umfasse, ist lediglich Ordnungsvorschrift (BGE 87 II 49 ff.). Zudem ist fraglich, ob eine klare Trennung zwischen der flächenhaften Gestaltung der Glasscheibe und der räumlichen Anordnung möglich sei. Jedenfalls kann nicht angenommen werden, die Klägerin habe durch die Bezeichnung «Modell» auf den Schutz der dargestellten flächenhaften Gestaltung verzichtet und ihn nur für die – offensichtlich gar nicht schützbar – rechteckige Form des Kastens beanspruchen wollen. Durch die erfolgten Hinterlegungen erlangte sie somit den Rechtsschutz auch an den Farbfeldern ...

3. Vorsorgliche Maßnahmen hätten allerdings zu unterbleiben, wenn anzunehmen wäre, die von der Klägerin hinterlegten Muster und Modelle seien nichtig. Nach Lehre und Rechtsprechung genügt in dieser Hinsicht nicht die bloße Glaubhaftmachung, sondern muß sich aus den Akten mit Sicherheit ergeben, daß das hinterlegte Muster und Modell nichtig sei (vgl. mit Bezug auf die gleiche Frage im Patentrecht den Entscheid der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 29. Oktober 1969 i. S. M. & Co. Inc. gegen C. T. B. & Söhne GmbH und L. AG, abgedruckt in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969, Hft 2, S. 158 ff.). Dies ist im Verletzungsstreit vorfrageweise zu prüfen.

a) Nach Art. 2 MMG ist das gewerbliche Muster und Modell eine äußere Formgebung, die auch in Verbindung mit Farben bestehen kann, die bei der gewerblichen Herstellung des Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Die Formgebung braucht nicht auf einer schöpferischen Tätigkeit zu beruhen, darf aber nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muß ein Mindestmaß an geistigem Aufwand erkennen lassen und neu sein. Sie

muß den Geschmack ansprechen und darf nicht durch die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes bedingt sein (Art. 3 MMG).

b) Nicht schutzfähig und daher auszuschneiden sind somit alle Merkmale, die technisch und daher für die Herstellung und praktische Brauchbarkeit des Gegenstandes unentbehrlich sind (BGE 92 II 205). Dies trifft zu für das Kastengehäuse, das der Umhüllung des Automaten dient und übrigens auch wegen seiner naheliegenden Form nicht schutzfähig ist. Desgleichen erfüllt auch die ganze obere Partie mit den Zahlenfeldern vorwiegend eine spieltechnische Aufgabe. Den gleichen Zweck hat schließlich der Zahlenkranz im mittleren Teil der Glasscheibe. Daß diese Zahlen abwechslungsweise auf einem engern und etwas weitem Kreise angeordnet sind, fällt nicht ins Gewicht.

Dagegen stellen die nach innen gezogenen Farbfelder und die Farbkombination freie, auf ästhetische Wirkungen ausgerichtete Formen dar. Dies folgt schon daraus, daß sie ohne Beeinträchtigung des Spielvorganges weggelassen werden könnten. Auch der Umstand, daß das EJPD zur Identifikation der bewilligten Apparate das Bildchen act. 13/3/II/18, das – mit Ausnahme der Worte «GO-N-STOP» – mit dem Muster und Modell Nr. 104217 identisch ist, verwendet, macht diese Formen nicht etwa zu gemeinfreien Zeichen (im Sinne von Art. 4 des BG zum Schutze öffentlicher Wappen und anderer Zeichen vom 5. Juni 1931).

c) Den Farbfeldern kann eine gewisse Originalität nicht abgesprochen werden. Sie weisen eigentümliche, fingerartige Formen auf, die ins Zentrum weisen und, wie der Einzelrichter feststellte, dergestalt gebogen sind, als würden sie vom Betriebe des sich drehenden Zeigers mitgezogen. Im einzelnen verschieden gestaltet, fügen sie sich durch ihre ähnliche Grundform, ihre Anordnung und die rhythmische Farbkombination zu einem einheitlichen Ganzen zusammen. Diese Gestaltung weist über das Nächstliegende hinaus.

Der Beklagte macht unter Berufung auf KUMMER, a.a.O. S. 54, geltend, angesichts der dominierenden Stellung der im Zentrumskreis angeordneten Zahlen, auf die sich schon wegen des Spielvorganges das gesamte Augenmerk richte, sei die äußere Abdeckung der Frontscheibe höchstens als Vollzug einer Anweisung zu begriffen. Der Bereich dieser Anweisung sei weit zu fassen, d. h. «dieser Lückenfüllung zwischen den dominierten Zahlen und dem Plattenrand fehle überhaupt die Möglichkeit einer Individualisierung». Der Beklagte will damit, einfacher ausgedrückt, sagen, die Farbfelder dienten lediglich der Lückenfüllung zwischen dem Zahlenkranz und den Rändern der Glasscheibe. Die Idee einer solchen Füllung mag in der Tat nahegelegen haben, jedoch nicht auch die konkrete Gestaltung der Farbfelder. Nächstliegende Formen wären hier eine strahlenförmige oder parabelähnliche Verbindung der Zahlenkreise mit den Rändern gewesen. Im vorliegenden Falle malte aber die Klägerin hievon abweichende, frei erfundene Formen, die gerade dadurch eine gewisse Originalität erhalten.

Die Klägerin gibt zwar zu erkennen, daß es sich hierbei um ein phallisches Symbol handle, und legt ein Privatgutachten vor, wonach das phallische Motiv zu allen Zeiten Gegenstand der bildenden Kunst gewesen sei. Das Motiv ist somit nach ihrer eigenen Darstellung bekannt. Ob damit auch die symbolische Gestaltung in der vorliegenden Form bekannt gewesen sei, steht jedoch nicht fest und wird von dem Beklagten auch nicht geltend gemacht. Nach dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten können die formale Komposition und die Farbgebung, die ebenfalls einen erotischen Unterton haben, «durchaus Anspruch auf eine selbständige künstlerische Leistung erheben». Um so mehr ist daher die Originalität der hinterlegten Muster und Modelle zu bejahen.

d) Nach Art. 6 MMG begründet die Tatsache der Hinterlegung für deren Inhalt die Vermutung der Neuheit und die Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft. Diese Vermutung wird durch die vorliegenden Akten nicht schlüssig widerlegt.

aa) Mit dem Beklagten ist anzunehmen, das am 30. Mai 1968 hinterlegte Modell Nr. 103477 sei schon vorher Gegenstand eines Prüfverfahrens durch die zuständige Abteilung des EJPD und der verwaltungsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes gewesen. Daraus folgt aber nicht notwendigerweise Neuheitschädlichkeit. Die Vorführung der zu prüfenden Modelle erfolgte im Vertrauen auf Geheimhaltung durch die Beamten des EJPD und die Gerichtsbehörden. Selbst wenn der geprüfte Automat in einer öffentlichen Sitzung des Bundesgerichtes vorgeführt worden sein sollte, was erst noch zu beweisen wäre, kann nicht angenommen werden, das Modell sei dadurch im Publikum und in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt geworden.

Der Beklagte macht weiter geltend, die Klägerin habe für die Zeit vom 20.–24. Mai 1968 zur Besichtigung des streitigen Automaten eingeladen. Zwar sei mit Schreibmaschine auf dem Einladungszirkular der «17.–21. Juni» eingesetzt, doch bestehe kein Zweifel, daß das Zirkular früher vervielfältigt und versandt worden sei. Drittpersonen könnten bestätigen, daß sie bereits Mitte Mai 1968 das streitige Gerät erhielten. Diese Personen werden im Nichtigkeitsprozeß als Zeugen zu vernehmen sein; ihre schriftlichen Erklärungen bilden kein Beweismittel im Sinne der zürcherischen Zivilprozeßordnung. Die Notiz des eingeladenen Herrn Roth in seiner Taschenagenda bringt ebenfalls keine Klarheit; denn sie besagt weder etwas über den Inhalt des Gespräches noch darüber, was Roth am 16. Mai 1968 wirklich gesehen hat. Schließlich betrifft die vom Beklagten vorgelegte Rechnung vom 30. Juni 1968 an Roth zwei Lautsprecher Philips EL 7003, abgeholt am 17. 5. 1968; ob Roth und Lehner gleichzeitig mit diesen Lautsprechern auch die verkauften Automaten erhielten, wird jedoch erst ein Beweisverfahren ergeben. Einstweilen steht lediglich fest, daß die Kaufverträge Roth und Lehner ebenfalls vom 30. Juni 1968 datiert sind.

bb) Hinsichtlich Modell Nr. 104217, hinterlegt am 3. Juni 1969, bringt der Beklagte vor, das EJPD habe das Bildchen act. II/8, das vom 24. November datiert sei, schon früher in zahllosen Exemplaren verbreitet und anlässlich der Vernehmung von Lüscher durch Detektivwachtmeister Fischer vom 20. 5. 1968 vorgelegt. – Am 24. November 1967 hat das EJPD seinen Bewilligungsentscheid gefällt. Wann das Bildchen in den Verkehr gebracht wurde, steht noch nicht fest.

### III. Markenrecht

*MSchG Art. 6 Abs. 1 und Art. 6bis*

*Verwechselbarkeit der Marke Arlem mit den Marken Elisabeth Arden, Arden und Ardena.*

*Das Gesetz läßt die Hinterlegung gleicher oder ähnlicher Warenzeichen zu, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Die Marken der Klägerin sind daher wegen ihrer wirtschaftlichen Zuge-*

*hörigkeit zum Arden-Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammmarke «Elisabeth Arden» nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG genügend unterscheiden. Die Beklagte kann daher der Klägerin nicht die Einrede entgegenhalten, sie sei wegen Nichtigkeit ihrer Marken nicht klageberechtigt.*

*Keine Verwirkung des Klagerechts, wenn der Inhaber der verletzten Marke vom Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens keine Kenntnis gehabt hat.*

*Défaut de distinction entre la marque Arlem et les marques Elisabeth Arden, Arden et Ardena.*

*La loi autorise le dépôt de marques de fabrique identiques ou semblables lorsque leur usage par des titulaires juridiquement autonomes, mais étroitement liés du point de vue économique (cartels), ne peut ni induire le public en erreur sur la provenance ou les qualités de la marchandise, ni léser d'autre manière l'intérêt public. C'est pourquoi, du fait qu'elles appartiennent au cartel Arden, les marques de la demanderesse sont valables, bien qu'elles ne se distinguent pas suffisamment, au sens de l'art. 6 al. 1 LMF, de la marque originale «Elisabeth Arden». Par conséquent, la défenderesse ne saurait exciper du fait que la demanderesse n'aurait point d'action, ses marques étant nulles.*

*L'action ne se prescrit pas lorsque le titulaire de la marque violée n'a pas eu connaissance de l'utilisation d'une marque qui prêtait à confusion.*

BGE 95 II 354f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Juni 1969 i. S. Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino gegen Elisabeth Arden GmbH.

Die Elisabeth Arden Sales Corporation in New York ist seit 1926 in der Schweiz Inhaberin der Marke «Elisabeth Arden». Die zum gleichen Konzern gehörende, 1939 in Zürich gegründete Elisabeth Arden GmbH ist Inhaberin verschiedener Marken mit dem Bestandteil «Arden» und «Ardena».

Die «Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino» ist ein italienisches Unternehmen, das neben andern Erzeugnissen auch kosmetische Präparate herstellt und vertreibt und für diese den Namen «Arlem» verwendet. Am 27. September 1962 ließ sie die internationale Wortmarke «Arlem» eintragen. In der Zeitschrift «Annabelle» vom 24. November 1965 veröffentlichte sie ein zweiseitiges Großinserat, in welchem sie ein «Kosmetik-Kästchen von Arlem» anbot. Das Inserat weist darauf hin, daß die angepriesenen Erzeugnisse zu den besten der Welt gehörten und innert kurzer Zeit in den besten Parfumerien der Schweiz verkauft würden.

Elisabeth Arden GmbH erhob im April 1966 beim Friedensrichter und im Juli 1967 beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage auf Feststellung und Verbot der Benutzung der Bezeichnung «Arlem» und Nichtigerklärung der Marke «Arlem».

Das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Bundesgericht haben die Klage gutgeheißen, wobei das Bundesgericht folgende Erwägungen anstellte:

1. Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, daß sich die Marke «Arlem» von der Marke «Elizabeth Arden» und den davon abgeleiteten Zeichen durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG unterscheide. Trifft diese Auffassung zu, so ist die Klage ohne weiteres abzuweisen.

a) Die Unterscheidbarkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die zu vergleichenden Zeichen in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinterlassen (BGE 92 II 273 Erw. 3, 93 II 265 Erw. 3a). Im vorliegenden Fall sind an die Unterscheidbarkeit der in Frage stehenden Marken besonders hohe Anforderungen zu stellen, weil sie für kosmetische Erzeugnisse, d. h. für Waren des täglichen Gebrauchs verwendet werden und daher für das breite Publikum bestimmt sind, von dem bei der Prüfung der Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (BGE 88 II 379 und dort erwähnte Entscheide).

b) Nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichts wird die Firmenmarke «Elizabeth Arden» als Verbindung von Eigen- und Familiennamen aufgefaßt. Es legte daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr das Schwergewicht auf den Bestandteil «Arlem». Das verstößt – entgegen der Auffassung der Beklagten – nicht gegen den erwähnten Grundsatz, daß die Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Zeichen nach dem Eindruck zu beurteilen ist, den sie als Ganzes und nicht in ihre Bestandteile zerlegt hinterlassen; denn der charakteristische Hauptbestandteil einer Marke ist für den bleibenden Eindruck in der Erinnerung des Käufers entscheidend (BGE 47 II 34). Mit Recht erklärt das Handelsgericht, daß nach allgemeiner Erfahrung im Verkehr dem Familiennamen die größere Unterscheidungskraft zukommt als dem Eigennamen (vgl. in diesem Sinne BGE 93 II 47, wo das Bundesgericht in der Firmenrechtsstreitigkeit der Helena Rubinstein S.A. gegen Rubinia AG dem Vornamen Helena keine kennzeichnungskräftige Wirkung zuerkannte). Bezeichnend dafür ist, daß die Klägerin in den von der Stammmarke «Elizabeth Arden» abgewandelten Marken den Eigennamen «Elizabeth» fallen ließ. Zudem stellt das Handelsgericht fest, daß ein großer Teil des Publikums nur die Kurzbezeichnung «Arden» verwende und nach «Arden-Produkten» frage. Der Gesamteindruck der Marke wird somit eindeutig durch den längst eingebürgerten Kosmetikbegriff «Arden» geprägt, der als fremdartiger Familienname im Gedächtnis viel leichter haften bleibt als der Vorname «Elizabeth». Daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn das Wort «Arden» bloß eine Phantasiebezeichnung wäre wie die Beklagte behauptet. Maßgebend ist nur, daß sich diese Kurzbezeichnung in Abnehmerkreisen eingelebt hat.

c) Zu vergleichen sind somit unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr die Bezeichnungen «Arden» und «Arlem». Sie unterscheiden sich nach Silbenzahl, Vokalfolge und Wortkadenz nicht. Die beiden Konsonanten «m» und «n» haben wegen ihrer Stellung am Wortende, namentlich im mündlichen Verkehr, wie etwa am Telefon, praktisch keine kennzeichnende Bedeutung. Auch die Konsonanten «d» und «l» drücken den Unterschied nicht so scharf aus, als daß er in der Erinnerung haften bliebe. Zudem sieht oder hört das kaufende Publikum die beiden Zeichen gewöhnlich nicht am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, sondern hat entweder nur das eine oder das andere vor sich, was die Verwechslungsgefahr erhöht (vgl. BGE 92 II 97 und die dort erwähnten Entscheide).

Mit dem Handelsgericht ist auch die Verwechslungsgefahr zwischen «Ardena» einerseits und «Arlem» andererseits zu bejahen. «Ardena» ist dreisilbig und auf der zweiten Silbe betont, «Arlem» dagegen zweisilbig und auf der ersten Silbe betont. Trotzdem besteht zwischen den beiden Zeichen noch eine auffallende Ähnlichkeit; denn die zwei ersten Silben der beiden Zeichen stimmen weitgehend überein und die dritte Silbe besteht aus einem klanglich unbedeutenden Endlaut.

Die Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die den beiden Hauptbestandteilen «Arden» oder «Ardena» beigefügten Zusätze, wie z. B. «Arden for men» oder «Ardena Pat-a-Creme» behoben; denn diese Zusätze haben keine hinweisende Kraft, sondern dienen bloß der näheren sachlichen Umschreibung der Erzeugnisse.

2. a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts genießt eine Marke keinen Schutz, die sich nicht im Sinne von Art. 6 MSchG durch wesentliche Merkmale von einer bereits eingetragenen Marke unterscheidet. Auf Nichtigkeit können sich nicht nur die Inhaber der anderen Marke und die getäuschten Käufer berufen, sondern auch alle andern Personen, die daran ein Interesse haben (vgl. BGE 91 II 4 und die dort erwähnten Entscheide). Die Rechtsprechung folgert daraus, daß der Beklagte im Prozeß die Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten Marke erheben darf, wenn diese gegenüber einer früher eingetragenen Marke sich nicht genügend unterscheidet. Vertrug sich die Marke des Klägers mit der früher eingetragenen Marke nicht, so ist sie nach der Rechtsprechung absolut nichtig und wird nicht dadurch gültig, daß sich auch die Marke des Beklagten nicht genügend von der Drittmarke unterscheidet. Dem Kläger würde angesichts der Nichtigkeit der eigenen Marke das Klagerrecht fehlen und er hätte kein schutzwürdiges Interesse, die Nichtigkeitsklärung der Marke des Beklagten zu verlangen (vgl. BGE 90 II 47).

b) Nach Art. 6 bis MSchG können wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen. Auch dürfen sie, obwohl das Gesetz es nicht ausdrücklich sagt, Zeichen eintragen lassen, die sich voneinander nicht durch genügende Merkmale im Sinne von Art. 6 MSchG unterscheiden. Art. 6 bis MSchG gestattet indessen die Hinterlegung gleicher oder ähnlicher Warenzeichen nur, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Diese Vorschrift schwächt allerdings wie Art. 7 bis MSchG die hinweisende Kraft des Zeichens ab; denn es gewährleistet nicht die Herkunft eines Erzeugnisses aus einem bestimmten Betrieb, sondern deutet nur an, daß die Ware aus irgendeinem der mehreren zum Konzern gehörenden Unternehmen stammt (vgl. BGE 86 II 275).

c) Die Klägerin ist rechtlich ein selbständiges Unternehmen, das mit dem Elizabeth Arden-Konzern eng verflochten ist. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, daß die amerikanische Muttergesellschaft die Hauptbeteiligte wurde und die Firma völlig beherrscht. Die Marken der Klägerin sind wegen ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zum Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammmarke «Elizabeth Arden» nicht genügend unterscheiden (Art. 6 bis MSchG). Der Klägerin kann nicht entgegengehalten werden, ihre Zeichen seien wegen der Gebrauchspriorität der Stammmarke «Elizabeth Arden» durch einen Dritten nichtig und folglich habe sie kein rechtliches Interesse, die Nichtigkeit der Marke «Arlem» unter Berufung auf die vorgebrauchte Marke «Elizabeth Arden» zu beanspruchen. Dieses Interesse ist der Klägerin um so mehr zuzuerkennen, als sie mit der Änderung der Firma in «Elizabeth Arden GmbH» den Arden-Kon-

zern in der Schweiz vertrat und nach dem Gesellschaftszweck kosmetische Erzeugnisse der Marke «Elizabeth Arden» herstellt und vertreibt. Das Publikum dürfte daher nicht Gefahr laufen, daß die Klägerin unter den verschiedenen, von der Stammmarke abgewandelten Zeichen minderwertigere oder anders beschaffene Erzeugnisse auf den Markt bringt (vgl. BGE 58 II 180). Daß dem so sei, behauptet übrigens die Beklagte selber nicht.

Das Handelsgericht stellt fest, daß die Marke «Elizabeth Arden» im Gebrauch war, bevor die Beklagte im Jahre 1945 ihre Erzeugnisse unter der Marke «Arlem» auf den schweizerischen Markt gebracht haben will. Die Klägerin ist daher als Mitglied des Arden-Konzerns nach Art. 6 MSchG befugt, sich auf die Nichtigkeit der Marke «Arlem» wegen Verwechslungsgefahr mit der früher eingetragenen und gebrauchten Marke «Elizabeth Arden» zu berufen, obwohl diese Marke ihr nicht gehört, sondern von der Inhaberin vor Einleitung des Prozesses auf die amerikanische Muttergesellschaft des Arden-Konzerns übertragen worden ist. Sie hat zwar diesen Standpunkt nicht eingenommen. Das schadet ihr aber nicht, da die Berufungsinstanz im Rahmen von Art. 43 OG in bezug auf die rechtliche Würdigung von Tatsachen frei ist, ohne an die Auffassung der Parteien gebunden zu sein (Art. 63 Abs. 2 OG; BGE 91 II 65 Erw. 1 und dort erwähnte Entscheide). Die Nichtigkeitsklage ist daher nach der erwähnten Rechtsprechung allein auf Grund der festgestellten Gebrauchspriorität der Stammmarke «Elizabeth Arden» zu schützen, ohne daß sich die Klägerin als Inhaberin derselben auszuweisen brauchte.

3. Der Beklagte behauptet, die Klägerin habe das Klagerecht verwirkt, weil sie seit 1945 den Gebrauch der Marke «Arlem» für kosmetische Erzeugnisse in der Schweiz jahrelang geduldet habe.

Nach der Rechtsprechung kann der Inhaber einer Marke das Recht, auf Löschung einer verwechselbaren Marke zu klagen, verwirken, wenn er ihren Gebrauch längere Zeit geduldet und sich die Marke in Abnehmerkreisen durchgesetzt hat. Die Verwirkung leitet sich aus Art. 2 ZGB ab und setzt daher voraus, daß die Ausübung des Klagerechts «offenbar» mißbräuchlich ist. Diesen Vorwurf kann gegen den Markeninhaber grundsätzlich nur erheben, wer selber das Gebot nach Treu und Glauben zu handeln beachtet. Daraus folgt, daß im allgemeinen nur der gutgläubige Verletzer sich auf die Verwirkung des Klagerechts berufen darf (BGE 73 II 183, 76 II 393, 81 II 289).

Das Markenschutzgesetz beruht auf dem Grundsatz der Territorialität (vgl. BGE 92 II 262 Erw. 3; MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 50; DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, S. 52; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. 1968, S. 148 ff.), und es sind daher für die zu beurteilende Frage die Verhältnisse in der Schweiz ausschlaggebend. Die Klägerin hat sich somit das Verhalten der rechtlich selbständigen Arden-Gesellschaften im Ausland und insbesondere jener in Italien nicht anrechnen zu lassen. Ob diese Unternehmen etwa aus rechtlichen oder praktischen Gründen den behaupteten Gebrauch der Marke «Arlem» geduldet haben, ist daher belanglos.

Die Duldung einer Rechtsverletzung setzt voraus, daß die Klägerin vom unzulässigen Gebrauch der Marke «Arlem» in der Schweiz durch die Beklagte Kenntnis hatte. Diese behauptet nach Feststellung der Vorinstanz selber nicht, die Klägerin habe vor Erscheinen des Werbeinserates in der Zeitschrift «Annabelle» vom 24. November 1965 gewußt, daß die Marke «Arlem» in der Schweiz für kosmetische Erzeugnisse verwendet werde. Für eine solche Annahme finden sich nach den Ausführungen des Handelsgerichts auch sonst in den Akten keinerlei Anhaltspunkte. Dagegen steht fest, daß die Klägerin auf den

Versuch der Beklagten, ihre Waren durch Werbung in der erwähnten Zeitschrift bekannt zu machen, reagierte und der Beklagten eröffnete, sie werde ihre Rechte wahren. Die Klägerin duldet somit den Gebrauch der Marke «Arlem» nicht, und das Klagerecht blieb ihr gewahrt. Unter diesen Umständen ist das Ergebnis, welches ein Beweisverfahren über gelegentliche Warenlieferungen der Beklagten nach der Schweiz zutage fördern könnte, unerheblich.

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

*Bedeutung des Wortklanges und Wortsinnes bei reinen Wortmarken.*

*Zur Schutzfähigkeit von Wortmarken bei phonetischer Identität mit einem gemeinfreien Zeichen, aber in geänderter Schreibweise.*

*Die Marke «YUROP» enthält einen klaren Hinweis auf den Begriff «Europa», von dessen englischer Schreibweise sie nicht derart stark abweicht, daß eine klar erkennbare, originelle Wortschöpfung vorläge; als bloße Herkunftsangabe ist sie deshalb nicht markenfähig.*

*Portée de la consonnance et du sens d'un terme pour des marques purement verbales. Protection des marques verbales en cas d'identité phonétique avec un signe générique, mais écrites différemment.*

*La marque «YUROP», qui fait clairement allusion au mot «Europe», ne diffère pas de sa traduction anglaise d'une manière telle qu'elle constitue une création verbale originale, nettement reconnaissable; étant une banale indication de provenance, elle n'est pas susceptible d'être protégée à titre de marque.*

PMMBI 1969 I 27, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichtes, I. Zivilabteilung vom 29. Oktober 1968 i. S. Faber & Becker GmbH gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

*Aus den Erwägungen:*

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, der kraft der Verweisung in Art. 6 Abs. 1 PVUE auf das Landesrecht anwendbar ist, hat das Amt die Eintragung einer Marke u. a. zu verweigern, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Das schweizerische Recht stimmt somit in dieser Hinsicht mit der von der PVUE getroffenen Regelung überein. Zum Gemeingut gehören nach ständiger Rechtsprechung auch geographische Bezeichnungen. Marken, die als wesentlichen Bestandteil eine solche enthalten, sind daher nur in gewissen Ausnahmefällen zulässig, so wenn die verwendete Bezeichnung wenig bekannt oder unbestimmt ist, sich als Zeichen für die Ware eines bestimmten Herstellers durchgesetzt hat oder für Waren der fraglichen Art nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann, sondern offensichtlich Phantasiecharakter hat (BGE 81 I 299 mit Hinweisen, 82 II 355f., 93 I 571 Erw. 3 am Ende und dort erwähnte Entscheide).

3. Die Schutzverweigerung ist nach der Auffassung des Amtes begründet, weil die Marke «YUROP» phonetisch mit dem englisch ausgesprochenen Wort «Europe» übereinstimme, infolgedessen eine unmittelbare Ideenverbindung mit der europäischen Her-



kunft und der damit bezeichneten Ware hervorrufe und somit als rein geographische Angabe jeder Unterscheidungskraft entbehre.

Die Beschwerdeführerin anerkennt, daß «YUROP» die phonetische Wiedergabe des englischen Wortes «Europe» ist. Sie erachtet jedoch diesen Umstand als unerheblich, weil der schweizerische Käufer, auch wenn er Englisch verstehe, in seiner Muttersprache (Deutsch, Französisch, Italienisch) denke und deshalb die Bezeichnung «YUROP» bildlich und klanglich nicht als das englische Wort «Europe» auffasse; er werte die Marke als Phantasiezeichen.

Dieser Auffassung kann nicht beigezpflichtet werden.

Das Zeichen «YUROP» ist eine reine Wortmarke ohne besondere graphische Ausgestaltung. Bei solchen ist nach ständiger Rechtsprechung (BGE 88 II 378 Erw. 2 und dort erwähneter Entscheide) vor allem der Wortklang das maßgebende Merkmal, das dem Käufer in der Erinnerung haften bleibt. Es ist deshalb in erster Linie auf ihn und den sich aus ihm ergebenden Wortsinn abzustellen, während dem Schriftbild nur untergeordnete Bedeutung zukommt.

Nach dem Wortklang wird die Bezeichnung «YUROP» unzweifelhaft von jedem, der auch nur über elementare Kenntnisse der englischen Sprache verfügt – und das trifft bei der heutigen Bedeutung des Englischen im Wirtschaftsleben wie in der Wissenschaft auf breite Bevölkerungsschichten zu – als Hinweis auf Europa verstanden. Er braucht dazu keine besondere Gedankenarbeit aufzuwenden oder gar «englisch zu denken», wie die Beschwerdeführerin meint. Das bloße Schen oder Hören des Wortes wird bei ihm zwangsläufig den Gedanken auslösen, daß so «Europe» auf Englisch ausgesprochen werde. Zum mindesten wird dies auf die Schweizer deutscher oder italienischer Sprache zutreffen, in der das «u» im Gegensatz zum Französischen nicht als «ü» ausgesprochen wird. Daraus folgt ohne weiteres, daß der Marke «YUROP» entgegen der Bestreitung der Beschwerdeführerin die Wirkung einer Herkunftsbezeichnung zukommt. Sie enthält einen klaren Hinweis auf den Begriff «Europa» und weckt daher beim schweizerischen Käufer die Vorstellung, daß die damit bezeichnete Ware aus dem europäischen Wirtschaftsraum stamme. Daß dies an sich zutrifft, ist unerheblich, weil derartige geographische Hinweise, wie erwähnt, Gemeingut und daher nicht markenfähig sind.

Die erwähnte Gedankenverbindung entfiele nur, wenn das Schriftbild der Marke «YUROP» von der richtigen Schreibweise des englischen Wortes «Europe» derart stark abweichen würde, daß eine klar erkennbare, originelle Wortschöpfung vorläge, die die Marke als bloße Phantasiebezeichnung erscheinen ließe. Das trifft jedoch nicht zu. Die Abweichung vom Wort «Europe» erschöpft sich darin, daß das E des Umlautes durch den Buchstaben Y ersetzt und das stumme c der Endung weggelassen wurde. Zudem fehlen – im Gegensatz zu BGE 70 II 245 betreffend die Marke «UNIC» – graphische Elemente, die tauglich wären, dem Zeichen Phantasiecharakter zu verleihen.

Auch der Hinweis auf die Entscheide BGE 79 II 101 betreffend die Marke «Solis» und 81 I 299 betreffend die Marke «Bernex» hilft der Beschwerdeführerin nicht. Der erstgenannten Marke wurde die Wirkung eines geographischen Hinweises abgesprochen, weil die Ortschaft Solis wenig bekannt sei, und im zweiten Falle handelte es sich um eine Marke, die im Ursprungsland zugunsten der Inhaberin Verkehrsgeltung hatte.

4. Die Beschwerdeführerin wirft dem Amt rechtsungleiche Behandlung vor, weil es in andern, tatsächlich gleichliegenden Fällen die Markeneintragung bewilligt habe. Zum Beweis dafür legt sie eine Liste solcher angeblich «gleichliegender Warenzeichen» vor. Die angerufenen Eintragungen betreffen jedoch Marken wie «Die Erde», «Terre», «Terra», «Le Monde», «Mondo», «Mondial» und dgl. und können mit der Marke der

Beschwerdeführerin nicht verglichen werden, weil sie zu unbestimmt sind, um als geographischer Hinweis zu wirken. Zudem ist das Bundesgericht an die Praxis des Amtes nicht gebunden, sondern es hat über die Frage der Eintragungsfähigkeit einer Marke selbständig zu entscheiden.

5. Unbeachtlich ist schließlich auch der Hinweis der Beschwerdeführerin darauf, daß das deutsche Patentamt ihre Marke eingetragen hat, ohne gegen sie Einwände zu erheben. Nach ständiger Rechtsprechung ist jedes Land befugt, die Zulässigkeit einer Marke unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft selbständig zu prüfen (GBE 89 I 297 Erw. 7 und dort erwähnte Entscheide).

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

*Eine Bezeichnung ist schon dann Beschaffenheitsangabe, wenn sie eine auf der Hand liegende Wortbildung darstellt, die für den Verbraucher (i. c. den Fachmann) ohne weiteres auf die Funktionsweise einer damit bezeichneten Maschine hinweist.*

*«Hydroformer» nicht unterscheidungskräftig für eine Maschine zur Herstellung von Vliesen verschiedener Konsistenz auf nassem Wege.*

*Constitue un signe descriptif l'indication qui à l'évidence représente une combinaison verbale évoquant purement et simplement pour l'utilisateur (un spécialiste en l'occurrence) le mode de fonctionnement d'une machine ainsi désignée.*

*«Hydroformer» ne revêt pas de caractère distinctif pour une machine destinée à la fabrication de voiles de fibres de diverses consistances par un procédé humide.*

PMMBl 1969 I 47f., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 12. Mai 1969 i. S. J.M. Voith GmbH gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

*Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

3. Die Maschinen, für welche die streitige Marke bestimmt ist, dienen nach den Angaben der Beschwerdeführerin dazu, Vliese verschiedener Konsistenz auf nassem Wege herzustellen; dabei wird eine Suspension mit Fasern einem Sieb zugeführt und durch Ablagerung der Fasern auf dem Sieb bei gleichzeitigem Absaugen der Flüssigkeit durch das Sieb hindurch ein Vlies gebildet, das nach weiterer Entwässerung geeigneten Trockeneinrichtungen zugeführt wird. Danach wird also eine anfänglich formlose Masse (Suspension) auf nassem Wege verformt, d. h. in eine Form gebracht. Die Arbeitsweise der Maschine kann somit als ein Formungsvorgang bezeichnet werden.

Mit Rücksicht hierauf vertritt das Amt die Auffassung, das Wort «Hydroformer», das nichts anderes als «hydraulischer Former» bedeute, sei bloße Beschaffenheitsangabe.

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, «Hydroformer» sei ein reines Phantasiewort, das weder allgemein noch in der Vliesfabrikation eine bestimmte Bedeutung besitze und daher nicht als Hinweis auf die Beschaffenheit der Maschine oder des mit dieser hergestellten fertigen Produktes aufgefaßt werden könne.

4. «Hydro», der erste Bestandteil der streitigen Marke, stammt aus dem Griechischen (hydro = Wasser). In Verbindung mit andern Worten gebraucht, weist er stets auf Lehren, Vorgänge, Eigenschaften oder Vorrichtungen hin, die sich auf das nasse Element

beziehen oder mit Flüssigkeiten arbeiten (vgl. WAHRIG, Das große deutsche Wörterbuch, 1967; LUEGER, Lexikon der Technik, 1967; HOYER-KREUTER, Technologisches Wörterbuch, 1932; MEYER, Handbuch der Technik, 1964; Le GRAND LAROUSSE, 1962; CASSELS German & English Dictionary, 1962). Danach ist «Hydro» ein Wort, das in allen technischen Gebieten und verschiedenen Sprachen, insbesondere der deutschen, französischen und englischen, gebraucht wird. Es darf daher angenommen werden, daß seine Bedeutung einem durchschnittlich gebildeten Fachmann bekannt ist, insbesondere einem Fachmann für Maschinen, die mit Flüssigkeiten arbeiten.

Der zweite Bestandteil, «former», ist eine Substantivierung des Verbs «formen». Im allgemeinen weist eine solche Wortbildung auf eine Person hin, die die betreffende Tätigkeit ausübt. Es ist jedoch in der technischen Fachsprache durchaus üblich, substantivierte Tätigkeitswörter zu verwenden, um damit Vorrichtungen, Werkzeuge oder Maschinen zu bezeichnen, so z.B. «Dreher» für Drehereinrichtung, «Fräser» für Fräswerkzeug (LUEGER op. cit.), ferner «Bohrer» für ein Bohrwerkzeug, «Heber» für eine hydraulische Hebevorrichtung u. a. m. Es liegt daher auch nahe, eine Maschine zur Durchführung eines Formungsvorgangs als Former zu bezeichnen. Der Fachmann, der mit der Maschine der Beschwerdeführerin zu tun hat, wird ohne weiteres von diesem Begriff auf den erwähnten Arbeitsvorgang schließen.

Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Wortkombination «Hydroformer» sei kein feststehender Begriff in der Herstellung von Kunststoff-Vliesen. Das Amt anerkennt dies, weist aber mit Recht darauf hin, daß diese Wortzusammensetzung in andern technischen Gebieten verwendet wird, um Verformungsvorgänge zu bezeichnen. So gibt es den Begriff «Hydroformverfahren» für die Blechformung auf hydraulischem Wege (LUEGER, op. cit.) sowie den Begriff «Hydroforming» bei der Gewinnung aromatischer Stoffverbindungen (MEYER, op. cit.). Ebenso spricht man von «hydroelektrischer Umformung» bei der Erzeugung von Elektroschockwellen (LUEGER, op. cit.). Ferner zeigen Begriffe wie «Hydrokompressor», «Hydrogetriebe», «Hydromotor», «Hydropumpe» u. a., daß Wortkombinationen, die sich aus dem Bestandteil «Hydro» und einem die Funktionsweise einer Maschine bezeichnenden Wort zusammensetzen, in der Technik ganz allgemein gebräuchlich sind, um Maschinen zu bezeichnen, welche hydraulisch oder in anderer Weise unter Zuhilfenahme von Flüssigkeiten arbeiten.

Das Wort «Hydroformer» enthält zwar nicht geradezu den Warennamen. Es ist aber eine auf der Hand liegende Wortbildung, die für den Fachmann ohne weiteres auf die Funktionsweise der damit bezeichneten Maschine hinweist. Das genügt, um die Bezeichnung zur Beschaffenheitsangabe zu machen (vgl. BGE 36 II 445 betr. die Marke «Haematogen»; 80 II 176 betr. die Marke «Clip»; nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Juni 1968 i. S. Wilhelm Keller KG betr. die Marke «Oilpress».

#### *MSchG Art. 14 Ans. 1 Ziff. 2*

*Die Bezeichnung «Herzegowina» ist eine echte geographische Herkunftsbezeichnung, die auf das gleichnamige Gebiet in Jugoslawien hinweist. Sie wirkt irreführend für einen nicht in der Herzegowina oder zumindest in Jugoslawien (sondern i. c. in Österreich) hergestellten Slivowitz-Branntwein.*

*Zum Bedeutungsinhalt (Sachbezeichnung oder geographische Herkunftsangabe) der Branntweinbezeichnung «Slivowitz».*

*La dénomination «Herzegowina» est une véritable indication de provenance géographique qui se réfère à la région du même nom située en Yougoslavie. Elle est trompeuse lorsqu'elle s'applique à une eau-de-vie «Slivowitz» qui n'est pas fabriquée en Herzégovine ou tout au moins pas en Yougoslavie (mais en Autriche).*

*Signification (appellation générique ou indication de provenance géographique) de la dénomination «Slivowitz» pour une eau-de-vie.*

BGE 95 I 472f. und PMMBI 1969 I 53f., Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 8. Juli 1969 i. S. Bauer gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Franz Baucr, Graz (Österreich), hinterlegte am 4. März 1968 beim internationalen Büro zum Schutz des gewerblichen Eigentums die internationale Wort-/Bild-Marke Nr. 342 766 österreichischen Ursprungs für «Slivowitz fabriqué de prunes d'origine yougoslave et autrichienne». Die Marke ist in den Farben Rot, Blau, Weiß und Gold gehalten und stellt eine siegelähnliche Etikette dar, in der von oben nach unten gelesen die Bezeichnungen: «HERZEGOWINA», «ALTECHT SLIVOWITZ», «45 Vol. %», «Großdestillerie BAUER Graz», «ÖSTERREICHISCHES ERZEUGNIS» enthalten sind.

Am 11. Februar 1969 verweigerte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum dieser Marke den Schutz für das Gebiet der Schweiz, weil sie den falschen Eindruck erwecke, das Erzeugnis stamme aus Jugoslawien. Daran ändere die fast unleserliche Angabe «österreichisches Erzeugnis» nichts, weshalb die Marke täuschend sei und gegen die guten Sitten verstoße.

Der Markeninhaber führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Er beantragt, die Schutzverweigerung aufzuheben, die Marke zuzulassen; eventuell unter Einschränkung des Warenverzeichnisses auf «nach jugoslawischer Art hergestellter Slivowitz aus jugoslawischen Zwetschgen».

*Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

2. Nach Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVU in Verbindung mit Art. 5 MMA dürfen Marken zurückgewiesen werden, welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche, die geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Die Pariser Verbandsübereinkunft betrachtet daher gleich wie die schweizerische Rechtsprechung zu Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG eine Marke als sittenwidrig, wenn sie geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen, insbesondere ihn über die Beschaffenheit der Ware zu täuschen. Eine Marke ist daher unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zur Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Land, auf das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (vgl. BGE 93 I 571 Erw. 3 und dort angeführte Entscheide, 93 I 579 Erw. 2). Außerdem sind, da es sich um einen Branntwein handelt, die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung vom 26. Mai 1936 über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMV) maßgebend. So sind nach Art. 15 LMV für Lebensmittel verwendete Bezeichnungen, Angaben, Abbildungen, Packungen und Packungsaufschriften sowie Arten der Aufmachung untersagt, die u. a. zur Täuschung über die Herkunft der Waren geeignet sind. Art. 402 Abs. 1

LMV verlangt sodann, daß Branntweine und Liköre mit einer bestimmten Ursprungsbezeichnung (z. B. Jamaika-Rum, Fernet-Milano, holländische Liköre usw.) aus dem angegebenen Ursprungsgebiet eingeführte Erzeugnisse sein müssen.

3. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, der Durchschnittsschweizer fasse das Wort «Herzegowina» nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Gebiet, sondern als Phantasiebezeichnung auf, die unwillkürlich an «Herzog», «Herzogtum» oder «für das Herzogtum bestimmt» erinnere und damit den Eindruck eines Erzeugnisses von besonderer Güte erwecke.

Das trifft nicht zu. Die Herzegowina gehört zu den sechs sozialistischen Republiken Jugoslawiens und wird heute unter dem Doppelnamen «Bosnien und Herzegowina» bezeichnet. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 51 129 km<sup>2</sup> und hat über drei Millionen Einwohner. Eng mit ihrem Namen verbunden ist jener der Hauptstadt Sarajewo, wo durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand der erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Angesichts der Bedeutung dieses historischen Ereignisses dürfte die Herzegowina einem großen Teil der Schweizer, insbesondere der älteren Generation, bekannt sein. Ferner ist zu berücksichtigen, daß Jugoslawien seit einigen Jahren dem westlichen Tourismus offen steht. Zahlreiche schweizerische Reisebüros werben für Ferienaufenthalte in Jugoslawien und organisieren Reisen nach diesem Land. Eine nicht unbedeutende Anzahl Schweizer dürften daher Jugoslawien und die Herzegowina aus eigener Erfahrung kennen. Die Bezeichnung «Herzegowina» ist daher als echte geographische Herkunftsbezeichnung zu verstehen. Sie erweckt beim Käufer den irrigen Eindruck, der vom Beschwerdeführer hergestellte Slivowitz stamme aus der Herzegowina oder zumindest aus Jugoslawien.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers trifft es nicht zu, daß die Bezeichnung «Herzegowina» in der Marke unauffällig angebracht sei. Zwar ist das Wort «Slivowitz» wegen der Größe der Schrift, der weißen, auf tiefblauem Grund angebrachten Buchstaben der auffälligste Wortbestandteil der Marke. Trotzdem ragt das ebenfalls in Weiß, auf goldfarbenem Grund angebrachte Wort «Herzegowina» aus dem Gesamtbild immer noch deutlich hervor, während die mit wesentlich kleineren, roten und blauen Buchstaben geschriebenen Bezeichnungen «Graz» und «österreichisches Erzeugnis» kaum in Erscheinung treten.

Auch die Berufung auf BGE 76 I 172 hilft dem Beschwerdeführer nicht. Bei der im betreffenden Entscheid zum Vergleich mit der Marke «Big Ben» herangezogenen Marke «Westminster» handelte es sich – im Gegensatz zum vorliegenden Fall – nicht um die Zulässigkeit einer neuen, sondern um die Erneuerung einer in der Schweiz eingeführten Marke. Der Beschwerdeführer kann daher nichts daraus ableiten, daß das Bundesgericht die Meinung vertrat, die der Marke «Westminster» beigefügte Angabe «produit suisse» schließe die Vermutung über die englische Herkunft des Erzeugnisses und damit die Täuschungsgefahr aus. Im übrigen wurde die Frage offen gelassen, ob nach den damals herrschenden Anschauungen die Voraussetzungen für die erstmalige Eintragung dieser Marke erfüllt waren. Zu Unrecht beruft sich sodann der Beschwerdeführer darauf, daß das Bundesgericht (vgl. BGE 89 I 296 Erw. 6) mit Bezug auf die Zigarettenmarken «Boston» und «Broadway» die Täuschungsgefahr wegen der ausdrücklichen Angabe verneinte, sie seien bestimmt für «tabac à fumer, fabriqué en ou sous application de tabacs américains» bzw. für «aus amerikanischen Tabaken hergestellte Zigaretten». Art. 402 Abs. 1 LMV verlangt, wie erwähnt, daß Branntweine mit einer bestimmten Ursprungsbezeichnung aus dem angegebenen Ursprungsgebiet eingeführte Erzeugnisse sein müssen. Denn ihre Güte hängt nicht nur vom Ursprung des Rohstoffes, sondern

auch vom Ort der Herstellung ab (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. 1968, S. 385).

Der Beschwerdeführer behauptet, die Bezeichnung «Slivowitz» sei wie «Cognac» und «Whisky» eine Sachbezeichnung für einen bestimmten Branntwein. Wie es sich mit diesen zum Vergleich herangezogenen Erzeugnissen verhält, ist hier nicht zu entscheiden. Jedenfalls trifft die Behauptung für «Cognac» nicht zu, weil damit nach Art. 393 Abs. 1 lit. c LMV nur Erzeugnisse französischer Herkunft bezeichnet werden dürfen, denen die Gesetzgebung des Ursprungslandes das Recht auf diese Herkunftsbezeichnung zuerkennt.

Der vom slawischen «sliva» (Zwetschgen) abgeleitete Ausdruck Slivowitz ist die Bezeichnung für einen ursprünglich in Jugoslawien hergestellten Pflaumenbranntwein. Dieser wird außerdem in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei hergestellt. Trotzdem hat sich der Ausdruck «Slivowitz» nach einer vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum beim Eidgenössischen Gesundheitsamt und beim Verband des schweizerischen Spirituosen-gewerbes eingeholten Auskunft in der Schweiz nicht zu einer Sachbezeichnung entwickelt, sondern er wird vom Käufer als Herkunftsbezeichnung für einen vorwiegend in Jugoslawien destillierten Pflaumenbranntwein verstanden. Der Hinweis «alt echt» verstärkt in Verbindung mit der geographischen Bezeichnung «Herzegovina» den Eindruck, das Erzeugnis des Beschwerdeführers stamme aus Jugoslawien. Ob die Täuschungsgefahr durch die Verwendung der Farben der jugoslawischen Staatsflagge noch erhöht wird, wie das Amt geltend macht, kann unter diesen Umständen offen bleiben.

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

*Im Verkehr noch nicht gebräuchliche Ausdrücke schließen ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus, wenn ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt.*

*«Synchrobelt» ist für Treibriemen und Förderbänder Beschaffenheitsangabe.*

*Les expressions qui ne sont pas encore employées usuellement dans le commerce peuvent être considérées comme étant du domaine public lorsque leur sens est évident pour ceux à qui elles sont destinées.*

*«Synchrobelt» est une signe descriptif pour désigner des courroies de transmission et des bandes transporteuses.*

BGE 95 I 477f. und PMMBI 1969 I 48 und JT 1969 I 629 (résumé), Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 8. Juli 1969 i. S. Continental Gummi-Werke AG gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

*Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

2. Der Bestandteil «belt» der Marke Synchrobelt der Beschwerdeführerin ist eine Sachbezeichnung. Er gehört der englischen Sprache an und bedeutet Riemen, Treibriemen, Gurt, Gürtel, Förderband (HOYER-KREUTER, Technological Dictionary, 1944; HARRAP's Standart French and English Dictionary, 1955; CASSEL's German and English Dictionary, 1962; LANGENSCHIEDT's Encyclopaedic Dictionary, 1961; W. GOEDECKE,

Dictionary of electrical engineering, 1967). Hievon geht auch die vom Büro des internationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums herausgegebene «Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabrik- und Handelsmarken» aus (vgl. verschiedene den Bestandteil Gurte, Gürtel, Riemen oder courroies aufweisende Warenbezeichnungen, die im Englischen den Ausdruck belt enthalten). Gleicher Auffassung sind die Hinterleger verschiedener schweizerischer Fabrik- oder Handelsmarken, die für Treibriemen, Gurten, Gürtel, Förderbänder und dgl. bestimmt sind und die Silbe belt aufweisen (z. B. die Wort-/Bildmarke The Teon Belt und die Wortmarken Durabelt, Polybelt, Optibelt, Simplabelt, Vertibelt, Mobelt, Interbelt, Dynabelt, Ari-Belt). Die Beschwerdeführerin bestreitet denn auch den erwähnten Sinn der Wortes belt nicht, sondern macht nur geltend, er sei dem Durchschnittskäufer ihrer Ware nicht geläufig. Das trifft indessen nicht zu. Treibriemen und Förderbänder werden vorwiegend von Fachleuten der Maschinenindustrie und ihren Abnehmern benötigt. Dieser Kundschaft sind Fachausdrücke, auch wenn sie aus dem Englischen stammen, bekannt. Es liegt denn auch auf der Hand, daß die Beschwerdeführerin durch den Markenbestandteil belt nicht einen Phantasienamen vortragen, sondern die Gattung der angebotenen Ware kennzeichnen will.

Der Ausdruck «synchro» sodann entspricht dem aus dem griechischen «syn» (gleich) und «chronos» (die Zeit) abgeleiteten Worte synchron (französisch synchronic; englisch synchronous), welches bedeutet, daß zwei Vorgänge sich in der gleichen Zeit abspielen (GROSSER BROCKHAUS, 1957; GRAND LAROUSSE, 1964; ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1964; HOYER-KREUTER, Technological Dictionary, 1964; WEBSTER's New World Dictionary, 1964; LANGENSCHIEDT's Encyclopaedic Dictionary, 1962). Daß der letzte Buchstabe von «synchron» in «synchro» weggelassen ist, ändert am Sinne nichts. In gewissen zusammengesetzten Wörtern pflegt dieser Buchstabe des Wohlklanges wegen unterdrückt zu werden, z. B. in «Synchrotron» (GROSSER BROCKHAUS, 1957; GRAND LAROUSSE, 1964), «synchromachine» (GRAND LAROUSSE, 1964) und «synchroscope» (WEBSTER's New World Dictionary, 1964).

Die Marke Synchrobelt als Ganzes weist demnach auf eine Eigenschaft der Treibriemen und Förderbänder hin, für die sie bestimmt ist. Sie hat den Sinn, bei Verwendung dieser Riemen oder Bänder liefern die antreibende und die angetriebene Welle synchron, d. h. die Drehungen der ersteren würden ohne jeglichen auf ein Gleiten des Riemens oder Bandes zurückzuführenden Zeitverlust im gewünschten Verhältnis (z. B. 1:1 oder 2:1) auf die angetriebene Welle übertragen. Das Wort Synchrobelt ist somit als Aussage über eine Eigenschaft der Ware Gemeingut und daher als Marke nicht zulässig.

Daß die Beschwerdeführerin dieses Zeichen nicht für *Riemengetriebe*, sondern für Treibriemen und Förderbänder beansprucht, ist unerheblich. Die Synchronisierung des Getriebes soll durch die Riemen und Bänder ermöglicht werden, und auf diese Eigenschaft der Erzeugnisse der Beschwerdeführerin weist das Wort Synchrobelt hin. Um seinen Sinn zu erfassen, bedarf man nicht der Phantasie oder der Gedankenverbindung, wie es in gewissen von der Beschwerdeführerin angerufenen anderen Fällen (BGE 79 II 101 Erw. 2, 84 II 431 Erw. 3) zutraf.

Es kommt auch nicht darauf an, daß der Ausdruck Synchrobelt im Verkehr noch nicht gebräuchlich ist. Die Neuheit eines Wortes schließt seine Würdigung als Gemeingut nicht aus, wenn sein Sinn für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt, was namentlich dann zutrifft, wenn es, wie im vorliegenden Falle, aus bereits bekannten Teilen zusammengesetzt ist (BGE 80 II 176 Erw. 3 [Marke Clip] und Entscheid der I. Zivilabteilung vom 12. Mai 1969 i. S. J. M. Voith GmbH [Marke Hydroformer]).

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

*Die Bezeichnung «Pilsen», «Pilsener», «Pils» u. ä. sind für Brauereierzeugnisse als Angaben über die Herkunft der Erzeugnisse aus der Tschechoslowakei aufzufassen. Sie können daher als Markenbestandteil nur zugelassen werden, wenn die Marke für tschechoslowakische Erzeugnisse bestimmt ist.*

*Le sens d'indications de provenance de marchandises d'origine tchécoslovaque doit être reconnu aux dénominations «Pilsen», «Pilsener», «Pils», notamment, désignant des produits de brasserie. Elles ne peuvent en conséquence être admises comme élément de marque que lorsque celle-ci est destinée à des produits tchécoslovaques.*

PMMBl 1970 I 8, Auskunft der Markenabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Februar 1970.

Zur Frage, ob in der Schweiz die Bezeichnungen «Pilsen», «Pilsener», «Pils» u. ä. als geographische Herkunftsangaben oder als Angabe über die Beschaffenheit bestimmter Brauereierzeugnisse zu werten sind, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Es ist bekannt, daß einzelne Länder, wie z. B. Holland, die Bezeichnung «Pilsener» als Sachbezeichnung für ein Bier bestimmter Art halten. In der Schweiz sind die Verhältnisse insoweit anders, als unser Land sich durch eine ausdrückliche Bestimmung in einem Handelsvertrag vom 16. Februar 1927 (Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze, Band 14, S. 610)/24. November 1953 (Amtliche Sammlung der Bundesgesetze 1954, S. 735) mit der Tschechoslowakei verpflichtet hat, daß «unter Bezeichnungen, in welchen das Wort «Pilsen» («Plzen») in irgendeiner Form oder Zusammensetzung verwendet wird, in der Schweiz nur Bier in den Handel kommen oder ausgeschenkt werden darf, welches in der Stadt Plzen (Pilsen) in Böhmen hergestellt worden ist.»

Mit dem Inkrafttreten des neuen Zolltarifs auf den 1. Januar 1960, ist indessen das genannte Handelsabkommen aufgehoben worden. Daß aber aufgrund der erwähnten internationalen Verpflichtungen unter Bezeichnungen wie «Pilsener», «Pils» oder dergleichen in der Schweiz nur Bier aus Pilsen in den Verkehr gelangen durfte, hat dazu geführt, daß diese Bezeichnungen in der Schweiz jedenfalls bis zum genannten Zeitpunkt ihren Charakter als Herkunftsbezeichnung behalten haben. Daß sie diesen Charakter inzwischen verloren haben und sich auch in der Schweiz als Sachbezeichnungen für ein Bier besonderer Art umgewandelt haben, ist unseres Erachtens kaum anzunehmen. Solange die fraglichen Bezeichnungen auch nur von einem Teil der schweizerischen Verkehrskreise, vor allem von den schweizerischen Konsumenten, als Herkunftsbezeichnung betrachtet werden, sind sie für das ganze Gebiet der Schweiz als solche zu behandeln (vgl. BGE 60 II 254). Jedenfalls wird hier nur der ordentliche Richter maßgebend zu entscheiden haben, und heute noch ist uns kein schweizerisches Gerichtsurteil bekannt, das sich in erwähntem Sinne ausgesprochen hätte.

Wenn die Bezeichnungen «Pilsener», «Pils» und dergleichen in der Schweiz immer noch als Herkunftsbezeichnungen zu gelten haben, so dürfen sie für Bier, das nicht in Pilsen hergestellt wird, auch dann nicht verwendet werden, wenn sie von Zusätzen wie den Namen der hergestellten Brauereien begleitet sind. Im schon erwähnten Entscheid hat das Bundesgericht erklärt, daß die Marke eines andern auch mit Zusätzen wie Typ,



Genre, Façon, System, Ersatz oder dergleichen nicht verwendet werden darf. Solche Zusätze werden erfahrungsgemäß vom kaufenden Publikum nicht immer genügend beachtet; sie seien vor allem auch deswegen zu untersagen, weil sie gerade die Umwandlung des geschützten Zeichens zu einem freien Zeichen fördern. Diese Erwägungen gelten sowohl für Marken als auch für Herkunftsbezeichnungen (vgl. BGE 60 II 256, Erw. 3).

Aus dem Gesagten geht hervor, daß wir ein Zeichen in Verbindung mit den Bezeichnungen «Pilsener», «Pils» und dergleichen auf den Namen einer schweizerischen Brauerei nur als Handelsmarke für «Brauereierzeugnisse tschechischer Herkunft» zur Eintragung zulassen würden.

Bekanntlich haben in den letzten Jahren verschiedene Staaten unter sich zweiseitige Verträge zum Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen abgeschlossen. Ferner ist auch das Lissaboner Abkommen über die internationale Registrierung von Ursprungsbezeichnungen zu erwähnen, dem verschiedene Staaten (nicht aber die Schweiz) beigetreten sind. Die staatsvertraglichen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen klar, daß dem Schutz von Herkunftsangaben heute ein immer größeres Gewicht beigemessen wird. Vor allem in den bilateralen Vereinbarungen ist man bestrebt, die «Sünden der Vergangenheit» zu beseitigen und verwässerten Herkunftsbezeichnungen ihren ursprünglichen Schutz zurückzugeben. Auch dies veranlaßt uns, in der Frage «Pilsener» und «Pils» heute wie damals einen strengen Standpunkt einzunehmen. Bezeichnend ist auch, daß die Tschechoslowakei im Rahmen des erwähnten Lissaboner Abkommens in mehreren Staaten mit Erfolg die Bezeichnungen «Pilsener» und «Pils» als Ursprungsbezeichnungen schützen konnte. In diesem Sinne läßt sich auch sagen, daß das Lissaboner Abkommen einen gewissen Einfluß auf unsere Praxis ausübt, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob eine Bezeichnung als Herkunftshinweis zu betrachten ist.

Wir sind auch überzeugt, daß unsere Praxis klar auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes, das in der Frage täuschender Herkunftsangaben einen strengen Standpunkt einnimmt, ausgerichtet ist.

*MSchG Art. 24 lit. a, UWG Art. 1, Abs. 2 lit. d*

*Der Kläger kann sich gleichzeitig auf Verletzung der Marke und auf unlauteren Wettbewerb berufen.*

*Das MSchG will den Markeninhaber vor Handlungen schützen, durch die das Publikum über die Herkunft der Ware getäuscht werden kann. Ob eine Täuschungsgefahr vorliegt, ist eine Rechtsfrage.*

*Wann ist eine solche Gefahr anzunehmen und wie ist sie zu beurteilen? Fall von zwei Zigarettenpackungen, in dem die Gefahr einer Täuschung verneint wurde; Bedeutung der Farbe und des Wortes «Super».*

*Das UWG schließt die Benutzung von Leistungs- und Arbeitsergebnissen eines andern nicht aus.*

*Wieweit schließt fehlende Verwechselbarkeit von Marken unlauteren Wettbewerb aus?*

*In welchem Maße ist dem Willen zur Nachahmung im Rahmen des UWG Rechnung zu tragen? Frage offengelassen, ob man sich im schweizerischen Recht auf «systematische Nachahmung» berufen kann.*

*Le demandeur peut invoquer cumulativement la violation de la marque et la concurrence déloyale.*

*La LMF tend à garantir le titulaire de la marque des actes propres à induire le public en erreur sur la provenance de la marchandise. L'existence d'un danger d'erreur pose une question de droit.*

*Quand y a-t-il danger d'erreur et comment en juge-t-on? Danger d'erreur exclu dans le cas de deux emballages de cigarettes; importance de la couleur et du mot «super».*

*La LCD n'exclut pas l'utilisation des résultats des efforts et du travail d'autrui. Dans quelle mesure l'absence d'un risque de confusion par rapport à la marque exclut-elle la concurrence déloyale?*

*En matière de concurrence déloyale, dans quelle mesure faut-il tenir compte de l'intention d'imiter? L'«imitation systématique» peut-elle être invoquée en droit suisse? Question laissée ouverte.*

BGE 95 II 461 f. und Sem. Jud. 1970. 231 f, Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Mai 1969 i. S. F. J. Burrus & Cie. gegen Société anonyme Laurens-Le Khédive extension suisse.

A. Depuis plus de cinquante ans, la maison F. J. Burrus et Cie fabrique des cigarettes de maryland appelées «Parisiennes». A partir de l'année 1958, ces cigarettes, vendues jusqu'alors dans un paquet jaune, reçurent un emballage nouveau, en forme de parallépipède rectangle de couleur rouge, dont les deux grandes faces portent, dans leur quart inférieur, une bande or, bordée de blanc, où est inscrit le mot «super» en capitales hautes, de couleur blanche. Au-dessus de cette bande figure, en capitales du même type, mais plus grandes, le nom «Parisiennes» et, plus haut encore, un écusson blanc, où est dessiné, en traits d'or, un lion tenant un cadre avec, en monogramme, les initiales «F. J. B.».

Le 17 février 1961, la maison Burrus et Cie a fait enregistrer, sous le numéro 184670, une marque de fabrique et de commerce qui représente, en noir et blanc, la grande face du nouvel emballage, décrite ci-dessus avec, en dessous, la mention suivante: «La marque est exécutée en rouge, blanc et or».

La S. A. Ed. Laurens-Le Khédive extension suisse emploie, depuis longtemps, la marque «Stella» pour des cigarettes de maryland, qu'elle vendait tout d'abord dans un emballage jaune. A partir de l'année 1964, elle a

adopté, pour ces cigarettes, un emballage de même forme que celui des Parisiennes et rouge foncé avec de fines rayures d'une teinte plus claire. Une bande blanche, où figure, à droite, le mot «Super» en capitales larges, de couleur or, traverse la grande face du paquet dans le haut de sa moitié inférieure. Au bas de cette moitié, à droite, un timbre en lignes dorées porte, sur son pourtour, l'inscription «Maryland sélectionné» et, sur une bande médiane, le mot «Filtre». Enfin, au-dessus de la bande blanche, le mot «Stella» se détache en lettres blanches, sensiblement plus hautes que larges. Le S est une capitale du même type, mais dont le corps, beaucoup plus élané que celui des autres caractères, le dépasse vers le haut et vers le bas. De ce côté-ci, il empiète sur la bande blanche et s'y trouve imprimé en rouge. Tout près de son bord supérieur, le paquet est encore orné d'une étroite bande dorée.

B. Devant la Cour de justice de Genève, la maison Burrus et Cie a ouvert action contre la S.A. Ed. Laurens-Le Khédivé extension suisse. Elle demandait à la cour de prononcer que l'utilisation du nouvel emballage rouge vif par la défenderesse pour la vente des cigarettes Stella constituait d'une part une atteinte à la marque n° 184670 et, d'autre part, un acte de concurrence déloyale. Elle demandait en conséquence que l'on interdise à la défenderesse de mettre en circulation des cigarettes Stella sous le nouvel emballage rouge et de faire aucune publicité reproduisant cet emballage; de plus que l'on ordonne à la défenderesse de retirer du marché tous ces emballages avec un délai péremptoire assorti d'une astreinte de 1000 fr. par jour; que l'on condamne enfin la défenderesse au paiement d'une indemnité d'un franc à titre de dommages-intérêts et à la publication du dispositif de l'arrêt à ses frais dans dix journaux suisses choisis par la demanderesse.

La Cour de justice de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

*Extrait des considérations:*

## *II. La demande fondée sur le droit à la marque*

1. Selon l'art. 24 lit. a LMF, le titulaire d'une marque peut poursuivre par la voie civile quiconque a contrefait sa marque ou l'a imitée de façon à induire le public en erreur. Selon la jurisprudence constante, cette disposition tend à garantir le titulaire de la marque des actes propres à induire le public en erreur sur la provenance de la marchandise (RO 86 II 277; 78 II 172, lit. d et les arrêts cités). Il s'agit là d'une question de droit, dont le Tribunal fédéral connaît librement (en matière de raisons de commerce, v. RO 82 II 154; 88 II 35 consid. III, 1 a).

Selon l'art. 24 lit. a LMF, le danger d'erreur sur la provenance d'une marchandise existe lorsqu'on peut confondre les deux signes mis en cause. Pour en juger, on tiendra compte de l'impression d'ensemble que les deux signes susciteront dans la mémoire du

dernier acquéreur et, plus précisément, de l'acheteur moyen (RO 92 II 275 consid. 3; 93 II 426 consid. 2 et les arrêts cités). Etant donné que, la plupart du temps, le dernier acquéreur n'a pas simultanément les deux signes devant lui, on tiendra compte que le souvenir a naturellement quelque chose de vague et fournit souvent une image plus ou moins imprécise; on prendra aussi en considération l'ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule ordinairement l'achat des marchandises du même genre (RO 78 II 381; 87 II 37 lit. b; 93 II 265 consid. 3 a, 427). S'agissant d'une marque à la fois verbale et figurative, les éléments figuratifs seront en général prépondérants, car l'acheteur moyen s'en souvient mieux que des mots, surtout de ceux qui désignent le titulaire de la marque (RO 62 II 333; 83 II 222; 90 IV 175). Les acquéreurs d'articles courants, produits en grandes quantités pour l'usage quotidien, les achètent sans y prêter grande attention de sorte que, pour ces articles, surtout s'ils sont absolument du même genre, on appréciera de façon particulièrement stricte les possibilités de confusion (RO 88 II 376 consid. 4; 90 II 50 c et 263 consid. 3).

2. Si l'on s'en tient à l'impression d'ensemble, c'est le mot «Parisiennes», surmonté d'un écusson blanc très visible, sur le paquet de la recourante, et le mot «Stella» souligné par une assez large bande blanche, sur le paquet de l'intimée, qui frappent et doivent frapper l'acheteur moyen. Sans doute cet acheteur appartiendra-t-il, par son genre de mémoire, à divers types. Mais, à cet égard aussi, il ne manquera pas, dans le cas normal, de distinguer entre les deux emballages. Le mot «Parisiennes» évoque une cigarette de type français, c'est-à-dire composée de tabacs foncés, par opposition aux tabacs blonds; le mot «Stella», en revanche, n'évoque rien de précis, s'agissant de cigarettes; il est de pure fantaisie. Les caractères qui ont servi à composer ces deux noms sont en outre si différents que l'acheteur doué de mémoire visuelle ne manquera pas de les distinguer aussitôt. «Parisiennes» est composé en capitales allongées, «Stella» est écrit avec une majuscule très élancée, qui dépasse largement le corps des minuscules qui la suivent; le bas de cette majuscule empiète sur la bande blanche et, dans cette partie, est imprimé en rouge. Ainsi la désignation «Stella» compose, avec la bande blanche qu'elle surmonte, un ensemble nettement distinct de celui que la désignation «Parisiennes» forme avec le sceau blanc dont elle est dominée. Soit comme vocables, soit comme signes figuratifs, ils constituent l'essentiel de chacun des emballages et ont un pouvoir distinctif pour l'acheteur moyen. S'il entend acquérir des «Parisiennes super», il n'acceptera point d'autres cigarettes de la part d'un vendeur; il saura choisir sa marque s'il se trouve dans un magasin à libre service ou devant un distributeur automatique.

Sans doute le fond rouge des deux emballages et les signes blancs qui y sont imprimés leur confèrent-ils une certaine similitude. Mais ce caractère ne réduit pas sensiblement la force distinctive des éléments décrits plus haut. En elles-mêmes, les couleurs peuvent être employées librement par chacun (RO 82 II 352). Sans doute leur disposition et leur combinaison avec les autres éléments de la marque peuvent-elles avoir un certain caractère distinctif (RO 58 II 454). Mais il n'en va pas ainsi du fond rouge des deux emballages comparés en l'espèce. Depuis plusieurs années, le rouge est entré dans l'usage pour des paquets de cigarettes de maryland; il a été adopté par plusieurs fabricants à partir de l'année 1957. F. J. Burrus et Cie en a fait usage depuis le mois de mars de l'année 1958, Ed. Laurens S.A. depuis le mois de mars de l'année 1954 dans un emballage mi-parti rouge et blanc, puis, dès le mois de février de l'année 1957, dans l'emballage rouge avec une bande blanche, décrit plus haut. Le rouge n'évoque du reste nullement, pour l'acheteur moyen, le nom d'un fabricant, celui de la recourante par exemple. Quand à la couleur blanche, comme on l'a montré plus haut, elle est employée dans les signes qui, précisé-

ment, excluent le risque de confusion. En particulier, les signes «Parisiennes» et «Stella», qui, vu leur aspect à la fois figuratif et verbal, sont essentiels par leur force distinctive, correspondent, la cour cantonale l'a constaté souverainement, à des désignations anciennes «bien connues du public comme appartenant à des maisons différentes».

De même, le mot «super», bien qu'associé depuis longtemps aux cigarettes «Parisiennes» de Burrus, ne caractérise pas cette marque. La recourante ne saurait y avoir un droit exclusif. Il est d'un usage courant dans le commerce et la Cour de justice a constaté que la maison Vautier frères et Cie S.A. vend, depuis l'année 1942, des cigarettes «Super Marocaines filtre» et la maison Job des cigarettes «Algériennes Sup-Air». Quoi qu'en dise la recourante, le mot «super» n'éveille pas, chez l'acheteur moyen, l'idée d'un producteur particulier.

Enfin la bande transversale, qui se voit sur la partie inférieure de l'un et l'autre emballage, est couramment utilisée pour les cigarettes; elle l'est en particulier pour les cigarettes Alpha, comme l'a souverainement constaté la Cour de justice. Elle donne l'impression qu'il s'agit d'un paquet bien fermé, qui protège efficacement la marchandise. Considérée dans l'ensemble et à la différence de la place qu'elle occupe sur l'emballage des «Parisiennes», elle a une valeur distinctive dans l'emballage de l'intiméc. De couleur blanche comme les caractères du mot «Stella», elle forme avec celui-ci une combinaison caractéristique, comme on l'a montré plus haut.

3. La recourante allègue que la cour cantonale aurait violé la loi en ne donnant pas suite à des offres de preuve. Effectivement la jurisprudence a déduit de l'art. 8 CC un droit à faire la preuve des faits allégués. Mais ce droit est notamment subordonné à la condition que les faits à prouver soient pertinents et, en quelque manière, propres à former la conviction du juge (RO 80 II 296s.; 86 II 302; DESCHENAUX, Le titre préliminaire du Code civil, § 22 VIII 2, dans le Traité de droit civil suisse, tome II, 1).

La demandresse avait premièrement allégué, au cours de la procédure cantonale, que le mot «super» s'était, par l'usage qu'elle en avait fait, identifié avec sa marque «Parisiennes». Sur ce point, elle avait offert, dans ses conclusions du 5 avril 1968, de prouver par des témoignages que cette identification était acquise dans les milieux spécialisés comme parmi les acheteurs. La Cour de justice a rejeté cette offre de preuve, parce que les cas signalés par F. J. Burrus et Cie ne pouvaient être retenus. Il y a là une appréciation anticipée des preuves (RO 84 II 537) qui ne viole en rien le droit fédéral dès lors que la cour genevoise a constaté souverainement que d'autres fabriques de cigarettes emploient le mot «super», l'une d'elles depuis plus longtemps que la recourante elle-même (v. ci-dessus, consid. 2).

Il en va de même pour l'offre de prouver que de nombreuses confusions se sont déjà produites entre «Stella super» et «Parisiennes super». Car, même si l'existence d'un certain nombre de confusions était prouvée, il ne s'ensuivrait pas encore qu'un risque notable existe pour l'acheteur moyen. L'appréciation de ce risque pose une question de droit (RO 69 II 204s.).

### *III. La demande fondée sur la concurrence déloyale*

1. La loi sur la concurrence déloyale interdit tout abus de la concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi (art. 1<sup>er</sup> al. 1); celui qui, par un tel acte, est atteint ou menacé dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts matériels en général peut requérir du juge civil les mesures de protection que prévoit expressément l'art. 2 al. 1 LCD.

Selon l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lit. d LCD, il est notamment contraire aux règles de la bonne foi de prendre des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises ou l'entreprise d'autrui.

Dans la concurrence, toutefois, les résultats des efforts et du travail d'autrui, sous réserve de la protection accordée par des lois spéciales (brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles industriels), peuvent en principe être imités par tout concurrent; cette utilisation n'est pas contraire aux règles de la bonne foi. Même si le résultat a coûté des efforts et des frais, il ne s'ensuit pas qu'il constitue un bien garanti par les règles de droit qui régissent la concurrence (RO 87 II 56).

2. Comme on l'a montré à propos de la marque déposée par la recourante, l'emballage qu'utilise l'intimée n'est pas propre à faire naître une confusion avec celui des cigarettes «Parisiennes super». L'absence d'un risque de confusion par rapport à la marque n'exclut toutefois pas absolument la concurrence déloyale (RO 92 II 264 consid. III, 1). Par exemple le risque de confusion au sens de l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lit. d LCD peut résulter d'éléments qui ne sont pas compris dans la protection de la marque (RO 61 II 386 consid. 3). Mais lorsque, comme dans la présente espèce, la marque prétendument imitée comprend tous les éléments de l'emballage contesté, on ne saurait tenir pour contraire aux règles de la bonne foi ce que la loi sur les marques de fabrique autorise (RO 73 II 136; 83 II 223 consid. 4; 92 II 265 consid. 4b, 277 consid. 5).

3. Cependant la recourante allègue en outre qu'en tout cas les mesures d'imitation prises par l'intimée étaient «destinées» à faire naître une confusion avec ses cigarettes «Parisiennes». Effectivement la cour cantonale a constaté que l'intimée avait eu l'intention d'imiter l'emballage de la recourante. Mais, nonobstant les termes employés par la loi, on ne saurait conclure de la seule intention à l'existence d'un acte contraire aux règles de la bonne foi. Pas plus que la faute, l'intention n'est un élément constitutif de la concurrence déloyale (RO 84 II 456). Le juge pourra cependant en tenir compte en ce sens qu'elle l'inclinera à la sévérité lorsqu'il y a doute sur l'existence d'un acte contraire aux règles de la bonne foi (arrêt précité). Toutefois, dans la présente espèce, un tel doute est exclu.

4. La recourante allègue avoir engagé, pendant des années, des frais considérables pour faire de la «Parisienne super» une marque renommée. «La comparaison des modifications successives, dit-elle, apportée par l'une et l'autre partie à leurs emballages démontrent qu'il y a eu chez Laurens volonté incontestable de profiter du succès des Parisiennes, c'est-à-dire d'atteindre le public par les mêmes moyens que Burrus.»

Elle se réfère ici à ce que les auteurs et la jurisprudence, allemande en particulier, appellent l'imitation systématique (ULMER, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, I p. 113, n° 173b; cf., sur le caractère systématique de certains actes de concurrence déloyale, v. BÜREN, *Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb*, p. 8, 10 et 62). Cette imitation du conditionnement peut consister, selon la jurisprudence allemande, dans des transformations successives par lesquelles un producteur rapproche peu à peu l'apparence, le conditionnement donnés à sa marchandise de ceux qu'a adoptés un concurrent et exploite ainsi la bonne renommée de celui-ci (GRUR 1965, p. 601; 1966, p. 30).

Point n'est besoin, cependant, de rechercher si une jurisprudence semblable serait justifiée en droit suisse. Car, en l'espèce le juge du fait n'a rien constaté qui prouverait une telle action systématique et répétée dans le temps, par laquelle l'intimée aurait progressivement imité la présentation de la marchandise vendue par la recourante. Au surplus, l'imitation ne serait pas contraire aux règles de la bonne foi, comme on l'a montré plus haut.

*MSchG Art. 24 lit. a, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d*

*Keine Verwechslungsgefahr, wegen ausreichender Verschiedenheit des Gesamteindrucks, zwischen der kombinierten Wort/Bild-Marke «Tobler Mint» und dem ähnlich ausgestatteten Erzeugnis «Polar Menthe».*

*Verhältnis der markenrechtlichen zur wettbewerbsrechtlichen Verwechselbarkeit.*

*Unlauterer Wettbewerb durch planmäßiges Heranschleichen an eine fremde Ausstattung?*

*Il n'y a pas danger de confusion entre la marque «Tobler Mint», qui est une marque combinée, à la fois verbale et figurative, et le produit dénommé «Polar Menthe» qui est pourvu d'un conditionnement semblable, car l'impression d'ensemble de chacune de ces marques présente une différence suffisante.*

*Rapport, quant au risque de confusion, entre le droit des marques et celui de la concurrence déloyale.*

*Le fait de conformer peu à peu et méthodiquement le conditionnement d'une marchandise à celui d'un produit concurrent constitue-t-il un acte de concurrence déloyale?*

BGE 95 II 191 f. und JT 1969 I 627 (résumé), Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. April 1969 i. S. AG. Chocolat Tobler gegen Rast AG.

A. Die Klägerin, die AG Chocolat Tobler, Bern, hat am 26. Januar 1968 im schweizerischen Markenregister die für Schokolade mit Pfefferminz-Crème-Füllung bestimmte Wort/Bildmarke Nr. 229301 eintragen lassen, für welche die Farben grün, weiß, golden und braun beansprucht werden. Die Grundfarbe der Marke ist grasgrün. Im linken Drittel sind drei fächerartig angeordnete, braune Schokoladetäfelchen angebracht, von denen eins angeschnitten ist, so daß die weiße Füllung sichtbar wird. Rechts daneben steht oben das Wort «Tobler» in der von der Klägerin allgemein verwendeten Schrägschrift in Gold mit schwarzer Schattierung. Darunter befindet sich die Bezeichnung «Mint» in großen, weißen, schwarz umrandeten Druckbuchstaben. Über den ganzen untern Rand der Marke zieht sich eine Abbildung von unregelmäßig aufgeschauften Eiswürfeln hin. Die Klägerin verwendet die mit dieser Marke versehene Packung seit Februar 1966.

Die seit dem 12. September 1966 im Handelsregister eingetragene Rast AG Zug vertreibt ebenfalls eine Schokolade mit Pfefferminz-Crème-Füllung unter der Bezeichnung «Polar Menthe». Die Grundfarbe ihrer Packung ist blaugrün, unterbrochen von unregelmäßigen, grasgrünen Keilen in helleren und dunkleren Farbtönen und, in der rechten Hälfte des Bildes, durch einen breiten, dunkelgrünen Streifen. In der linken Hälfte

des Bildes steht oben in großen, unregelmäßigen weißen Buchstaben das Wort «Polar», darunter etwas kleiner in ebenfalls weißen Druckbuchstaben die Bezeichnung «Menthe», und zuunterst «Chocolat Rast» in blaßgoldener Schrägschrift. Auf der rechten Seite befindet sich das annähernd kreisförmige Bild eines Häufchens Eiswürfel.

Mit Schreiben vom 26. Juli 1967 verlangte die Klägerin von der Beklagten, die von ihr verwendete Packung aufzugeben, da diese die klägerischen Marken- und Wettbewerbsrechte verletze. Die Beklagte lehnte dieses Ansinnen als unberechtigt ab.

B. Am 1. April 1968 erhob die Klägerin wegen der beanstandeten Packung gegen die Beklagte gestützt auf die Bestimmungen des Marken- und Wettbewerbsrechts Feststellungs-, Unterlassungs- und Schadenersatzklage.

Das Kantonsgericht Zug und das Bundesgericht haben die Klage abgewiesen.

*Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

## *II. Zur Klage aus Markenrecht*

1. Nach Art. 24 lit. a MSchG kann der Markeninhaber einen Konkurrenten zivilrechtlich belangen, der seine Marke «nachmacht oder so nachahmt, daß das Publikum irregeführt wird». Diese Bestimmung bezweckt gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts den Schutz des Markeninhabers gegen Handlungen, die eine Täuschung über die Herkunft eines Erzeugnisses bewirken könnten (BGE 86 II 277, 78 II 172 lit. d und dort erwähnte Entscheide).

Die Klägerin wendet ein, diese Auffassung lasse sich nicht auf den Wortlaut des Gesetzes stützen und auch dessen Zweck verlange eine derart enge Einschränkung nicht. Das Publikum könne durch eine Nachahmung auch über andere Tatsachen als über die Herkunft von Erzeugnissen getäuscht werden, z. B. über deren Qualität.

Der vorliegende Streit dreht sich jedoch ausschließlich um die Herkunft der Ware. Die Klägerin befürchtet, die Verbraucher könnten infolge Verwechslung statt ihrer Schokolade mit Pfefferminzfüllung jene der Beklagten kaufen. Einen Qualitätsunterschied der beiden Erzeugnisse behauptet die Klägerin nicht. Was sie mit der Kritik an der bisherigen Rechtsprechung erreichen will, ist nicht zu ersehen. Es besteht daher kein Anlaß, auf diese zurückzukommen.

2. Die Gefahr einer Täuschung über die Herkunft einer Ware im Sinne von Art. 24 lit. a MSchG setzt voraus, daß die beiden in Frage stehenden Zeichen miteinander verwechselt werden könnten. Bei der Beurteilung dieser Frage ist gemäß ständiger Rechtsprechung auf den Gesamteindruck abzustellen, den der letzte Abnehmer, und zwar der Durchschnittskäufer, von den beiden Zeichen im Gedächtnis behält (BGE 93 II 426 Erw. 2, 264 lit. c, 92 II 275 Erw. 3 und dort erwähnte Entscheide). Da der Käufer die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig vor Augen hat, ist auch die gedächtnisbedingte Verschwommenheit des Erinnerungsbildes zu berücksichtigen und die mögliche und normale Verschiebung des Erinnerungsbildes in die Vergleichung einzubeziehen (BGE



93 II 427, 265 Erw. 3 a, 87 II 37 lit. b, 78 II 381 f.; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I S. 279). Bei kombinierten Wort/Bildmarken ist in der Regel der Bildbestandteil entscheidend, da dieser dem Durchschnittskäufer besser im Gedächtnis haften bleibt als ein Wort, insbesondere der Name des Markeninhabers (BGE 62 II 333, 83 II 222, 90 IV 175). Bei Massenartikeln des täglichen Gebrauches, die ohne große Aufmerksamkeit gekauft werden, sowie bei völlig gleichartigen Erzeugnissen (was hier beides zutrifft) sind an die Unterscheidbarkeit der Zeichen besonders hohe Anforderungen zu stellen (BGE 90 II 50 lit. c, 264, 88 II 379).

3. Im vorliegenden Falle weisen die beiden Zeichen zwar in einzelnen Bestandteilen eine gewisse Ähnlichkeit auf: Bei beiden ist die Grundfarbe Grün; beide enthalten das Bild von Eiswürfeln; bei beiden ist der Name des Herstellers in goldener Schrägschrift, die Sachbezeichnung «Mint» bzw. «Menthe» in weißen Druckbuchstaben angebracht. In der Ausgestaltung weichen jedoch diese gemeinsamen Merkmale derart voneinander ab, daß, zusammen mit den übrigen Unterschieden, ein durchaus verschiedener Gesamteindruck entsteht.

a) Die Grundfarbe der klägerischen Marke ist ein einheitliches, die ganze Fläche überdeckendes, warmes Grasgrün. Bei der Packung der Beklagten dagegen ist die Grundfarbe ein kaltes Blaugrün, das von unregelmäßigen Keilen helleren Grüns in verschiedenen Farbtönen unterbrochen wird, und sie weist auf der rechten Seite einen breiten, dunkelgrünen Streifen auf. Das dadurch hervorgerufene unruhige Bild hebt sich von der Marke der Klägerin deutlich ab und bleibt darum in der Erinnerung haften.

b) Die Eiswürfel sind bei der Marke der Klägerin über den ganzen untern Rand verteilt, während sie bei der Packung der Beklagten in der Mitte des rechten Randes ein annähernd kreisförmiges Häufchen bilden.

c) Die Sachbezeichnung «Mint» ist bei der Marke der Klägerin in großen Druckbuchstaben gehalten, nimmt annähernd zwei Drittel der ganzen Länge des Markenbildes ein und steht beherrschend im Vordergrund. Bei der Packung der Beklagten ist die Bezeichnung «Menthe» dagegen in wesentlich kleinerer Druckschrift angebracht und steht unten links.

Der Name «Tobler» ist in der für die Erzeugnisse der Klägerin charakteristischen Schrägschrift in leuchtenden Goldbuchstaben rechts oben angebracht. Bei der Packung der Beklagten steht die entsprechende Bezeichnung «Chocolat Rast» links unten in matten Goldbuchstaben.

Bei Schokoladen kommt dieser Namensangabe entgegen der Regel besonderes Gewicht zu, weil die schweizerische Bevölkerung im allgemeinen zwischen den verschiedenen Schokoladelerzeugnissen sehr wohl zu unterscheiden weiß und sich eine Schokolade in erster Linie nach dem Namen des Herstellers merkt. Daraus erklärt sich denn auch, daß gerade die Klägerin für die Kennzeichnung ihrer verschiedenen Schokoladensorten mit Vorliebe ihren Namen verwendet. Sie führt neben «Tobler-Mint» die Marken «Toblerone», «Tobler-o-Rum», «Tobler Nimrod», «Tobler Narcisse». Im vorliegenden Fall ist eine Verwechslung in dieser Hinsicht zudem um so weniger zu befürchten, als der Name «Tobler» über der Bezeichnung «Mint» groß und deutlich angebracht ist, während der Name «Rast» auf der Konkurrenzpackung zwar nicht so stark in die Augen springt, aber doch so gestaltet ist, daß er nicht übersehen werden kann.

d) Die Verschiedenheit des Gesamteindrucks wird schließlich noch entscheidend dadurch verstärkt, daß bei der Packung der Beklagten das in der Marke der Klägerin enthaltene Bild der drei Schokoladetäfelchen fehlt und an der entsprechenden Stelle in

großen, unregelmäßigen, schwerfällig wirkenden Buchstaben die Phantasiebezeichnung «Polar» steht. Dieser Bestandteil entspricht blickfangmäßig der Bezeichnung «Mint» in der klägerischen Marke, von der er sich deutlich unterscheidet. Er beeinflusst den Gesamteindruck maßgebend.

Die Vorinstanz hat daher eine Verwechslungsgefahr zu Recht verneint.

4. Was die Klägerin in der Berufung vorbringt, vermag dieses Ergebnis nicht zu widerlegen.

a) Die Klägerin macht geltend, sie sei das erste und mit Ausnahme der Beklagten das einzige Unternehmen in der Schweiz, das eine Tafelschokolade mit Pfefferminzfüllung anbiete. Die Käuferschaft sei daher geneigt, auch das Konkurrenzprodukt dem bisherigen alleinigen Hersteller zuzuschreiben; denn wenn ein bestimmtes Erzeugnis während gewisser Zeit als einziges auf dem Markte sei, gewöhne sich die Käuferschaft daran und erwarte gar nicht mehr, ein gleichartiges Produkt von einem andern Hersteller zu erhalten.

Ob diese Auffassung grundsätzlich zutreffe, kann offenbleiben; denn da die Klägerin ihre «Mint»-Schokolade erst ab Februar 1966 in den Handel brachte, kann von einer Gewöhnung des Publikums in dem von der Klägerin angeführten Sinn überhaupt nicht die Rede sein.

b) Die Klägerin behauptet, wer je eine «Tobler-Mint»-Schokolade gekauft habe und nach einiger Zeit ihre Packung beschreiben müsse, werde ohne Zweifel sagen, es sei eine grüne Packung mit Eiswürfeln darauf.

Diese Behauptung ist nicht richtig. Die Klägerin übergibt ein ganz besonders auffallendes und darum wesentliches Merkmal ihrer Marke, nämlich die in der linken Bildhälfte angebrachten drei Schokoladetafelchen mit der sichtbaren, weißen Pfefferminzfüllung. Dieses Merkmal fehlt bei der Packung der Beklagten völlig, so daß ein wesentlich anderer Gesamteindruck zurückbleibt.

c) Die Klägerin weist darauf hin, daß Schokolade heute zum großen Teil in Selbstbedienungsläden gekauft werde. Daraus leitet sie ab, daß es vorwiegend auf die grüne Farbe der Packung ankomme. Da sie ihre Marke mit Farbanspruch hinterlegt habe, dürfe die Beklagte keine Packung verwenden, bei der die grüne Farbe oder die Farbkombination der klägerischen Marke gesamteindrucksmäßig vorwiege.

Durch die Hinterlegung der Marke unter Beanspruchung der Farben grün, weiß, golden und braun konnte sich die Klägerin jedoch nicht einen andere ausschließenden Anspruch auf die Verwendung dieser Farben verschaffen. Sie kann sich nur dagegen wehren, daß die Beklagte eine Packung verwende, die nach dem Ton der vorherrschenden grünen Farbe in Verbindung mit der übrigen Aufmachung zu Verwechslungen führen könnte. Das ist jedoch, wie bereits dargelegt wurde, nicht der Fall. Im übrigen ist kein Grund ersichtlich, bei Waren, die in Selbstbedienungsläden feilgehalten werden, an die Unterscheidbarkeit der Zeichen einen besonderen Maßstab anzulegen.

d) Daß die grüne Farbe als Hinweis auf Pfefferminze zu werten sei, hat die Vorinstanz nicht angenommen, sondern Gegenteil verneint. Die Ausführungen der Berufung hierüber sind daher gegenstandslos. Übrigens kommt diesem Punkte keine Bedeutung zu. Denn selbst wenn eine solche Hinweispwirkung bestünde, dürfte die Beklagte für ihre Packung ebenfalls eine grüne Grundfarbe wählen, da auch Schokoladetafeln anderer Herkunft auf dem Markte sind, bei deren Packung die grüne Grundfarbe vorwiegt.

e) Die Klägerin erblickt in der Wiedergabe von Eiswürfeln auf einer Schokoladepackung ein originelles und daher schutzwürdiges Motiv. Die Auffassung der Vorinstanz,

ein schon oft gebrauchtes Motiv sei nur noch in seiner charakteristischen Darstellung geschützt, halte nicht stand. Es könne nur darauf ankommen, wie oft das Motiv schon im Zusammenhang mit der entsprechenden Ware verwendet worden sei.

Gemäß verbindlicher Feststellung der Vorinstanz verwendet jedoch auch die Firma Suchard das Bild von Eiswürfeln für Pfefferminz-Caramels. Da Caramels und Schokolade nahe verwandte Genußmittel sind, läßt sich daher nicht sagen, Eiswürfel stellten, für Schokolade verwendet, ein derart originelles Motiv dar, daß es Kennzeichnungskraft besitze. Zudem ist Eis, ob in Form von Würfeln oder sonstwie dargestellt, im Zeitalter des Kühlschranks und der Kühltruhe ein schwaches Zeichen, wenn es verwendet wird, um darauf hinzuweisen, daß die damit verschene Ware erfrischend oder kühl wirke.

f) Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie habe in offener Nachahmungsabsicht gehandelt; bei solcher sei die Verwechselbarkeit im Zweifel zu bejahen.

Die Vorinstanz hat jedoch eine Nachahmung verneint. Darin ist auch die Verneinung einer Nachahmungsabsicht eingeschlossen, was als tatsächliche Feststellung das Bundesgericht bindet. Damit ist diesem Argument der Klägerin der Boden entzogen.

Soweit die Klage sich auf das Markenrecht stützt, ist sie somit unbegründet.

### *III. Zur Klage Wettbewerbsrecht*

1. Die Klägerin wirft der Beklagten unlauteren Wettbewerb vor, weil die Packung ihrer «Polar-Menthe»-Schokolade mit derjenigen der klägerischen «Tobler-Mint» verwechselbar und daher nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG unzulässig sei.

Daß die Packung der Beklagten die Markenrechte der Klägerin nicht verletzt, schließt das Vorliegen unlauteren Wettbewerbes zwar nicht schlechthin aus (BGE 92 II 264 Erw. III/1). Die Verwechselbarkeit im Sinne des Wettbewerbsrechts kann z. B. auch durch die Nachahmung markenrechtlich nicht geschützter Ausstattungsmerkmale bewirkt werden (BGE 61 II 386 Erw. 3). Wo jedoch, wie im vorliegenden Fall, die angeblich nachgeahmte Marke praktisch die ganze Ausstattung der Ware umfaßt, bleibt bei Verneinung der markenrechtlichen Verwechselbarkeit für die Annahme einer solchen unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG kein Raum mehr (BGE 83 II 223 Erw. 4). Denn die Verwendung einer Marke darf nicht als Verstoß gegen Treu und Glauben gewürdigt werden, wenn das Markenschutzgesetz sie als erlaubt erachtet (BGE 92 II 265 Erw. 4b, 277 Erw. 5).

2. a) Die Klägerin macht geltend, das Vorgehen der Beklagten verstoße trotz dem Fehlen einer Verwechslungsgefahr gegen die Grundsätze des unlauteren Wettbewerbes, weil sie sich in einer Reihe von Fällen auch an die Marken und Ausstattungen anderer Unternehmen herangeschlichen habe, um sich deren Verkehrsgeltung zunutze zu machen. Solche planmäßige Ausnützung des guten Rufes von Konkurrenzunternehmen werde nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung zum deutschen Recht als unlauter bezeichnet, und auch in der Schweiz seien gewichtige Stimmen in diesem Sinne laut geworden. Die Vorinstanz habe es jedoch unterlassen, zu dieser Behauptung der Klägerin Stellung zu nehmen.

b) Planmäßiges Heranschleichen an eine fremde Ausstattung wird jedoch auch nach der von der Klägerin angerufenen deutschen Lehre und Rechtsprechung nur dort angenommen, wo ein Wettbewerber eine ursprünglich deutlich abweichende Ausstattung durch Änderung einzelner Merkmale schrittweise der Ausstattung eines Konkurrenten annähert und durch dieses Verhalten zu erkennen gibt, daß er sich von der Absicht leiten läßt, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszu-

nützen (ULMER/REIMER, Unlauterer Wettbewerb, München/Köln 1969, Bd. III S. 184f.; BGH in GRUR 1965 S. 605, 1966 S. 33 und 42).

Ob ein solches Vorgehen auch nach schweizerischem Recht als unlauterer Wettbewerb im Sinne der Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG zu werten wäre, kann offenbleiben; denn die Klägerin behauptet nicht, die Beklagte habe sich der Ausstattung der «Tobler-Mint»-Schokolade auf diese Weise allmählich angenähert.

Die Behauptung der Klägerin, die Beklagte habe sich an die Marken und Ausstattungen Dritter herangeschlichen, ist für die Entscheidung des vorliegenden Streites unerheblich und braucht daher von der Vorinstanz nicht abgeklärt zu werden. Die Klägerin ist nicht legitimiert, die Marken- und Wettbewerbsrechte Dritter zu verteidigen. Sie kann sich nur gegen die Beeinträchtigung ihrer eigenen wirtschaftlichen Interessen durch unlautere Wettbewerbshandlungen der Beklagten wehren.

Auch die Klage wegen unlauteren Wettbewerbs ist daher unbegründet.

#### IV. Wettbewerbsrecht

##### *UWG Art. 1*

*Kein Wettbewerbsverhältnis zwischen einem Teilnehmer an einem Wettbewerb und dem vom Veranstalter beigezogenen Experten.*

*Il n'existe pas de rapport de concurrence entre un participant à un concours et l'expert consulté par l'organisateur.*

BIZR 68 (1969), Nr. 67, Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 4. November 1968.

##### *Aus den Erwägungen:*

Voraussetzung einer Klage aus unlauterem Wettbewerb ist der Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs (Art. 1 Abs. 1 UWG). Dieses Wettbewerbsverhältnis fehlt zwischen den Parteien. Der Beklagte ist Beamter der Stadt Zürich. Er hat sich weder in seiner Eigenschaft als Beamter noch über seinen Arbeitgeber, die Stadt Zürich, noch über seinen Auftraggeber, im hier zu beurteilenden Falle die Stadt Luzern, in ein Wettbewerbsverhältnis zum Kläger begeben. Wenn er auch als selbständiger Begutachter aufgetreten ist, steht er damit noch nicht im Verhältnis der wirtschaftlichen Konkurrenz zum Kläger, die erst das Wettbewerbsverhältnis begründet und die Störungen im Kampf um den Kunden mit sich bringen kann (vgl. v. BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 19 N. 45 ff.). Die Parteien standen sich nicht als Mitbewerber im Kampf um die Kundschaft gegenüber. Eine Anwendung des UWG fällt deshalb außer Betracht (vgl. BGE 74 IV 113, 75 IV 23, 90 II 322 und Praxis 55 Nr. 75 Erw. 2). Das Bundesgericht verweist denn auch im letztgenannten Entscheid ausdrücklich darauf, daß gegen Angriffe Dritter, die nicht Mitbewerber im oben dargestellten Sinne sind, zivilrechtlich Art. 28 ZGB und Art. 41 ff. OR Schutz bieten (vgl. hierzu auch HEYDEN in SJZ 64 S. 1 ff., insbes. Ziff. II, 2).

UWG Art. 9–12

*Der Richter des Hauptverfahrens ist an die im summarischen Verfahren getroffene vorsorgliche Verfügung nicht gebunden, selbst wenn sich die Umstände nicht geändert haben.*

*Das Kassationsgericht des Kantons Zürich tritt auf eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Rekursentscheid über vorsorgliche Maßnahmen nicht ein, auch wenn erst nach Einreichung der Beschwerde die Hauptklage anhängig gemacht wird.*

*Zu dem durch die vorsorgliche Maßnahme verursachten Schaden gehören auch die Kosten und Prozeßentschädigungen, die dem im Hauptverfahren obsiegenden Beklagten im Rekursverfahren über die vorsorglichen Maßnahmen, in welchem er unterlegen ist, auferlegt worden sind.*

*Le juge de la procédure au fond n'est pas lié par l'ordonnance provisionnelle rendue en procédure sommaire quand bien même les circonstances de fait ne se seraient pas modifiées.*

*La Cour de cassation du Canton de Zurich n'entre pas en matière sur un pourvoi en nullité contre un arrêt prononcé sur recours contre une mesure provisionnelle, lorsque l'action au fond est introduite même après le dépôt du pourvoi.*

*Il y a lieu de considérer comme dommage causé par la mesure provisionnelle, les frais et dépens mis à la charge du défendeur succombant dans la procédure de recours sur mesure provisionnelle, mais obtenant gain de cause dans la procédure au fond.*

Beschluß des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 26. Februar 1970 i. S. H. L. gegen P. A. AG.

*Aus den Erwägungen:*

III. Durch den angefochtenen Beschluß wurde eine vorsorgliche Maßnahme im Sinne von Art. 9 UWG verfügt, weshalb denn auch gemäß Art. 12 Abs. 1 UWG eine Frist zur Anhebung der Hauptklage angesetzt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat nach Einreichung der Beschwerde den Hauptprozeß beim Handelsgericht des Kantons Zürich anhängig gemacht. Gemäß Art. 11 Abs. 3 UWG ist nunmehr ausschließlich der mit dem Hauptprozeß befaßte Richter zuständig, vorsorgliche Maßnahmen zu verfügen oder aufzuheben. Dabei verhält es sich entgegen der Auffassung von BÜRENS (Kommentar zum UWG S. 208 Anm. 18) nicht so, daß der Richter im Hauptprozeß an die im summarischen Verfahren getroffene Verfügung gebunden wäre, solange sich die Umstände nicht geändert haben. Durch die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen wird nicht im Sinne des § 105 Abs. 1 ZPO über einen Anspruch privatrechtlicher Natur entschieden, weshalb ihr keine Rechtskraft im Sinne jener Vorschrift zukommt, der Richter im ordentlichen Verfahren vielmehr jederzeit eine vom summarischen Richter getroffene Maßnahme aufheben oder eine von diesem Richter abgelehnte Maßnahme treffen kann (§ 105 Abs. 2 ZPO; ZR 10 Nr. 7, 55 Nr. 72; STRÄULI/HAUSER Anm. 1 Abs. 3 zu § 105 ZPO; STAMM, Das Institut der vorsorglichen Maßnahme im zürcherischen Zivilprozeßrecht, Diss. 1943, S. 60 ff.). Damit steht auch die in ZR 60 Nr. 66 veröffentlichte Entscheidung

des Kassationsgerichtes nicht in Widerspruch, handelte es sich doch dort um eine auf Grund des § 292 Ziff. 1 ZPO getroffene Verfügung des summarischen Richters, durch welche über einen privatrechtlichen Anspruch (nämlich denjenigen des Verpächters auf Rückgabe des Pachtobjektes nach Beendigung des Pachtverhältnisses) entschieden worden war; diesem Entscheid kam allerdings, anders als einer vorsorglichen Maßnahme, die beschränkte materielle Rechtskraft im Sinne des § 105 Abs. 1 ZPO zu; soweit in der Begründung der Entscheidung schlechthin «den Verfügungen im summarischen Verfahren» diese Rechtskraft zuerkannt wird, kann an ihr nicht festgehalten werden.

Aus der dargelegten Rechtslage hat die Gerichtspraxis die Folgerung gezogen, daß ein noch unerledigter Rekurs gegen vorsorgliche Maßnahmen des Einzelrichters im summarischen Verfahren nach Anhängigmachung des ordentlichen Prozesses nicht mehr materiell zu behandeln, sondern dem ordentlichen Gerichte zur Entscheidung über die Aufrechterhaltung der Maßnahmen zu überweisen ist (ZR 12 Nr. 20, 25 Nr. 209, 55 Nr. 72, 60 Nr. 67 und Nr. 68; SCHALCH, Die Prozeßverweisung im deutschen und im Zürcher Zivilprozeß, Diss. 1953, S. 73 f.). Es handelt sich um eine durch prozeßökonomische Erwägungen begründete Abweichung von dem Grundsatz, daß die einmal gegebene Zuständigkeit durch nachträglichen Wegfall der Voraussetzungen nicht mehr berührt wird. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, wie es sich damit verhält, wenn der ordentliche Prozeß nach Einreichung einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen vorsorgliche Maßnahmen des Obergerichtes anhängig gemacht wird. Die Nichtigkeitsbeschwerde kann freilich nicht dem ordentlichen Richter zur Behandlung überwiesen werden und zwar schon deshalb nicht, weil er in freier Kognition, und nicht unter dem beschränkten Gesichtspunkte des § 344 ZPO, über die Aufrechterhaltung der Maßnahmen zu befinden hat. Andererseits hätte eine Entscheidung des Kassationsgerichts über die Frage, ob der Beschluß des Obergerichts an Nichtigkeitsgründen im Sinne des § 344 ZPO leide, keinerlei praktische Bedeutung, weil das Handelsgericht, das den ordentlichen Prozeß zu behandeln hat, an den Entscheid des Kassationsgerichts nicht gebunden und daher nicht gehindert wäre, eine vom Kassationsgericht bestätigte Maßnahme sofort wieder aufzuheben oder eine vom Kassationsgericht aufgehobene Maßnahme erneut zu treffen. Unter diesen Umständen hat der Beschwerdeführer an der materiellen Behandlung der Nichtigkeitsbeschwerde kein schützenswertes Interesse. Dies um so weniger, als er am Schlusse der Beschwerdeschrift (S. 19 unten) geltend macht, daß er hauptsächlich an einer Korrektur *der Motive* der angefochtenen Entscheidungen interessiert sei; nur zu diesem Zwecke darf aber nach einem allgemein anerkannten Grundsatz ein Rechtsmittel nicht eingelegt werden. Der Beschwerdeführer ist allerdings durch den angefochtenen Entscheid als kosten- und entschädigungspflichtig erklärt worden; auch in dieser Hinsicht erleidet er aber keinen endgültigen Rechtsnachteil, kann die Beschwerdegegnerin doch, wenn ihre Klage zurückgezogen oder abgewiesen wird, zum Ersatze des durch die vorsorgliche Maßnahme verursachten Schadens verpflichtet werden (Art. 12 Abs. 2 UWG), und würden diesfalls zum Schaden auch die Kosten und Prozeßentschädigungen gehören, die der Beschwerdeführer im Maßnahmeverfahren bezahlen mußte. Aus diesen Gründen ist Art. 11 Abs. 3 UWG, in Verbindung mit der erwähnten Gerichtspraxis, dahin auszuliegen, daß nach Anhängigmachung des Hauptprozesses die Zuständigkeit des Kassationsgerichtes zur Überprüfung vorsorglicher Maßnahmen, die im summarischen Verfahren getroffen wurden, dahinfällt, und daß daher auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten ist.

*UWG Art. 13 lit. a*

*Ob der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs jenen der Verleumdung oder gar der planmäßigen Verleumdung hinsichtlich aller ihrer Merkmale erfaßt und die Ehrverletzung vollumfänglich abgilt, läßt sich nur aufgrund der Umstände des Einzelfalles entscheiden.*

*La question de savoir si la condamnation pour concurrence déloyale comprend la calomnie, voire la calomnie qualifiée selon l'art. 174 ch. 2 CPS, ne peut être résolue qu'en fonction de chaque espèce.*

SJZ 66 (1970), 24f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 16. Juni 1969.

F. versandte im Oktober 1966 von Zürich aus an etwa 10 bis 20, d. h. praktisch an alle europäischen Generalvertreter sowie an Lieferanten der amerikanischen Firma ein in verschiedenen Sprachen abgefaßtes Rundschreiben, worin F. u. a. wahrheitswidrig ausführte, K. habe die schweizerische Gesellschaft verlassen «als Folge der von ihm begangenen ungetreuen Geschäftsführung im Gesamtbetrag von über Fr. 250 000.—». Zusammenfassend stellte das Obergericht fest, F. könne die herabsetzende Wirkung seiner Rundschreiben nicht entgangen sein, ja er habe sie geradezu angestrebt; sein Vorsatz sei erwiesen, so daß er des fortgesetzten unlauteren Wettbewerbes schuldig zu sprechen sei:

Hinsichtlich des Tatbestandes der planmäßigen Verleumdung führte das Bezirksgericht aus, Art. 13 lit. a UWG gehe den Bestimmungen des Strafgesetzbuches als *lex specialis* und spätere Norm vor, schließe somit die Anwendbarkeit von Art. 174 StGB aus.

Die Frage, ob durch eine Bestrafung gemäß den Vorschriften des Spezialgesetzes die zusätzliche Anwendung eines Artikels des Strafgesetzbuches und eine Bestrafung gestützt darauf ausgeschlossen sei oder nicht, prüfte das Bundesgericht bisher nie allgemein, sondern stets nur für den Einzelfall, «indem es jeweils prüfte, ob die betreffende Spezialbestimmung das strafbare Verhalten hinsichtlich aller seiner Merkmale erfaßte und die Tat in vollem Umfang abgete. Traf dies zu, dann wurde nach Grundsatz «*lex specialis derogat legi generali*» verfahren und ausschließlich die besondere Norm angewendet. Dagegen wurde jeweils Idealkonkurrenz angenommen, wenn sich der besondere Tatbestand mit demjenigen des Strafgesetzbuches nicht deckte, für die gleichzeitige Anwendung beider Bestimmungen Raum blieb und der Kumulation nicht eine besondere Kollisionsnorm des Spezialgesetzes entgegenstand. Daraus aber erhellt, daß jedenfalls nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes, von der abzugehen kein Anlaß besteht, nicht die Rede sein kann, daß immer dann, wenn ein Spezialgesetz Strafbestimmungen aufstellt, die Anwendung gemeinrechtlicher Strafnormen von vornherein ausgeschlossen sei. Vielmehr ist, wie dargetan, im Einzelfall zu prüfen, wie es sich damit verhält» (BGE 88 IV 137f.).

Demgemäß bleibt zu untersuchen, ob im vorliegenden Fall die Gegenstand der Ehrverletzungsklage bildenden Verleumdungen unter die Strafdrohung des Art. 13 lit. a UWG fallen oder nicht bzw. ob angenommen werden dürfe, sie seien durch eine Verurteilung gemäß dieser Vorschrift vollumfänglich abgegolten worden. Dabei ist vorerst

der Umfang des Schutzes durch Art. 13 UWG abzustecken. Dieser erstreckt sich auf die gesamte Wettbewerbsstellung des Wettbewerbers und schützt sie (Kredit, Ruf, Ansehen in bezug auf berufliche und gewerbliche Leistungsfähigkeit; vgl. BRUNO VON BÜREN, Der Straftatbestand des unlauteren Wettbewerbes und verwandte Tatbestände, Vortrag im Kriminalistischen Institut des Kantons Zürich, 1966/67, S. 13). Gegenüber der Feststellung, daß durch die Zirkulationsschreiben des Angeklagten zwei verschiedene Rechtsgüter verletzt wurden, nämlich im Falle der Verleumdung der Ruf des Anklägers K. als ehrbarer Mensch und im Falle des unlauteren Wettbewerbes dessen berufliche und geschäftliche Geltung, fällt doch entscheidend in Betracht, daß die Verleumdungen primär dazu dienten, den Ankläger als Konkurrenten im wirtschaftlichen Wettbewerb unmöglich zu machen. Sie waren in erster Linie dazu bestimmt, seinen geschäftlichen Ruf zu untergraben, wobei zwangsläufig auch sein Ruf als ehrbarer Mensch Schaden nehmen mußte. Diesen Schutz des geschäftlichen Rufes aber gewährleistet das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb in vollem Maße und im Verhältnis zu den Bestimmungen der Art. 173 ff. StGB ausschließlich.

Fragen ließe sich allenfalls noch, ob das strafbare Verhalten des Angeklagten F. durch die Spezialbestimmung des UWG auch wirklich in vollem Umfange abgegolten werde, nachdem Art. 13 UWG an eine Verurteilung weniger hohe Anforderungen stellt, so beispielsweise ein Handeln wider besseres Wissen nicht verlangt und der Ruf als ehrbarer Mensch nicht verletzt zu sein braucht. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß Art. 13 UWG und Art. 174 StGB gleichermaßen Gefängnis oder Buße androhen, freilich mit der Einschränkung, daß das Gesetz für den qualifizierten Tatbestand der planmäßigen Verleumdung eine Mindeststrafe von einem Monat vorsieht. Planmäßige Verleumdung müßte im vorliegenden Fall aber ohnehin ausscheiden; denn die Tatsache, daß die ehrverletzenden Äußerungen gegenüber einem größeren Personenkreis und vermutlich zeitlich etwas gestaffelt gemacht wurden, genügt für die Annahme der Planmäßigkeit noch nicht. Entscheidend bleibt indessen, daß es dem Richter auch im Rahmen von Art. 13 UWG möglich ist, bei der Strafzumessung erschwerenden Momenten, wie Handeln wider besseres Wissen oder Verletzung von persönlicher und geschäftlicher Ehre, durch Ausfällung einer entsprechend höheren Strafe voll Rechnung zu tragen. Demnach ist der Angeklagte in Bestätigung des angefochtenen Urteils von der eingeklagten Ehrverletzung freizusprechen.

#### *UWG Art. 13 lit. d*

*Wer seine vertragliche Pflicht, alle seine Erzeugnisse einer Person vorzubehalten, verletzt, begeht eine unlautere Wettbewerbshandlung nur, wenn die Gefahr einer Verwechslung besteht, sei es, daß der Täter diese Gefahr durch das Anbringen einer Marke oder eines Zeichens schafft, sei es, daß die Ware wegen ihres Aussehens auf dem Markt als Erzeugnis dessen gilt, der ausschließlich zu ihrem Vertrieb berechtigt ist.*

*Celui qui viole son engagement contractuel de réserver toute sa production à une personne ne commet un acte de concurrence déloyale que s'il existe un risque de confusion, soit que l'auteur crée ce risque par l'apposition d'une marque ou d'un signe, soit que la marchandise, par son aspect, ait acquis sur le marché une réputation comme produit du bénéficiaire de l'exclusivité.*



BGE 95 IV 99f. und JT 1969 IV 93 und I 646 (résumé), Urteil des Kassationshofes vom 6. Juni 1969 i. S. Etablissement national pour commerce et industrie gegen Chabloy und Ministère public du canton de Vaud.

*Résumé des faits:*

A. En 1965, l'Etablissement national pour commerce et industrie a confié à Chabloy la fabrication d'un bracelet de montres en tissu de monel avec fermoir breveté.

Le 20 décembre 1966, Chabloy a cédé à la maison G. et F. Chatelain et, conjointement à Sandoz et Cie la licence de fabrication et de vente pour ces bracelets; il les livrait à la maison Chatelain, laquelle s'occupait de la fabrication des fermoirs et du montage.

B. Le 29 mai 1967, l'Etablissement national pour commerce et industrie a porté plainte contre Chabloy pour concurrence déloyale.

Le 2 décembre 1968, le Juge informateur a rendu une ordonnance de non-lieu, que le Tribunal d'accusation vaudois a maintenue, le 10 mars 1969.

C. Le plaignant s'est pourvu en nullité. La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi sur un point. Touchant l'art. 13 lit. d LCD, elle s'est exprimée comme il suit:

*Extrait des motifs:*

Il reste à examiner si Chabloy a pris des mesures pour faire naître une confusion avec les marchandises, l'activité ou l'entreprise d'autrui.

Dans sa plainte, l'Etablissement national n'avait rien prétendu de tel. Selon l'arrêt attaqué, Chabloy semble avoir contrevenu à l'art. 13 lit. d LCD en fabriquant d'autres bracelets et fermoirs exactement semblables à ceux qu'il a livrés au plaignant et en les vendant pour son propre compte.

Certes, après avoir livré au plaignant une centaine de bracelets en tissu de monel, Chabloy a cessé de travailler pour lui et a fabriqué le même article pour la maison Chatelain, qui, de décembre 1966 à juin 1967, a reçu plusieurs milliers de bracelets. L'artisan, le fabricant qui livre à une personne des articles qu'il produisait précédemment à l'intention d'une autre ne commet pas, par là même, un acte de concurrence déloyale. S'il s'était engagé à réserver toute sa production à la seconde, en livrant à la première, il viole une obligation contractuelle et s'expose à devoir réparer le dommage qui en résulte. Pour tomber sous le coup de l'art. 13 lit. d LCD, il faudrait que Chabloy n'ait pas simplement changé de client, mais ait pris des mesures (apposition d'une marque, d'un signe, d'une indication de provenance, etc.) pour que les bracelets livrés à la maison Chatelain risquent d'être confondus avec ceux que le plaignant se proposait de lancer sur le marché. Cela n'a pas été allégué. Il est vrai que l'art. 13 lit. d LCD protège aussi l'aspect donné à une marchandise: la forme, la couleur, les proportions, etc. (RO 90 IV 172). Or les bracelets vendus à la maison Chatelain ressemblent en tous points à ceux qui avaient été livrés à l'Etablissement national; c'est en réalité le même article, sans d'ailleurs qu'on puisse parler d'imitation, puisque les bracelets sortent tous du même atelier. Les bracelets livrés à l'un et à l'autre peuvent donc être confondus. Mais le plaignant n'a pas eu le temps de lancer son bracelet, de sorte que ce dernier n'a pu acquérir, sur le marché, en raison de son aspect, une réputation qui l'aurait fait connaître comme un article de l'Etablissement national. En l'absence de cet élément, il ne saurait être question, en l'espèce, de concurrence déloyale (RO 92 II 208). L'art. 13 lit. d LCD a du reste été

conçu pour des situations différentes. Il tend à réprimer en particulier les agissements du fabricant qui, voulant profiter de la réputation d'une marchandise, produit un article qui lui ressemble. Il ne saurait s'appliquer au fabricant qui remplace un client par un autre.

*UWG Art. 13 lit. h*

*Ein Mietkaufvertrag, der erstmals nach zwölf Monaten und nach Zahlung von mehr als einem Drittel des Wertes des Apparates gekündigt werden kann, verfolgt die gleichen wirtschaftlichen Zwecke wie ein Kauf auf Abzahlung. Die diesbezüglichen Inserate und Verträge sind deshalb unlauter, wenn sie den Anforderungen über das Abzahlungsgesetz nicht entsprechen.*

*Un contrat de location-vente qui ne peut être dénoncé qu'après douze mois et paiement de plus d'un tiers de la valeur de l'appareil poursuit les mêmes buts économiques qu'une vente par acomptes. Les contrats et la publicité y relative sont de ce fait déloyaux, s'ils ne respectent pas les exigences de la loi sur la vente par acomptes.*

BGE 95 IV 101, Sem.jud. 1970, 10 und JT 1969 IV 94 und I 646 (résümés) Urteil des Kassationshofes vom 25. April 1969 i. S. Arts ménagers S.A. und Ministère public du canton de Vaud gegen Rediffusion S.A. und Télévision S.A.

*Firmenrecht*

*Unzulässigkeit der Firma «International Bank of Berne» wegen Täuschungsgefahr durch den Bestandteil «International» und durch die Präposition «of».*

*Inadmissibilité de la raison sociale «International Bank of Berne» à cause du risque de méprise provoqué par l'élément «International» et la préposition «of».*

BGE 95 I 276 f. und JT 1969 I 637 (résumé), Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Mai 1969 i. S. Bank Paravicini AG gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister.

*Aus den Erwägungen:*

2. Nach der Rechtsprechung ist das Wort «international» keine nationale oder territoriale Bezeichnung und untersteht daher nicht den für solche in Art. 944 Abs. 2 OR sowie Art. 45 und 46 HRcgV aufgestellten Sondervorschriften (BGE 87 I 306 Erw. 1). Es besteht kein Grund, von dieser Rechtsprechung abzuweichen, die weder von der Beschwerdeführerin noch vom Amt beanstandet wird.

3. Jede Firma darf Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen, doch müssen sie wahr sein, zu keiner Täuschung Anlaß geben und keinen öffentlichen Interessen zuwiderlaufen (Art. 944 Abs. 1 OR, Art. 38 Abs. 1 HRcgV). Bezeichnungen,

die nur der Reklame dienen, dürfen in eine Firma nicht aufgenommen werden (Art. 44 Abs. 1 HRegV). Denn die Firma dient nur dazu, ihren Inhaber von andern zu unterscheiden, und ist nicht bestimmt, für sein Unternehmen Reklame zu machen, es als wichtig, groß oder leistungsfähig hervorzuheben (BGE 87 I 309, 79 I 176, 69 I 123).

Auf die Natur des Unternehmens weisen z. B. Zusätze über sein Arbeitsgebiet, die Art seines Betriebes oder seiner Geschäftstätigkeit hin. Das Wort «international» kann daher an sich Bestandteil einer Firma bilden; denn es ist geeignet, über die Bedeutung des Unternehmens oder seine Struktur auszusagen, oder es kann darauf hindeuten, daß das damit gekennzeichnete Unternehmen in mehreren Staaten Mitglieder, Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten hat oder daß seine Leistungen sich über die Staatsgrenzen hinaus erstrecken oder in mehreren Ländern erhältlich sind (BGE 87 I 307 Erw. 2).

4. Ob eine Firma täuschend oder reklamehaft wirkt, ist nach dem Eindruck zu entscheiden, den sie beim Durchschnittsleser hervorruft. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, es komme nur darauf an, wie die zukünftige, aus erfahrenen Geschäftsleuten bestehende Kundschaft des Unternehmens die streitige Bezeichnung auffasse, ist unrichtig. Vor Täuschungen geschützt werden soll das Publikum schlechthin, d. h. alle jene, die in irgendeiner Weise mit dem Unternehmen in geschäftliche Beziehung kommen oder kommen könnten (BGE 92 I 303 oben).

Bei der Bezeichnung «International Bank» bezieht sich das Attribut «international» eindeutig auf das Bankinstitut als solches. Es werden nicht bestimmte Bankgeschäfte, die das Unternehmen durchführen soll, als internationale hingestellt oder auf Finanzgeschäfte auf internationaler Ebene oder mit ausländischer Kundschaft hingewiesen. Die Beschwerdeführerin glaubt daher zu Unrecht, aus der Zulassung der Firmen «Bank für internationalen Handel AG» oder «Banque de Crédit international» etwas zu ihren Gunsten ableiten zu können; denn in den beiden genannten Fällen werden mit dem Wort «international» nähere Angaben über die Natur der Geschäftstätigkeit verbunden.

5. Nach der Umschreibung des Zweckes in Art. 2 der Statuten soll das geplante Unternehmen die üblichen Bankgeschäfte tätigen, ausgenommen das Sparkassengeschäft. Abgesehen vom Hinweis, daß sich der Geschäftsbereich auf die Schweiz, Westeuropa, USA und Kanada erstrecke, läßt sich der Umschreibung nichts entnehmen, was nicht üblicherweise als Zweck einer Bank im Handelsregister eingetragen wird. Die Tatsache allein, daß sich die Geschäftstätigkeit über die Landesgrenzen hinaus erstreckt, ist bei größeren Banken keine Besonderheit. Geschäfte mit ausländischen Kunden werden jedoch im Bankgewerbe nicht zum Anlaß genommen, um die Bank als solche als internationale zu bezeichnen. Von einem Unternehmen, das in der Firma sich oder seiner Tätigkeit ein internationales Gepräge zuschreibt, wird vorausgesetzt, daß dieses seinem ganzen Wesen entspreche, es vom Durchschnitt anderer im Handelsregister eingetragener Betriebe unterscheide (BGE 87 I 308 oben). Die Bezeichnung «Internationale Bank» wäre daher nur dann gerechtfertigt, wenn sich das Unternehmen sowohl seiner Struktur als seiner wirtschaftlichen Bedeutung nach von den andern größeren Banken mit internationalem Geschäftsbereich unterscheiden würde. Das trifft auf das geplante Bankinstitut nicht zu.

Auch der Umstand, daß die Aktionäre zum größten Teil ausländische Unternehmen sind, ist unerheblich. Eine Aktiengesellschaft gilt nach landläufiger Auffassung firmenrechtlich nicht schon dann als «international», wenn Angehörige verschiedener Staaten Aktionäre sind oder dem Verwaltungsrat neben Schweizern auch Ausländer angehören (BGE 87 I 310).

Da sich in Bern Niederlassungen verschiedener Großbanken befinden, deren Geschäftstätigkeit sich auch auf das Ausland erstreckt, würde ein Bankinstitut mit der Firma «International Bank of Berne» aus dem Kreise der Konkurrenzunternehmen besonders hervorgehoben. Hiefür fehlen jedoch dem geplanten Unternehmen die sachlichen Voraussetzungen. Die Firma hat daher reklamhaften Charakter und ist geeignet, beim Publikum die Vorstellung zu erwecken, man habe es mit einer Bank von internationaler Bedeutung zu tun, wie sie auf dem Platze Bern bei andern Banken nicht anzutreffen sei. Es liegt somit offensichtlich eine Täuschungsgefahr im Sinne des Art. 944 OR vor.

6. Stellt man nicht auf den in den Statuten angegebenen Gesellschaftszweck ab, sondern zieht man die Bankgeschäfte in Betracht, die nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin *tatsächlich* beabsichtigt sind, so ist die gewählte Firmabezeichnung erst recht täuschend. Nach den Angaben der Beschwerdeführerin wird die neue Bank keine Privatkunden-Konten führen und sich auch in der Schweiz nicht öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen. Die verschiedenen Großaktionäre sollen mit ihren Tochtergesellschaften, Vertretungen usw. die alleinigen Kunden der Bank sein. Das Unternehmen soll größere Finanzierungen und Kreditgeschäfte auf den Eurodevisenmärkten durchführen und dabei den finanziellen Bedürfnissen der Tochtergesellschaften ihrer ausländischen Großaktionäre dienen. Diese Angaben zeigen, daß das neue Unternehmen sich ausschließlich ganz bestimmten Bankgeschäften mit einer eng umgrenzten ausländischen Kundschaft widmen soll. Eine solche auf einen engen Bereich der üblichen Bankgeschäfte beschränkte Tätigkeit steht im Widerspruch zu der Firma «International Bank», die den Eindruck erweckt, es handle sich um eine Bank mit umfassender Geschäftstätigkeit und von internationaler Bedeutung.

7. Die gewählte Firma ist aber auch aus einem weiteren Grunde täuschend. Sie kann die Vorstellung erwecken, sie bezeichne eine amtliche oder halbamtliche zwischenstaatliche Organisation, die zur Finanzierung durch mehrere Staaten gemeinsam geplanter Vorhaben dienen soll. Diese Annahme liegt nahe in Anbetracht der Tatsache, daß in den letzten Jahrzehnten gerade auch im Gebiete des Bankwesens solche überstaatliche Gebilde geschaffen wurden, wie die «Bank für Internationalen Zahlungsausgleich» (BIZ) in Basel oder die «International Bank for reconstruction and development» (Weltbank) in Washington. Die Gefahr einer solchen Annahme wird noch dadurch verstärkt, daß die streitige Firma in englischer Sprache abgefaßt ist, die für solche Organisationen häufig verwendet wird.

8. Zu beanstanden ist sodann auch der Firmabestandteil «of Berne». Zwar bedürfen territoriale Zusätze in substantivischer Form, die zur Bezeichnung des Sitzes der Firma dienen, gemäß Art. 46 Abs. 3 HRegV keiner Bewilligung, wie Art. 45 und 46 HRegV sie für nationale, territoriale oder regionale Zusätze allgemein vorschreiben. Allein das bedeutet nicht, daß sie unter allen Umständen zulässig sind. Es muß aus dem substantivischen Zusatz klar ersichtlich sein, daß die Ortschaftsangabe den Geschäftssitz bezeichnet und nicht anders aufgefaßt werden kann (HIS, Art. 944 OR N. 134). Das trifft auf die Präposition «of» (deutsch: «von», französisch: «de») nicht zu. Sie gibt nicht Antwort auf die Frage «wo?», wie dies bei der englischen und deutschen Präposition «in» und der französischen «à» der Fall wäre, sondern kennzeichnet vielmehr ein Zugehörigkeits- oder Herkunftsverhältnis. Der Zusatz «of Berne» kann daher zur Auffassung verleiten, es handle sich bei dem Unternehmen um ein Bankinstitut der öffentlichen Hand, sei es des Kantons oder der Gemeinde, wie dies z. B. bei der Firma «Kantonalbank von Bern» der Fall ist.

## *Firmenrecht*

*Die Firmen Sodip S.A. und Sodibel S.A. sind firmenrechtlich verwechselbar. Diese Gefahr besteht schon, wenn sie sich nach den besonderen Umständen des Falles wahrscheinlich auswirken wird. Das ist zu bejahen wegen des gleichen Sitzes und teilweise sich überschneidender Geschäftszwecke.*

*Il y a danger de confusion entre les deux raisons sociales Sodip S.A. et Sodibel S.A. Ce danger existe déjà lorsqu'il se réalisera vraisemblablement, vu les circonstances particulières du cas. Dans la présente espèce, on doit admettre un tel danger car les deux entreprises ont leur siège à Genève et elles ont, partiellement tout au moins, le même but.*

BGE 95 II 456f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Mai 1969 i.S. Sodibel S.A. gegen Sodip S.A.

### *Extrait des considérations:*

1. ... Le risque de confusion existe non pas seulement lorsque des confusions se sont effectivement produites, mais déjà lorsqu'il s'en produira vraisemblablement, vu les circonstances particulières du cas (arrêt Schweizer Skischule Zermatt, du 13 mars 1956, RO 82 II 154 et les arrêts cités).

2. Pour savoir si un danger de confusion existe, on comparera les deux raisons commerciales dans leur ensemble. Cependant, lorsqu'elles contiennent des éléments qui frappent plus que les autres, on les tiendra aussi pour plus importants (arrêt Pavag, du 14 juin 1966, RO 92 II 95, consid. 2). Du reste, le public tend, par abréviation, à n'utiliser que de ces éléments-là (arrêt Pavag, précité, consid. 4). S'il s'agit de noms de fantaisie, on témoignera de plus de rigueur car, dans ce domaine, la liberté du choix est particulièrement grande.

Les dispositions légales sur les raisons de commerce tendent non pas à réglementer la concurrence, mais à garantir des confusions, d'une part le titulaire de la raison plus ancienne, vu les droits attachés à sa personne et l'ensemble de ses intérêts commerciaux, d'autre part le public lui-même. De ce principe découlent deux conséquences principales. Premièrement, il peut y avoir danger de confusion au sens de la loi alors même que les titulaires des deux raisons de commerce n'ont pas leur siège dans le même lieu et, par la nature de leurs affaires, n'entrent pas en concurrence (arrêt Pavag, précité, consid. 1; arrêt Rubinstein, du 9 mai 1967, RO 93 II 44, consid. 2 a). A contrario, on sera d'autant plus sévère que, par leur similitude, le siège et les affaires des sociétés rendent les méprises plus probables (arrêts précités). Secondement, le public que la loi veut garantir du risque de confusion comprend, outre la clientèle des deux entreprises, non seulement les personnes privées qui ont affaire avec elles, ainsi les personnes en quête d'emplois, mais encore les autorités et les services publics, par exemple les postes (arrêt Rubinstein, précité, consid. 1 a).

Enfin, il ne suffit pas que l'on distingue les raisons lorsqu'on les lit ou les entend nommer l'une à la suite de l'autre; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier suffisamment. L'action fondée sur l'art. 956 al. 2 CO se justifie, alors même que l'analogie des raisons en cause ne suggère que l'existence d'une relation, soit juridique, soit économique, entre les entreprises (arrêts précités).

3. Dans la présente espèce, les vocables «Sodip» et «Sodibel» sont des noms de fantai-

sie. Les deux entreprises ont leur siège à Genève et elles ont, partiellement tout au moins, le même but. De plus, comme la cour cantonale le constate souverainement, la seconde jouit de la notoriété. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces circonstances appellent une appréciation particulièrement sévère du risque de confusion.

Sans doute, comme l'allègue la recourante, faut-il mettre en regard, généralement, l'impression d'ensemble que font les raisons en cause pour juger de ce risque. Mais il n'en reste pas moins que les deux vocables «Sodip» et «Sodibel» constituent l'élément frappant des raisons sociales et sont décisifs dans la mémoire des personnes qui doivent pouvoir les distinguer. Les éléments explicatifs ajoutés à son nom par l'intimé ne peuvent jouer qu'un rôle négligeable dans la mémoire des intéressés. C'est en vain que la recourante prétend le contraire: elle se heurte, ce faisant, aux principes de la jurisprudence.

Si l'on compare les deux vocables «Sodip» et «Sodibel», on doit admettre avec la Cour de justice et par les mêmes motifs – auxquels il suffit de renvoyer – qu'ils prêtent à confusion. Si le premier a deux syllabes seulement, tandis que le second en a trois, l'élément qui les caractérise l'un et l'autre consiste dans le préfixe «Sodi», qui est identique pour chacune des parties.

La recourante voudrait précisément que l'on fasse abstraction de ces deux syllabes pour ne considérer que les terminaisons, qui diffèrent sensiblement dans les deux raisons sociales: car dit-elle, ces premières syllabes ont un sens générique, constituant l'abréviation du terme «société de distribution». Mais il est clair que, pour la plupart des personnes qui entrent en contact avec les deux sociétés, le préfixe «Sodi» n'a aucun sens. Il est du reste si peu commun que la recourante n'a pu trouver en Suisse que quatre autres sociétés qui l'ont utilisé pour créer des raisons de fantaisie; encore avaient-elles pour but des activités différentes.

La recourante, enfin, ne saurait arguer de l'arrêt *Pharmacal S.A. c. Pharmac S.A.*, rendu par la cour de céans le 14 mars 1950 (non publié). Car ces deux raisons, dont la coexistence fut jugée admissible, étaient manifestement dérivées du mot «pharmacie». Or ce terme désigne une branche d'activité commune et, partant, nul ne saurait se l'approprier par une transformation de fantaisie pour en faire une raison sociale exclusive. Le cas diffère essentiellement de celui de «Sodip» et «Sodibel», qui ne font pas allusion de manière généralement intelligible à un certain genre d'activités.

#### *AO Art. 1 Abs. 1*

*Auf die zeitliche Befristung des in Aussicht gestellten Preisvorteils braucht nicht ausdrücklich hingewiesen zu werden; es genügt, daß die Gesamtheit der verwendeten Werbemittel den Eindruck erweckt, die besonders günstige Einkaufsgelegenheit stehe nur während beschränkter Zeit offen.*

*Point n'est besoin qu'une indication expresse limite dans le temps l'avantage accordé sur le prix; il suffit que l'ensemble des moyens publicitaires employés éveille l'impression qu'une occasion d'acheter particulièrement avantageuse est offerte pour un temps limité seulement.*

BGE 95 IV 157f. und JT 1969 IV 114ss., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 13. Juni 1969 i. S. Gablinger gegen Statthalteramt des Bezirkes Zürich.

Am 12. Juli 1967 begannen in Zürich die amtlich bewilligten Ausverkäufe. In der Zeit vom 3. bis 12. Juli ließ die Modissa AG, Zürich, im «Tagblatt der Stadt Zürich» und im Zürcher «Tagesanzeiger» acht große, mehrheitlich ganzseitige Inserate erscheinen, in denen in auffälliger typographischer Aufmachung Mäntel, Kostüme, Kleider, Strandhosen, Jupes, Pulli und Bikini zu billigen Preisen angeboten wurden. Sämtliche Anzeigen enthielten in Fettdruck die Worte «prix choc» und in kleinerer Schrift den Hinweis «auf Extraständern zum Aussuchen»; drei der Inserate verwendeten den Ausdruck «Riesenauswahl».

Vom 12. Juli 1967 an waren vor dem Verkaufsgeschäft der Modissa am Limmatquai Aufhängetafeln angebracht, deren Aufschriften ungefähr den Inseraten entsprachen. Überdies waren die Schaufenster mit Streifbändern versehen, die «Extraständer» ankündeten.

Das Statthalteramt des Bezirkes Zürich bestrafte Gablinger als verantwortlichen Leiter der Modissa AG wegen Veranstaltung eines Ausnahmeverkaufes ohne amtliche Bewilligung mit einer Buße von Fr. 90.—. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichtes Zürich sprach Gablinger auf dessen Einsprache hin frei. Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte Gablinger zu einer Buße von Fr. 90.—. Das Bundesgericht hat die dagegen gerichtete staatsrechtliche Beschwerde und die Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof abgewiesen.

#### *KG Art. 4 und Art. 5*

*Benachteiligung in den Preisen oder Bezugsbedingungen im Sinne von Art. 4 KG liegt vor, wenn ein Kartell für die gleiche Leistung aus Gründen, die mit dem Gegenstand des Geschäftes als solchem nichts zu tun haben, verschiedene Preise und Bezugsbedingungen festsetzt.*

*Eine Vorgehensweise eines Kartells ist objektiv geeignet, einen Dritten in der Ausübung des Wettbewerbs erheblich zu behindern (Art. 4 Abs. 1 KG), wenn im konkreten Fall die Benachteiligung fühlbar genug ist, um das wirtschaftliche Verhalten des Betroffenen zu beeinflussen, d. h. um seine Freiheit in der Gestaltung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu beschränken.*

*Das Kartell hat die Tatsachen zu beweisen, die den Richter zu überzeugen vermögen, daß die benachteiligenden Vorgehensweisen ausnahmsweise durch überwiegende schutzwürdige Interessen im Sinne von Art. 5 KG gerechtfertigt sind; diese Bestimmung ist eng auszulegen. Bei der Entscheidung darüber, ob ein Kartell die Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur eines Wirtschaftszweiges (Art. 5 Abs. 2 lit. c KG) bezweckt, sind die besonderen Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen; der bloße Hinweis auf Präzedenzfälle genügt nicht.*

*Il y a discrimination en matière de prix ou de conditions d'achat, au sens de l'art. 4 L. Cart., lorsqu'un cartel fixe des prix différents ou des conditions différentes pour la même prestation, sur la base de considérations étrangères à l'objet direct du marché. Une mesure prise par un cartel est objectivement de nature à entraver notablement un tiers dans l'exercice de la concurrence (art. 4 al. 1 in fine L. cart.) si, dans le cas concret, la discrimination est assez sensible pour affecter, directement ou indirectement, le comportement économique de la personne visée, c'est-à-dire pour limiter sa liberté dans l'organisation de son activité économique.*

*Il appartient au cartel d'apporter la preuve de faits qui permettent au juge de se convaincre qu'exceptionnellement les mesures discriminatoires se justifient par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 L. cart., disposition qui doit être interprétée strictement. Pour juger si un cartel vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général (art. 5 al. 2 lettre c L. cart.), il faut examiner les faits propres à chaque situation concrète; il ne suffit pas de se référer à des précédents.*

BGE 94 II 329f. und Sem.jud. 1969, 545 und JT 1969 I 647, Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. November 1968 i. S. Rentchnik gegen Compagnie britannique et américaine de tabacs S.A. und Mitbeteiligte.

A. Jacques Rentchnik est négociant en tabacs à Genève. Il vend notamment des cigarettes fabriquées par quatre sociétés anonymes qui ont leur siège dans le canton de Genève, à savoir la Compagnie britannique et américaine de tabacs S.A., extension suisse, la S.A. Ed. Laurens, «Le Khédivé», extension suisse, la S.A. United Cigarettes Company Ltd et Tabatex S.A. Ces quatre sociétés sont membres de l'Association suisse des fabricants de cigarettes (en abrégé: ASFC), à Fribourg.

Au niveau de la production, le commerce des cigarettes indigènes est dominé par l'ASFC. Les grossistes spécialistes de la branche du tabac se sont groupés également en une association. En dehors de celle-ci, d'autres organismes font le commerce de gros des cigarettes. Ce sont notamment les centrales des sociétés d'achat et l'Union suisse des coopératives de consommation. Jusqu'en 1958, les fabricants, les grossistes et certains magasins spécialisés se concurrençaient pour livrer aux détaillants.

En 1958, l'ASFC et l'Association des grossistes spécialistes de la branche du tabac sont convenues d'une nouvelle réglementation du marché sur la base d'un projet établi par l'Institut d'organisation industrielle de l'Ecole polytechnique fédérale. En vertu de cet accord, la clientèle a été répartie entre les fabricants et les grossistes: les fabricants ne livrent plus qu'aux grossistes, aux centrales des sociétés d'achat et aux «détaillants spécialisés». Ceux-ci sont définis désormais selon des critères précis arrêtés par l'ASFC d'entente avec les grossistes. Ils sont ravitaillés directement par les fabricants aux prix dit de fonction.

Jusqu'au début de l'année 1967, l'ASFC exigeait du «détaillant-spécialiste»

- a) qu'il réalise un chiffre d'affaires minimal par la vente de cigarettes;
- b) qu'il vende principalement des articles de la branche du tabac et qu'il aménage son local en conséquence;
- c) qu'il limite la vente du «mi-gros» à la quantité vendue en 1957 et qu'il réserve cette vente aux cafetiers-restaurateurs et aux hôteliers, à l'exclusion de tous autres revendeurs.



Il y a en Suisse environ 1350 «détaillants-spécialistes» et environ 120000 détaillants ravitaillés par les grossistes.

Rentchnick prétend que, dès le début de l'année 1967, la limitation de la vente du «mi-gros» a été abolie. Les défenderesses et intimées le contestent, soutenant que le principe de la limitation a été maintenu, mais qu'il n'est plus appliqué strictement. Les juges du fait n'ont pas élucidé ce point.

Refusant de se soumettre aux conditions requises du «détaillant-spécialiste», Rentchnick n'obtient plus de livraisons directes des quatre fabricants susnommés. Il doit se procurer les cigarettes de leur fabrication par l'intermédiaire des grossistes et ne bénéficie plus des prix de fabrique.

B. Par exploit du 30 mars 1967, Rentchnick a assigné devant la Cour de justice du canton de Genève la Compagnie britannique et américaine de tabacs S.A., extension suisse, la S.A. Ed. Laurens, «Le Khédivé», extension suisse, la S.A. United Cigarettes Company Ltd et Tabatex S.A.

Fondé sur la loi fédérale du 20 décembre 1962 sur les cartels et organisations analogues (LCart.), le demandeur conclut à ce qu'il plaise à la cour:

a) déclarer illicite le refus par les défenderesses de ravitailler directement le demandeur en cigarettes de leur fabrication;

b) enjoindre aux défenderesses de reprendre leurs livraisons au demandeur «au prix de fabrique de fonction», sous la menace de l'application de l'art. 292 CP;

c) condamner solidairement les défenderesses à payer au demandeur une indemnité de 23 713 fr. 25 avec intérêt à 5 % dès le 1<sup>er</sup> janvier 1965 pour le dommage qu'elles lui ont causé dès le 1<sup>er</sup> mars 1963, les droits du demandeur étant réservés pour le dommage postérieur au 31 décembre 1966.

Le demandeur a porté ultérieurement ses conclusions pécuniaires à 66 508 fr. 95 avec intérêt à 5 % dès le 1<sup>er</sup> janvier 1965. Il a réclamé en outre une somme de 10 000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 février 1964 à titre de répartition du tort moral. Il a requis également une astreinte de 100 fr. par jour de retard dans la reprise des livraisons.

Rentchnick a intenté aux défenderesses, devant le Tribunal de première instance de Genève, une autre action, fondée sur les art. 28 CC et 41 CO, concernant le préjudice antérieur à l'entrée en vigueur de la loi sur les cartels (15 février 1964). Il offre d'imputer sur l'indemnité qui lui sera allouée dans la présente cause la somme qui lui sera payée en vertu du jugement rendu dans l'autre procès.

A l'appui de ses conclusions, le demandeur allègue que la signature du «bulletin d'engagement» exigé des «détaillants-spécialistes» restreindrait sa liberté. Il se prétend victime d'un boycott, attendu que les mesures arrêtées par l'ASFC et appliquées par les défenderesses l'obligent à se ravitailler par l'entremise des grossistes et que sa marge de bénéfice est ainsi réduite. Il voit aussi une discrimination dans le fait que, selon les décisions de l'ASFC, les fabricants fournissent directement, et sans exiger d'eux aucun engagement, de gros clients tels que la centrale d'achats USEGO, la société Kiosk AG, les fédérations de sociétés coopératives (U.S.C. et S.C.S.C.), comme aussi dans le fait que certains grossistes, approvisionnés au prix de fabrique, exploitent des magasins de détail.

Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande. Elles contestent que le demandeur soit l'objet d'une discrimination. Subsidièrement, elles invoquent des intérêts légitimes prépondérants.

C. Statuant le 10 mai 1968, la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève a débouté Rentchnick de ses conclusions. Ce jugement est motivé, en bref, comme il suit:

Les mesures dont se plaint le demandeur sont prises en vertu d'un accord entre l'ASFC et l'Association des grossistes. Cette entente constitue un cartel au sens de l'art. 2 LCart. En revanche, le demandeur n'a pas établi que le privilège reconnu aux détaillants spécialistes ait mis en danger ou même entravé notablement son « existence économique », pas plus que celle des 120 000 détaillants ordinaires de Suisse. C'est parce qu'il y voit son intérêt que Rentchnick refuse de signer le bulletin d'engagement. Le seul fait que, comme n'importe quel autre détaillant, il doive choisir entre les avantages attachés à la position de détaillant spécialiste ou de détaillant ordinaire et ne puisse cumuler ces avantages, ne constitue pas une entrave à la concurrence au sens de l'art. 4 LCart.

Au demeurant, même si les mesures incriminées tombaient sous le coup de l'art. 4 LCart., elles bénéficieraient de l'exception statuée par l'art. 5 de la loi. Se référant à l'arrêt Alex Martin S.A. c. ASFC du 16 mars 1965 (RO 91 II 25), la cour cantonale constate que la répartition des ventes entre les fabricants et les grossistes, destinée à assainir les méthodes de distribution, est une mesure visant à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général.

La discrimination n'est pas excessive par rapport au but de la réglementation. Rentchnick se trouve dans la même situation que les 120 000 détaillants ordinaires établis en Suisse. Et le fait que la marge du grossiste s'ajoute au prix payé par le détaillant est normal.

L'argument tiré de la livraison aux grandes centrales d'achat n'est pas concluant. Tout comme les grossistes, ces organismes assument en effet les frais de la distribution aux différents points de vente.

Quant aux grossistes qui exploitent eux-mêmes un commerce de détail, on en dénombre 15 en Suisse, dont un seul à Genève. Pour critiquable que soit la discrimination dont ils bénéficient, leur nombre est si restreint qu'ils ne peuvent pas exercer une influence notable sur les règles normales de la concurrence.

D. Contre ce jugement, Rentchnick recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il persiste dans ses conclusions. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement déféré, en vertu de l'art. 64 OJ, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale en vue de déterminer le montant de son préjudice.

Les intimées concluent au rejet du recours.

#### *Considérant en droit:*

1. Les faits allégués par les parties et qui ne sont pas constatés dans le jugement déféré, notamment leurs démonstrations avec chiffres à l'appui, sont des allégations nouvelles, irrecevables dans la procédure de recours en réforme (art. 55 al. 1 lettre c et 63 al. 2 OJ).

2. Selon l'art. 4 LCart., sont illicites les mesures prises par un cartel, telles notamment « l'interdiction ... de livrer des marchandises ..., les discriminations en matière de prix ou de conditions d'achat ..., lorsqu'elles visent à écarter des tiers de la concurrence ou à les entraver notablement dans l'exercice de celle-ci ».

a) Le refus des intimées de livrer leurs cigarettes au recourant au prix de fabrique est la manifestation d'un accord qui lie les associations de fabricants et de grossistes. Avec raison, les parties ne contestent pas que cet accord constitue un cartel au sens de l'art. 2 de la loi.

b) L'interdiction de livrer des marchandises, tout comme les discriminations en matière de prix ou de conditions d'achat, est une mesure qui tombe sous le coup de l'art. 4 LCart. dès qu'elle apparaît discriminatoire, c'est-à-dire lorsque le cartel accorde

l' certains concurrents un avantage qu'il refuse aux autres. Il serait licite, au regard de l'art. 4 LCart., que des fabricants refusent de façon générale tel mode de livraison, par exemple qu'ils refusent de livrer au détail, et partant de vendre leurs produits directement aux détaillants. Il est ainsi loisible à un cartel ou à une organisation analogue de se borner à livrer en gros. Le refus de livrer selon d'autres modalités n'est pas prohibé par l'art. 4 LCart. tant que les livraisons en gros sont consenties à tout acheteur qui en accepte les conditions générales, c'est-à-dire des conditions fixées sans égard au fait que cet acheteur soit affilié ou non à une association et quelle que soit la façon dont il organise la revente. De même, les « discriminations en matière de prix ou de conditions d'achat » supposent que le cartel fixe des prix différents ou des conditions différentes pour la même prestation, sur la base de considérations étrangères à l'objet direct du marché. En revanche, des différences de prix qui trouvent leur contrepartie dans un service de l'acheteur, tel que la distribution ou le transport de marchandises, ou encore un *ducroire*, ne constituent pas une « discrimination » au sens de l'art. 4 LCart.

c) En l'espèce, l'organisation cartellaire dont les intimées font partie refuse au recourant la livraison directe de cigarettes par les fabricants et l'oblige à s'approvisionner chez les grossistes, à des conditions plus onéreuses. Elle agit de la sorte parce que Rentchnick refuse lui-même de souscrire des engagements relatifs à l'organisation de son commerce, à la part faite dans l'aménagement de ses magasins à l'exposition des articles de la branche et, surtout, à la limitation de certaines ventes (mi-gros). Le refus de la livraison directe par les intimées a ainsi pour cause le refus du recourant de se conformer à certaines règles de conduite au sujet de l'utilisation et de la revente des marchandises. Il s'agit donc d'une mesure discriminatoire qui tombe sous le coup de l'art. 4 LCart.

d) Sans doute certaines des conditions imposées peuvent-elles, du point de vue des fabricants, trouver une justification dans une promotion des ventes que le commerçant spécialiste assure mieux que ses concurrents. Il est concevable en effet que, grâce à leurs connaissances particulières et par le fait qu'ils vendent exclusivement ou principalement des articles de la branche, les détaillants spécialistes favorisent une distribution plus large et meilleure des produits fabriqués. Mais cet élément doit être examiné au titre des intérêts légitimes prépondérants qui, selon l'art. 5 LCart., justifient exceptionnellement des entraves à la concurrence.

3. Les mesures prises par un cartel ne sont illicites que « lorsqu'elles visent à écarter des tiers de la concurrence ou à les entraver notablement dans l'exercice de celle-ci » (art. 4 al. 1 in fine LCart.).

a) Le terme « visent » ne signifie pas que le législateur ait posé une condition subjective. Point n'est besoin que la mesure incriminée procède d'une intention déterminée de son auteur. Il faut et il suffit qu'objectivement, la mesure en question soit de nature à entraver la concurrence (RO 91 II 316, consid. 3). Tel est le cas du refus de livrer des cigarettes au recourant au prix de fabrique.

b) L'entrave à la concurrence n'est illicite en vertu de l'art. 4 LCart. que si elle est notable. En dépit des critiques formulées par la doctrine (cf. par exemple DESCHENAUX, La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de boycott et l'avant-projet de loi sur les cartels, *Wirtschaft und Recht* 1961, p. 137ss., notamment 148), le législateur a introduit délibérément cette exigence en considérant que « l'entrave de peu d'importance qui n'influe pas profondément sur l'activité d'un outsider » ne tombe pas sous le coup de l'art. 4 LCart. (cf. Message du Conseil fédéral du 18 septembre 1961, FF 1961 II 549ss., 577; DESCHENAUX, RDS 1968 I 85). Dans l'arrêt *Minira AG* (RO 90 II 512, consid. 8), confirmé sur ce point par l'arrêt *Scssler* (RO 91 II 318, consid. 3 in fine), le Tribunal

fédéral a relevé que, par sa nature même, l'atteinte aux droits de la personnalité sur laquelle est fondée la prohibition du boycott ne peut résulter que d'une entrave d'une certaine intensité à la liberté économique. Il a dénié la qualité de «notable» à une entrave passagère ou si légère qu'elle n'entraîne que des inconvénients de peu d'importance. Dans l'arrêt Sessler, il a jugé qu'une discrimination qui se traduisait par une diminution de  $3\frac{0}{100}$  du gain brut de l'intéressé ne constituait pas une entrave notable à la concurrence (RO 91 II 319ss., consid. 4).

Cette jurisprudence a été critiquée par MERZ (RJB 1967 p. 18ss. et *Das schweizerische Kartellgesetz*, Berne 1967, p. 44), qui s'insurge contre le recours à un critère quantitatif pour apprécier le caractère notable de l'entrave. Pour cet auteur, toute atteinte à la liberté de concurrence, légère ou non, lèse les droits de la personnalité, et partant est illicite; l'entrave est notable dès que la victime a un intérêt juridique à en demander la suppression.

Peut-être l'arrêt Sessler a-t-il étendu quelque peu le champ des mesures permises, sans tenir suffisamment compte de l'hypothèse, d'ailleurs non réalisée, d'une pluralité d'entraves minimales en soi, mais dont l'accumulation peut peser lourdement (cf. MERZ, *Das schweizerische Kartellgesetz*, p. 44s.). Quoi qu'il en soit, le juge ne saurait s'affranchir du critère quantitatif qui résulte du texte légal (cf. dans ce sens SCHEURMANN, *Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen*, p. 70s.). En revanche, l'art. 4 LCart. doit être interprété selon le principe fondamental de la loi, qui repose sur le respect du droit à la libre concurrence conçu comme une liberté personnelle. Aussi bien, toute entrave à cette liberté doit-elle en principe être qualifiée de notable, à moins qu'elle ne soit si légère qu'elle n'entraîne que des inconvénients de peu d'importance, lesquels n'auraient aucune portée pratique sur la liberté de décision de l'intéressé, qui est au fond le bien protégé.

Comme le relève DESCHENAUX (RDS 1968 I 85), l'interprétation du terme «notable» doit être prudente. Le juge sera attentif aux répercussions d'une discrimination en soi minime sur la liberté d'action de la personne visée, sur la structure et le développement de son entreprise. Peu importe, notamment, que, malgré la discrimination, le commerce de l'outsider n'ait pas été ruiné, mais qu'il ait pu se développer favorablement (arrêt Giesbrecht, RO 86 II 365ss., 380, consid. 5a). Il appartient au juge saisi d'une action intentée par la victime de mesures prises par un cartel ou une organisation analogue de constater en quoi consiste la discrimination et de rechercher si, dans le cas concret, cette discrimination est assez sensible pour affecter, directement ou indirectement, le comportement économique du demandeur, pour limiter sa liberté dans l'organisation de son activité économique. Dans l'affirmative, la discrimination est notable au sens de l'art. 4 LCart.

4. Selon le jugement déféré, le recourant n'a pas établi que, du fait de l'avantage reconnu aux détaillants spécialistes – qui ne sont que 1350 – «l'existence économique» des 120000 détaillants ordinaires que compte la Suisse et particulièrement la sienne propre «soit mise en danger ou même notablement entravée». Mais là n'est pas la question. L'art. 4 LCart. vise l'entrave à la concurrence. La notion «d'entrave notable à la concurrence» ressortit au droit. Il incombait à la cour cantonale de constater les faits constitutifs de l'entrave, de dire en quoi consiste la discrimination, d'exposer les effets de cette discrimination sur la liberté de décision du demandeur, afin de permettre à la juridiction de réforme de vérifier si elle faisait une saine application de l'art. 4 LCart. Le jugement attaqué ne satisfait pas à ces exigences. Il ne contient aucune indication sur les différences de prix ni sur les chiffres de ventes. Les renseignements – en partie contradictoires d'ail-

leurs – qui figurent dans les mémoires des parties ne sauraient y suppléer. Il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de reconstituer un état de fait sur la base du dossier, alors que vraisemblablement l'assistance d'un expert serait utile sinon nécessaire.

La cour cantonale relève encore que c'est parce qu'il y voyait son intérêt que Rentchnick a refusé de signer le bulletin d'engagement qui, en contrepartie d'une limitation de son activité commerciale dans le domaine du mi-gros, lui aurait valu l'avantage d'être ravitaillé directement par les fabricants. Il ne saurait prétendre, selon les juges genevois, cumuler les avantages des deux statuts. Or ce raisonnement est contraire à l'esprit de la loi sur les cartels qui tend précisément à garantir à chacun le droit d'organiser librement son activité économique, sans être obligé, par des associations auxquelles il n'appartient pas, de se conformer à des limitations de la libre concurrence, limitations que la loi proscrit en principe (cf. arrêt Giesbrecht, RO 86 II 380, consid. 5a, qui énonce des règles encore valables sous l'empire de la loi nouvelle).

5. La cour cantonale a jugé par surabondance que, même dans l'hypothèse où les conditions de l'art. 4 LCart. seraient réunies, l'action de Rentchnick devrait être rejetée de toute manière en vertu de l'art. 5 LCart. Se référant à l'arrêt Alex Martin S.A. c. ASFC (RO 91 II 25ss.), elle estime que les mesures discriminatoires prises par les intimés envers le recourant seraient justifiées par des intérêts légitimes prépondérants, attendu qu'elles visent à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général. Si le jugement déféré était fondé sur ce point, l'action serait vouée à l'échec, quelle que soit la décision quant à l'illicéité des mesures cartellaires au regard de l'art. 4 de la loi. Aussi faut-il examiner si les motifs invoqués par la juridiction cantonale sont conformes au droit fédéral.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 2 lettre c LCart., peuvent notamment être justifiées par des intérêts légitimes prépondérants les mesures qui visent «à promouvoir dans une branche ou une profession, une structure souhaitable dans l'intérêt général». Le Message du Conseil fédéral expose que la sauvegarde d'une structure est souhaitable si elle tend à produire «un effet acceptable du point de vue économique» (FF 1961 II 585); il met en garde contre «des modifications trop brusques affectant les structures économiques», qui peuvent avoir «des effets d'ordre social regrettables» (loc. cit., p. 584). Fondé sur ces déclarations, qui l'invitaient à une certaine retenue, le Tribunal fédéral a jugé que la limitation conventionnelle du commerce de gros des cigarettes indigènes par un accord entre fabricants et grossistes, qui s'étaient entendus sur un partage de la clientèle, avait créé, d'une façon encore imparfaite mais en marquant un progrès réel sur l'ancien état de choses, «une structure mieux appropriée à l'intérêt général». Il en a conclu que cette mesure de rationalisation se justifiait par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 al. 2 lettre c LCart. (RO 91 II 25ss., notamment 35, consid. 3e).

L'arrêt Alex Martin S.A. a été critiqué par MERZ (RJB 1967 p. 23s.; Das schweizerische Kartellgesetz, p. 62ss.), qui lui reproche en particulier de faire une application très large de la notion de «structure souhaitable dans l'intérêt général», laquelle est devenue «une structure mieux appropriée à l'intérêt général», et par DESCHENAUX (RDS 1968 I 88ss.). Si la décision prise dans la cause Alex Martin S.A. se justifiait par de bons motifs, notamment en raison de l'effort de rationalisation entrepris et du progrès incontestable que marquait l'organisation cartellaire par rapport à l'ancien état du marché de gros des cigarettes, et si cette décision demeurait dans le cadre d'une interprétation large du texte légal, on doit convenir avec les auteurs précités qu'une application aussi prudente de la loi sur les cartels pourrait à la longue trahir l'esprit de cette loi et affaiblir son efficacité. Ainsi que le relève DESCHENAUX (L'esprit de la loi sur cartels

Etudes de droit commercial en l'honneur de Paul Carry, Genève 1964, p. 218), « dans la conception du législateur, la libre concurrence représente une valeur supraprivée, qui est affectée de l'indice de l'intérêt général ... Seuls des intérêts privés qui sont positivement *dans l'intérêt général*, c'est-à-dire qui favorisent un développement heureux de l'économie nationale, peuvent servir à justifier des entraves à la concurrence de tiers ». Cette interprétation de la loi est commandée par l'analyse des exemples donnés à l'art. 5 LCart., qui l'emporte sur l'opinion exprimée dans le Message du Conseil fédéral. Il faut donc appliquer plus strictement la loi et exiger du cartel la preuve de faits qui permettent au juge de se convaincre de l'existence d'intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 LCart.

b) En l'espèce, la cour cantonale s'est bornée à se référer aux faits exposés et aux appréciations données dans l'arrêt Alex Martin S.A. Mais dans cette cause, à laquelle le recourant n'était pas partie, le Tribunal fédéral avait à examiner si la limitation conventionnelle de la concurrence entre les fabricants et les grossistes, qui s'étaient entendus pour se partager la clientèle et qui avaient assorti leur accord d'une limitation de la concurrence entre les grossistes par le jeu d'une caisse de compensation, visait à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général (cf. art. 5 al. 2 lettre c LCart.). L'action du recourant pose la question de l'incidence de ce partage de la clientèle entre fabricants et grossistes sur la position d'un détaillant qui, non seulement n'était pas partie à l'accord de partage, mais en était en quelque sorte l'objet, de même que les 120000 détaillants ordinaires établis en Suisse. C'est un aspect de la réglementation du marché sur lequel le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé dans la cause Alex Martin S.A. Le fait d'inclure dans la clientèle des fabriques les « détaillants-spécialistes », c'est-à-dire de créer dans le commerce de détail une catégorie « privilégiée », définie selon des critères qui paraissent variables et qui ont en fait varié, n'est pas nécessairement un élément essentiel de l'accord conclu entre fabricants et grossistes. Sans doute, comme le relève la cour cantonale, la suppression de critères relativement sévères pour la reconnaissance de la qualité de détaillant spécialisé – que postule le recourant – perturberait l'accord en question. Mais cela ne signifie pas encore que l'organisation conventionnelle du marché de gros serait compromise. Et ce n'est pas parce que, considéré sous l'un de ses aspects, soit la concurrence entre fabricants et grossistes ou entre grossistes, cet accord a été jugé économiquement acceptable qu'il doit être considéré comme intangible. D'autres critères de partage de la distribution, fondés sur des éléments mieux en rapport avec les services rendus par les partenaires respectifs – tels par exemple une définition des ventes en gros – sont concevables également. Au surplus, il ne s'agit pas seulement de poser des critères pour définir le détaillant, mais aussi et surtout d'apprécier la portée d'une limitation de la liberté des commerçants auxquels ce statut est reconnu, limitation dont on peut douter qu'elle soit un élément essentiel de l'accord. La référence pure et simple aux constatations de l'arrêt Alex Martin S.A. ne saurait dès lors être assimilée à la constatation de faits constitutifs d'intérêts légitimes prépondérants par rapport au droit du recourant d'exercer sa liberté économique.

Du reste, le juge saisi d'une contestation relative aux cartels, qui touche à la liberté individuelle, ne doit pas se borner à statuer sur la base d'une appréciation sommaire par référence à des précédents. Il doit examiner les faits propres à chaque situation concrète. Or le jugement déféré ne contient pas la constatation des faits qu'il incombait aux intimées d'établir. Sur ce point également, une expertise eût été utile, voire nécessaire. Et si la cour cantonale avait à résoudre une question de principe, elle pouvait requérir l'avis de la Commission des cartels (art. 19 al. 2 LCart.).

6. Conformément à l'art. 64 OJ, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations de fait dans la mesure où des preuves ont été régulièrement offertes selon le droit de procédure cantonal et pour qu'elle statue à nouveau. Sur le vu de l'état de fait complété, la juridiction cantonale examinera si les mesures discriminatoires prises par les intimées envers le recourant visent à l'entraver notablement dans l'exercice de la concurrence, au sens de l'art. 4 LCart. tel qu'il est interprété dans le consid. 3 ci-dessus. Dans l'affirmative, la cour cantonale dira si, exceptionnellement, les entraves à la concurrence imposées par les intimées au recourant sont licites parce que justifiées par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 LCart. et du consid. 5 ci-dessus. Elle appliquera alors, le cas échéant en complétant l'état de fait sur ce point également, les principes de subsidiarité et de proportionnalité que la disposition légale précitée commande d'observer.

En revanche, la cour cantonale n'aura pas à reprendre l'examen de deux arguments du recourant qui peuvent être réfutés en l'état. D'une part, la discrimination à l'égard des centrales d'achat dont se plaint Rentchnick est objectivement justifiée, car ces centrales assument les frais de distribution aux points de vente au détail et remplissent ainsi une fonction équivalente à celle du grossiste. D'autre part, en ce qui concerne les grossistes qui exploitent un commerce de détail, le jugement déféré constate en fait que leur cas est exceptionnel. Ils sont 15 en Suisse, dont un seul à Genève. La cour cantonale en déduit que l'existence de ce commerce ne saurait concurrencer sérieusement le recourant. Mais surtout, la loi sur les cartels n'empêche pas un grossiste d'être aussi détaillant et l'on ne voit pas en quoi le fait que tel grossiste vende une partie de sa marchandise dans un magasin de détail constitue une atteinte au principe de la libre concurrence.

*Par ces motifs, le Tribunal fédéral*

Admet le recours, annule le jugement rendu le 10 mai 1968 par la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.

*KG Art. 4, Art. 5 und Art. 10*

*Ist eine erhebliche, das Persönlichkeitsrecht verletzende Wettbewerbsbehinderung glaubhaft, so sind grundsätzlich vorsorgliche Massnahmen anzuordnen, und es wäre Sache des Kartells, darzutun, daß ein Rechtfertigungstatbestand vorliege.*

*Die Nichtbelieferung mit Kosmetik-Markenartikeln kann erheblich sein, da die Möglichkeit des Detaillisten zum Ausweichen auf Surrogatgüter bei Kosmetika sehr beschränkt ist.*

*Die Aufrechterhaltung des Depotsystems der «großen Vierzehn» der Kosmetikbranche kann einen Boykott unter den gegebenen Umständen nicht rechtfertigen.*

*Dans le cas où une restriction de la concurrence de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité est vraisemblable, il y a lieu, en règle générale, d'ordonner des mesures provisionnelles. C'est au cartel qu'il appartient de prouver qu'un état de fait justificatif existe.*

*Le fait de ne pas obtenir certains articles cosmétiques de marques peut être sensible*

*étant donné que la possibilité du détaillant de vendre des produits de remplacement est très limitée en ce qui concerne les cosmétiques.*

*Le maintien du «système de dépôt des quatorze grands» du secteur cosmétique ne peut pas justifier un boycott dans les circonstances données.*

VSK 1969, 313f. und 345f., Entscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich vom 1. Oktober 1968 und Entscheid des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. Oktober 1969 i. S. Waldstätter-Drogerie Speck, Luzern gegen P. Bergerat, Genf und Mitbeteiligte.

Der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich hat durch einstweilige vorsorgliche Maßnahme den Beklagten verboten, die gegenüber dem Kläger angeordnete kollektive Liefersperre zu befolgen. Nach Anhörung der Beklagten wurde diese vorsorgliche Maßnahme vom Einzelrichter bestätigt. Das Handelsgericht, an welches nach Einleitung der Hauptklage der Rekurs der Beklagten überwiesen wurde, hat die vorsorglichen Maßnahmen ebenfalls bestätigt.

*Aus dem Entscheid des Einzelrichters:*

1. Der Kläger ist der Inhaber der «Waldstätter-Drogerie» an der Hirschmattstraße 37 in Luzern. Sein Geschäft enthält aber nicht nur eine Drogerie, sondern auch eine Parfümerie, das heißt, er verkauft Parfums und kosmetische Produkte.

Die Beklagten sind Lieferanten der Kosmetikbranche, sei es, daß sie selbst Produktionsstätten sind, sei es, daß sie den Vertrieb ausländischer Marken in der Schweiz besorgen. Sie haben sich im Jahre 1967 mit neun anderen Großlieferanten zu einer sogenannten Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümeriebranche, einer einfachen Gesellschaft, zusammengeschlossen. Die Vereinigung bezweckt erstens die Durchsetzung der Preisbildung der zweiten Hand, womit den Detaillisten die Endverkaufspreise zwingend vorgeschrieben werden, zweitens die Durchsetzung des sogenannten Depotsystems. Dieses besteht darin, daß eine Lieferfirma nicht jeden Detaillisten, der ihre Produkte beziehen und verkaufen möchte, beliefert. Nur ein bestimmter Kreis von Detaillisten, das heißt die vertraglich verpflichteten Depothalter, sollen eine bestimmte Marke führen. Wie viele Marken ein Detaillist führen darf, das heißt wie viele Depots er erhält, soll von der Größe und Eleganz seines Ladens – die Beklagten nennen das «standing» – abhängen. Will eine Kosmetikfirma einem Detaillisten ihre Produkte liefern, so schließt sie mit ihm einen Depotvertrag, womit er zum Depositär der bewußten Marke wird. Er muß für die Marke werben und soll nach Möglichkeit einen bestimmten Mindestumsatz erreichen. Er darf die Produkte nicht an Wiederverkäufer, sondern nur an Verbraucher verkaufen, und er hat die von der Lieferantin vorgeschriebenen Verkaufspreise genau einzuhalten.

Derartige Depotverträge wurden schon lange vor der Gründung der Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümeriebranche abgeschlossen. So ist der Kläger seit 1960, 1963 und 1959 Depositär der Beklagten 1 (Harriet Hubbard, Ayer, Dinhill, Patou), der Beklagten 2 (Helena Rubinstein, Emotion, Men's Club) und



der Beklagten 3 (Juvana) und damit diesen drei Firmen in der oben dargelegten Weise verpflichtet. Die Beklagte 4 (Nina Ricci, Signoricci) und die Beklagte 5 (Revlon, Balmain) haben unbestrittenermaßen bis heute den Gesuchen des Klägers um Einräumung von Depots nicht entsprochen.

Während früher nur jede einzelne Firma für sich allein allfällige Verstöße gegen den Depotvertrag ahnden konnte, sieht die Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» kollektive Sanktionen vor. Die in der Vereinigung zusammengeschlossenen Firmen haben sich verpflichtet, ihren Depositären die Nettoverkaufspreise vorzuschreiben und jede Rabattgewährung zu verbieten, ihnen den Verkauf oder das Ausleihen an weitere Verkäufer nicht zu gestatten und ihnen zu befehlen, sämtliche Produkte der Marken der «großen Vierzehn» (das heißt der Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümeriebranche) nur durch den autorisierten Lieferanten und auf den vorgeschriebenen Vertriebswegen zu beziehen. Die Vereinigung will also durchsetzen, daß kein Detaillist eine Marke der «großen Vierzehn» beziehen und verkaufen kann, wenn er davon kein Depot hat. Bei Verstoß gegen die aufgeführten Pflichten ist nach der Konvention der Depositär – je nach Schwere des Verstoßes – zu warnen oder mit Margenreduktion, Liefersperre oder Depotenzug zu bestrafen, wobei diese Sanktionen kollektiv ausgeführt werden; nicht nur die Lieferfirma, deren Depotvertrag verletzt worden ist, wird die Lieferung einstellen oder vom Depotvertrag zurücktreten, sondern alle in der Vereinigung zusammengeschlossenen Firmen werden mitmachen. In der Festsetzung der Nettoverkaufspreise ist jedes Mitglied der Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» frei. Mit Zirkular vom Oktober 1967 ließ die Vereinigung ihre Depositäre wissen, was sie zu tun und zu lassen und im Ungehorsamsfalle zu gewärtigen hätten.

Außer den Beklagten gehören der Vereinigung der «großen Vierzehn», welche «die bestehende Marktordnung im schweizerischen Parfümerie-Detailhandel in bezug auf die preisgebundenen Marken aufrechterhalten» will, folgende Firmen an: Elizabeth Arden (Elizabeth Arden, Arden for men), Emil Gachnang S.A. (Yves Saint-Laurent, Yardley), Roland Bommer (Marcel Rochas, Standhal), Maurice Lemée (Christian Dior), Guerlain S.A. (Guerlain), Jean Tschanz & Cie. (Lancaster, Givenchy), Germaine Monteil Cosmétiques Corp. New-York (Germaine Monteil), Alpag AG (Estée Lauder, Aramis), Charles of the Ritz AG (Charles of the Ritz).

II. Mit Schreiben vom 23. August 1968 teilte die Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümerie-Branche unter Bezugnahme auf eine Warnung vom Oktober 1967 dem Kläger mit, daß sie sich gezwungen sehe, ihre Mitglieder anzuweisen, sämtliche Lieferungen an den Kläger unverzüglich einzustellen. Sie warf ihm vor, er habe die Netto-Verkaufspreise nicht eingehalten, sondern verbotenen Rabatt gewährt, und er habe sich nicht an die Vertriebsbindung gehalten. Am 23. August 1968 wies das Sekretariat der «großen Vierzehn» die fünf Beklagten an, den Kläger zu boykottieren.

III. Mit Eingabe vom 3. September 1968 beantragte der Kläger, die Beklagten seien im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme zu verpflichten, die über ihn verhängte Liefersperre mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Mit einstweiliger vorsorglicher Maßnahme vom 5. September 1968 entsprach der Audienzrichter vorläufig diesem Gesuch. In der heutigen Verhandlung beharrte der Kläger darauf, daß die vorsorgliche Maßnahme aufrechtzuerhalten sei, während die Beklagten die Aufhebung der Verfügung vom 5. September 1968 und die Abweisung des Begehrens um Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme beantragten.

IV. 1. Gemäß Art. 10 des Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 (A. S. 1964, S. 543 ff.) verfügt der Richter auf Antrag einer Partei zum Schutze von Ansprüchen aus unzulässiger Wettbewerbsbehinderung vorsorgliche Maßnahmen, wie ... Unterlassung der Wettbewerbsbehinderung, wobei Art. 9–12 des Bundesgesetzes vom 30. September 1943 über den unlauteren Wettbewerb sinngemäß anwendbar sind. Der Kläger hat also glaubhaft zu machen, daß er durch Vorkehren eines Kartells eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung erleide und daß ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könne (LEO SCHÜRMAN, Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen, S. 111/112; HANS MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 73).

2. Da die Mitglieder der Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümeriebranche ihre Preise frei bestimmen und in dieser Hinsicht den Wettbewerb untereinander nicht einschränken, bestreiten die Beklagten, daß die Vereinigung ein Kartell im Sinne von Art. 2 KG sei. Sie anerkennen aber, daß die «großen Vierzehn» wegen der kollektiven Durchsetzung der Preisbindung unter das Kartellgesetz falle. Die «großen Vierzehn» bilden ein Kartell im Sinne von Art. 2 KG; denn als solches gelten alle Verträge, Beschlüsse oder rechtlich nicht erzwingbaren Abreden, welche mittels gemeinsamer Beschränkung des Wettbewerbes den Markt für bestimmte Waren oder Leistungen beeinflussen oder zu beeinflussen geeignet sind, namentlich durch die Regelung der Erzeugung, des Absatzes oder Bezuges von Waren sowie der Preise und Geschäftsbedingungen. Daß die Maßnahmen der «großen Vierzehn» betreffend Preisbindung und Depotsystem den Kosmetikmarkt beeinflussen, ist nicht zu bezweifeln. Mit «gemeinsamer Beschränkung des Wettbewerbes» meint das Gesetz natürlich nicht nur den Wettbewerb zwischen den Kartellmitgliedern, sonst wären ja die Bestimmungen über die Wettbewerbsbehinderungen (Art. 4–10 KG) sinnlos. Die «großen Vierzehn» greifen kollektiv in den Wettbewerb der Detaillisten ein; sie bilden also ein Kartell (vgl. zu diesen Ausführungen SCHÜRMAN, S. 32 ff.; MERZ, S. 24/25).

Die Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümeriebranche beruht auf horizontaler Kartellabrede zwischen Trägern der gleichen Wirtschaftsstufe (MERZ, a.a.O., S. 9), und die Verpflichtungen, welche die Mitglieder schriftlich (Art. 11 KG) auf sich genommen haben, sind interner Kartellzwang. Treffen die Lieferanten kollektive schriftliche Vereinbarungen mit den Detaillisten, so liegt eine vertikale Kartellabrede (MERZ, S. 11) vor, und auch die Verpflichtungen zwischen Trägern verschiedener Wirtschaftsstufen haben internen Charakter. Im vorliegenden Falle fehlt eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Beklagten als Lieferanten und dem Kläger als Detaillisten. Es liegen das erwähnte Rundschreiben des Kartells an die Depositäre und eine nicht unterzeichnete Erklärung, deren Wortlaut die Verpflichtung eines Detaillisten zu kartellkonformem Verhalten enthält, vor. Es fehlt jeder Hinweis dafür, daß der Kläger sich je schriftlich mit dem Zirkular der «großen Vierzehn» einverstanden erklärt, andere als die in den Depotverträgen stipulierten Verpflichtungen auf sich genommen und mit dem Kollektiv der «großen Vierzehn» eine vertikale Kartellvereinbarung abgeschlossen hätte. Die Abmachungen der «großen Vierzehn» über das Verhalten der Depositäre sind für ihn unverbindlich. Er gehört nicht zum Kartell; er ist Außenseiter, und der über ihn verhängte Unterwerfungsboykott, das heißt die organisierte Meidung des Klägers zum Zwecke, ihn zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zu zwingen oder ihn für ein solches zu maßregeln (BGE 86 II 365 ff., S. 371 E. 2), ist eine kollektive Behinderung eines Dritten im Wettbewerb, externer

Kartellzwang, von welchem die Art.4–10 KG handeln (SCHÜRMAN, S.58, MERZ, S.38/39).

3. Gemäß Art.4 Abs.1 KG sind Vorkehren eines Kartells, mit denen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden sollen, wie Bezugs- oder Liefersperren..., grundsätzlich unzulässig. Daß die Beklagten sich sinngemäß auf ihre Vertrags- und Koalitionsfreiheit berufen (vgl. die Einwendungen der Beklagten gegen die einstweilige vorsorgliche Maßnahme: act.7, S.24), um ihre Maßnahmen zu rechtfertigen, ist bedeutungslos. Der Bundesgesetzgeber hat nämlich die Abwägung der kollidierenden Rechtsgüter vorgenommen und entschieden, daß die zweifellos bestehende Vertrags- und Koalitionsfreiheit der Kartellmitglieder ihre Grenze im Persönlichkeitsrecht des Dritten findet (vgl. MERZ, S.40), das heißt genauer gesagt, im Recht des Wirtschaftssubjektes, am Wettbewerb teilzunehmen, sich nach den Grundsätzen des freien Wettbewerbes zu benennen und seine wirtschaftliche Tätigkeit so zu organisieren, wie es ihm beliebt (MERZ, S.14; BGE 86 II 376 E.4). Das geschützte Rechtsgut wird auch als «Recht auf privatrechtliche Handels- und Gewerbefreiheit» bezeichnet, wobei Lehre und Praxis diesen Ausdruck damit begründen, daß die in Art.31 der Bundesverfassung dem Staate gegenüber gewährleistete Handels- und Gewerbefreiheit nicht durch private Abmachungen ausgeschaltet werden soll (BGE 86 II 376 E.4 lit.c; MERZ, S.16/17). Gewiß sind Zusammenschluß und die Ablehnung, mit jemandem zu kontrahieren, an sich erlaubt. Verletzen aber diese an sich rechtmäßigen Handlungen ein fremdes Rechtsgut oder zielen sie auf eine solche Verletzung, so sind sie grundsätzlich widerrechtlich. Jeder unerlaubte Boykott beruht somit auf einem Mißbrauch der Vertragsfreiheit, welcher keinen Rechtsschutz findet (vgl. zu diesen Ausführungen BGE 22, 175 ff. (1897) und BGE 86 II 365 ff.).

4. Gemäß Art.4 Abs.1 KG ist nur die erhebliche Wettbewerbsbehinderung rechtswidrig; denn auch das Recht auf freie Betätigung der Persönlichkeit im Wirtschaftsleben ist kein schrankenloses Recht, weshalb ein Eingriff von geringer Tragweite die wirtschaftliche Persönlichkeit nicht verletzt und daher nicht widerrechtlich ist (MERZ, S.41). An den Nachweis der Erheblichkeit dürfen keine zu großen Anforderungen gestellt werden; oft begründet die bloße Tatsache eines Boykottes eine Vermutung für die Erheblichkeit (MERZ, S.75, unter Hinweis auf BGE 90 II 514). Das Gesetz nennt die Liefer Sperre als Beispiel einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung, was auch der Praxis des Bundesgerichtes entspricht, seit dieses im Jahre 1960 in einem grundsätzlichen Entscheid (BGE 86 II 365 ff.) seine Praxis änderte beziehungsweise auf seine alte Praxis (BGE 22, 175) zurückgriff und den Boykott für grundsätzlich widerrechtlich erklärte.

Die Beklagten bestreiten aber, daß die von ihnen ausgeübte und zugegebene kollektive Wettbewerbsbehinderung erheblich und damit widerrechtlich sei, indem sie geltend machen, daß der Anteil sämtlicher Marken aller vierzehn Konventionsmitglieder am gesamten Markt für Kosmetik und Parfümerie 10% nicht erreiche und daß zahlreiche «prestigestarke» Marken der Vereinigung nicht angehörten und dem Kläger als Surrogatgüter zur Verfügung stünden, so zum Beispiel: Chanel, Dorothy Gray, Lancôme, Max Factor, Binella (die Marke der CIBA-Kosmetik-Produkte), Caton, Cabochard, Lanvin, Bea Kasser, Margrit Astor, Cutex, Peggy Sage, Worth, Winston's, Marbert, Pond's, Detchéma, Pucci, Myrurgia, Pierre Augé, Schiaparelli, Grès, 4711 usw.

Nach SCHÜRMAN (S.73/74) ist die Nichtbelieferung mit Markenartikeln grundsätzlich unzulässig, wird aber möglicherweise nicht erheblich und damit nicht widerrechtlich sein, wenn Surrogatgüter vorhanden sind, auf die der Bezüger ausweichen kann. Wenn aber die Lieferanten aller Branchen – die Kosmetikfirmen stehen damit wirklich nicht

allein – ihre ganze Werbung auf der Anpreisung bestimmter Marken aufbauen und dem Publikum einhämmern, daß diese bestimmte Marke aus diesem und jenem Grunde unvergleichlich sei, müssen sie sich auch gefallen lassen, daß man nicht leichtfertig eine andere Marke zum Substitutionsgut erklärt, auf das der Detaillist ausweichen könne. Es ist zu bedenken, daß das Recht auf freie Entfaltung der wirtschaftlichen Persönlichkeit das geschützte Rechtsgut ist. Das Wirtschaftssubjekt soll die Möglichkeit haben, seine «Marktfunktion als leistungsfähiger Anbieter ganz zu erfüllen» (MERZ, S. 30), was es nicht kann, wenn es nicht alle Marken, denen das Publikum im umfangreichen Inseratenteil der Illustrierten und Frauenzeitschriften begegnet, auf Lager hat. Nur wenn der Händler in der Lage ist, die Wünsche der Kundschaft zu befriedigen, kann er seine wirtschaftliche Persönlichkeit entfalten, und je mehr bei gewissen Produkten Fragen des Geschmacks und der Vertäglichkeit eine Rolle spielen, desto ausgeprägter sind die persönlichen Wünsche der Käufer, und desto weniger kann ein gleichgeartetes Produkt einer anderen Marke zum Substitutionsgut erklärt werden. So kritisiert MERZ, der in seinem Buch des öfters den Markt für alkoholische Getränke als Beispiel anführt, einen neuen Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 91 II 489 E. 4) und bestreitet, daß Cognac «Courvoisier» ohne weiteres Cognac «Martell» vertrete und somit dessen Surrogatgut sei (MERZ, S. 45/46, unter Hinweis auf einen in ZBJV 103, S. 48 ff., abgedruckten Entscheid des Gerichtspräsidenten III von Bern betreffend vorsorgliche Maßnahme), da «im Spirituosenhandel nur der existieren kann und Aussicht auf Erfolg hat, der in der Lage ist, die bekannten Markenartikel anzubieten, welche vom Konsumenten vorwiegend verlangt werden».

Parfums und Kosmetika sind ähnlich subtil wie Spirituosen, wenn nicht noch subtiler. Es ist zum Beispiel — diese Feststellung beruht auf Lebenserfahrung — möglich, daß man sowohl «Martell» als auch «Courvoisier» mit Genuß trinken kann, aber nur ein ganz bestimmtes Parfum haben will und die meisten übrigen Duftwässerchen nicht leiden kann. Bei Reinigungsmilch, Gesichtscrème, Make-Up ist die Lage noch heikler, da man auf diese Produkte sehr individuell reagiert. Auch wenn gleichgeartete, für einen bestimmten Hauttyp (zum Beispiel für trockene Haut) bestimmte Produkte verschiedener Marken objektiv gleichwertig sein mögen, enthalten sie nicht bis ins letzte die gleichen Substanzen (dürfen sie ja auch kaum, sonst könnte die Frage des unlauteren Wettbewerbs aktuell werden), und schon spielen persönliche Empfindlichkeiten, Allergien und dergleichen eine Rolle. Wer bei einer bestimmten Marke genau das passende Lippenrot gefunden hat – wer rote Kleidung trägt, muß die Lippenfarbe mit Bedacht auswählen! –, will sich nicht mit einer anderen Marke abspesen lassen und aufs neue mit den Farben pröbeln müssen.

Der Hinweis der Beklagten auf angebliche Surrogatgüter ist somit nicht stichhaltig. Der Boykott ist um so eher erheblich, als er drei Depotmarken des Klägers betrifft und diesen somit in die unangenehme Lage bringt, Stammkundschaft, welche diese Marken immer beim Kläger kaufte, vor den Kopf stoßen zu müssen.

5. Gemäß Art. 5 Abs. 1 KG ist auch die erhebliche Wettbewerbsbehinderung zulässig, sofern überwiegend schutzwürdige Interessen den Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Dritten rechtfertigen und die kartellistischen Vorkehren die Freiheit des Wettbewerbes im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigen. Schutzwürdig sind nur Interessen, die im Persönlichkeitsrecht der Kartellmitglieder begründet sind. Nur solche Interessen vermögen die Verletzung eines fremden Persönlichkeitsrechtes zu rechtfertigen. Nun schafft die Kollektivität der Kartellinteressen insofern ein Übergewicht, als der Dritte ihnen allein gegen-

übersteht. Wenn fünf einen einzigen maßregeln, wie das beim Boykott vom 23. August 1968 der Fall war, so spricht zumindest der Anschein zunächst gegen die kollektive Veranstaltung. Deshalb fordert das Gesetz, daß die kollektiven Interessen überwiegen müssen, also stärker sein sollen als die Interessen des Außenseiters (vgl. zu diesen Ausführungen SCHÜRMAN, S.82). MERZ verlangt überdies (S.49), daß nur rechtlich geschützte Interessen, die im öffentlichen Interesse liegen, zur Rechtfertigung einer Widerrechtlichkeit taugen. Aus den zitierten Kommentarstellen ergibt sich, daß die Anforderungen an die Rechtfertigungsgründe streng sind.

Als überwiegende schutzwürdige Interessen fallen nach Art. 5 Abs. 2 KG insbesondere in Betracht:

- a) die Gewährleistung des lautereren und unverfälschten Wettbewerbes;
- b) die Verwirklichung angemessener beruflicher und betrieblicher Voraussetzungen;
- c) die Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur eines Wirtschaftszweiges oder Berufes;
- d) die Durchsetzung eines Kartells auf ausländischen Märkten;
- e) die Durchsetzung angemessener Preisbindungen der zweiten Hand, namentlich soweit sie nötig sind, um die Qualität der Ware oder den Kundendienst zu gewährleisten.

6. In Verkennung der allgemeinen Beweislastregel von Art. 8 ZGB, wonach unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher Regelung derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache beweisen muß, der aus ihr Rechte ableitet, machen die Beklagten geltend, der Kläger müsse nicht nur glaubhaft machen, daß die Voraussetzungen des Art. 4 KG erfüllt seien, sondern auch, daß die Voraussetzungen des Art. 5 KG nicht erfüllt seien, daß keine Rechtfertigungsgründe vorlägen. Gelingen ihm dies nicht, so habe er keinen Anspruch auf Beseitigung der Behinderung, und die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen seien nicht erfüllt. Das Kartellgesetz postuliert in Art. 4/5 keine Umkehr der Beweislast gegenüber dem allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB, auch nicht für das Verfahren betreffend vorsorglicher Maßnahmen. Ist eine erhebliche, das Persönlichkeitsrecht verletzende Wettbewerbsbehinderung glaubhaft, so schafft das Widerrechtlichkeitsprinzip von Art. 4 KG eine Vermutung zu Ungunsten der Verletzer (vgl. SCHÜRMAN, S.81). Sie «sitzen auf der Anklagebank». Wie MERZ in berechtigter Kritik an einem Basler Entscheid feststellt (S. 73/74), ist es daher auch im summarischen Verfahren Sache der Gegenpartei, darzutun, daß die Widerrechtlichkeit der Wettbewerbsbehinderung entfalle, weil einer der in Art. 5 des Kartellgesetzes umschriebenen Rechtfertigungstatbestände vorliege. Es bleibt auch im Verfahren der vorsorglichen Maßnahme bei der grundsätzlichen Regelung der Beweislast; denn eine Umkehr findet keine Stütze in der Sonderregelung des Kartellgesetzes (Art. 10) und des UWG (Art. 9 bis 12). Es obliegt nicht dem Behinderten, zu beweisen, daß keine «schutzwürdigen Interessen des Verbandes» vorliegen – ein ohnehin kaum zu erbringender negativer Beweis –, sondern es ist Sache des Behindernden, sich auf Art. 5 zu berufen und den Ausschluß der Widerrechtlichkeit nachzuweisen (MERZ, S. 74; vgl. ferner: SCHÜRMAN, S. 81; BGE 86 II 378f.). Die Argumentation der Beklagten ist nicht haltbar.

7. Die Beklagten berufen sich auf Art. 5 Abs. 2 lit. c KG und werfen dem Kläger Preisunterbietungen vor, was dieser bestreitet. Er habe nie auf «große Marken» Rabatt gewährt, gedenke dies auch nicht zu tun und gebe seinem Personal diesbezüglich genaue Anweisungen.

Die Beklagten legen eine vom 27. Juli 1968 datierte Rechnung des Klägers für Fräulein Weinprächtiger über eine Flasche Parfum «Air du temps» zum Preise von Fr. 17.–

vor. Die Rechnung enthält die drei Kolonnen «Stückpreis», «mit Rabatt» und «ohne Rabatt». Der Preis von Fr. 17.– steht in der Kolonne «ohne Rabatt». Mit einer Büroklammer sind acht Rabattmarken des Rabattparvereins Luzern an die Rechnung geheftet worden, und zwar eine Zehnfranken- und sieben Einfrankenmarken. Auch wenn man viel Wohlwollen anbietet, kann man nicht zum Schlusse kommen, dieses «Beweismittel» vermöge glaubhaft zu machen, daß der Kläger jene bewußte Flasche «Air du temps» mit Rabatt verkauft habe. Und wenn einmal eine Verkäuferin in der Hitze des Gefechtes irrtümlicherweise beim Verkauf einer «großen Marke» Rabattmärkli ausgeteilt haben sollte, was der Kläger nicht völlig ausschließt, so wäre dies ein Versehen gewesen und nicht ein geplanter Angriff auf die Preisbindung der zweiten Hand. Können die Beklagten aber keine bewußte Preisunterbietung glaubhaft machen, so können sie auch nicht die Durchsetzung der Preisbindung als Rechtfertigungsgrund für ihren Boykott anführen. Ausführungen darüber, ob die Preisbindung im Kosmetikhandel angemessen sei, erübrigen sich somit.

8. Sowenig der erwähnte Kassenzettel als Beweismittel für eine behauptete Preisunterbietung taugt, so belegt er andererseits, daß der Kläger Ware führt und verkauft, die er nicht im Depot hat; denn «Air du temps» von Nina Ricci ist ein Produkt der Beklagten 4. Der Kläger gibt denn auch offen zu, daß er Ware der Beklagten 4 und 5 «schwarz» bezieht und dies auch weiterhin zu tun gedenkt. Die Beklagten 5 und 4 sind nicht verpflichtet, mit dem Kläger zu kontrahieren, ihm ein Depot einzuräumen und ihn zu beliefern. Wenn sie ihm nichts verkaufen, können sie es ihm aber auch nicht verwehren, ihre Artikel anderswo zu kaufen; es wäre denn, ein Rechtfertigungsgrund legitimiere den grundsätzlich widerrechtlichen Unterwerfungsboykott, mit dem der Kläger zum Verzicht auf Produkte der Beklagten 4 und 5 gezwungen werden soll. Die Beklagten halten ihr Interesse an der Durchsetzung des Depotsystems für überwiegend und schutzwürdig im Sinne von Art. 5 KG.

Zunächst sehen sie auch die Frage des Depotsystems unter dem Gesichtspunkt von Art. 5 Abs. 2 lit. e KG und machen geltend, jede Lockerung des Depotsystems würde früher oder später unweigerlich die Preisbindung der zweiten Hand zusammenbrechen lassen. Dieser Ausblick auf eine mögliche Zukunft kann aber nicht unter dem Gesichtspunkt von Art. 5 Abs. 2 lit. e KG eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung rechtfertigen. Der Boykott erscheint unter diesem Aspekt um so weniger legitim, als der Kläger sich ausdrücklich bereit erklärt, wie bis anhin auch fürderhin die Preisbindung der zweiten Hand zu respektieren, und zwar auch bezüglich der «schwarz» gekauften Produkte der Beklagten 4 und 5. Was die Preisbindung betrifft, will der Kläger sich somit faktisch kartellkonform benchmen. Daß die Preisbindung wanken könnte, weil der Beklagte sich in Sachen Warenbezug dem Diktat der «großen Vierzehn» nicht beugen will, ist daher nicht glaubhaft, weshalb Art. 5 Abs. 2 lit. e KG auch bei Verkopplung von Depotssystem und Preisbindung als Rechtfertigungsgrund aus Akten und Traktanden fällt. Auch in diesem Zusammenhang muß die fragliche Angemessenheit der Preisbindung nicht geprüft werden.

Die Beklagten berufen sich im Zusammenhang mit dem Depotssystem auch auf den Rechtfertigungsgrund von Art. 5 Abs. 2 lit. b KG, die Verwirklichung angemessener beruflicher Voraussetzungen. Ferner machen sie geltend, das Depotssystem diene auch den Interessen der Depositäre sowie der Käuferschaft. Damit stellen sie indirekt auch den Rechtfertigungsgrund von Art. 5 Abs. 2 lit. c KG zur Diskussion, indem sie sinngemäß geltend machen, es liege im Gesamtinteresse, wenn der Kosmetikhandel derart strukturiert sei, daß der einzelne Händler nur wenige Marken habe.

Die Beklagten machen geltend, nur mit dem Depotsystem sei gewährleistet, daß die Produkte der Konventionsmitglieder nur in Geschäften verkauft würden, die nach ihrem «standing», nach der Qualifikation ihres Verkaufspersonals und nach den Umsatzmöglichkeiten dafür Gewähr böten, daß die Kundin die Produkte immer in einem reichhaltigen Sortiment frischer Ware vorfinde und gleichzeitig fachmännisch beraten werde. Die «großen Vierzehn» hätten es in jahrelangen Anstrengungen auf allen Ebenen ihrer Tätigkeit, sei es in Forschung, Technologie oder Werbung, und mit dem Einsatz von Millionen von Franken fertiggebracht, ihren Marken das heutige Prestige zu verschaffen. Wenn diese Produkte von einem Tag auf den anderen auch in veralteten Ladenlokalen von unausgebildeten Verkäufern aus einem ungenügenden Sortiment heraus verkauft würden, bräche der ganze «goodwill» zusammen, worauf auch der Umsatz zurückginge.

Der Kläger hat offenbar ein depotwürdiges Geschäft und ist nicht irgendein «billiger Jakob», sonst hätten ihm die Beklagten 1, 2 und 3 kaum Depots eingeräumt. Also werden die «schwarz» eingekauften Produkte der Beklagten 4 und 5 im Laden des Klägers nicht unstandesgemäß verkauft. Die Beklagten bestreiten das nicht, machen aber geltend, daß der Kläger nach seinen Umsatzmöglichkeiten nicht in der Lage sei, zu den drei Depots weitere umfangreiche Sortimente zu übernehmen und dabei genügende Umsätze auf allen Konventionsmarken zu erzielen. Die selektive Absatzpolitik diene auch dem Depositär, da sie ihm zu einer gewissen territorialen Exklusivität ver helfe, die seinen Umsätzen sehr zuträglich sei.

Diese Argumentation ist fragwürdig. Es wurde bereits in den Erwägungen über die Frage des Ausweichens auf Substitutionsgüter dargelegt, daß ein Händler, so seine Parfumerie in den Augen des Publikums als gutes Geschäft gelten soll, möglichst viele bekannte Marken muß anbieten können. Der Depotvertrag zwingt ihn, sämtliche Produkte einer Marke zu führen, darunter auch solche Artikel, auf denen er womöglich sitzen bleibt, während er gängige Artikel einer anderen Marke nicht führen, ja nicht einmal auf Anfrage einer Kundin hin bestellen darf. Es kann – diese Feststellung beruht wiederum auf Lebenserfahrung – vorkommen, daß man in einem Quartier mit nicht übermäßigem Umsatz ein nicht mehr ganz frisches Fond-de-teint einer Depotmarke erhält – dies trotz Depotsystem, oder vielleicht gerade deswegen, da der Depositär ein zu großes Lager seiner Depotmarke hat.

Die Behauptung der Beklagten, daß die geheimen Wünsche der Frauen nach Schönheit (so geheim sind diese Sehnsüchte gar nicht) nur durch Kauf in exklusivem Lokal befriedigt werden könnten, weshalb das Depotsystem nötig sei, überzeugt nicht. Daß eine gepflegte Parfumerie einen verführerischen Reiz ausstrahlt, sei nicht geleugnet. Ist es dann aber nötig, die Konkurrenz der weniger schönen Geschäfte mit Gewalt zu unterbinden? Führt dann nicht das Unterbewußtsein die Frauen von selbst ins gehobene Lokal mit «standing», und läßt sie den «Kosmetik-Super-Discount-Markt» meiden? Falls es aber die Frauen entgegen den Darlegungen der Beklagten vorzögen, die Produkte in bescheidener Umgebung einzukaufen, um dafür weniger hohe Preise bezahlen zu müssen, läge das Argument, die zwangsweise Beschränkung auf exklusive Läden diene den Interessen der Kundschaft, völlig schief. In Praxis verhalten sich nicht alle Frauen gleich, so daß ein Gleichgewicht der verschiedenen «trends» sich bei liberalem Markt wohl einstellen würde, womit allen gedient wäre.

Was übrig bleibt, sind die persönlichen wirtschaftlichen Interessen der Beklagten. Es wird behauptet, die Kosmetikfirmen könnten die größeren Umsätze erzielen, wenn sie die Zahl der Vertriebsstellen ihrer Produkte möglichst klein hielten. Egoistisches Umsatzdenken ist unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erlaubt, kann aber nicht

die Verletzung eines fremden Persönlichkeitsrechtes rechtfertigen. Das Persönlichkeitsrecht, auf das die Beklagten sich berufen können, gewährleistet – auch wenn es um die wirtschaftliche Persönlichkeit geht – nicht ein bestimmtes Einkommen, einen bestimmten Gewinn, sondern nur die Möglichkeit der freien Gestaltung der wirtschaftlichen Tätigkeit (MERZ, S.46). Die von den Beklagten geltend gemachten Interessen können den strengen Anforderungen, die an schutzwürdige Interessen zu stellen sind, nicht genügen. Um so weniger ist dargetan, daß die Interessen der Beklagten gegenüber dem Persönlichkeitsrecht des Klägers überwiegen.

9. Könnte der Kläger wegen des Boykottes die Artikel seiner drei Depotmarken, die er bis jetzt immer am Lager hatte, nicht mehr anbieten, müßte er Verlust von Kundschaft gewärtigen. Auf Grund allgemeiner Lebenserfahrung wäre anzunehmen, daß die Kundinnen, die ihre Kosmetikartikel in einem anderen Laden beziehen müßten, der Einfachheit halber auch Shampoo, Seife, Zahnpasta, Bodenwische, Weihnachtskerzen und was immer es an Parfümerie- und Drogerieartikeln auf der Welt gibt, am anderen Ort kaufen würden. Mit der Zeit würden sie sich an den neuen Zustand gewöhnen. Könnte der Boykott bis zur rechtskräftigen Erledigung eines ordentlichen Zivilprozesses dauern, so müßte der Kläger mit dauerndem Verlust von Kundschaft rechnen. Überdies spräche es sich wohl herum, daß der Kläger gewisse Marken nicht verkaufen kann, was auch potentielle Käuferschaft von der «Waldstätter-Drogerie» fernhalten würde. Es ist also glaubhaft, daß dem Kläger durch den Boykott ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Die superprovisorische Verfügung vom 5. September 1968 ist daher zu bestätigen.

V. Die Beklagten machen geltend, das Begehren gegen die Beklagten 4 und 5 sei gegenstandslos, da diese dem Kläger nie ein Depot eingeräumt und ihn ohnehin nicht beliefert hätten, weshalb sie ihn auch nicht boykottieren könnten. Es sei reiner Zufall, wenn nicht gar ein Verschen, daß die Beklagten 4 und 5 überhaupt einen Befehl zum Boykott erhalten hätten. Dazu ist mit dem Kläger zu sagen, daß die Boykottparole den Beklagten 4 und 5 verbietet (interner Kartellzwang), mit dem Kläger in Rechtsverkehr zu treten, das heißt mit ihm Depotverträge abzuschließen. Natürlich erhält der Kläger bei Dahinfallen des Boykottes keinen Anspruch auf Einräumung von Depots. Da aber die Beklagten 4 und 5 bei Bestehen des Boykottes nicht mit dem Kläger kontrahieren dürfen, während es ihnen bei Aufrechterhaltung der vorsorglichen Maßnahme erlaubt ist, kann man nicht sagen, bezüglich der Beklagten 4 und 5 sei das Begehren um vorsorgliche Maßnahme gegenstandslos.

VI. Wie erwähnt, ist eine Gefahr für die Preisbindung der zweiten Hand nicht dargetan worden, und angesichts der geschilderten Lage kann man sich auch nicht vorstellen, daß den Beklagten effektiv ein Schaden erwachsen könnte, wenn der Kläger während der Zeit des ordentlichen Prozesses in seinem unbestrittenermaßen depotwürdigen Geschäft Artikel der Beklagten 4 und 5 verkauft. Dem Antrag der Beklagten, der Kläger habe eine Sicherheit von je Fr. 50 000.– pro Beklagte beziehungsweise pro Depotvertragspartnerin zu leisten (analoge Anwendung von Art. 10 Abs. 1 UWG), kann daher nicht entsprochen werden.

*Aus dem Entscheid des Handelsgerichts:*

V. Nach Art. 5 KG ist auch die erhebliche Wettbewerbsbehinderung zulässig, sofern sie «durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt» ist und «die Freiheit des Wettbewerbes im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigt». In Abs. 2 der gleichen Bestimmung zählt das



Gesetz einige Beispiele für überwiegend schutzwürdige Interessen auf. Die Beklagten berufen sich auf zwei der dort erwähnten Rechtfertigungsgründe (Art. 5 Abs. 2 lit. b und e).

1. Die in Art. 5 Abs. 2 KG aufgezählten Beispiele sollen lediglich den in Abs. 1 aufgestellten Grundsatz verdeutlichen. Sie sind daher in Übereinstimmung mit Abs. 1 zu würdigen, der die Rechtmäßigkeit kumulativ an drei Voraussetzungen knüpft.

a) Die Wettbewerbsbehinderung muß zunächst durch «überwiegende schutzwürdige Interessen» gerechtfertigt sein. Dieser Begriff ist umstritten. Während SCHÜRMAN (S. 82 ff., insbes. S. 84) die Auffassung vertritt, schutzwürdiger seien von zwei privaten Interessen jene, «die mehr oder eher in der Richtung des allgemeinen Interesses laufen als die andern, ohne daß sie aber damit in Übereinstimmung zu stehen brauchen», können nach MERZ (S. 49) nur «höhere, öffentliche Interessen», die das Allgemeinwohl betreffen, ausnahmsweise eine Wettbewerbsbehinderung rechtfertigen. Nach DESCHENAUX (L'esprit de la loi sur les cartels, Etudes de droit commercial en l'honneur de Paul Carry, Genf, 1964, S. 218) ist der freie Wettbewerb in der Vorstellung des Kartellgesetzgebers ein überindividueller Wert, ein Wert, der vom Gedanken des Allgemeininteresses und des Gemeinwohls geprägt ist. Nur Privatinteressen, die auch ihrerseits dem Gemeinwohl, nämlich der Förderung der nationalen Wirtschaft, dienen, vermögen die Verletzung der Wettbewerbsfreiheit eines Dritten zu rechtfertigen.

Das Bundesgericht hat sich in seinem neuesten Entscheid der Auffassung von MERZ und DESCHENAUX angeschlossen (Erw. 5 lit. a des Urteils in Sachen Rentchick). Demgemäß ist die über den Kläger 1 verhängte Liefersperre nur zulässig, wenn die von den «Großen Vierzehn» verfolgten Zwecke zugleich im Interesse des Gemeinwohls liegen.

b) Nach Art. 5 Abs. 1 KG darf ferner die Kartellvorkehr die Freiheit des Wettbewerbs im Verhältnis zum angestrebten Ziel nicht übermäßig beeinträchtigen. Damit hat das Kartellgesetz den auch in anderen Rechtsgebieten geltenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit übernommen. Auch ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse soll schonend ausgeübt werden. Unnötig schwere Eingriffe in die Wettbewerbsfreiheit sind unzulässig. Der Eingriff darf nur so weit gehen, als es zur Erreichung der vom Kartell angeführten und der Verwirklichung des Gemeinwohls dienenden Interessen nötig ist (MERZ, S. 51/52). «Nur leicht überwiegende Interessen rechtfertigen einen bloß geringfügigen Eingriff, triftige dagegen einen verhältnismäßig schweren» (SCHÜRMAN, S. 85/86). Die Beklagten haben daher im Maßnahmeverfahren weiter darzutun, daß sich die von den «Großen Vierzehn» verfolgten Kartellziele im vorliegenden Falle nur über eine Liefersperre erreichen lassen.

c) Schließlich soll die Freiheit des Wettbewerbes durch die «Art und Durchführung» der Kartellvorkehr nicht übermäßig beeinträchtigt werden. Diese Voraussetzung bezweckt die Wahrung der guten Sitten und verpflichtet die Kartelle insbesondere zur Gleichbehandlung der Betroffenen (SCHÜRMAN, S. 86; MERZ, S. 52 ff.).

2. Nach Art. 5 Abs. 2 lit. e KG, auf den sich die Beklagten in erster Linie berufen, fällt als überwiegend schutzwürdiges Interesse, das einen Boykott allenfalls zu rechtfertigen vermöchte, insbesondere in Betracht «die Durchsetzung angemessener Preisbindungen der zweiten Hand, namentlich soweit sie nötig sind, um die Qualität der Ware oder den Kundendienst zu gewährleisten». Zu beachten sind – wie erwähnt – die Einschränkungen von Abs. 1. Im Maßnahmeverfahren müssen somit die Beklagten glaubhaft dartun,

- a) daß der Kläger 1 die vorgeschriebenen Preise unterboten hat,
- b) daß damit die Preisbindung gefährdet worden ist,

c) daß die verhängte Sperre das adäquate Mittel war, den Kläger 1 zur Einhaltung der Preisbindung anzuhalten, und schließlich

d) daß die Preisbindung der «Großen Vierzehn» «angemessen», insbesondere nötig ist, um die Qualität der Ware oder den Kundendienst zu gewährleisten.

a) Zum Beweise dafür, daß der Kläger 1 auf Konventionsware unerlaubterweise Rabatte gewähre, haben die Beklagten dem Einzelrichter eine Rechnung vom 27. Juli 1968 über den Kauf einer Flasche Parfum «Air du Temps» der Beklagten 4 zum Preise von Fr. 17.— und entsprechenden Rabattmarken vorgelegt. Der Einzelrichter erachtete aber damit die Rabattgewährung noch nicht als glaubhaft gemacht; möglicherweise habe es sich um ein bloßes Versehen einer Verkäuferin gehandelt, ein geplanter Angriff auf die Preisbindung sei jedenfalls nicht dargetan.

Im Rekursverfahren richteten die Beklagten neu eine Flasche «Moon Drops» und ein Fläschchen «Crystalline Snow Poppy» – beides Produkte der Beklagten 5 – mit entsprechendem Kassenzettel ein, wonach der Kläger 1 diese Produkte am 2. Dezember 1968 zu Fr. 12.— beziehungsweise Fr. 8.— verkauft hat. Nach der Preisliste betragen die Detailpreise für diese Produkte hingegen Fr. 14.— beziehungsweise Fr. 8.50. Die Preisliste datiert jedoch vom Januar 1969, vermag also nicht darzutun, daß der Kläger 1 die am 2. Dezember 1968 geltenden Preise unterboten hat.

b) Hätte der Kläger 1 planmäßig und in erheblichem Umfange gegen die Preisbindung verstoßen, so wäre es den Beklagten offensichtlich ein leichtes, die Preisunterbietungen in für das summarische Verfahren genügender Weise darzutun. Selbst wenn die von den Beklagten behaupteten drei Fälle erwiesen wären, könnte von einem schwerwiegenden Verstoß des Klägers 1 gegen die Preisbindung noch nicht die Rede sein. Alle drei Fälle betreffen Produkte der Beklagten 4 und 5, mit denen der Kläger 1 keine Depotverträge abgeschlossen hat. Daß er auch Produkte der Beklagten 1 bis 3 unter den gebundenen Preisen verkauft, also seine Depotverträge verletzt habe, behaupten die Beklagten nicht. Es ist weder ein geplanter Angriff gegen das Preissystem noch eine ernstzunehmende Gefährdung der Preisbindung dargetan.

c) Damit ist zugleich gesagt, daß die von den «Großen Vierzehn» dem Kläger 1 gegenüber angeordnete schärfste Sanktion – die totale Liefersperre – einen unverhältnismäßig schweren Eingriff darstellt. Die Beklagten haben nicht dargetan, daß sich die Preisbindung im vorliegenden Falle nicht auf schonende Weise durchsetzen lasse. Dies ist unwahrscheinlich. Der für kartellistische Vorkehren geltende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt zunächst, daß kollektive Maßnahmen nur dort ergriffen werden, wo individuelle Sanktionen nicht zum Ziele führen können. Hätte beispielsweise der Kläger 1 Produkte einer der Beklagten 1 bis 3 unter den vorgeschriebenen Detailpreisen verkauft, so würden offensichtlich Sanktionen der betreffenden Vertragspartnerin genügen, um die Preisunterbietung zu verhindern. Bezüglich der Produkte der Beklagten 4 und 5 stehen zwar vertragsrechtliche Maßnahmen gegen den Kläger nicht zur Verfügung. Dies vermöchte aber kollektive Maßnahmen zum vorneherein nur dann zu rechtfertigen, wenn anders den Preisunterbietungen nicht beizukommen wäre, insbesondere etwa, wenn nicht festgestellt werden könnte, auf welchen Wegen der Kläger 1 in den Besitz dieser Produkte gelangt ist. Wie die Beklagten aber vor Einzelrichter ausführen, gelang es – offenbar ohne große Schwierigkeiten – den Lieferanten des Klägers 1 festzustellen. Eines Boykottes bedurfte es also nicht, um dem Kläger 1 Preisunterbietungen zu verunmöglichen. Vielmehr hätte es genügt, wenn die Beklagten 4 und 5 den Lieferanten des Klägers 1 mit individuellen Maßnahmen zur Einhaltung der Depotverträge angehalten hätten. Die Behauptung, wenn die Ware einmal die offiziellen Vertriebs-

wege verlassen habe, könne nur noch mit dem Kollektivboykott gegen Preisunterbietungen eingeschritten werden, trifft gerade auf den vorliegenden Fall nicht zu.

d) Fehlt es an einer triftigen Begründung dafür, daß die über den Kläger I verhängte Liefersperre zur Durchsetzung der Preisbindung nötig war, so können sich die Beklagten nicht auf Art. 5 Abs. 2 lit. e KG berufen. Ausführungen darüber, ob die «Angemessenheit» der Preisbindung glaubhaft dargetan sei, erübrigen sich damit.

3. Aus den gleichen Überlegungen geht auch die Berufung der Beklagten auf Art. 5 Abs. 2 lit. b KG fehl. Danach vermag unter Umständen «die Verwirklichung angemessener beruflicher und betrieblicher Voraussetzungen» kartellistische Maßnahmen zu rechtfertigen. Gemäß der Botschaft des Bundesrates zum Kartellgesetz (S. 33) dient dieser Rechtfertigungsgrund vorwiegend als Ersatz für den fehlenden staatlichen Fähigkeitsausweis. Gegen Unternehmer, die für eine qualifizierte berufliche Tätigkeit nicht geeignet sind, weil sie die erforderlichen beruflichen und betrieblichen Voraussetzungen nicht erfüllen, können eventuell Kartellvorkehren angezeigt sein. Doch ist Zurückhaltung am Platze, da es primär Sache des Staates ist, die Berufszulassung zu kontrollieren und zu beschränken, wo Gesichtspunkte des öffentlichen Wohls es erfordern (MERZ, a.a.O. S. 57). Ähnlich erklärt SCHÜRMAN: «Man wird sowohl an persönlichen wie auch an sachlichen Voraussetzungen nur das verlangen dürfen, was objektiv und vernünftigerweise für eine ordentliche Betriebs- oder Unternehmensführung nötig ist» (S. 90). Die Bestimmung richtet sich somit gegen unfähige oder sonst unqualifizierte Branchenangehörige.

Es ist also fraglich, ob sich die Beklagten zum Schutze des für die «großen Marken» geltenden Vertriebssystems – das heißt des Depotsystems – auf Art. 5 Abs. 2 lit. b KG berufen können. Doch ist dies nicht entscheidend, da die in Abs. 2 genannten Rechtfertigungsgründe nur erläuternden Charakter haben. Es genügt, wenn die Beklagten darzutun vermögen, daß für das Depotsystem überwiegende schutzwürdige Interessen sprechen, daß es durch das Verhalten des Klägers I gefährdet worden ist, und daß der Schutz des Vertriebssystems den kollektiven Boykott im vorliegenden Falle erforderte.

a) Die Beklagten führen zur Rechtfertigung des Depotsystems eine Reihe von Gründen an. Sie machen geltend,

– das Depotsystem diene in erster Linie dem Schutz der Preisbindung; die Erfahrung habe gezeigt, daß in den letzten Jahren beinahe sämtliche Preisbindungssysteme zusammengebrochen seien, die nicht auf einer selektiven Distribution beruhten; jede andere Vertriebsart führe unweigerlich dazu, daß sich ein Außenseiter genügend Konventionsprodukte beschaffen könne, um die Preisbindung zusammenbrechen zu lassen;

– das Depotsystem habe ferner den Zweck, dafür zu sorgen, daß die Produkte der Konventionsmitglieder nur in Geschäften verkauft würden, die nach ihrem «standing», nach der Qualifikation ihres Verkaufspersonals und nach den Umsatzmöglichkeiten dafür Gewähr bieten, daß die Kundin die Produkte immer in einem reichhaltigen Sortiment frischer Ware vorfinde und gleichzeitig fachmännisch beraten werde; jeder Depositär könne bezüglich seiner Personalschulung und Lagerhaltung überwacht werden; damit sei zugleich den Interessen der Kundinnen und der Produzenten gedient, die den Prestigeverlust durch schlechte Beratung, mangelhaftes Sortiment und ungenügende Frischhaltung der Ware zu tragen hätten;

– schließlich komme das Depotsystem auch den Depositären zugute, da es ihnen in fast allen Fällen zu einer gewissen territorialen Exklusivität ver helfe, das Ansehen ihrer Geschäfte erhöhe und sich die Lieferanten zudem verpflichteten, keine Großabnehmer über den Kopf des Depositärs hinweg zu beliefern; bräche dieses System zusammen, so

sähen sich die Depositäre sehr bald in scharfem Wettbewerb, insbesondere auch mit Großverteilern und Coiffeurgeschäften.

b) All diesen Argumenten ist eine gewisse Berechtigung sicher nicht ohne weiteres abzusprechen. Insbesondere hat auch die Kartellkommission festgestellt, eine individuelle Preisbindung lasse sich auf die Dauer nur aufrechterhalten, wenn sie kollektiv durchgesetzt oder wenn ein Markenartikel nur über ausgewählte Vertriebsstellen dem Verbraucher abgegeben werde («Die Preisbindung auf einigen wichtigen Verbrauchsgütermärkten», Veröffentlichungen der Kartellkommission, 1969, S. 169). Das enthebt jedoch ein Preisschutzkartell nicht der Pflicht, seine Druckmittel schonend einzusetzen. Produkte der Beklagten 4 und 5 verkaufen konnte aber der Kläger 1 nur, weil ihm ein Depositär dieser beiden Beklagten unter Verletzung der Depotverträge Ware lieferte. Wie bereits erwähnt, gelang es den Beklagten, diesen Depositär rasch festzustellen. Unerwünschte Querlieferungen lassen sich unter diesen Umständen mit den Behelfen des Vertragsrechtes ohne Schwierigkeit unterbinden. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb die «Großen Vierzehn» die schärfste Sanktion, den Kollektivboykott, ausgerechnet gegen den Kläger 1 einsetzen mußten, dem keine Vertragsverletzung vorgeworfen werden kann.

Ob sich das Depotsystem allenfalls in andern Verletzungsfällen ohne kollektive Maßnahmen, insbesondere ohne Kollektivboykott, nicht wirksam schützen läßt, braucht hier nicht entschieden zu werden. Es sei immerhin darauf hingewiesen, daß sich dieses System längst vor dem Zusammenschluß der «Großen Vierzehn» eingebürgert und durchgesetzt hat, also zu einer Zeit, als kollektive Maßnahmen noch nicht zur Verfügung standen. Zudem arbeiten auch die Lieferanten, die der Konvention nicht angehören, nach diesem Vertriebsprinzip, ohne daß ihr Depotsystem oder ihre Preisbindung zusammengebrochen wären.

VI. Zusammengefaßt ergibt sich, daß die Beklagten eine grundlegende Voraussetzung für die Zulässigkeit des über den Kläger 1 verhängten Boykottes nicht glaubhaft zu machen vermochten. Weder zum Schutze des Depotsystems noch zur Durchsetzung der Preisbindung erscheint der über den Kläger 1 verhängte Boykott notwendig.

Die vom Einzelrichter angeordnete Maßnahme ist somit zu bestätigen. Denn daß dem Kläger 1 aus dem Boykott ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, liegt nahe. Insbesondere müßte er mit dem Verlust eines bedeutenden Teils seiner Stammkundschaft rechnen, wenn er seine drei Depotmarken nicht mehr anbieten könnte.

Da die Beklagten ihre Interessen auch ohne Boykott genügend wahren können, besteht kein Anlaß, die vorsorgliche Maßnahme gegen Sicherstellung gemäß Art. 10 Abs. 2 UWG aufzuheben.

#### *KG Art. 4, Art. 5 und Art. 10*

*Aufhebung einer kollektiven Liefersperre als vorsorgliche Maßnahme.*

*Kein Rechtfertigungsgrund ist der Wunsch zur Aufrechterhaltung des Depotsystems der «großen Vierzehn» der Kosmetikbranche mit dem Verbot, andere Detaillisten zu beliefern.*

*Mesure provisionnelle ordonnant la suspension d'une interdiction collective de livrer. Le désir de voir maintenu le «système de dépôt des quatorze grands» du secteur des*

*cosmétiques avec son interdiction de livrer à d'autres détaillants n'est pas une justification pour un boycott.*

VSK 1969, 340f., Entscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich vom 25. August 1969 i. S. Parfumerie de Crans S.A. gegen Revlon S.A. und Mitbeteiligte.

*Aus den Entscheidungsgründen:*

I. Die Beklagten sind Lieferanten der Kosmetik- und Parfümeriebranche. Die Klägerin führt ein großes Parfümeriegeschäft. Die Beklagten liefern der Klägerin – wie allen Detailgeschäften – die Waren im sogenannten Depotsystem: Eine Produktions- oder Vertriebsfirma liefert ihre Artikel nicht jedem Detaillisten, sondern nur demjenigen, dem sie ein Depot eingeräumt hat (selektive Absatzpolitik). Der Depothalter verpflichtet sich im Dienstvertrag, alle Erzeugnisse des betreffenden Lieferanten zu führen und nur zu den vom Lieferanten vorgeschriebenen Preisen zu verkaufen (Preisbindung der zweiten Hand). Im vorliegenden Falle bestreitet die Klägerin, daß ihr aus den einzelnen, mit jeder Beklagten gesondert abgeschlossenen Depotverträgen noch weitere Pflichten erwachsen. Die Beklagten hingegen machen geltend, daß die Klägerin auf Grund der einzelnen Depotverträge die Produkte nur an Konsumenten und nicht an andere Detaillisten verkaufen dürfe.

Im Jahre 1967 haben sich vierzehn Produktionsstätten und Vertriebsfirmen der Kosmetik- und Parfümeriebranche – darunter alle Beklagten – zu einer sogenannten «Vereinigung der Lieferanten Großer Marken der Kosmetik- und Parfümeriebranche», einer einfachen Gesellschaft, zusammengeschlossen. Gesellschaftszweck ist die kollektive Durchsetzung des erwähnten Depotsystems und der Preisbindung der zweiten Hand. Verkauft zum Beispiel ein Depositär ein einzelnes Produkt zu billig, so ergreifen alle Firmen der Vereinigung, die ihm ein Depot eingeräumt haben, Sanktionen gegen ihn, auch solche Lieferanten, deren Depotverträge gar nicht verletzt worden sind. Die Vereinigung legte diese Grundsätze in einer Konvention nieder.

II. Unbestrittenermaßen verkaufte die Klägerin vereinzelte Produkte der «großen Vierzehn» an andere Detaillisten. Mit eingeschriebenem Brief vom 11. April 1968 teilte ihr die Vereinigung der «großen Vierzehn» mit, sie habe eine schriftliche Information erhalten, wonach die Klägerin die Konvention verletzt habe. Alle Unterzeichner der Konvention würden daher sofort ihre Lieferungen einstellen. In der Folge gab es einiges Hin und Her.

III. Mit Eingabe vom 18. Juli 1969 stellte die Klägerin das Begehren, die Beklagten seien im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme zu verpflichten, die über die Klägerin verhängte Liefersperre aufzuheben, und es sei unverzüglich eine diesbezügliche «superprovisorische» Verfügung zu erlassen. Mit einstweiliger vorsorglicher Maßnahme vom 24. Juli 1969 entsprach der Audienzrichter dem Gesuch und befahl den Beklagten unter der Androhung der Überweisung an den Strafrichter (Art. 292 StGB), die über die Klägerin verhängte Liefersperre mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Einen Antrag der Beklagten auf Aufhebung der einstweiligen vorsorglichen Maßnahme wies er am 29. Juli 1969 ab.

In der Verhandlung vom 14. August 1969 beantragten die Beklagten die Abweisung des Gesuches um vorsorgliche Maßnahme und die Aufhebung der einstweiligen vorsorglichen Maßnahme, während die Klägerin auf ihrem Gesuche beharrte. Im Anschluß an

die Plädoyers schlossen die Parteien unter Ratifikationsvorbehalt einen für das Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahme geltenden Vergleich, wonach für die Dauer des einleitenden ordentlichen Prozesses die Klägerin sich verpflichtete, die Produkte der «großen Vierzehn» nicht an Detaillisten zu verkaufen, während die Beklagten versprachen, die Klägerin zu beliefern und ihr eine Sicherheit für den Ausfall, der aus dem Verlust der Querlieferungen erwachsen könnte, zu geben. Die Beklagte 1 wurde vom Vergleich ausgeklammert, da die Klägerin von ihr seit dem 21. Dezember 1967 kein Depot mehr hat.

Mit Schreiben vom 21. August 1969 haben die Beklagten den Vergleich widerufen.

VI. Gemäß Art. 10 des Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 verfügt der Richter auf Antrag einer Partei zum Schutze von Ansprüchen aus unzulässiger Wettbewerbsbehinderung vorsorgliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Unterlassung der Wettbewerbsbehinderung, wobei Art. 9–12 UWG sinngemäß anwendbar sind. Die Klägerin hat also glaubhaft zu machen, daß sie durch Vorkehren eines Kartells eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung erleidet und daß ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann (LEO SCHÜRMAN, Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen, S. 111/112; HANS MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 73).

Im Herbst 1968 hatte der Audienzrichter unter der Gesch.-Nr. 2931/68 ein Begehren einer boykottierten Drogerie gegen fünf Firmen der «Großen Vierzehn» zu behandeln. Mit Verfügung vom 1. Oktober 1968 bestätigte er eine einstweilige vorsorgliche Maßnahme vom 5. September 1968, mit welcher der Boykott aufgehoben worden war. Der Rekurs der damaligen Beklagten gegen die vorsorgliche Maßnahme ist zusammen mit dem inzwischen eingeleiteten Hauptprozeß beim Handelsgericht hängig.

Bereits damals ist festgestellt worden, daß die Vereinigung der «Großen Vierzehn» ein Kartell im Sinne von Art. 2 KG bildet. Wie damals hat auch im vorliegenden Falle die Klägerin nie schriftlich den Bestimmungen der Konvention der «Großen Vierzehn» zugestimmt. Das Kartell legte ihr eine Erklärung vor, wonach sie sich verpflichten sollte, alle der Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümeriebranche nur zu den vorgeschriebenen Preisen an Konsumenten zu verkaufen und nur bei den Lieferanten zu beziehen. Sie hat diese Erklärung nie unterzeichnet. Sie ist also dem Kartell nicht beigetreten; sie hat keine vertikale Kartellabrede mit den «Großen Vierzehn» abgeschlossen; denn Kartellverpflichtungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 11 KG). Die umstrittene Frage, ob die Klägerin je das Zirkular erhalten habe, mit welchem das Kartell im Oktober 1967 sich allen Depositären vorstellte und Verpflichtungen und kollektive Sanktionen erwähnte, ist deshalb unerheblich. Der Boykott, den die Beklagten über die Klägerin verhängt haben, ist externer Kartellzwang, eine kollektive Behinderung eines Dritten im Wettbewerb, wovon die Art. 4–10 KG handeln.

Wozu die Klägerin auf Grund der einzelnen Depotverträge verpflichtet ist, und zu welchen Sanktionen die Depotverträge die einzelnen Lieferfirmen berechtigen, ist im vorliegenden Verfahren unwesentlich. Hier ist nur zu prüfen, ob kollektive, auf der Konvention des Kartells beruhende Sanktionen zulässig seien.

Vorkehren eines Kartells, mit denen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden sollen, wie Bezugs- oder Liefersperren, sind grundsätzlich unzulässig, sofern nicht bestimmte, im Gesetz abschließend aufgezählte Rechtfertigungsgründe vorliegen (Art. 4 und 5 KG). Ein Boykott gilt grundsätzlich

als erhebliche Wettbewerbsbeschränkung und damit als widerrechtlich (vgl. BGE 86 II 365 ff., 90 II 514). Keine erhebliche Beschränkung ist ein vorübergehender Boykott, was hier nicht vorliegt. Ferner ist denkbar, daß jemand nur mit wenigen Artikeln, die in seinem Sortiment eine Nebenrolle spielen, boykottiert wird, weshalb keine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. Wenn ein Händler sich leicht mit andern, gleichwertigen Erzeugnissen, mit sogenannten Surrogatgütern, eindecken kann, ist ein Boykott ebenfalls keine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung. Es sei in diesem Zusammenhang auf den im Frühling 1969 erschienenen Bericht der Schweizerischen Kartellkommission über die Preisbindung auf dem Kosmetik- und Parfümeriemarkt verwiesen (Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission, Heft 2, 1969, 4. Jahrgang; vgl. act. 14/4), welcher auf Seite 145 feststellt: «Kein Depositär, ob Spezialgeschäft, Apotheke, Drogerie, Coiffursaloon oder Warenhaus kann es riskieren, von den «Großen Vierzehn» boykottiert zu werden, wenn das Geschäft oder die Kosmetik- und Parfümerieabteilung des betreffenden Geschäftes weitergeführt werden soll.» Die Klägerin kann also nicht auf Surrogatgüter ausweichen, und sie wird auch nicht mit lediglich unbedeutenden Artikeln ihres Sortimentes boykottiert. Die Beklagten machen geltend, die Klägerin habe seit der vorläufigen Aufhebung des Boykottes nur kleine Bestellungen aufgegeben, woraus hervorgehe, daß sie offenbar nicht so stark auf die Produkte der Beklagten angewiesen sei. Die Beklagten legen in der Tat nur wenige Formulare mit unbedeutenden Bestellungen vor, womit aber nicht bewiesen ist, daß die Klägerin nicht noch weitere Bestellungen tätigte. Die Frage des mengenmäßigen Umfanges der Lieferungen der «Großen Vierzehn» und damit der quantitativen Bedeutung des Boykottes kann zwar rechtserheblich sein, ist aber wegen ihrer Kompliziertheit erst im Hauptprozeß abzuklären. Da der Boykott nicht auf ersten Anhub unbedeutend scheint, ist er im summarischen Verfahren als erheblich zu betrachten.

Die Beklagten weisen auf die Tatsache hin, daß seinerzeit im Prozeß Nr. 2931/68 der Kläger Markenartikel, für die er kein Depot besessen habe, anderweitig, «schwarz», bezogen habe. Daß der damalige Kläger nicht auf jene «Schwarz»-Bezüge habe verzichten wollen, sei eher verständlich gewesen, als wenn die heutige Klägerin darauf beharre, die Produkte der «Großen Vierzehn» andern Detaillisten zu verkaufen. In jenem Falle habe der Kläger ohne die «Schwarz»-Käufe effektiv gewisse Waren überhaupt nicht führen können, während es der heutigen Klägerin wohl zuzumuten sei, keine Querverkäufe zu tätigen. Dies ist an sich richtig, weshalb die Klägerin auch vergleichsweise bereit war, auf Querverkäufe zu verzichten. Die Beklagten werfen ein Problem auf, das nicht rechtserheblich ist. Es findet sich in Lehre und Praxis kein Anhaltspunkt dafür, daß es eine Rolle spielte, mit welcher Handlung ein Wettbewerbssubjekt die Boykottmachinerie des Kartells in Bewegung setzt. Die Frage der Zumutbarkeit wird nur im Zusammenhang mit der Wettbewerbsbehinderung an sich aufgeworfen.

Zu den Rechtfertigungsgründen im Sinne von Art. 5 KG sei wiederum auf Gesch.-Nr. 2931/68 verwiesen. Die Beklagten befürchten, die Querverkäufe an andere Detaillisten könnten die Preisbindung der zweiten Hand ins Wanken bringen (Art. 5 Abs. 2 lit. e KG). Sie behaupten aber nicht einmal, daß schon eine Preisunterbietung vorgekommen sei. Die bloße Befürchtung, solches könnte eines Tages geschehen, bildet aber keinen Rechtfertigungsgrund. Zudem widerlegen die Beklagten die Behauptung nicht, daß die Klägerin die Produkte zu den Endpreisen an die andern Detaillisten verkauft habe, womit jene nicht daran interessiert gewesen seien, die Artikel billiger zu verkaufen. Die Ausführungen, mit welchen in der Verfügung vom 1. Oktober 1968 in Gesch.-Nr. 2931/68 festgestellt wurde, daß die Sorge um das Depotsystem (Art. 5 Abs. 2 lit. b KG) kein

Rechtfertigungsgrund sein kann, gelten auch hier. Neu ist lediglich das Argument, daß infolge der Querverkäufe die Produkte der «Großen Marken» in Läden ohne «standing» geraten könnten.

Nach dem Vorbringen der Klägerin wickelten die Querverkäufe sich auf folgende Weise ab: Irgendeine Dame wollte in einem Parfümeriegeschäft in einem Walliser Kurort ein Produkt kaufen, das in jenem Geschäft nicht vorrätig war, worauf man die Klägerin ersuchte, das Produkt so rasch wie möglich zu liefern, und die Klägerin half dem Kollegen aus. Die Beklagten widerlegen diese Behauptung nicht. Falls die Geschäfte sich tatsächlich in der von der Klägerin geschilderten Weise abspielten, so hatten die Querkäufer offenbar Läden, in denen die Feriengäste Produkte der «Großen Marken» vermuteten. Also waren jene Geschäfte offenbar nicht ohne «standing». Den Rechtfertigungsgrund von Art. 5 Abs. 2 lit. c KG (Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur eines Wirtschaftszweiges) schaltet die Kartellkommission aus, die in ihrem Bericht feststellt, die volkswirtschaftliche Bedeutung des Marktes für «große Marken» sei eher gering. Es darf nebenbei bemerkt werden, daß die Kartellkommission die gesamte Situation auf dem in Frage stehenden Markt als eigentümlich bezeichnet und nur wegen dessen schwacher volkswirtschaftlicher Bedeutung den Fall nicht weiterverfolgt, und daß sie ausdrücklich und wiederholt auf die privatrechtlichen Schutzmöglichkeiten des Kartellgesetzes hinweist (vgl. im Bericht S. 151/152).

Es liegen keine Rechtfertigungsgründe vor. ...

VI. Die Klägerin ließ 15 Monate verstreichen, bevor sie um gerichtliche Aufhebung des Boykottes nachsuchte. Die Beklagten machen geltend, sie hätten in dieser Zeit den Vergleich gesucht; doch habe die Klägerin auf die Schreiben der Beklagten nicht reagiert. Die Klägerin behauptet demgegenüber, sie sei vergleichsbereit gewesen; aber die Beklagten hätten nur immer von ihr verlangt, daß sie den Kartellverpflichtungen schriftlich zustimme. Wie sich alles genau abspielte, ist letzten Endes unwesentlich. Der Einzelrichter schrieb bereits in der Verfügung vom 29. Juli 1969, mit welcher er das Gesuch um Aufhebung der einstweiligen vorsorglichen Maßnahme ablehnte, daß es der Klägerin nicht angelastet werden könne, daß sie mit gerichtlichen Schritten solange zuwartete, als es ihr noch tragbar schien. Diese Feststellung gilt auch heute noch, um so mehr, als die Klägerin sich inzwischen vergleichswillig zeigte. Da die Beklagten den Vergleich widerrufen haben, würde die Klägerin bis zur rechtskräftigen Erledigung des ordentlichen Zivilprozesses boykottiert, wenn der Richter die superprovisorische Verfügung aufheben und keine vorsorgliche Maßnahme verhängen würde. Dies brächte der Klägerin Schaden. Das Begehren um vorsorgliche Maßnahme ist daher gutzuheißen. Überdies nützt eine Aufhebung des Boykottes letzten Endes dem «Image» der «Großen Marken». Eine boykottierte Klägerin müßte die letzten Bestände ihres Lagers, also möglicherweise zum Teil alte Ware, aufbrauchen. Ohne Boykott kann die Klägerin die alten Produkte gegen neue eintauschen, wie die Depotverträge es vorsehen.



## **Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts**

(vom 1. September 1969 bis 31. März 1970)

### *Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967)*

Folgende Staaten haben ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt: Israel am 30. Juli 1969; Schweden am 12. August 1969; Ungarn am 18. Dezember 1969; Dänemark und die Schweiz am 26. Januar 1970 und Bulgarien am 19. Februar 1970. Die Stockholmer Fassung ist jetzt in Kraft.

### *Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung vom 31. Oktober 1958)*

Österreich hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 24. September 1969 mit Wirkung ab 30. November 1969 hinterlegt. Kolumbien hat das Zusatzabkommen am 29. Dezember 1969 ratifiziert. Laos ist am 30. November 1968 aus dem Verband ausgeschieden.

### *Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (Nizzaer Fassung vom 15. Juli 1957)*

Österreich hat am 21. November 1969 die Ratifikationsurkunde mit Wirkung ab 8. Februar 1970 hinterlegt.

### *Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967)*

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde hinterlegt: Ungarn am 18. Dezember 1969 und die Schweiz am 26. Januar 1970. Die Stockholmer Fassung ist noch nicht in Kraft.

*Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. Juli 1967 des Madrider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14. April 1891*

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde hinterlegt: Israel am 30. Juli 1969, Schweden am 12. August 1969, und die Schweiz am 26. Januar 1970. Ungarn hat das Zustandekommen am 18. Dezember 1969 ratifiziert.

Das Zusatzabkommen ist am 26. April 1970 rechtskräftig geworden.

*Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. Juli 1967 des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle vom 6. November 1925*

Die Schweiz hat am 13. Januar 1970 das Zusatzabkommen von Stockholm vom 14. Juli 1967 mit Wirkung ab 26. Januar 1970 ratifiziert.

*Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen vom 15. Juni 1957*

Österreich hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 24. September 1969 hinterlegt, mit Wirkung ab 30. November 1969.

*Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967)*

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde hinterlegt: Israel am 30. Juli 1969, Schweden am 12. August 1969, Dänemark, die Schweiz und Ungarn am 26. Januar 1970.

*Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung (Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967)*

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt: Israel am 30. Juli 1969 und Ungarn am 18. Dezember 1969.

*Weltorganisation für Geistiges Eigentum (Stockholm 1967)*

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt: Israel am 30. Juli 1969, Schweden am 12. August 1969, Ungarn am 18. Dezember 1969, Dänemark und die Schweiz am 26. Januar 1970 und Bulgarien am 19. Februar 1970. Die Weltorganisation für Geistiges Eigentum ist jetzt in Kraft.

## Buchbesprechungen

*Haertel Kurt und Krieger Albrecht: Gewerblicher Rechtsschutz (Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Warenzeichenrecht, Erfinderrecht, Geschmacksmusterrecht, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht).* 3. Auflage, 459 Seiten. Carl Heymanns Verlag KG: Köln, Berlin, Bonn, München, 1969. DM 32.—

Ohne Vollständigkeit anzustreben haben die beiden Autoren eine Textausgabe geschaffen, in der die Gesetze und Verordnungen eines Spezialgebietes für den täglichen Gebrauch zusammengefaßt sind.

Als handliche Zusammenstellung für rasches Nachschlagen wird diese Sammlung gute Dienste leisten. Das Werk hat offensichtlich Anklang gefunden, da es bereits in dritter Auflage herausgegeben wird. Nicht nur für den deutschen Praktiker, sondern auch für den ausländischen Juristen sind übersichtlich und sorgfältig zusammengestellte Gesetzesausgaben ein wertvolles Hilfsmittel. Ein erweiterter kritischer Apparat, ergänzt durch ausführliche Systematik und alphabetisches Schlagwortverzeichnis, würde das Werk bereichern.

*P. Griesinger*

*Wolferring Herbert: Patentanwaltsordnung mit Nebenvorschriften und Gebührenverordnung, Textausgabe.* Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München: 1969. 180 Seiten. DM 19.80.

In dieser Textausgabe werden Rechtsvorschriften zusammengestellt, die in erster Linie für den Patentanwalt von praktischer Bedeutung sind.

Für den Außenstehenden haben diese Gesetze und Verordnungen meistens nur nebensächliche Bedeutung, doch können sie bei Fragen über die Vertretung, die Anwaltschaft, die Höhe von Anwaltsrechnungen und ähnlichen Problemen eine große Wichtigkeit besitzen.

Wenn auch die getroffene Auswahl, ohne daß dies von einem ausländischen Juristen zuverlässig beurteilt werden kann, den Eindruck der Vollständigkeit erweckt, würde man gerne einen kritischen Hilfsapparat (alphabetisches Schlagwortverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, vermehrte Kreuzvermerke, Quellenangaben usw.) größeren Umfangs besitzen.

*P. Griesinger*

*Busse, Rudolf: Warenzeichengesetz in der Fassung vom 2.1.1968 nebst Pariser Unionsvertrag und Madrider Abkommen. 4. neubearbeitete Auflage, XVI+872 Seiten. Berlin: 1970, Walter de Gruyter & Co., DM 116.—.*

Die unaufhaltsame Weiterentwicklung des Warenzeichenrechts rechtfertigt die sich rasch folgenden Neuauflagen bewährter Kommentare. Doch eilen die Ereignisse den Bearbeitern derart voraus, daß auch der vorliegende Kommentar noch vor Erscheinen insofern veraltet war, als die «Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patentamtes über die Hinterlegung allgemeiner Vollmachten» vom 17. November 1969 aus naheliegenden Gründen nicht berücksichtigt werden konnte, obwohl Verwaltungsvorschriften einen Hauptgegenstand des Buches bilden.

Dieser Umstand, der in der Natur der Sache liegt, tut dem Werk keinen Abbruch, sondern soll lediglich ein Beleg für die angeführte Sachlage sein und verständlich machen, warum der auf diesem Gebiet Tätige einen unersättlichen Hunger nach immer neuen, den letzten Stand widerspiegelnden Kommentaren hat. Wenn andere Kommentare einen wissenschaftlichen Einschlag besitzen (BAUMBACH-HEFERMEHL; REIMER) oder dem Praktiker einen raschen und gültigen Überblick verschaffen wollen (STORKEBAUM-KRAFT), so ist der vorliegende vor allem als Erläuterung des Amtsverfahrens geschrieben. Der Verfasser ist dazu als Senatspräsident a.D. auch besonders qualifiziert.

In kurzer, knapper Übersicht wird die überbordende Fülle des Materials dargeboten und mit Inhaltsverzeichnis sowie Sachregister (Stichprobenweise unvollständig: auf S. 457 wird die Abstandslehre in der Klammer ohne Erläuterung als Zirkeltheorie bezeichnet, während dieses Stichwort nicht im Register zu finden ist) leicht zugänglich gemacht.

Besonders wertvoll ist die Einführung. In ihr findet man eine Geschichte des Deutschen Patentamtes im Überblick, gefolgt von einer chronologischen Aufstellung aller Rechtserrasse. Anschließend wird der Gesetzestext ohne Beiwerk abgedruckt, während der betreffende Artikel im Kommentarteil nochmals am jeweiligen Platz wiedergegeben wird. Auf diese Weise ist der Überblick über das Gesetz viel müheloser, als wenn man, wie in andern Kommentaren, den Gesetzestext durch den ganzen Band hindurch verstreut aufsuchen muß.

Das Werk hat durchwegs eine referierende Haltung, wobei auf eine Kritik der Rechtsprechung verzichtet wird. Diese Seite des Warenzeichenrechts soll ganz bewußt nicht eingehend behandelt werden, da sie in andern Werken ausführlich dargestellt wird. Hingegen findet man übersichtliche und sonst nirgends in derartiger Genauigkeit wiedergegebene Darlegungen über das Beamtenrecht und die rechtstechnischen Belange der vielfältigen Amts- und Gerichtsverfahren. Besonders dankbar ist der Leser für die übersichtliche Darstellung des weitherum als verwunschenen Irrgarten empfundenen Gebiets der sich überschneidenden Zuständigkeiten von Gerichten und Verwaltungsstellen.

Je nach Bedarf wird der eine oder der andere Kommentar bessere Dienste leisten, ebenso oft aber ist der sicherste Weg das Nebeneinanderlesen zur gegenseitigen Ergänzung. In diesem Zusammenhang überbrückt das besprochene Buch eine durch kein anderes ausgefüllte Lücke.

*P. Griesinger*

*Genve, Yves: Das Branchensystem im Firmenrecht. Abhandlungen zum schweizerischen Recht.* Bern: 1970, XX+115 S. Fr./DM 24.—.

Die Schwierigkeit, neue Firmenbezeichnungen zu finden, verleitet den Verfasser dazu, eine dem Markenrecht entstammende Lösung dieses Problems vorzuschlagen. Er stellt die Behauptung auf, «nur die Annahme des bereits im Markenrecht erprobten Branchensystems» (S.71) könne Abhilfe verschaffen.

Stillschweigend wird davon ausgegangen, der Begriff «Branchensystem» sei die grundlegende Einteilungsweise, welche im UWG zum Wettbewerbsverhältnis führe und im Markenrecht zur Warengleichartigkeit. Nur wer aus der Praxis weiß, wie verschwommen der Begriff der Warengleichartigkeit an sich schon ist und wie unsicher er von den Gerichten beurteilt wird (Kriterium ist die Auffassung des Endverbrauchers, bei dem aber «auf die besonders Intelligenten und die geistig Zurückgebliebenen» nicht abgestellt wird! S.60+74), kann ermessen, welche Geister hier gerufen werden. So wie es bei der Warengleichartigkeit neue Waren gibt, die in keine der bestehenden amtlichen Klassen und erst recht nicht in die Auffassung des Endverbrauchers hineinpassen, so gibt es bei den Firmen die «multimarket corporation», deren Arbeitsgebiet sich von der Kernenergie über die medizinische Technologie zur Ozeanographie und noch weiter erstreckt. Durch diese Umstände werden aber die Kollisionsmöglichkeiten nicht vermindert, wie der Autor mit seinem Vorschlag zu erreichen meint, sondern ganz bedeutend vermehrt! Ähnliche Überlegungen gelten für das «Wettbewerbsverhältnis», bei dem die landläufigen Kriterien in den klaren Fällen nur eine triviale Bestätigung bereits bekannter Unterscheidungen erbringen, in den schwierigen aber versagen.

Der Vorschlag zur Einführung des Branchensystems im Firmenrecht hat aus diesen Gründen sowohl Vorteile als auch Nachteile und zur Erfassung des Problems wäre es notwendig gewesen, die Grenzen an diesen heute vermehrt auftretenden Sonderfällen abzustecken.

Neben den einleitenden Abschnitten kommt der eigentliche Gegenstand der Arbeit etwas kurz weg und man würde sich eine unbefangene Diskussion des vorhandenen Materials aus Rechtsprechung, Lehre und Praxis wünschen, verbunden mit der Erarbeitung der notwendigen grundlegenden Gesichtspunkte und Kriterien

*P. Griesinger*

*Fourès Roger: Le droit et la publicité, Reihe «Documents actuels»; J. Delmas & Cie, Paris, 1968, 259 S., brochiert ffr. 36.—.*

Der Autor geht sowohl von der rechtlichen als auch von der ethischen Seite an ein brennendes Problem heran, das er aus seiner täglichen Tätigkeit bestehens kennt.

Das Werk ist in drei Hauptteile aufgeteilt:

1. Die gesetzlichen Bestimmungen in Frankreich betreffend die Werbung werden in ihrem gegenseitigen Verhältnis dargestellt. Dieser Teil enthält eine reiche französische Judikatur und viele Hinweise auf Gemeinschaftsrecht und ausländisches Recht.
2. Im zweiten Teil erklärt der Autor, wie die Werbung abläuft, welches die Aufgabe der verschiedenen beteiligten Berufe ist und deren Verhältnis zu den Inserenten und Publikationsträgern.
3. Im dritten und letzten Teil zeigt Fourès die dynamischen Aufgaben der Werbung in der modernen Wirtschaft auf sowie die Gefahren, die wiederum durch eine ungethemte Entwicklung der Werbung drohen.

Trotz seiner Basis im französischen Recht wird dieses Buch dem ausländischen Juristen und Werbepraktiker dienlich sein, sind doch die allgemeinen Probleme wie die Interessenabwägung Werbung und allgemeines Interesse, Werbung und Wettbewerb u. a. m. internationale Probleme, die sich über die nationale Gesetzgebung hinweg stellen.

P. Hug

*Weimar, Robert: Psychologische Strukturen richterlicher Entscheidung.* Basel und Stuttgart 1969 (Helbing & Lichtenhahn) S.VII, 219, Fr. 32.--

Die Rechtsordnung ist der Leib der menschlichen Gesellschaft. Die Richter sind ihre Ärzte. Sie wachen über die Gesundheit. Die Politiker sind mit den Juristen verantwortlich für das Gefüge der Rechtsordnung. Ihre Pflege jedoch ist den Richtern anvertraut.

Weimar hat letztere und ihr Tun zum Gegenstand seiner Studie gemacht und zwar die «Strukturen richterlichen Entscheidens», die psychischen und sozialen Determinanten des judizierenden Verhaltens. Er befaßt sich vor allem damit, «wie der richterliche Entscheidungsprozeß in seiner Faktizität verläuft» und nicht mit der normativen Arbeit rechtswissenschaftlicher Logik.

Diese Fragestellung ist wissenschaftlich wenig beachtet, wie der Autor das zu Recht feststellt. Rechtspolitisch leitete sie hingegen seit Jahrtausenden die Arbeit an den Prozeßgesetzen. Die Befürchtung, daß der Richter aus dem oder jenem Grund befangen sein könnte, führte zum Parteibetrieb und zur Verhandlungsmaxime: Der Richter solle von der Tatsachenerforschung möglichst ferngehalten werden. Man ließ es aber bei der praktischen Erfahrung bewenden.

Weimar versucht nun, das Handeln des Richters psychologisch, also von seiner psychischen Situation her zu erfassen, und zwar sowohl das Werden der Entscheidung beim Einzelrichter wie beim Kollegialgericht.

Wir erfahren viel Interessantes und Wissenswertes. Dennoch ist es fraglich, ob damit jene Leser, die sich um die Rechtsordnung in ihrer praktischen Tätigkeit oder wissenschaftlich kümmern, Mitteilungen finden, die ihnen unmittelbar nützen. Weimars Studie ist ein Versuch, der als solcher wertvoll ist. Die Rechtswissenschaft hat solche Hilfe nötig, um die Zwangsjacke der dogmatisch verfestigten Vorstellung loszuwerden. Sie ist aber noch nicht vorbereitet, um die Probleme psychologisch zu lösen.

Bevor der Richter von seiner Person her erfaßt werden kann, muß die objektive Prozeßsituation dargestellt sein: die allgemein gültigen erkenntnistheoretischen Regeln. Erst wenn sie herausgeschält sind, fruchtet die Überlegung, welcher subjektive Entscheidungsraum dem Richter verbleibe. Allgemein Gültiges läßt sich aber auch dann darüber kaum sagen. Das jeweilige Rechtsgebiet spielt eine zu große Rolle.

Insbesondere ist es nicht angängig, den Richter von den übrigen Personen, die im Prozeß handeln, zu isolieren. Das Mitwirken der Parteien, Parteivertreter, Zeugen und Sachverständigen präjudiziert den Ausgang des Rechtsstreites in weit größerem Ausmaß als die persönliche Situation des Richters, vorausgesetzt, daß er wirklicher Richter und nicht eine politisch gelenkte Marionette ist.

Weimars Verdienst ist es, zu derartigen Überlegungen anzuregen, ja sie geradezu herauszufordern. Er war sich dessen bewußt, sagt er doch im Vorwort, daß er nicht beabsichtige, eine «abgeschlossene» psychologische oder sozialpsychologische Theorie des richterlichen Entscheidungsverhaltens vorzulegen, es handle sich lediglich um einige Ansätze in dieser Richtung, die weiter ausgebaut und präzisiert werden müssen.

A. Troller

# **Die Vergütung von Parteikosten**

(Reiseauslagen, evtl. aus Übersee, inländische und ausländische  
Patentanwaltsrechnungen, Privatexpertisen usw.)

## **Nach schweizerischem Recht unter Berücksichtigung der Regelung in der BRD**

PAUL BRÜGGER, NIEDERTEUFEN

Bei Prozessen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes erwachsen einer Partei häufig Auslagen, welche von der normalen Prozeßentschädigung für die obsiegende Partei, die in der Regel die Anwaltsbemühungen abzugelten hat, nicht mehr gedeckt werden. Wenn auch nach Auskunft verschiedener Gerichte solche Vergütungsbegehren bis heute selten gestellt wurden, so ist es in Anbetracht der oft hohen auf dem Spiel stehenden Beträge angebracht, zu ermitteln, ob und nach welchen Kriterien solche Kosten nach geltendem Recht vergütet werden können oder sich allenfalls de lege ferenda Änderungen aufdrängen.

### **I. Grundrechtliche und gesetzliche Ausgangslage**

Dem Wesen des Rechtsstaates, dem es als Pflicht und Befugnis vom Souverän aufgegeben ist, Konflikte zwischen den Rechtsgenossen zu entscheiden, entfließt das Grundrecht auf Beschreitung des Prozeßweges als Mittel zur Beziehungsgestaltung. Dieses Recht betrifft nicht nur die Vertikalbeziehung Staat-Bürger, resp. Rechtssubjekte im weiteren Sinne, sondern wirkt bestimmend auf die Entfaltungsfreiheit der Normadressaten unter sich. Dieses Grundrecht auf rechtliches Gehör zeugt also sogenannte Drittwirkung. Es beinhaltet nicht nur eine formale Möglichkeit, sondern garantiert auch den materialen Rechtswegabschluß (vgl. FECHNER, Kostenrisiko und Rechtswegsperrc – Steht der Rechtsweg offen? JZ 69, 350).

In seinem Wesensgehalt wurzelt der Anspruch der Rechtssubjekte auf Einsatz der zweckmäßigen Mittel zur Wahrung ihrer Rechtsposition im gerichtlichen Verfahren, sei es als Kläger oder als Beklagte. Diese Gestaltungsfreiheit findet ihre Grenze in der Zweckmäßigkeit der ergriffenen Maßnahme, da es andererseits grundrechtswidrig wäre, daß eine Partei aus Furcht vor nicht absehbarer Kostenbelastung bei allfälligem Unterliegen von der Beschreitung des Rechtsweges abgehalten würde oder der Kostenspruch Bußencharakter erhielte. Demgemäß hat unabhängig von einer gesetzlichen Positivierung die Maxime Geltung, daß die Prozeßauslagen von den Parteien im Rahmen sorgfältiger Interessenwahrungen möglichst tief zu halten sind. Der Richter hat die oft schwierige Aufgabe, im einzelnen Fall die eingesetzten Mittel auf ihre Zweckdienlichkeit zu überprüfen, um einen billigen Kostenspruch fällen zu können.

*Schweiz:* Begründet durch die kantonale Legiferierungshoheit auf prozeßrechtlichem Gebiet sind Kostenerstattungsansprüche nach kantonalem Recht zu beurteilen (vgl. BGE 71 II 189, 81 II 543). Die kantonalen Prozeßordnungen normieren zwar gemeinhin einen Entschädigungsanspruch der obsiegenden Partei in bezug auf den Ersatz gebührentariflich festgelegter Anwaltshonorare – erwähnenswert ist, daß gemäß 129 ZP/Genf die Anwaltskosten nur im Rahmen der materiellen Schadenersatzregelung in Anschlag kommen und in Freiburg, 116 ZP, und im Wallis, 312 ZP, der Rechtsanwalt bezüglich seiner Kosten persönlich Anspruchsberechtigter ist –, doch scheint es auf den ersten Blick ungewiß, ob sie auch einer weiter gehenden Vergütung von Parteikosten Raum geben wollen.

Während etwa § 172 ZP/Basel-Stadt die Parteientschädigung strikte auf die Anwaltskosten beschränkt, sind gemäß § 53 ZP/Aargau der obsiegenden Partei die Kosten des Rechtsstreites so weit zu erstatten, als sie nach dem Ermessen des Richters zur Wahrung des Rechtes erforderlich waren (Im Dekret über die Gebühren in Zivil- und Strafsachen und die Entschädigung der Parteien, Zeugen und Sachverständigen werden in § 34/1, in nicht abschließender Enumeration u. a. die Beschaffung von Beweismitteln und notwendige Reisen einer Partei als erstattungsfähig erklärt. Nach § 34/2 kann der Richter je nach Umständen einer Partei auch für weitere Zeitversäumnis [Gänge zum Anwalt u. a.] eine billige Entschädigung gewähren). Art. 58 ZP/Bern spricht vom «vollständigen Ersatz der Prozeßkosten», Art. 143/2 ZP/St. Gallen von der vollen Entschädigung für die «mit dem Prozeßverfahren zusammenhängenden notwendigen Auslagen und Umtriebe», Art. 77 ZP/Zürich (Entwurf § 69) vom Ersatz der außergerichtlichen Kosten und Entschädigung für Umtriebe nach



freiem richterlichem Ermessen. Art. 159 OG läßt für das Verfahren vor Bundesgericht die durch den Rechtsstreit erwachsenen notwendigen Kosten erstatten.

Eine weitere Aufzählung ähnlich lautender Normen erübrigt sich, denn eine grundrechtskonforme Interpretation der Prozeßordnungen (vorausgesetzt wird die Geltungskraft ungeschriebenen Verfassungsrechts) soll dazu führen, daß der obsiegenden Partei in der Regel alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu erstatten sind (richterlichem Ermessen bleibt es anheimgestellt, abzuwägen, wie weit nur teilweises Obsiegen in der verhältnismäßigen Kostenerstattung seinen Niederschlag finden soll). In diesem Sinne hat der Richter in Erwägung der Notwendigkeit der in concreto zur Erstattung begehrten Auslagen auch Gesetzeslücken zu schließen wie sie etwa in der baslerischen ZP offenbar werden.

*BRD*: § 91 ZPO normiert grundlegend die Kostenerstattungspflicht der unterliegenden Partei. Sie geht auf den Ersatz der «zweckentsprechenden» und «notwendigen» Aufwendungen der Gegenpartei, wobei ausdrücklich notwendige Reiscauslagen und durch notwendige Terminwahrnehmung entstandene Zeitversäumnis als vergütungspflichtig eingeschlossen sind. Entsprechendes gilt für Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei. Die Kosten für die Zuziehung eines nicht am Gerichtsort weilenden Anwalts müssen in der sachlichen Notwendigkeit begründet sein.

In der Spezialgesetzgebung für den gewerblichen Rechtsschutz wurden diese Grundsätze entsprechend präzisiert. So bestimmt das Patentamt nach billigem Ermessen im Beschluß über die Erteilung des Patentbescheides, «inwieweit einem Beteiligten die durch eine Anhörung oder Beweisaufnahme verursachten Kosten zur Last fallen». Die Parteiauslagen werden ihrerseits wieder nach billigem Ermessen auf ihre zweckdienliche Notwendigkeit überprüft (vgl. PatG § 33 Abs. 2). Ebenso nach billigem Ermessen wird die Kostenentscheidung und -festsetzung beim Verfahren vor Patentgericht getroffen (§ 36q Abs. 1 und 4, § 40 PatG). Gemäß § 51 Abs. 5 PatG sind die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit entstehen, bis zur vollen Gebührenhöhe nach § 11 Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte und die notwendigen Auslagen der Patentanwälte erstattbar, auch bei Anhören eines Patentanwaltes vor BGH gemäß § 41 r Abs. 5 PatG. Entsprechendes gilt im Gebrauchsmusterprozeß (§ 19 Abs. 5 GbmG) und im Musterprozeß (§ 32 Abs. 5 WZG).

Der Gesetzgeber überläßt es also weitgehend dem Ermessen des Richters, die Parteivergütungen nach den Prozeßumständen festzusetzen.

## II. Konkurrenzproblem zwischen materiellrechtlichem und prozessualen Kostenerstattungsanspruch

Es stellt sich die Frage, ob der einer obsiegenden Partei entstandene Schaden in einen mittelbaren, durch außerprozessuale Umtriebe und Aufwendungen substantiierten Schaden und, auf gleicher Ebene, durch rechtsmißbräuchliche Einleitung eines Prozesses oder durch dolose Prozeßführung verursachte Mehrkosten, als materieller, selbständiger Schadenersatzanspruch getrennt von den eigentlichen Partei-Prozeßkosten behandelt werden muß. FISCHER (vgl. Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, S. 74 ff., mit Verweis auf BGE 36 II 602, 39 II 659) macht diese Trennung, wobei er Kosten für Sachverständige und Patentanwälte, Recherchekosten und allgemeine Überwachungskosten ebenso wie Aufwendungen für Publikumsbenachrichtigung und Verwarnungskosten als mittelbaren, selbständig geltend zu machenden Schaden deklariert. Wenn eine kantonale Prozeßordnung erklärt, daß der obsiegenden Partei alle mit dem Verfahren verbundenen Auslagen und Umtriebe, soweit sie zur zweckdienlichen Wahrnehmung ihrer Interessen notwendig waren, zu ersetzen seien, so sind alle zum Prozeß kausalen Kosten im Rahmen der Prozeßentschädigung zu beurteilen und allenfalls zuzusprechen. Das Obergericht Zürich (ZR 1964 Nr. 100 E. 6) führt treffend aus, daß nur soweit im kantonalen Prozeßrecht die Kosten- und Entschädigungsfolgen von gerichtlichen Verfahren nicht normiert seien, allenfalls ein subsidiärer Schadenersatzanspruch nach Bundesprivatrecht in selbständiger Klage angebracht werden könnte. Ungeachtet, ob von der unterliegenden Partei rechtswidrig (vorsätzlich oder fahrlässig) der obsiegenden Kosten verursacht wurden oder nicht, hat der Richter zu ermitteln, ob diese, im Rahmen der Prozeßentschädigung geltend gemacht, der zweckdienlichen Rechtsverfolgung der siegenden Partei entsprachen. Insoweit ist also die dogmatische Trennung in nichtprozessuale und prozessuale Kosten untauglich.

Offen bleibt allerdings die Frage, ob die prozessuale Entschädigung übersteigenden Kosten, etwa ein den gesetzlichen Tarif überhöhenendes, von einer Partei mit ihrem Anwalt vereinbartes Sonderhonorar in seinem Mehrbetrag, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen in gesonderter Schadenersatzklage geltend gemacht werden können. Unter Betonung, daß auch bei der materiellen Schadenersatzfrage die Adäquanz gelte (vgl. SCHRAMM, Der Patentverletzungsprozeß, S. 311), wird sie in der BRD bejaht. Wie inkonsequent die Durchdringung ist, zeigt sich, wenn SCHRAMM (a.a.O. S. 312), nachdem er den Sonderanspruch prinzipiell be-

jaht hat, wieder sagt: «Unzulässig ist gesonderte prozessuale Geltendmachung, wenn die Festsetzung im billigeren Kostenfestsetzungsverfahren möglich ist. Bezüglich der Gebühr des Korrespondenzanwalts ist das Kostenfestsetzungsverfahren zu betreiben.»

Nach meiner Ansicht hat in diesen Fragen das Prozeßrecht als *lex specialis* für prozeßkausale Entschädigung dem allgemeinen Schadenersatzrecht vorzugehen, rechtfertigt sich doch die Einlassung freier Kognition auch bei unerlaubter Handlung des Ersatzpflichtigen nicht, da auf diese Weise das prozessuale Prinzip der zweckdienlichen, möglichst tiefen Kostenverursachung im Prozeß wieder ausgehöhlt würde. Zuzustimmen ist der Ansicht von LEUCH (Kommentar N.5 zu Art. 58 ZPO Bern), daß nach schweizerischem Recht bei unerlaubter Handlung der Gegenpartei hinsichtlich Kosten prozeßvorbereitender Handlungen, wenn es zu keinem Prozeß gekommen ist, ein materielles Schadenersatzbegehren geltend gemacht werden kann.

In diesem Zusammenhang verdient eine Erwägung des Zürcher Kassationsgerichtes betreffend die Gerichtskosten und Prozeßentschädigung bei einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Abweisung einer vorsorglichen Verfügung nach UWG Erörterung (Beschuß i. S. H. L. gegen P. A. AG vom 26. 2. 1970 SJZ 1970, S. 167f.). Die Beschwerdeführerin hatte gegen die Abweisung ihres Verfügungsbegehrens durch das Obergericht Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht, obwohl in der Zwischenzeit von der Beschwerdeführerin beim Handelsgericht die Hauptklage anhängig gemacht worden war. Das Kassationsgericht trat auf die Beschwerde nicht ein, im wesentlichen mit der Begründung, daß nach Art. 11/3 UWG nunmehr ausschließlich der im Hauptprozeß zuständige Richter vorsorgliche Maßnahmen zu verfügen oder aufzuheben befugt sei.

Die Beschwerdeführerin wurde zwar mit den Kosten belastet, doch führte die Kassationsinstanz aus, daß dies kein endgültiger Rechtsnachteil sei, da bei allfälligem Unterliegen der Klägerin im Hauptprozeß diese den durch die vorsorgliche Maßnahme verursachten Schaden zu bezahlen habe, gemäß Art. 12/3 UWG, wozu auch die Kosten gehörten, die die Beschwerdeführerin im Maßnahmeverfahren bezahlen mußte. Hiegegen ist folgendes einzuwenden: Art. 12/3 UWG ist nur anzuwenden, wenn vorsorgliche Maßnahmen angeordnet wurden und ein direkter Schaden beim Betroffenen entstand. In diesem Falle wurde ja gerade keine Maßnahme getroffen, so daß ein materieller Schaden entfällt. Die Frage einer Prozeßentschädigung hat sich einzig nach Art. 77 ZPO/ZH zu richten. Wenn auch grundsätzlich die Kosten aus dem vorprozessualen Verfügungsverfahren erstattbar sind, ist nicht einzusehen, wieso die Kassationsinstanz

eine solche für das erfolglose Nichtigkeitsverfahren der Beschwerdeführerin überhaupt in Aussicht stellt, obwohl sie ermittelt hat, daß die Beschwerdeführerin nur aus Interesse an einer Korrektur der Motive das Rechtsmittel ergriffen hatte, was von ihr zutreffend als Rechtsmißbrauch gewertet wurde. Allein diese Tatsache versagt schon eine Vergütung nach Art. 77 ZPO, da die Maßnahme der Zweckdienlichkeit unzweifelhaft entbehrte.

Der vor allem in der deutschen Praxis lebendige Konflikt zwischen materieller und prozeßrechtlicher Kostenerstattung tritt dort auf, wo durch das schuldhafte Verhalten einer Partei, bei fahrlässiger Warenzeichenanmeldung, fahrlässiger Gebrauchsmusterverletzung beispielsweise, die Adäquanz für einen die normale Kostenerstattung durch die unterliegende Partei übersteigenden Schadenersatz gegeben ist (vgl. SCHRAMM, Der Patentverletzungsprozeß, S. 310 ff.; KIRCHNER, Zum materiellrechtlichen Anspruch... GRUR 70, 54). Das Problem gewinnt gegenüber der schweizerischen Rechtslage dadurch an praktischer Bedeutung, daß die als notwendig zu erstattenden Kosten für Patentanwälte nach § 51/5 PatG, § 32/WZG, § 41 r/5 PatG, 19/5 GbmG, 48/5 SortSchG tariflich (vgl. I) fixiert sind, so daß eine Partei in der Regel noch Mehrkosten selbst zu tragen hat. KIRCHNER (a.a.O. S. 64) gelangt zum Schluß, daß hinsichtlich derjenigen Mehrkosten eines Patentanwalts, welche durch die angeführten spezialgesetzlichen Normen ausgeschlossen sind, einem Kostenerstattungsanspruch im materiellen Schadenersatzverfahren nur stattzugeben sei, wenn sie trotz des Bestrebens zur Vermeidung eines zu hohen Kostenwagnisses entstanden seien (vgl. auch KRAFT, Die warenzeichenrechtlichen Bestimmungen des Vorabgesetzes, GRUR 68, 123–129f.).

### III. Einzelne Vergütungsprobleme

Da die Kostenrechtsprechung in der schweizerischen Gerichtspraxis ein Mauerblümchen-Dasein fristet – wie weit lebenswerte Blüten hervorgebracht werden, ist wohl erst am Ende der Untersuchung festzustellen –, müssen eingehende Erwägungen für eine billige Ermittlung der Vergütung von Parteikosten der deutschen Rechtsprechung entnommen werden. Es wird nutzbringend sein, nicht allgemeine Sentenzen anzuführen, sondern die gewichtigsten Kostenfragen an gerichtlich entschiedenen Fällen zu erörtern und die Entscheidungskriterien in wechselvoller Anwendung zu sehen, wobei sich die Fragenkreise natürlich teilweise überschneiden werden.

### 1. Patentanwaltskosten

Im Genoud-Entscheid (Sz. Mitt. 69, 71) hat das Handelsgericht Zürich im Rahmen des Ersatzes außer- und vorprozessualer Umtriebe, «soweit sie angemessen waren und sich auf den Gegenstand des Prozesses bezogen» gemäß Art. 77 ZPO/ZH die Kosten eines Rechtsanwaltes und eines Patentanwaltes in Lyon und die Kosten eines Patentanwaltes in Genf geschützt. Im CIECH/Pfizer-Entscheid (nicht veröffentlichtes Urteil des HG Zürich vom 15.12.1969) wurden mit gleicher Motivierung Patentanwaltskosten und Reisekosten wissenschaftlicher Mitarbeiter, die zur Instruktion des Prozeßbevollmächtigten aus den USA in die Schweiz kamen, als erstattungsfähig erachtet.

Auch ohne spezialrechtliche Normierung läßt sich nach allgemeiner Prozeßmaxime die Mitwirkung eines Patentanwalts im gewerblichen Rechtsschutzverfahren grundsätzlich als zweckmäßige Rechtsverfolgung werten. Im Einzelfall ist zu untersuchen, wie weit eine Mitwirkung des Patentanwalts notwendig ist, vor allem in einem weiteren Instanzenzug («Bei den für Patentsachen zuständigen Gerichten besteht indes eine äußerst enge Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten und Patentanwälten, vor allem bei den Prozessen, in denen Ansprüche aus dem Patentgesetz geltend gemacht werden. Dabei spielt die Würdigung des technischen Tatbestandes in vielen Fällen eine entscheidende Rolle, und Rechtsanwälte und Patentanwälte teilen sich in die Aufgabe, den technisch rechtlichen Tatbestand darzustellen. Hier muß gesundes Empfinden und berufliches Geschick auf beiden Seiten entscheiden, wie im Plädoyer der Stoff aufzuteilen ist.» RADT, Das Verhältnis der Patentanwaltschaft zur Rechtsanwaltschaft, GRUR 68, 468). Da im Gegensatz zur BRD Patentanwälte in der Schweiz zur Vertretung vor Gericht nicht zugelassen sind, entfällt das Problem der Festsetzung von Verhandlungsgebühren und der damit verbundenen Auslagen. Da die Kostenansätze der Patentanwälte weder in der BRD noch in der Schweiz gesetzlich festgelegt sind, müssen sie nach dem Kriterium der «Üblichkeit», das durch die Verbandstarife geliefert wird, beurteilt werden, wobei in der BRD in gewissen Fällen (vgl. § 51/5 PatG) eine Ausrichtung auf die Rechtsanwaltsstarife erfolgt.

Entgegen der Ansicht von REIMER (Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 851), daß die Hinzuziehung eines Patentanwaltes dann überflüssig sei, wenn ein Rechtsanwalt mit hervorragenden Spezialkenntnissen als Prozeßbevollmächtigter mitwirke, hat das OLG Frankfurt (Beschuß vom 2.11.1964, GRUR 65, 505) entschieden, daß die Bestimmung von § 32 Abs. 5 WZG, im Vollstreckungsverfahren nicht anwendbar (vgl.

OLG Düsseldorf 8.5.1968, GRUR 69, 245), die es ermöglicht, einen Rechtsstreit mit Hilfe von Fachleuten des Spezialgebietes zu entscheiden, nicht restriktiv interpretiert werden dürfe. Der Patentanwalt habe Anspruch auf die Gebühren, wenn er seine Partei vor und bei der Klageerhebung und darüber hinaus beraten habe. Sein Auftritt vor Schranken sei nicht notwendig hierfür. Bei Teilnahme an mündlicher Verhandlung seien ihm keine Sondergebühr, sondern nur die Auslagen zu erstatten.

Das Kammergericht Berlin (Beschluß vom 6.11.1967, Das Juristische Büro 1968, 153) hat die Erstattungsfähigkeit für Patentanwaltskosten, abgesehen von den spezialrechtlich normierten Fällen, streng auf jene beschränkt, in denen die Beurteilung von Fragen abhängt, die zum Aufgabebereich eines Patentanwalts gehören. Anerkannt wurde sie vom OLG Celle (Beschluß vom 29.10.1968, NJW 69, 328; im gleichen Sinn vgl. auch GRUR 68, 454) in einer Wettbewerbsstreitigkeit, in der wegen entscheidender technischer Fragen der Beizug eines Patentanwalts im Sinne von § 91 ZPO begründet war, gemäß der Tarifordnung nach § 51 Abs.5 PatG.

Abgelehnt wurde vom OLG Hamburg (29.1.1965, GRUR 65, 506) eine analoge Anwendung von § 51 Abs.5 PatG und § 32 Abs.5 WZG in einem Revisionsverfahren betreffend Sortenschutzrecht. Der Beizug des Korrespondenzanwalts als «Sortenschutzanwalt» sei auch nach § 91 ZPO nicht notwendig gewesen, da es im Revisionsrechtszug nicht mehr auf die besonderen biologischen und botanischen Kenntnisse des Korrespondenzanwalts angekommen sei.

Das OLG Celle (Beschluß vom 29.10.1968, GRUR 70, 152) hat in einer Wettbewerbsstreitsache, in der es schwierige technische Fragen abzuklären galt, die Zuziehung eines Patentanwalts für «notwendig» erachtet. In Analogie zu § 51/5 PatG sei die Mitwirkung nur bis zu einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGO (Anwaltsgebührenordnung) zu erstatten. Diese Beschränkung berühre die Frage nicht, welche Gebühren die Partei selbst an ihren Patentanwalt zu zahlen habe. Ebenso seien für den Rechtsanwalt gemäß § 91/2 ZPO nur «die gesetzlichen Gebühren und Auslagen der obsiegenden Partei» zu erstatten. Auch wenn nach der Literatur in Wettbewerbsachen «regelmäßig» oder «unter bestimmten Umständen» eine Sondervergütung bezahlt werde, so sei dies im konkreten Fall nicht statthaft, da gerade durch die ausnahmsweise notwendig taxierte Zuziehung eines Patentanwalts der Rechtsanwalt in seinen Bemühungen insoweit entlastet worden sei, als diese ein Sonderhonorar gerechtfertigt hätten.

In Analogie zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht hat das OLG Frankfurt/Main (vgl. GRUR 53, 500) in einem Eilverfahren auf dem

Gebiete des Urheber- und Verlagsrechts (sklavische Nachahmung bei Büchertitelpräsentation) die Zuziehung eines Anwalts mit Spezialkenntnissen zu gutachterähnlicher Unterstützung des Prozeßbevollmächtigten als «notwendig» erachtet, zumal «in solchen Fällen (wohl bei der Anwendung von Spezialgesetzen in Eilverfahren) dem Grundsatz «iura novit curia» oder dem Gedanken, daß es die Aufgabe des Gerichts sei, das inländische Recht selbständig zu erforschen und anzuwenden, keine entscheidende, die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer sorgfältigen rechtlichen Vorbereitung von Parteiseite ausschließende Bedeutung zukommen kann (GRUR 53, 501)». In der Folge hat es auf einen vollen Gebührenersatz pro Instanzenzug erkannt.

Mit Beschluß vom 26.7.1962 hat das Bundespatentgericht (GRUR 64, 618) die Erstattungsfähigkeit für die Kosten eines erst in zweiter Instanz eines Nichtigkeitsprozesses beigezogenen Privatgutachters bis zum Betrag tarifmäßiger Patentanwaltskosten bejaht und nur im Mehrbetrag abgewiesen, da die Partei anfänglich nur einen Rechtsanwalt beigezogen hatte, die Kosten für einen Patentanwalt aber generell erstattungsfähig sind. Weil die Notwendigkeit eines patentanwaltlichen Schriftsatz übersteigenden Gutachtens nicht dargelegt wurde, schützte der Beschwerdesenat nur ein Patentanwaltshonorar. Im gleichen Sinne schützte das OLG Düsseldorf (Beschluß vom 29.7.1963, GRUR 65, 118) das Gutachterhonorar eines Patentanwaltes bei der Beantragung einer einstweiligen Verfügung nur in der Höhe der normalen Patentanwaltsgebühr, da es mit der Antragschrift eingereicht wurde und «nicht anders gewertet werden kann als ein von dem Patentanwalt verfaßter Schriftsatz».

Die Frage der Erstattungsfähigkeit von Patentingenieurhonoraren ist auch in der BRD nach der allgemeinen Norm des § 91 ZPO zu beantworten und nicht nach den Spezialgesetzen (u. a. § 51/5 PatG). Besondere Umstände müssen also das technische Fachwissen des Patentingenieurs erfordern, damit eine nach freiem pflichtgemäßem Ermessen festgesetzte Honorarhöhe zu erstatten ist (OLG Düsseldorf, Beschluß vom 13.4.1966, GRUR 67, 327).

Der BGH (Beschluß vom 1.4.1965, GRUR 65, 621 mit Anmerkung von PIETZCKER) führte aus, daß eine Doppelvertretung von Rechtsanwalt und Patentanwalt vor Bundespatentgericht nur dann erstattungsfähig sei, wenn sie notwendig war, nicht nur in Anwendung von § 91/1 ZPO, sondern auch § 36 q/1 PatG. Wenn in den Nichtigkeitsverfahren erster Instanz und den Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor BPatG eine Doppelvertretung «in der Regel» von der Vorinstanz nicht als notwendig taxiert werde, so sei das eine im Tatsächlichen liegende Würdigung der in der

Regel vorliegenden Umstände, ebenso wenn im zweitinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren vor BGH die Notwendigkeit einer Doppelvertretung von diesem «in der Regel» anerkannt werde, ohne daß damit für unterschiedliche Umstände ein Präjudiz geschaffen wäre.

Im weiteren stellte er fest, daß die Erstattung von Reisekosten als «notwendige Auslagen» des als notwendig erkannten Patentanwalts im Verfahren vor dem Patentamt und BPatG und gemäß § 42/1 PatG vor dem BGH nicht daran scheitere, daß am Instanzensitz ein Patentanwalt hätte beauftragt werden können. Die Zuständigkeit des Amtes und Gerichtes für den gesamten Geltungsbereich der Spezialgesetze des gewerblichen Rechtsschutzes und die Verteilung der Patentanwälte auf diesen Bereich schließe die Anwendung von § 91 Abs.2 ZPO aus, wonach die Reisekostenerstattung für die Zuziehung auswärtiger Anwälte von der Notwendigkeit abhängt. Es müsse einer Partei freistehen, ohne Rücksicht auf Wohnsitz und Reisekosten einen Patentanwalt ihres Vertrauens beizuziehen. – Analog haben diese Ausführungen für die Zuziehung von Rechtsanwälten vor Patentamt und BPatG zu gelten.

#### *Ausländische Patentanwaltskosten*

Das OLG Karlsruhe (Beschluß vom 16.2.1966, GRUR 67, 217) führte zur Mitwirkung eines schweizerischen Patentanwalts in einem Warenzeichenstreit aus, daß die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten gemäß § 32 Abs.5 WZG nach Patentanwaltsgesetz nur für in der Liste für Patentanwälte beim Bundespatentamt eingetragene anwendbar sei. In der Folge sei für die Notwendigkeit des Beizuges nur § 91 ZPO anwendbar, wobei auch die Anwendung des Gesetzes zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung vom 13.12.1935 nicht zu prüfen sei, wenn es sich um die rechtliche Beratung eines Ausländers im Ausland durch einen anderen Ausländer handle, auch wenn sie einen im Inland anhängigen Prozeß betreffe, da sein Geltungsbereich auf das Territorium der BRD beschränkt sei. In concreto wurde die Notwendigkeit der Mitwirkung des schweizerischen Patentanwalts für den Zeitraum, auf den sich die Honoraransprüche bezogen, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung verneint.

Das OLG Frankfurt/Main (Beschl. vom 27.8.1965, GRUR 67, 115) hatte die Kosten eines französischen Patentanwalts für Nachforschungen zum Stand der Technik erstattungsfähig erachtet, da sich die Veranlassung der kostenverursachenden Maßnahme «vom Standpunkt einer verständigen Partei und bei sachlicher Beurteilung der Prozeßlage» zweckdienlich erwiesen hatte, wobei der Erfolg der Maßnahme nicht in Betracht gezogen wurde.



*Zusammenfassend* können für die schweizerische Praxis betreffend die Erstattungsfähigkeit von Auslagen für Patent- resp. andere Fachanwälte folgende Bedingungen aufgestellt werden:

- Sachverhalte, die von technischen Problemen geprägt sind,
- Zweckdienlichkeit der Aufträge in ihrem Ausmaß aus der Sicht einer verständigen Partei,
- Honorarhöhe im Rahmen verbandlicher Tarife und Verhältnismäßigkeit zu den gesetzlichen Anwaltstarifen.

## 2. *Korrespondenzanwaltskosten*

In der Schweiz dürfte die Erstattbarkeit dieser Kosten bei solchen Prozessen von Bedeutung sein, bei denen die Parteien in verschiedenen Sprachräumen domiziliert sind. Auch zu diesem Problem bietet die deutsche Spruchpraxis brauchbare Leitgedanken.

«Für Ausländer kann die Hinzuziehung eines Korrespondenzanwalts notwendig sein, wenn der Ausländer die deutsche Sprache nicht beherrscht, es am Ort des Prozeßgerichts keinen Anwalt mit Kenntnissen der fremden Sprache gibt oder wenn die Anwendung ausländischen Rechts in Betracht kommt (Kammergericht Berlin, Beschluß vom 19.12.1966, Das Juristische Büro 67, 420).» Wegen der Freizügigkeit der Anwälte innerhalb der Schweiz ist diese Aussage für die schweizerische Praxis nur bezüglich der Kosten für einen ausländischen Verkehrsanwalt einschlägig.

Grundsätzlich wird erkannt, daß nur in Ausnahmefällen diese Kosten erstattungsfähig seien, wobei die Prozesse des gewerblichen Rechtsschutzes als solche in Betracht fallen, was aber nicht heißt, daß in diesen Fällen Kosten für einen Verkehrsanwalt schlechthin zu erstatten sind. Es muß immer am Einzelfall untersucht werden, ob die Hinzuziehung eines Korrespondenzanwalts erforderlich war. Das OLG Düsseldorf (Beschluß vom 13.8.1963, nach SCHRAMM a.a.O. S.314) hat die Kosten als erstattungsfähig erachtet, «wenn es sich um einen in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung besonders schwierigen Rechtsstreit handelt oder wenn es sich um die Mitwirkung des ständigen Vertrauensanwalts einer Partei handelt und sowohl die besondere Vertrautheit des Anwalts mit den Verhältnissen seiner Partei als auch sein spezielles anwaltliches Können für den betreffenden Rechtsstreit eine Rolle gespielt haben».

Das Kammergericht Berlin (Beschluß vom 29.8.1966, GRUR 67, 438) lehnte die Erstattungsfähigkeit in einem Fall ab, weil an dem Gerichtsort Rechtsanwälte vorhanden seien, die mit den Problemen der umstrittenen Wettbewerbsfragen bestens vertraut seien und auch ein solcher die Partei als Prozeßbevollmächtigter vertreten habe. Die Beziehung eines Kor-

respondenzanwalts sei demnach zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung gemäß § 91 Abs. 1 ZPO nicht notwendig gewesen. Ausnahmen für eine Rechtfertigung zum Beizug mehr als eines Rechtsanwalts seien nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen. In concreto fehlt es an den Voraussetzungen einer «in der Regel» bei gewerblichen Rechtsstreitigkeiten bestehenden Ausnahmesituation, da der Prozeßbevollmächtigte ein Spezialist gewesen und auch vor Fachrichtern verhandelt worden sei und zudem der Partei auch in materieller Hinsicht ein Bestreiten des Vorliegens der Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch zu ihrer Rechtswahrnehmung genügt hätte. Diese Überlegungen gelten erst recht für den zweiten Instanzenzug (vgl. für Revisionsgericht OLG Hamburg, Beschluß vom 31.1.1967, Das Juristische Büro 67, 517).

Das OLG Celle (Beschluß vom 1.9.1967, Beilage zu Das Juristische Büro 5/68) hat Erstattbarkeit nicht nur von der Kenntnis wichtigen Tatsachenstoffes durch den Anwalt, welcher der Partei unbekannt war, abhängig gemacht, sondern gemäß § 91 Abs. 1 ZPO auch die Notwendigkeit der Einschaltung des Verkehrsanwalts zur Übermittlung des Tatsachenstoffes an den Prozeßbevollmächtigten gefordert. Auch wenn das Erforderlichkeitskriterium nicht large gehandhabt werden soll, so sind doch die Interessen einer besorgten Partei gebühlich zu beachten, zumal es sich auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes als zweckmäßig eingebürgert hat, daß sich eine Firma alle einschlägigen Fragen von einem Spezialanwalt bearbeiten läßt. Nach SCHRAMM (a. a. O. S. 315) können ein Patent und ein Warenzeichen oft nur von einer einheitlichen Planung aus gesehen verteidigt werden, wobei diese Planung oft schon mit der Anmeldung des Schutzrechtes beginne. Daher ist es durchaus zweckdienlich, einen solchen Anwalt zur Instruktion eines Prozeßbevollmächtigten mitwirken zu lassen. Allerdings ist dann gegenüber einer zusätzlichen Patentanwaltsgebühr Zurückhaltung am Platze.

### *3. Kosten für Detektive, Privatgutachten und Recherchen*

Die schweizerischen Gerichte sind gegenüber der Erstattung dieser Kosten sehr zurückhaltend (vgl. LUTZ, Komm. zur ZPO von St. Gallen, Art. 143 N. 4, der Detektivkosten und Auslagen für Privatgutachten «ausnahmsweise» erstattbar crachtet. LEUCH [Komm. zur ZPO von Bern, Art. 58 N. 3] sagt: «Auslagen für Privatgutachten werden regelmäßig nicht ersetzt»).

*Detektivkosten* – In der BRD hat die Gerichtspraxis folgende Richtpunkte für die Erstattungsfähigkeit von Detektivkosten herausgebildet:

- Es müssen hinreichende Verdachtsmomente gegeben sein, die einen Auftrag an Detektive rechtfertigen,
- weniger kostspielige Klärungsmöglichkeiten müssen fehlen,
- der Kostenaufwand muß in einem angemessenen Verhältnis zum Streitgegenstand und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Parteien stehen (vgl. Das Juristische Büro 67, 459).

Die Rechtsprechung scheint sich bewußt zu sein, daß die verhältnismäßige Kostenfestsetzung schwerlich in § 91 ZPO Halt findet, crachtet es aber als praktisch unerläßlich, die außerrechtliche Kostenerstattung in einem angemessenen Verhältnis zum Gegenstandswert zu halten und dadurch die Parteien zu wohlüberlegtem und ökonomischem Einsatz ihrer Mittel zu veranlassen (vgl. Das Juristische Büro 67, 462). Wenn es auch begrüßenswert ist, daß die Gerichte bemüht sind, der Kostenüberbordung zu steuern, so darf es nicht zum Nachteil der obsiegenden Partei geschehen. Gerade bei Ehestreitsachen oder Ehrverletzungen, wo der Einsatz von Privatdetektiven am häufigsten vorkommt und der pekuniäre Streitwert nicht im Vordergrund steht, können Detektivkosten sehr rasch in einem Mißverhältnis zum Streitobjekt und der wirtschaftlichen Situierung der Parteien stehen. Es scheint aber prinzipiell nicht gerechtfertigt, aus rein ökonomischer Betrachtungsweise die obsiegende Partei mit einem Teil ihrer als notwendig beurteilten Auslagen zu belasten.

Das OLG Düsseldorf (Beschluß vom 22.10.1968, NJW 69, 560) hat betreffend die Kostenerstattung für einen Detektiv ausgeführt, daß nur bei ursächlichem Zusammenhang zwischen der Arbeit des Detektivs und dem Ergebnis des Richters ein Ersatz gerechtfertigt sei. Es verlangte nicht, daß dem Prozeß durch den Detektiveinsatz eine entscheidende Wendung hätte gegeben werden müssen, aber immerhin eine Weiterhilfe für die Partei, was aber eine unhaltbare finalistische Ausdehnung der zweckentsprechenden Notwendigkeit gemäß § 91 ZPO bedeutet. Allerdings wird durch § 96 ZPO, der es richterlichem Ermessen anheimstellt, der obsiegenden Partei die Kosten erfolglos gebliebener Verteidigungs- oder Angriffsmittel aufzuerlegen, praktisch das Erfordernis der Notwendigkeit ergänzt durch ein Erfolgskriterium. So kommentiert Cebulka den angeführten Entscheid: «Es würde jeder vernünftigen Risikoverteilung widersprechen, den unterlegenen Prozeßgegner auch einen Schlag ins Wasser bezahlen zu lassen, mag dieser Vorstoß auch ursprünglich menschlich verständlich gewesen sein (NJW 69, 561).» In der Praxis scheint jedoch § 96 ZPO nur in Fällen zur Anwendung gebracht zu werden, wo eine Belastung der unterliegenden Partei eine offensichtliche Unbilligkeit dar-

stellte (vgl. Komm. BAUMBACH-LAUTERBACH zu § 96 ZPO). Grundsätzlich sind die objektiven Kriterien gemäß § 91 ZPO anwendbar. In diesem Sinne: «Bei der Entscheidung der Frage, welche Detektivkosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich waren, hat keine rückschauende Betrachtungsweise Platz zu greifen. Es kommt also nicht darauf an, welche Handlungen sich im Zeitpunkt der Kostenfestsetzung nachträglich als sinnvoll und erfolgreich darstellen, sondern darauf, welche Handlungen im Zeitpunkt der Auftragserteilung bei vernünftiger Beurteilung der damaligen Lage als zur Förderung des Prozeßerfolges notwendig erscheinen konnten (Leitsatz des OLG Köln, Das Juristische Büro 67, 462).»

*Auslagen für Privatgutachten* – Auf der gleichen Ebene wie die Frage der Erstattbarkeit von Detektivkosten liegt jene für Auslagen von Privatgutachten. Während es in einen Fall Verdachtsmomente sind, veranlassen im anderen Ungewißheit über den Prozeßgegenstand Parteien zum Einsatz von Fachleuten, um auf Grund deren Belege und Gutachten einen rechtswirksamen Entscheid zu fällen, gelte es, einen Prozeß einzuleiten oder davon abzusehen, eine Klage zurückzuziehen, eine gegnerische Position umzustürzen, einen Vergleichsvorschlag zu unterbreiten oder die eigenen Beweismittel zu stärken.

Negative Voraussetzung für die Erstattbarkeit ist also immer eine Unwissen- oder Ungewißheit, mangelnde Sachkenntnis einer Partei, wobei diese vor oder während eines Prozesses relevant werden kann. Es muß immer am Einzelfall beurteilt werden, ob der Einsatz kausal zum Prozeßverlauf und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.

Generell kann gesagt werden, daß, wenn es einer Partei nur durch die Einholung eines Gutachtens möglich ist, detaillierte technische Darlegung im Rahmen der Tatsachenbeschaffung vorzulegen, die hiefür entstandenen Kosten erstattungsfähig sind (vgl. SCHNEIDER, Kostenerstattung ..., mit Verweis auf einen Beschluß des LG Flensburg). Ebenso, wenn ein Gutachten im gerichtlichen Urteil direkten Niederschlag gefunden hat.

Die Erstattungsfähigkeit der Auslagen für ein demoskopisches Gutachten hat das LG München bejaht, wobei es die Durchführung einer Meinungsumfrage zum Erhalt von notwendigen Unterlagen für den Tatsachenvortrag, welche bei «objektiver Betrachtung eine Förderung des erstrebten Prozeßerfolges erwarten ließ» als notwendig im Sinne von § 91 ZPO wertete (Beschluß vom 5.2.1964, GRUR 66, 702).

Von den Gerichten wird für die Erstattungsfähigkeit der Gutachten vielfach verlangt, daß sie «prozeßfördernd» oder «einflußnehmend» seien (vgl. SCHNEIDER, Kostenerstattung... Das Juristische Büro 68, 338f.).

Nach SCHNEIDER wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß wertlose, fachkundlicher Auseinandersetzung entbehrende Gutachten von der Erstattung ausgeschlossen sein sollen.

In einem einstweiligen Verfügungsverfahren – zu beobachten ist, daß nicht Kriterien, die etwa in einem Verwaltungsverfahren Gültigkeit haben, unbesehen auf ein Zivil- oder gar gewerbliches Rechtsschutzverfahren übertragen werden –, in welchem der Verfügungsgrund bereits mit dem Antrag auf Erlaß glaubhaft gemacht werden muß, sind an die Anforderungen für die «Notwendigkeit» eines Privatgutachtens weit geringere Anforderungen zu stellen als in einem ordentlichen Prozeß, in dem zunächst ein Beweisantritt genügt und die mündliche Verhandlung abgewartet werden kann.

«Bei objektiver Betrachtung konnte die Klägerin der Ansicht sein, ihrer Pflicht zur Darlegung und Glaubhaftmachung hinsichtlich des sklavischen Nachbaues nur mittels des vorgelegten technischen Gutachtens zu genügen und eine ausreichende Antragsgrundlage nur durch einen Sachverständigen beschaffen zu können (vgl. OLG Celle, Beschluß vom 1.8.1959, NJW 59, 1928).» Das OLG Düsseldorf hat sogar die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Einholung eines Privatgutachtens vor Prozeßbeginn zu dem Zweck, «der Partei über die schwierigen und für sie ohne Hilfsmittel nicht überschaubare Rechtslage Sicherheit zu verschaffen und ihr den Entschluß zur Klageerhebung zu ermöglichen oder zu erleichtern (NJW 53, 1675)» bejaht. Es hängt im Einzelfall wesentlich von Details ab, ob der Richter die Einholung von vorprozessualen Gutachten als objektiv zweckdienlich oder als überflüssig, im Sinne einer Information der Partei im Rahmen des normalen Prozeßrisikos, wertet.

Während für einen Haftpflichtprozeß etwa die Erstattungsfähigkeit eines vorprozessualen Medizinalgutachtens betreffend bleibende körperliche Schäden eine zweifelsfrei notwendige Vorbereitung darstellt, kann die Erstattungsfähigkeit in einem Patentnichtigkeitsverfahren wohl nur insoweit bejaht werden, als damit die Anordnung einer gerichtlichen Expertise unnötig gemacht oder eine erstellte widerlegt werden kann. Würde man für die Frage der Zweckmäßigkeit vorprozessualer Gutachten in den Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes nur auf die Komplexität der tatsächlichen Verhältnisse abstellen, so hätte das für die Großzahl der Fälle beträchtliche Mehrkosten zur Folge, denn dann würden in der Regel zu den Kosten der gerichtlichen Expertisen noch solche von Privatgutachten kommen. In Streitsachen des gewerblichen Rechtsschutzes rechtfertigt es sich nicht, für die Begründetheit eines Privatgutachtens das geringe Erfordernis der «Sicht einer verständigen Partei» zu verlangen (vgl.

OVG Lüneburg, Beschluß vom 30. 8. 1968 betreffend privatärztliches Gutachten in einem Fahrerlaubnis-Entzugsverfahren, NJW 69, 573), da nicht mit sachunkundigen Parteien zu rechnen ist, weil durch Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der Spezialgesetzgebung der grundsätzlich erstattungsfähige Beizug von Patentanwälten gewährleistet ist. Wohl eher in Ausnahmefällen wird die Erstattungsfähigkeit von im Berufungsverfahren eingereichten Privatgutachten zu bejahen sein, etwa wenn nach einer erstinstanzlichen Verurteilung auf Grund eines gerichtlichen Gutachtens eine erfolgreiche Berufung nur möglich ist, wenn es mit einem Privatgutachten gelingt, das gerichtlich bestellte Gutachten zu widerlegen (vgl. OLG Düsseldorf, Das Juristische Büro 66, 803).

Nach SCHNEIDER (Juristisches Büro 68, 339) sind sie «erstattungsfähig, wenn die Unterstützung einer Berufungsbegründung durch ein Privatgutachten aus der Sicht einer vernünftigen Partei, die ihren Prozeß mit der gehörigen Sorgfalt führt und die Bedeutung des Rechtsstreites richtig einschätzt».

Das OLG Karlsruhe (Beschluß vom 11. 2. 1966, GRUR 66, 702) stellte für die Erstattungsfähigkeit eines demoskopischen Gutachtens, das in einem Prozeß betreffend Unterlassung der Benutzung eines Warenzeichens von der Klägerin nach erstinstanzlichem Unterliegen mit Einreichung der Berufung angeordnet worden war, die Bedingung, daß das Gutachten zur Zeit seiner Anordnung und bezüglich seines Auftragsinhaltes durch den konkreten Streitstand des Prozesses sachlich gerechtfertigt war «und bei objektiver Beurteilung mit einiger Sicherheit eine Förderung des Prozeßerfolges erwarten ließ oder ihn nachweislich gefördert hat». In concreto wurde die Anordnung des Gutachtens zur Feststellung der Bekanntheit und des Sprachgebrauchs des Zeichens in Abnehmerkreisen als «notwendig» erachtet, da schon erstinstanzlich der Vortrag der Beklagten die Behauptung einer Verkehrsgeltung in Abnehmerkreisen enthalten habe und in der Folge nie eine Rückentwicklung des von ihr gebrauchten Zeichens behauptet wurde und die Bedenken der Klägerin, daß bei einer um Jahre späteren Anordnung im Rahmen der gerichtlichen Beweiserhebung das Marktbild zugunsten des Prozeßgegners verschoben sein könnte, begründet erschienen.

Private *Rechtsgutachten* können nur ausnahmsweise als notwendig taxiert werden, denn in erster Linie ist es Aufgabe des Rechtsanwaltes, für seine Partei die einschlägigen Fragen abzuklären. Nur für besonders heikle Probleme rechtfertigt sich der erstattungsfähige Beizug von Gutachtern (vgl. OLG Stuttgart, Beschluß vom 21. 4. 1967, NJW 69, 265; Anerkennung für schwierige Steuerfragen).

Das OLG München äußerte sich zu einem Rechtsgutachten in einer Patentstreitsache, das nach Anhebung der Berufung durch die erstinstanzlich unterlegene Partei von der Klägerin in Auftrag gegeben worden war, folgendermaßen: «Es mag zwar für die Klägerin beruhigend gewesen sein, daß sie sich auf das Gutachten des Prof. Dr. R. stützen konnte. Die Klägerin hätte ihre Rechte aber auch ohne dieses Gutachten mit Hilfe ihres Prozeßbevollmächtigten und ihres Patentanwalts hinreichend wahren können. Dazu kam, daß zu ihren Gunsten das eingehend begründete Urteil des LG ergangen war (vgl. OLG München, 24. 9. 1956, GRUR 57, 148).»

Das OLG Frankfurt/Main hat betreffend die Einholung eines Gutachtens über amerikanische Rechtsverhältnisse in einem Eilverfahren auf dem Gebiete des Urheber- und Verlagsrechts die Erstattungsfähigkeit bejaht, auch wenn das Gutachten auf die Entscheidungsgründe keinen Einfluß hatte, weil «die gutachtlich behandelten Fragen bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage dem Prozeß-Stoff des Eilverfahrens nicht so fern lagen, daß die Möglichkeit ihrer Erörterung im Verhandlungstermin mit Sicherheit als ausgeschlossen angesehen werden konnte (OLG Frankfurt, 18. 6. 1953, GRUR 53, 500, 502)».

Bei Fragen ausländischen Rechts, vor allem, wo es sich um Eilverfahren handelt, scheint es billig, Rechtsgutachten, die ja meist von Korrespondenzanwälten erstellt werden, zumindest bis zur Höhe der anwaltlichen Instanzgebühr für erstattungsfähig zu erachten.

*Recherchekosten.* — Als erstattbar haben jene Auslagen zu gelten, die zur Beschaffung von Tatsachenmaterial zur zweckmäßigen Vorbereitung und Interessenwahrnehmung während des Prozesses dienen. Nicht erforderlich ist, daß das Material im Prozeß auch direkt verwendet wurde. Es genügt, daß nach objektivem Maßstab eine vernünftige Partei die Aufwendung im Hinblick auf eine sorgfältige Prozeßführung machen durfte (vgl. SCHRAMM, a.a.O. S. 321). Das LG Koblenz u. a. (Beschl. vom 16. 12. 1966, Das Juristische Büro 67, 834) betonte, daß Kosten zur Vorbereitung des Rechtsstreits primär nur dann erstattungsfähig seien, wenn sie der Vorbereitung dieses bestimmten Prozesses dienen. Dieser Grundsatz bringt zum Ausdruck, daß allgemeine Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, wenn sie auch im einzelnen Fall erfolbringend und zweckdienlich waren, der unterliegenden Partei nicht belastet werden dürfen. Die Erfassung solcher Kosten in einem Sondertarif bei nicht erlaubter Werknutzung im Urheberrecht durch die Verwertungsgesellschaften müßte richtigerweise in den Urheberrechtsgesetzen verankert sein (vgl. TROLLER, Eingriffe des Staates in die Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, S. 126f.). Die Privatrechtsmaxime «ius succurrit vigilantibus non

dormientibus» beinhaltet nicht stillschweigend noch Anspruch auf ein Wachgeld.

#### 4. Reisekosten und Zeitversäumnis der obsiegenden Partei

Es geht darum, die entscheidenden Momente für eine billige Vergütung von Parteireisen, sei es zur Beschaffung von Prozeßmaterial, Instruktionsbesuchen zu ihrem Anwalt, oder Terminwahrnehmungen sichtbar zu machen.

In der BRD scheinen die Gerichte zurückhaltend bei der Erstattung von Reisen, die im Rahmen der *Prozeßvorbereitung* unternommen werden. So wurde eine Informationsreise zur Abklärung unbekannter Vorgänge und ob und gegen wen Klage erhoben werden sollte, als so lose mit dem Rechtsstreit verbunden betrachtet, daß ihre Vergütung nicht im summarischen Kostenfestsetzungsverfahren entschieden werden dürfe (vgl. OLG Schleswig nach SCHNEIDER, Grundsätze über die Erstattung von Reisekosten einer Partei, Das Juristische Büro 68, 100), womit indirekt gesagt ist, daß sie im Rahmen des Schadenersatzes behandelt werden könnte. — Das OLG Hamm verneinte die Notwendigkeit einer Reise zur Beschaffung von Prozeßmaterial, da es ebensogut und -schnell von der Partei auf einer Geschäftsreise hätte beschafft werden können. SCHNEIDER sagt zu Recht, daß es an der Grenze der Billigkeit sei, einer Partei noch den Reiseplan vorzuschreiben, um ihre Kosten erstattungsfähig zu machen (vgl. SCHNEIDER, a.a.O. S. 100); in diesem Sinne LG Stuttgart (Beschluß vom 4. 2. 1966, Beilage zu Das Juristische Büro 67, 6): «Ob die Aufwendungen für Reisen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich waren, ist aus der Sicht des Anwalts vor jeder Reise zu beurteilen».

Grundsätzlich ist ein Informationsbesuch einer Partei bei ihrem Rechtsanwalt zu vergüten, was in der Praxis von St. Gallen und Zürich u. a. allgemein anerkannt ist. Die Unmöglichkeit zu schriftlicher Instruktion als Anforderung für die Erstattungsfähigkeit der Reisekosten ist nicht streng zu handhaben (vgl. NJW 62, 254). Auch einem Ersatz von Flugreisen aus Übersee steht nichts entgegen, wobei in Anbetracht der Höhe der Kosten die Belege genau zu prüfen und, wenn die Prozeßinstruktion nur einen Teil der im Rahmen der Reise getätigten Geschäftshandlungen der Partei darstellt, die Kosten verhältnismäßig zu vergüten sind.

Das OLG Hamm hat die Erstattung von Reisekosten für eine Unterweisung des Berufungsanwalts versagt, da nur über eine Rechtsfrage entschieden worden war, was SCHNEIDER richtigerweise als bedenklich bezeichnet, da sich regelmäßig erst nach dem Urteil sagen läßt, ob nur Rechtsfragen ins Gewicht fielen (vgl. SCHNEIDER, a.a.O. S. 101).



An der Erstattungsfähigkeit von Reisekosten für *Terminswahrnehmungen* stellen die schweizerische und die deutsche Rechtsprechung hohe Anforderungen. In der Regel erfolgt Vergütung nur bei persönlichem Erscheinen der Partei vor Schranken auf Vorladung hin (vgl. Kammergericht Berlin, Beschluß vom 30. 10. 1967, NJW 68, 847); nach deutscher Praxis auch bei technisch schwierigen Sachverhalten, wenn damit gerechnet werden kann, die Partei müsse auf Fragen des Gerichtes Erläuterungen geben, ebenso im Verfahren um Erlaß einer einstweiligen Verfügung «wo es um entscheidende Maßnahmen für den Antragsteller geht (vgl. SCHNEIDER, a.a.O. S. 102 mit Verweisen)». Bei der Reise zu Beweisterminen wird die «Notwendigkeit» der Parteienanwesenheit an der konkreten Sachlage zu ermessen sein (vom LG München in Patentsachen grundsätzlich bejaht, vgl. SCHRAMM, a.a.O. S. 319).

Nebst der Notwendigkeit ist bei der Entschädigung immer die Angemessenheit der Kostenhöhe zu prüfen, wobei der Streitwert und die subjektiven Verhältnisse der Parteien in Anschlag zu bringen sind. Der Grundsatz von Treu und Glauben und der Zumutbarkeit an eine finanziell schwache Partei muß besonders bei den Reisespesen beachtet werden.

Die Frage einer Vergütung für *Zeitversäumnis* in Folge von Beschäftigung mit dem Prozeß und durch Terminswahrnehmung wird in der BRD als materielle Schadensersatzfrage betrachtet (vgl. SCHRAMM, a.a.O. S. 322).

Soweit die kantonalen Prozeßordnungen auch eine Umtriebsvergütung vorsehen, kann auch im Kostenentscheid eine Entschädigung für Zeitversäumnis zugesprochen werden – in Basel-Stadt muß sie unter materiellem Schadensersatztitel verlangt werden –, doch scheint solche von den Parteien in der Regel nicht beansprucht zu werden.

#### **IV. Gegen eine Kosten-Hypertrophie**

Bei Erörterung der Vergütungsfragen, die nebst den normalen Anwalts-honoraren für die Prozeßführung, die hier nicht zur Diskussion standen, vor allem in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes ins Gewicht fallen, konnten wir erstaunlicherweise feststellen, daß in der schweizerischen Rechtsprechung im Gegensatz zur BRD Kostenstreite eine Seltenheit sind, obwohl die zivilprozessuale Grundlage gleichgelagert ist. Ein Grund mag darin zu finden sein, daß in der BRD ein eigenes Kostenfestsetzungsverfahren Platz greift, während in der Schweiz der Kostenspruch direkt im Haupturteil gefällt wird und so seine Bedeutung, sowohl für das

Gericht als auch für die Parteien, durch die materiellen Streitpunkte zurückgedrängt wird, was in einer summarischen Behandlung der Prozeßentschädigung seinen Niederschlag findet. Man scheint sich aber auch auf Parteiseite in der Schweiz der Möglichkeit zur Geltendmachung von Kosten außerhalb des Anwaltshonorars bis heute nicht voll bewußt zu sein, während andererseits in der BRD die Anregung von SCHRAMM (vgl. a.a.O. S. 323) am Platze ist, daß man doch bei Prozessen, in denen große Streitwerte auf dem Spiel standen, nicht wegen Hundertmark-Beträgen für Recherche und Photokopickosten u. a. Erinnerungs- und Beschwerdeverfahren betreiben möge, die ihrerseits wieder ein Mehrfaches des Streitwertes kosteten.

Die spärliche Kostendiskussion in der Schweiz mag in gewisser Hinsicht vielleicht auch dafür ein Indiz sein, daß das «freie richterliche Ermessen» in der Zusprechung von Prozeßentschädigungen, wie es etwa in Art. 77 Abs. 2 ZPO Zürich normiert ist, ohne Sezieren der Kosten zu billigen Entscheiden führte.

De lege ferenda wird den kantonalen Gesetzgebern, respektiv dem Bundesgesetzgeber, in der Hoffnung ihm baldige Vereinheitlichung des Prozeßrechtes, zu empfehlen sein, klar zum Ausdruck zu bringen, daß die für die Führung des Prozesses notwendigen und zweckdienlichen Auslagen der obsiegenden Partei zu erstatten sind, ohne daß etwa der Beizug von Patentanwälten gemäß deutschem Muster in den Spezialgesetzen zu normieren wäre.

Wenn auch die Gefahr, daß die Kostenfrage zur Rechtswegsperre wird, in erster Linie von der Streitwertfestsetzung droht (vgl. FECHNER, Kostenrisiko und Rechtswegsperre – Steht der Rechtsweg offen? Juristenzeitung 1969, 349), so sollte doch im Sinne materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit der Vergütungsentscheid in gewichtigen Einzelposten von Erwägungen getragen werden, die einer sorgfältigen Prozeßführung der Parteien entsprechen, aber ein direktes Ausspielen wirtschaftlicher Macht im Prozeß wenigstens einzudämmen vermöchten. Gerade unter dem Eindruck des Kostenrisikos in Immaterialgüterverfahren hat der deutsche Gesetzgeber in jüngsten Revisionen (vgl. § 53 Abs. 1 PatG, § 23 a UWG, § 31 a WZG, § 17 GbmG) dem Richter die Festsetzung des Streitwertes, nach «Berücksichtigung des einzelnen Falles, insbesondere der Bedeutung der Sache für die Parteien», nach billigem Ermessen anheimgestellt und ein Quasi-Bedürftigkeitsklausel eingeführt, die besagt, daß, wenn eine Partei glaubhaft macht, daß die Belastung mit den Prozeßkosten ihre wirtschaftliche Lage «erheblich gefährde», diese «nach einem ihrer Wirtschaftslage angepaßten Teil des Streitwerts» bemessen werde. Das

sind beachtenswerte Versuche, Geld als Nerv der Rechtsprechung zu sensibilisieren.

*Literarische Hinweise*

- BAUMBACH-LAUTERBACH: Kommentar zur Zivilprozeßordnung der BRD, 30. Auflage, 1970.
- FECHNER, ERICH: Kostenrisiko und Rechtswegsperre – Steht der Rechtsweg offen? Juristenzeitung (JZ) Tübingen 1969, S. 349.
- FISCHER, THEO: Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961.
- KIRCHNER, HELMUT: Zum materiellrechtlichen Anspruch auf Erstattung der Kosten des zeichenrechtlichen Widerspruchsverfahren und der nach den §§ 32/5 WZG, 41r/5 Satz 4 PatG, 51/5 PatG, 19/5 GbmG, 48/5 SortSchG nicht erstattbaren Mehrkosten des Patentanwalts, GRUR 1970, S. 54.
- RADT, WILHELM: Das Verhältnis der Patentanwaltschaft zur Rechtsanwaltschaft, GRUR 1968, S. 467.
- SCHAAD, PETER: Grundlinien einer schweizerischen Zivilprozeßordnung, ZSR 1969, II, Fasc. 1.
- SCHNEIDER, EGON: Kostenerstattung für Privatgutachten, Das Juristische Büro 1968, S. 337.
- Grundsätze über die Erstattung von Reisekosten einer Partei, Das Juristische Büro 1968, S. 99.
- SCHRAMM, CARL: Der Patentverletzungsprozeß, München-Berlin, 1965.

# Gemeinschaftsantennen und Urheberrecht

HERMANN J. STERN, ZÜRICH

Dieses Referat wurde an der Generalversammlung der  
Association suisse pour la protection du droit d'auteur des Jahres 1970,  
am 28. April 1970, in Bern gehalten

## Einleitung

In Amerika standen im Jahre 1956 450 Kabelsysteme in Betrieb. Diese Zahl wuchs im Jahre 1960 auf 640, im Jahre 1964 auf 1200, 1968 auf 2000. Heute sind bereits über 2400 Anlagen bekannt. Gleichzeitig stieg die Zahl der angeschlossenen Teilnehmer von 400 000 auf 4 Millionen. Trotz dieser enormen Zuwachsrate sind erst etwa 7% aller Fernsehteilnehmer an ein Kabelnetz angeschlossen. Die Einkünfte der Kabelfernsehunternehmen betragen nach Angaben des Informationsdienstes des Instituts für Film- und Fernsehrecht etwa 300 Millionen Dollar pro Jahr. Für 1980 wird mit einer Zunahme der Systeme auf 7500, der Teilnehmer auf 30 Millionen und der Einkünfte aus den Anschlußgebühren auf 3 Billionen Dollar gerechnet.

Wie die Erfahrung lehrt, wird eine Entwicklung, die in Amerika stattgefunden hat – über kurz oder lang – auch nach Europa übergreifen. In Betrieb stehen bereits mehrere größere Anlagen, so zum Beispiel in den Niederlanden, in Liège und insbesondere in der Schweiz. Neben etwa 450 kleineren und mittleren Systemen sind in unserem Land eine Reihe weitreichender Zentralantennen installiert, an die Zehntausende von

Abonnenten angeschlossen sind. Zur Zeit wird von der Tochtergesellschaft Telekabel der Telesystems Holding AG in Luzern eine Anlage mit etwa 22000 Anschlüssen erstellt, ausbaufähig auf das Doppelte. Die Redifusion AG betreibt seit Jahren Netze in Zürich, Bern, Biel und St. Gallen. Mit diesen Fernsehnetzen sollen zirka 80000 Wohnungen erfaßt werden. Die Firma Coditel hat größere Anlagen erstellt in La Chaux-de-Fonds, Tramelan, Le Locle und Genf. Die älteste und bekannteste Gemeinschaftsantennen-Anlage, die mit zirka 450000 Abonnenten weitaus am meisten Anschlüsse zählt, ist der schweizerische Telephonrundspruch. Ihm kommt eine Sonderstellung zu, da sich der Telephonrundspruch für die Signalübermittlung der Telephonkabel bedient und nur Radioprogramme überträgt, während die modernen Gemeinschaftsantennen-Anlagen Radio- und Fernsehprogramme weitervermitteln.

Es dürfte unbestritten sein, daß die wirtschaftlichen Perspektiven des Kabelfernsehens nicht nur in den USA, sondern auch in Europa die besten sind. Dank ihrer zentralen Lage im Herzen Europas und der damit verbundenen optimalen Empfangsmöglichkeiten sind besonders in der Schweiz die Voraussetzungen dazu gegeben. So haben Messungen auf dem Uetliberg bei Zürich ergeben, daß neben den schweizerischen Fernsehprogrammen drei deutsche, zwei österreichische und zwei französische Sender empfangen werden können. Die Attraktivität einer Gemeinschaftsantennen-Anlage, welche ein derartiges Programmspektrum vermitteln kann, steht außer Zweifel. Es würde zudem keine besonderen Schwierigkeiten bereiten, eigene Programme in eine Antenne einzuspeisen, welche sich auf die Interessen und Bedürfnisse einzelner Regionen zuschneiden ließen, zum Beispiel lokalpolitische Sendungen, lokale Nachrichten und Berichte, ortsbezogene Produktenreklame; denkbar sind auch andere Funktionen, wie Überwachung von Kinderspielplätzen, Schwimmbädern usw.

Die Gemeinschaftsantennen-Unternehmen stehen einer Reihe von Problemen gegenüber. Bei den Kabelsystemen dürfte die Kapitalintensivität der kostspieligen und technisch komplizierten Anlagen im Vordergrund stehen, bei den drahtlosen Systemen liegen die Hauptschwierigkeiten zur Zeit noch darin, daß zu wenig freie Frequenzen zur Verfügung stehen und daß die geltende Konzessionsordnung die Übermittlung ausländischer Programme nicht gestattet. Ein Problem stellt sich für beide gemeinsam, die Frage nämlich, ob die Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen vom Urheberrecht berührt wird. Dies soll im folgenden beantwortet werden, wobei ich betone, daß ich hier meine persönliche Auffassung vertrete.

### **A. Die Begriffe Rundfunkempfang und Gemeinschaftsantenne**

Der Rundfunkempfang setzt sich aus zwei Elementen zusammen, dem Rezeptions- und dem Reproduktionsakt. Die Rezeption entspricht der Demodulation der empfangenen Wellen. Ist sie beendet, so sind die am Sendeort erzeugten Signale als Bild- und Tonsignale für Fernsehschirm und Lautsprecher verfügbar. Hier beginnt der Reproduktionsakt, der urheberrechtlich nur interessiert, wenn er in der Öffentlichkeit stattfindet. Dies ist zum Beispiel bei einer Lautsprecherwiedergabe in einem Gastlokal der Fall. Neben oder an die Stelle der Reproduktion kann jedoch eine erneute Ausstrahlung oder Drahtübertragung der rezipierten Rundfunksendung treten. Dann sprechen wir von Rebroadcasting oder, was man auch versteht, von Weiterverbreitung einer Radio- oder Fernsehsendung. Für Anlagen, die der Weiterverbreitung von Rundfunksendungen dienen, werden im allgemeinen Sprachgebrauch die Ausdrücke Sender, Rebroadcasting-Stationen, Relais, Umsetzer oder Gemeinschaftsantenne gebraucht. Es bedarf deshalb der Präzisierung, daß die Bezeichnung Gemeinschaftsantenne im folgenden sowohl für die drahtlose wie drahtgebundene Weiterverarbeitung von Radio- und Fernsehsendungen verwendet wird und dies ohne Unterschied für kleine Anlagen mit wenigen Anschlüssen, wie zum Beispiel bei einer gemeinschaftlichen Antenne einzelner Wohnblöcke als auch für Systeme mit mehreren tausend Abonnenten.

Konnte man früher bei der juristischen Erfassung rundfunktechnischer Anlagen davon ausgehen, ob sie nur für einzelne oder für eine große Masse konzipiert waren, so hat heute die fortschreitende Technik diese Grenzen verwischt. Hat man früher eine Antenne noch allein für den Empfang einer Sendung errichtet, so baut man heute Antennenanlagen, um ganze Städte oder Länder mit Programmen zu versorgen. Es gibt keine Kriterien, wonach eine Anlage eindeutig der Sendeseite oder der Empfangsseite zuzuordnen wäre. In der Regel produziert zwar ein Sendeunternehmen eigene Programme, während der Betriebsinhaber einer Gemeinschaftsantennen-Anlage darauf verzichtet und nur fremde Sendungen weitersendet oder überträgt. Vermittelt ein normalerweise selbst produzierendes Sendeunternehmen fremde Programme – zum Beispiel innerhalb der Eurovision – so ist im technischen Vorgang kein Unterschied zur Gemeinschaftsantenne auszumachen.

Die soziologische Funktion einer Gemeinschaftsantennen-Anlage kann derjenigen eines eigentlichen Rundfunksenders ohne weiteres entsprechen. Wie weit sie dieselbe Funktion zu erfüllen vermag, hängt vom Programminhalt und der Zahl der Konzessionäre bzw. der angeschlossenen Abonnenten ab. Theoretisch kann eine Gemeinschaftsantennen-Anlage eine größere Bedeutung erlangen als ein Landessender, da sie den Unternehmer in die Lage versetzt, eine große Anzahl ausländischer Programme neben den nationalen Sendungen zu vermitteln. Die Möglichkeit, neben den empfangenen Sendungen auch eigene Programme einzuspeisen, bewirkt technisch als auch wirtschaftlich eine Funktionsverlagerung von einer bloßen Empfangseinrichtung zur reinen Sendeanlage.

Die faktischen Verhältnisse werden deshalb verkannt, wenn man generell behauptet, eine Gemeinschaftsantenne diene nur der qualitativen Verbesserung des Empfangs.

## B. Die Rechtslage

Das schweizerische Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst in der Fassung vom 24. Juni 1955 bestimmt in Art. 12, Absatz 1, Ziffer 6 folgendes:

«Das durch dieses Gesetz gewährte Urheberrecht besteht in dem ausschließlichen Recht, das durch Rundfunk gesendete Werk mit oder ohne Draht öffentlich mitzuteilen, wenn diese Mitteilung von einem anderen als dem ursprünglichen Sendunternehmen vorgenommen wird.»

Ich will im folgenden darlegen, inwiefern der Betrieb einer Gemeinschaftsantennen-Anlage unter diese Bestimmung fällt.

### *Die Adjutanten-Relais*

Der Wortlaut der zitierten Bestimmung ist nicht gerade ein Musterbeispiel klaren Legiferierens. Immerhin wird ausgesagt, daß Gegenstand der Weiterverbreitung nur bereits ausgestrahlte Sendungen sein können und daß man nicht von einer urheberrechtspflichtigen Weiterverbreitung sprechen kann, wenn diese durch das ursprüngliche Sendunternehmen selbst bewirkt wird. Ausgenommen sind somit sämtliche Umsetzer und Relais der SRG bzw. der PTT, welche dazu dienen, die SRG-Programme in der Schweiz zu verbreiten. Diese Anlagen kann man funktionell am besten als Adjutanten des Senders bezeichnen, der sich ihrer zur Verbreitung der eigenen Programme bedient.

### *Mit oder ohne Draht*

Unerheblich ist sodann, ob die Weiterverbreitung mit oder ohne Draht erfolgt. Diese Erkenntnis hat in den vergangenen Jahren immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Die schweizerischen PTT-Behörden verweigern heute noch die Konzessionen für Ausland-Umsetzer, unter anderem mit dem Hinweis auf urheberrechtliche Schwierigkeiten, während die drahtgebundene Weiterverbreitung erlaubt wird. Also müßte man annehmen, die drahtgebundene Weiterverbreitung von Auslandsendungen werde vom Urheberrecht nicht berührt, was in Anbetracht der Transparenz der lapidaren Worte im Gesetz «mit oder ohne Draht» zweifelsohne falsch ist.

### *Der Begriff «öffentlich»*

Etwas schwieriger zu beantworten ist die Frage, wann die vom Gesetz verlangte «Öffentlichkeit» der Mitteilung anzunehmen ist. Eine Definition dieses Begriffes findet sich weder im schweizerischen URG noch in der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst. Im Zusammenhang mit dem Ausführungsrecht des Urhebers hat dieser Begriff allerdings in Rechtsprechung und Doktrin eine nähere Umschreibung gefunden.

In einem unveröffentlichten Urteil aus dem Jahre 1961 stellt der Kantonsgerichtsausschuß von Graubünden folgendes fest:

«Öffentlich sind alle musikalischen Anlässe, die außerhalb des eigenen Familienkreises stattfinden, so zum Beispiel Vereinsanlässe, Tanz- und Unterhaltungsmusik in sogenannter geschlossener Gesellschaft, gleichgültig, ob diese Veranstaltungen in der Öffentlichkeit angekündigt oder die Vereinsmitglieder nur intern über ihre Abhaltung orientiert werden.»

Das Obergericht des Kantons Zürich grenzt in einem Entscheid aus dem Jahre 1967 negativ ab, indem es ausführte:

«... daß eine Darbietung dann noch als privat betrachtet werden kann, wenn sich die Zuhörerschaft auf einen Personenkreis beschränkt, der einer familienähnlichen Gemeinschaft nahekommt.»

TROLLER betrachtet eine Veranstaltung als öffentlich, «wenn ein unbegrenzter Personenkreis Zutritt hat. Als nicht öffentlich gelten Anlässe, bei denen die Teilnehmer durch persönliche Beziehungen untereinander oder mit dem Veranstalter verbunden sind. Veranstaltungen in Vereinen sind öffentlich, wenn außer den Aktivmitgliedern auch passive Mitglieder oder Gäste teilnehmen».



OSTERTAG und STREULI qualifizieren eine Veranstaltung dann als öffentlich, wenn sie «über den privaten Familienkreis, zu dem ausschließlich Familienmitglieder Zutritt haben, hinausgeht».

Ob die eine oder andere Definition des Begriffes «öffentlich» zu weit geht, braucht nicht geprüft zu werden. Eine Aufführung ist zweifellos immer öffentlich, wenn sich das Publikum aus Personen zusammensetzt, die unter sich in keiner näheren Beziehung stehen. Was für die Aufführung eines Werkes gilt, muß auch für die öffentliche Mitteilung eines durch Rundfunk gesendeten Werkes Geltung haben. Beiden Nutzungsrechten liegt derselbe Begriff «öffentlich» zugrunde. Insbesondere verlangt das Gesetz für die Annahme der Weitersendung keine besondere Öffentlichkeit. Es setzt weder eine gesteigerte Öffentlichkeit, z. B. eine Allgemeinheit, noch eine andere Öffentlichkeit als diejenige, an die sich der Erstsender richtet, voraus. Man geht wohl kaum fehl in der Annahme, daß die Bewohner eines Mehrfamilienhauses, auf dessen Dach eine Gemeinschaftsantenne steht, keine «Öffentlichkeit» bilden. Dagegen ist die «Öffentlichkeit» sicher zu bejahen für Gemeinschaftsantennen, die ganze Quartiere, Dörfer oder Städte mit Sendungen versorgen.

#### *Das «andere Sendeunternehmen»*

Bleibt noch zu untersuchen, was unter einem «anderen als dem ursprünglichen Sendeunternehmen» zu verstehen ist. Daß die Weiterverbreitung urheberrechtlich nur dann relevant sei, wenn sie nicht vom ursprünglichen Sendeunternehmen selber vorgenommen werde, haben wir bereits vorne gesehen. Der zitierte Nebensatz könnte jedoch auch so verstanden werden, daß eine Weiterverbreitung nur dann urheberrechtlich relevant sei, wenn sie von einem eigentlichen Sendeunternehmen veranstaltet wird, das nicht mit dem ursprünglichen identisch ist.

Diese Einschränkung, wie überhaupt der ganze Art. 12, Abs. 1, Ziff. 6 des schweizerischen URG ist dem Art. 11<sup>bis</sup>, Abs. 1, Ziff. 2 der Berner Konvention in der Brüsseler Fassung vom 26. Juni 1948 nachgebildet, ohne daß der schweizerische Gesetzgeber von der Vorbehaltsmöglichkeit einer gesetzlichen Lizenz gemäß Art. 11<sup>bis</sup>, Abs. 2 RBUc Gebrauch gemacht hätte. Die wörtliche Übernahme des Artikels ins schweizerische Gesetz hatte zu keinen Diskussionen Anlaß gegeben. In seiner Botschaft an die Bundesversammlung über die Änderung des Urheberrechtsgesetzes begnügte sich der Bundesrat mit der Feststellung: «Diese Bestimmung entspricht der Vorschrift von Art. 11<sup>bis</sup>, Abs. 1, Ziff. 2 der Berner Übereinkunft.»

Die Auslegung nach der historischen Methode hat sich deshalb an den

Konventionstext zu halten. Die Materialien eines Gesetzes sind aufschlußreich, auch wenn der Wille des historischen Gesetzgebers in Wahrheit kaum ergründet werden kann, schon gar nicht, wenn der Gesetzgeber in einer internationalen Konferenz bestand.

Das Weiterverbreitungsrecht wurde auf der Konferenz der Berner Union in Brüssel im Jahre 1948 eingeführt. Das Berner Büro und die belgische Regierung hatten ursprünglich eine Fassung vorgesehen, nach der jede drahtgebundene und drahtlose öffentliche Mitteilung des gesendeten Werkes dem Urheber vorbehalten werden sollte. Der Konferenz schien diese Fassung zu weit zu gehen; man befürchtete, daß auch Anlagen, derer sich ein Sendeunternehmen zur Verbreitung seiner eigenen Sendungen bediene, darunterfallen könnten. Nach langen Diskussionen, die eigentlich alle um die Frage der Adjutanten-Relais gingen, sah man schlußendlich auf Vorschlag der belgischen Delegation eine neue Erlaubnis des Urhebers nur für den Fall vor, daß die «communication» des gesendeten Werkes «est faite par un autre organisme que celui d'origine». Dies war eine Verlegenheitslösung, denn man wollte mit dem «anderen Sendeunternehmen» keinen technischen, sondern einen juristischen Unterschied machen. Es geht aus der Debatte in der Subkommission der Konferenz deutlich hervor, daß unabhängig vom Gebrauch der technischen Mittel der «Inhaber des Senderechts im Rahmen seines Vertrages . . . mit den beteiligten Urhebern senden dürfe». Besondere urheberrechtliche Ansprüche entstünden deshalb nicht durch die Installation eigener Relais-Stationen und ähnlicher technischer Einrichtungen zur Empfangsverbesserung, derer sich das ursprüngliche Sendeunternehmen selbst bediene. Eine Gebietsabgrenzung für die Erstsending gehört hingegen zu den Vertragsgrundlagen. Daß es bei der Annahme der «nouvelle communication publique» auf die Vertragsabmachungen des Sendeunternehmens mit den Urhebern ankomme, geht auch deutlich aus der Stellungnahme der französischen Konferenzdelegation hervor, die der Ziff. 2 des Art. 11<sup>bis</sup> folgenden Wortlaut geben wollte:

«Toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée lorsque cette communication dépasse le cadre de la prévision contractuelle originaire.»

Der Begriff des «anderen Sendeunternehmens» wurde auf der Konferenz in Brüssel als ein Hilfsmittel eingeführt, um die erlaubte öffentliche Mitteilung, die dem ursprünglichen Vertrag zwischen Urheber und Sendeunternehmen entspricht, abzugrenzen gegenüber einer unerlaubten Ausnützung, die über diesen Vertragsinhalt hinausgeht.

Ob eine Weitersendung oder Übertragung ein neues Publikum erreicht, ist für die Anwendung von Art. 11<sup>bis</sup>, Abs. 1, Ziff. 2 der Berner Übereinkunft nicht entscheidend. Ist ein neuer Zuhörererkreis feststellbar, so liegt immer eine dem Urheber vorbehaltene Weiterverbreitung vor. Richtet sich eine Übertragung jedoch an denselben Kreis, so darf nicht von vorneherein geschlossen werden, es läge eine urheberrechtsfreie Weiterverbreitung vor. Dann muß geprüft werden, ob die Mitteilung durch ein anderes Sendeunternehmen bewirkt wird, bzw. ob mit dem ursprünglichen Urheberrechtsvertrag dem Erstsender eine solche Befugnis eingeräumt worden ist.

Was bedeutet vom Text her gesehen die Einschränkung des «anderen Sendeunternehmens»? Ein «vernünftiger Gesetzesadressat» kann darunter wohl nur verstehen, daß eine Weitersendung im Sinne des Gesetzes immer dann angenommen werden muß, wenn eine Sendung durch irgendein Unternehmen weiter vermittelt wird, welches mit dem ursprünglichen Sendeunternehmen nicht identisch ist. Ob dieses Nicht-identisch-Sein technischer, juristischer oder irgendwelcher Art sein muß, läßt sich aus dem Wortlaut des Textes nicht ableiten. Auch die englische Übersetzung, die von einem «body other than the original one» spricht, hilft nicht weiter. Von der vielfältigen Gebrauchsmöglichkeit des Begriffes «organisme» her gesehen ist anzunehmen, daß jedwelche Nicht-Identität, sei es in technischer, juristischer oder anderer Sicht gemeint ist.

Systematisch kann Art. 11<sup>bis</sup>, Abs. 1, Ziff. 2 nur im Sinne einer näheren Umschreibung des ausschließlichen Senderechts verstanden werden, zugeschnitten für den Spezialfall einer Sendung oder der Drahtübertragung einer Sendung. Eine Einschränkung des prinzipiellen Senderechts des Urhebers wollte man auf der Konferenz in Brüssel sicher nicht vornehmen.

Der Zweck des Art. 11<sup>bis</sup>, Abs. 1, Ziff. 2 RBUE besteht darin, die Urheber an der Nutzung ihrer Werke durch die Weiterverbreitung zu beteiligen, ohne daß für dieselbe Nutzung mehrmals bezahlt werden müßte. Daraus ergibt sich die teleologische Auslegung des Begriffes der Weiterverbreitung. Sie erfordert eine neue urheberrechtliche Erlaubnis, sobald sie über die im Vertrag zwischen Urheber und ursprünglichem Sendeunternehmen umschriebene Sendeerlaubnis hinausgeht. Also insbesondere dann, wenn sie den Versorgungsbereich des ursprünglichen Senders überschreitet. Insofern erweist sich auch hier das Kriterium des anderen Sendeunternehmens als Verweis auf den Urheberrechtsvertrag. Weitergehende Anforderungen können an den Begriff des «anderen Sendeunternehmens» nicht gestellt werden. Insbesondere ist urheberrechtlich völlig irrelevant, mit welchen technischen Mitteln die Weiterverbreitung ermöglicht wird.

Ob ein «richtiges» Sendeunternehmen wie die SRG oder die Rediffusion, die man als Gemeinschaftsantennen-Anlage bezeichnen mag, empfangene Rundfunksendungen weiterverbreiten, ist für die urheberrechtliche Beurteilung unerheblich. Wesentlich ist die erneute Ausstrahlung bzw. Drahtübermittlung an eine Öffentlichkeit, die durch den Lizenzvertrag zwischen Urheber und ursprünglichem Sendeunternehmen nicht gedeckt ist. Für diese zusätzliche Nutzung, die über das eingeräumte Senderecht hinausgeht, soll und muß der Urheber auf Grund der geltenden Rechtslage beteiligt werden.

## 2. Teil

### **A. Die Durchsetzbarkeit und die Praktikabilität der Rechtslage**

Das Recht soll praktikabel sein, sonst verliert es seinen Sinn. Das Urheberrecht strotzt nur so von Verbotsrechten und Strafandrohungen für den Fall der Widerhandlungen. Dient dies der Durchsetzbarkeit? Wer sich mit dem Urheberrecht befaßt, fragt sich bald einmal, was ein Schutzwahl von absoluten und ausschließlichen Rechten, der ohnehin bei näherem Zusehen da und dort am Abbröckeln ist, eigentlich soll.

Die strafrechtlich gefärbte Statik der Urheberrechtsgesetze erscheint in der Tat wirklichkeitsfremd. Sie mag vor vielen Jahrzehnten, als man noch für und gegen den Urheber auf die Barrikaden stieg, richtig und genügend gewesen sein. In den «entwickelten» Ländern geht es jedoch heute weniger um die Frage, ob Urheberrechte bezahlt werden müssen, sondern vielmehr um das Problem, wie der Urheber seiner Zahlungspflicht nachkommen kann. Der Diebstahl geistigen Eigentums steht nicht mehr im Vordergrund. In den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen zwischen Konsument und Urheber ist die Frage nach dem zumutbaren ökonomischen Erwerb der benötigten Urheberrechte getreten.

#### *Delinquieren wider Willen*

Am Beispiel der Gemeinschaftsantenne sehen wir, daß der Urheberrechtsnutzer in eine fatale Lage kommt, wenn seine Beziehungen zum Urheber unter dem alleinigen Regime von Verbotsrechten steht und ihm niemand beim Erwerb der Rechte hilft. Er verfängt sich in den Fußangeln des Gesetzes, da er für die in Anspruch genommenen Rechte nicht bezahlen kann. Auch wenn er noch wollte, könnte er dem Urheber nichts

geben, weil er ihn nicht kennt. Praktisch alle Anlagen für die Weiterverbreitung von Rundfunksendungen arbeiten ohne personelle Programmüberwachung. Selbst größere Unternehmen wissen nicht, welche Programme sie übertragen; ja, sie sind in der Regel nicht einmal in der Lage, bestimmte Programme nicht zu übertragen.

Es gibt noch andere Beispiele, die illustrieren, wie wirklichkeitsfremd das Urheberrecht geworden ist. Welcher Wirt legt sich Rechenschaft darüber ab, daß er delinquent, sobald im Radio seiner Gaststube ein urheberrechtlich geschütztes Gedicht verlesen wird? Von der PTT hat er zwar eine Konzession für den öffentlichen Empfang erworben. In den Konzessionsgebühren sind auch die Urheberrechtsentschädigungen für sämtliche Werke, welche von der Suisa vertreten werden, inbegriffen. Nicht inbegriffen sind jedoch die Entschädigungen, welche allen andern Urhebern zustehen, die nicht von der Suisa vertreten werden. Für die Nutzung der Werke dieser Urheber bezahlt der Gastwirt nichts. Dasselbe gilt für diejenigen, welche einen Video-Recorder oder einen Fernseher in einem öffentlichen Lokal aufstellen. Sie machen sich strafbar, heißt es doch im Gesetz: «Zivil- und strafrechtlich ist verfolgbar, wer unter Verletzung des Urheberrechts ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt», sowie derjenige, welcher «ein durch Rundfunk gesendetes oder mittels Draht öffentlich übertragenes Werk durch Lautsprecher oder durch irgendeine andere Vorrichtung zur Übertragung von Zeichen, Tönen oder Bildern öffentlich mitteilt».

#### *Interessen, die zu berücksichtigen sind*

Die Interessenlage der berechtigten Urheber, Vermittler und Verbraucher läßt sich mit derjenigen vergleichen, die vor über 100 Jahren zur Entstehung der SACEM, um die Jahrhundertwende zur Errichtung der AKM und der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer, sowie vor 30 Jahren zum Erlaß des schweizerischen Verwertungsgesetzes geführt haben. In der Botschaft des Bundesrates zum Verwertungsgesetz finden sich dazu folgende Ausführungen: «Dem einzelnen Urheber ist es praktisch nicht möglich, alle musikalischen Veranstaltungen des In- und Auslandes daraufhin zu überwachen, ob eines seiner Werke aufgeführt wurde oder nicht. Andererseits wäre es für die einzelnen Konzertveranstalter unbequem und oft praktisch gar nicht möglich, die Inhaber der Aufführungsrechte an allen Werken, deren Aufführung beabsichtigt ist, ausfindig zu machen, und mit ihnen über die Aufführungserlaubnis zu verhandeln. Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen und den Autoren zu ermöglichen, wirklich Nutzen aus ihren Werken zu ziehen, haben sich schon bald nach Ent-

stehung der Urheberrechtsgesetzgebung in einzelnen Ländern Gesellschaften gebildet, welchen die Autoren ihre Aufführungsrechte zu treuen Händen abtreten und welche dafür die Verhandlungen mit den Konzertveranstaltern und die Überwachung der Aufführungen besorgen.»

Was damals für die Konzertveranstalter galt, gilt heute im gleichen Maße für diejenigen, welche eine ausgestrahlte Radio- oder Fernseh- sendung weiter verwerten möchten. Hinzu kommt allerdings noch, daß es der Konzertveranstalter nur mit nicht-theatralischen Musikwerken zu tun hat, während für die Weiterverbreitung von ausgestrahlten Rundfunk- sendungen eine Reihe weiterer Urheberrechte benötigt werden. Dies ist der Grund, weshalb die bestehende Administration der Urheberrechts- verwaltung nicht mehr genügt. Die Vermittlerrolle zwischen Urheber und Verbraucher muß den Bedürfnissen angepaßt werden, die durch die modernen Massenkommunikationsmittel, wie Kabelfernsehen, Satelliten- fernsehen, Kassettenfernsehen, Video-Recorder usw., entstanden sind. Dafür bieten sich praktisch nur zwei Möglichkeiten: entweder übernehmen die primären Sendeunternehmen die Vermittlerrolle, oder die be- rechtigten Urheber schließen sich zur kollektiven Verwaltung ihrer Rechte zusammen.

### **B. Erwirbt die SRG Rechte, die sie selbst nicht benötigt?**

Die These der ersten Variante: Das primäre Sendeunternehmen läßt sich nicht nur Senderechte einräumen, sondern auch die Rechte, das durch Rundfunk gesendete Werk mit oder ohne Draht öffentlich mitzuteilen, eventuell auch das Recht, Tonträger herzustellen, die nicht zu Zwecken ihrer eigenen Sendung hergestellt werden. Diese Rechte räumt es all jenen ein, die sie beanspruchen wollen.

Die Schwierigkeit dieser Konstruktion liegt einmal darin, daß dem ursprünglichen Sendeunternehmen ein betriebsfremder Verwaltungsapparat zugemutet würde. Zudem brächte sie keine Lösung der Unzulänglichkeit, daß der weiterverbreitende Unternehmer mit einer Mehrzahl von Vertragspartnern zu verhandeln hat. Die Attraktivität eines Rebroadcasting- Senders oder einer Gemeinschaftsantennen-Anlage besteht ja gerade darin, die Programme mehrerer Sender zu übertragen. Bei dieser Lösung müßten immer noch mit jedem einzelnen Sender separate Verträge abgeschlossen werden. Im Falle der Weiterverbreitung einer unerlaubten

Erstsendung würde sich auch das zweite Unternehmen zivil- und strafrechtlich verfolgbar machen.

Ein Blick auf die englische Entwicklung zeigt, daß es zur Verwirklichung dieser Lösung einer Reihe gesetzlicher Vorkehrungen bedürfte, die unserer schweizerischen Rechtsordnung fremd sind. Der englische Copyright-Act aus dem Jahre 1956 räumt den beiden einzigen Sendeunternehmen in Großbritannien, der BBC und der privaten Werbegesellschaft ITA, ein Ausschließlichkeitsrecht an ihren Rundfunksendungen ein. Die ihnen gemäß Art. 14, Ziff. 4 des Gesetzes vorbehaltenen Handlungen sind unter anderem im Falle einer Fernseh- oder einer Tonsendung deren Weitersendung. Diese Rechte werden durch die BBC und die ITA erteilt. Wer sie erwirbt, kann gemäß Art. 40 des Copyright-Act von keinem Träger irgendwelcher Urheberrechte in Anspruch genommen werden. Wenn durch die Weiterverbreitung Urheberrechte verletzt werden, weil eine nicht erlaubte Erstsendung übertragen wurde, kann gegen denjenigen, der eine Weiterverbreitung vorgenommen hat, kein Verfahren wegen Verletzung dieser Urheberrechte eingeleitet werden. BBC und ITA werden jedoch schadenersatzpflichtig, wenn sie Sendungen ausstrahlen, wofür sie die Rechte zur Weiterverbreitung nicht erworben haben.

Auch wenn die englische Lösung vortrefflich funktioniert, darf nicht übersehen werden, daß sie auf unsere Verhältnisse nicht ohne weiteres übertragen werden kann. In der Schweiz läßt sich ein System nicht einführen, das die Sendeunternehmen zwingt, Rechte zu erwerben, die sie selbst nicht brauchen. Zudem müßten die zusätzlichen Weiterverbreitungsrechte auch von den ausländischen Rundfunksendern erworben werden, wenn deren Programme in der Schweiz öffentlich mitgeteilt werden. Das aber würde eine einheitliche Rechtslage aller Staaten bedingen, aus denen Sendungen übernommen werden. Wer den Gang der internationalen Rechtsvereinheitlichung kennt, wird diesem Unterfangen kaum Erfolgsaussichten zubilligen.

Dieselben Bedenken bestehen auch gegen eine gemeinsame Zentralstelle, welcher die Sendeunternehmen die Weiterverbreitungsrechte einräumen, damit sie gesamthaft vergeben werden können. Gesonderte Vereinbarungen zwischen den weiterverbreitenden Unternehmen mit den Ursprungsendern würden damit zwar wegfallen, die ursprünglichen Sendeunternehmen aber nach wie vor mit dem Verrechnungsverkehr belastet. Die sogenannten «nicht-theatralischen» Rechte könnten durch einen derartigen Pool nicht verwaltet werden, da sie in den meisten Ländern bereits durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden. In der Schweiz käme man in Konflikt mit dem gesetzlichen Monopol der

Suisa. Die notwendigen Repertoireabgrenzungen würden die Verwaltung komplizieren und verteuern. Trotz allem wären wiederum zwei separate Lizenzverträge erforderlich, da ein Teil der Rechte von den Verwertungsgesellschaften, ein anderer vom Pool erworben werden müßte.

### C. Für und wider die kollektive Verwertung

Die geschilderte Interessenlage legt es nahe, daß sich die unerreichbaren Urheber von Werken, die bis anhin nicht von einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden, zusammenschließen und eine eigene Gesellschaft gründen. Was spricht dafür, was dagegen?

#### *Ökonomische Bedenken*

Bekannt ist die Tatsache, daß die Verwaltung einer Verwertungsgesellschaft eine Menge Geld kostet. Dies ist nicht verwunderlich, denn sie muß über einen administrativen Apparat verfügen, der ihr erlaubt, Nutzungen von mehreren Millionen geschützter Werke in der ganzen Welt zu überwachen und an die berechtigten Urheber abzurechnen. Nach Schätzungen der schweizerischen Verwertungsgesellschaften Suisa und Mechanlizenz müssen jährlich allein für Neueintragungen und Mutationen folgende Vorgänge registriert werden: 15000 Urheber und Verleger treten jedes Jahr neu in Urheberrechtsgesellschaften ein; 10000 Urheber und Verleger wechseln jährlich von der einen in die andere Urheberrechtsgesellschaft; 20000 Urheber legen sich ein neues Pseudonym zu; 5000 Urheber sterben jährlich; 50000 Werke werden pro Jahr neu geschaffen, von denen die Suisa oder die Mechanlizenz Kenntnis erhält; 60000 Werke werden jedes Jahr neu verlegt, bearbeitet oder in Subverlag gegeben. Trotz des enormen Apparates, den es zur Verarbeitung dieser Daten braucht, halten sich die Verwaltungskosten bei den meisten Verwertungsgesellschaften in einem vertretbaren Verhältnis zu den einkassierten Urheberrechtsentschädigungen. So beliefen sich beispielsweise die administrativen Kosten der schweizerischen Verwertungsgesellschaft Suisa im Jahre 1968 auf Fr. 2,9 Millionen, denen Einnahmen in der Höhe von 11,2 Millionen gegenüberstanden.

Das Verhältnis der Ausschüttungen zu den Verwaltungskosten hängt weitgehend von der Größe des vertretenen Marktes ab. Je ergiebiger er ist, um so tiefer liegen die prozentualen Verwaltungskosten, oder umgekehrt: je kleiner das Tantième-Aufkommen, um so größer der prozentuale Anteil der Unkosten. Der Marktanteil der heute durch Verwertungs-



gesellschaften vertretenen Werke, die im Rundfunk gesendet werden, ist jedoch wesentlich größer als derjenige, den die übrigen ausmachen. Im Jahre 1968 entfielen auf Darbietungen musikalischer Werke mit Ausnahme der musikdramatischen 46 % der Gesamtsendezeit des ersten Radioprogrammes der SRG, im zweiten Radioprogramm gar 62 %. Der prozentuale Anteil musikdramatischer Werke und Wortsendungen machte im ersten Radioprogramm lediglich 31 %, im zweiten Radioprogramm 30 % aus. Ob sich eine kollektive Verwaltung, die sich auf diesen Anteilen und lediglich auf das Weiterverbreitungsrecht beschränkt, lohnt, erscheint fraglich.

Bei den heutigen Verhältnissen lassen sich aus der Einräumung des primären Senderechts wesentlich höhere Tantiemen erzielen als aus der Weiterverbreitung gesendeter Werke. Da die Entschädigungen für die durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen Senderechte mit einem Prozentsatz auf den Konzessionsgebühren berechnet werden, würden somit die Tantiemen für die Einräumung des Weiterverbreitungsrechtes nur einen Bruchteil der Senderechtsentschädigungen ausmachen.

*Warum trotzdem?*

Den ökonomischen Bedenken stehen jedoch zwei Dinge gegenüber: Einmal hat die Allgemeinheit ein Interesse an der Verbreitung von Werken der Literatur und Kunst, die ihr in qualitativ einwandfreier und in möglichst großer Auswahl zugänglich gemacht werden sollen. Dazu gehört auch die Nutzbarmachung des technischen Fortschrittes, wenn er dieses legitime Bedürfnis befriedigt. Das Urheberrecht kann und darf den technischen Fortschritt nicht verunmöglichen. Zum anderen steht für den Urheber kein größeres Unglück auf dem Spiele, als daß ein Tantiemenanspruch, den er hat, nicht eingezogen wird, und das Geld, das für ihn auf der Straße liegt, dort liegenbleibt.

*Wie geht es trotzdem?*

Ich will im folgenden einige Vorkehren nennen, die es meiner Meinung nach – trotz aller Bedenken – ermöglichen würden, zu einer zeitgemäßen Verwaltung dieser Urheberrechte zu kommen.

*Abtreten sämtlicher kollektiv verwertbaren Urheberrechte*

Die Urheber musikdramatischer, musikalischer und literarischer Werke müssen sich zur kollektiven Verwertung *aller* ihrer Rechte, die auch die Komponisten nicht-theatralischer Musik abtreten, zusammenschließen. Dazu gehören die Rechte, ihre Werke zu senden, die Sendungen öffentlich zu empfangen, diese weiter zu übertragen sowie die Werke öffentlich vor-

zutragen, aufzuführen oder vorzuführen und, soweit dies nicht bereits geschehen ist, auch die mechanischen Vervielfältigungsrechte. Es darf in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß in den Schubladen des Schweizerischen Schriftsteller-Vereins seit Jahren ein Projekt zur kollektiven Verwaltung einzelner Rechte ihrer Mitglieder liegt. Es ist damit zu rechnen, daß zu diesem Zweck vielleicht schon in diesem Jahr eine neue Verwertungsgesellschaft gegründet wird.

*Monopol eventuell durch Kontrahierungszwang entschärft*

Im Sinne einer Starthilfe, der auch die Suisa seinerzeit teilhaftig wurde, müßte die kollektive Verwertung dieser Rechte gesetzlich monopolisiert werden. Einmal könnte man dadurch den relativ kleinen Marktanteil der schweizerischen Urheber um den der ausländischen erweitern, der durch ausländische Gesellschaften in der Schweiz vertreten wird. Erst durch die Übernahme dieses Anteils würde eine schweizerische Verwertungsgesellschaft lebensfähig. Gleichzeitig könnte in den abzuschließenden Gegenseitigkeitsverträgen ein wirksamer Schutz der schweizerischen Urheber im Ausland vereinbart werden. Zum andern würde die Gefahr vermieden, daß mehrere Verwertungsgesellschaften die gleiche Werkgattung vertreten, was im Interesse aller, der Urheber und Verbraucher, liegt. Die postulierte Monopolisierung ist allerdings im geltenden Verwertungsgesetz nur zum Teil vorgesehen. Der Bundesrat ist ermächtigt, die Anwendbarkeit des Gesetzes auch auf die kollektive Verwertung weiterer Nutzungsrechte zu erstrecken. Dies heißt allerdings nicht, daß er das Verwertungsgesetz auch auf andere Werkgattungen ausdehnen kann.

Die gesetzliche Monopolisierung könnte auf seiten der Verwertungsgesellschaft mit einem Kontrahierungszwang entschärft werden. Der Kontrahierungszwang ist das logische Pendant zu einem gesetzlichen Monopol.

Die Interessenlage auf der Konsumentenseite erfordert meiner Meinung nach auch folgendes: Neben der Verpflichtung der Urheber, sich bei der Wahrnehmung der Weiterverbreitungsrechte einer Verwertungsgesellschaft zu bedienen, sollten die Unternehmen, welche diese Nutzung vornehmen, von Ansprüchen freigestellt werden, die von Urhebern kommen, die keiner Verwertungsgesellschaft angehören. Der Weiterverbreitung im beschriebenen Sinne gegen Bezahlung einer angemessenen Vergütung sollte sich der Urheber, der die Erstsending erlaubt hat, nicht widersetzen können. Dies wäre eine Art Zwangslizenz und müßte somit in Einklang mit Art. 11<sup>bis</sup>, Abs. 2 der Berner Übereinkunft stehen.

Man mag die Einführung einer weiteren, wenn auch abgewandelten Zwangslizenz ins Urheberrechtsgesetz als ketzerisch empfinden. Wenn sie

zu einem gerechten Interessenausgleich führt, ist meiner Meinung nach auch eine Einschränkung der urheberrechtlichen Befugnisse unter Umständen notwendig und sinnvoll. Der einzelne Urheber verzichtet lieber auf ein unbelastetes Verbotsrecht, das ihm nichts einbringt, und nimmt eine Zwangslizenz in Kauf, die ihn in die Lage versetzt, sich an den Erträgen seiner Schöpfungen zu beteiligen. Die «Unantastbarkeit» der urheberrechtlichen Befugnisse ist ein Schlagwort, das neu überdacht werden sollte.

Wie man heute weiß, kann sich eine Zwangslizenz durchaus zugunsten der Nutzer und der Urheber auswirken. Es hat sich gezeigt, daß sich die bestehende Zwangslizenz bei Übertragung musikalischer Werke auf mechanische Instrumente weder gegen den Urheber noch gegen den Nutzer richtet, sondern im Interesse beider liegt.

#### *Konzentration der Verwertungsgesellschaften*

Die kollektive Verwaltung aller Urheberrechte muß konzentriert werden. Der auf mehrere Gesellschaften versplitterten «kollektiven Verwaltung» fehlt die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Zudem bedingen die neuen technischen Sende- und Übertragungsmethoden insbesondere auch das Satellitenfernsehen mit direktem Publikumsempfang, daß die erforderlichen urheberrechtlichen Bewilligungen möglichst einfach, d. h. über eine zentrale Stelle, erworben werden können. Dr. STAMM, Direktor des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, faßte die Unumgänglichkeit einer zentralisierten Verwaltung in folgende Worte:

«An die Stelle der auf dem Gebiet der Urheberrechtsverwertung gegenwärtig herrschenden Verzettlung sollte die Konzentration treten. Die Urheber sollten sich für die Verwaltung ihrer Urheberrechte in eine oder zwei Organisationen zusammenschließen, in Organisationen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der schöpferischen geistigen Tätigkeit die rechtlichen und organisatorischen Institutionen zu bilden, die der modernen Vermittlungstechnik angepaßt sind. Fehlt eine solche Zentralisation . . . , so wird es nicht möglich sein, die auf dem Gebiete des Urheberrechts geltenden Vorschriften korrekt einzuhalten. Die Folge davon werden Konflikte zwischen den Urhebern und Urheberrechtsbenützern sein.»

# Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

## I. Patentrecht

### *PatG Art. 1*

*Begriff der Erfindung: Eine Erfindung im Sinne des PatG liegt vor, wenn dank einer schöpferischen Idee durch eine neue, originelle Kombination von Naturkräften oder -stoffen ein technischer Nutzeffekt erzielt wird, der einen technischen Fortschritt bedeutet.*

*Nicht zum Gebiet der Technik gehören und daher des Patentschutzes nicht teilhaftig sind dagegen bloße Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen ein bestimmtes Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Erfolg herbeiführen, ohne daß dabei Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden.*

*Ein Planungsverfahren zur Ausgestaltung eines elektrischen Netzes, das sich in Anweisungen darüber erschöpft, wie auf Grund graphischer und rechnerischer Maßnahmen ein Netzplan aufgezeichnet werden kann, stellt deshalb keine dem Patentschutz zugängliche Erfindung dar.*

*Eine Methode zur Lösung einer mathematischen Aufgabe wird nicht dadurch patentfähig, daß durch ihre praktische Anwendung ein technisches Problem gelöst werden kann.*

*Notion de l'invention: Il y a invention au sens de LBI lorsque, grâce à une idée créatrice, une combinaison nouvelle et originale de matières ou de forces de la nature permet d'obtenir un effet technique directement utilisable, qui apporte un progrès technique.*

*En revanche, les règles qui ne s'adressent qu'à l'intelligence humaine, qui ne visent que le comportement de l'homme et qui aboutissent à un résultat déterminé sans intervention directe des forces de la nature, n'appartiennent pas au domaine de la technique et ne peuvent donc pas être protégées par un brevet d'invention.*

*Une méthode de planification pour l'établissement d'un réseau électrique qui se limite à des indications sur la manière d'établir un plan du réseau à l'aide de graphiques et de calculs ne constitue donc pas une invention susceptible d'être protégée par un brevet.*

*Une méthode pour résoudre un problème mathématique ne devient pas une invention brevetable du fait que son application pratique permet de résoudre un problème technique.*

BGE 95 I 579f. und PMMBI 1970 I 16ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. November 1969 i. S. Joze F. Sacer gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

*Aus den Erwägungen:*

2. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Auffassung des Amtes, das zur Patentierung angemeldete Verfahren sei keine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG, weil es lediglich Anweisungen für die Durchführung von Berechnungen und Planungen für die Erstellung eines Netzplanes enthalte. Er wirft dem Amt vor, es sei überhaupt nicht eingetreten auf seine Ausführungen, die er in der Stellungnahme vom 30. Oktober 1967 zur Erledigung der I. Beanstandung gemacht habe. Dort habe er dargelegt, daß auch eine Anweisung an den menschlichen Geist dann eine Erfindung sei, wenn sie sich auf einen realisierbaren Gegenstand beziehe und die Erzielung eines Nutzens ermögliche.

Damit macht der Beschwerdeführer geltend, die angefochtene Zurückweisungsverfügung beruhe auf einer rechtlich unzutreffenden Auffassung über den Begriff der patentierbaren Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG.

3. Der Gesetzgeber hat bewußt davon abgesehen, den Begriff der Erfindung in Art. 1 PatG zu umschreiben, sondern er hat dies der Lehre und Rechtsprechung überlassen (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., 1968, Bd. I S. 159). Nach Lehre und Rechtsprechung liegt eine Erfindung vor, wenn dank einer schöpferischen Idee durch eine neue, originelle Kombination von Naturkräften oder -stoffen ein technischer Nutzeffekt erzielt wird, der einen wesentlichen technischen Fortschritt bedeutet (BGE 43 II 523, 48 II 291 ff., 72 I 370 Erw. 1, 74 II 133 Erw. 3, 76 I 381; Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente, BBl 1950 I S. 999; TROLLER, op. cit. S. 165).

Keine Erfindung ist die *Entdeckung* (z. B. der Elektrizität), aber sie kann die Grundlage für eine solche abgeben (z. B. die Benützung der Elektrizität als Treibkraft). Die Erfindung ist somit weder die Naturkraft als solche, noch das Ergebnis ihrer Anwendung. Sie ist die abstrakte Regel, deren Wiederholung zu einem bestimmten technischen Erfolg führt, der gewerblicher Anwendung fähig ist. Sie gibt an, wie Naturkräfte beherrscht und dem Menschen dienstbar gemacht werden.

Nicht zum Gebiet der Technik gehören und daher des Patentschutzes nicht teilhaftig sind dagegen bloße Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen ein bestimmtes Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Erfolg herbeiführen, ohne daß dabei Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden. Nicht patentfähig sind daher z. B. Lotteriesysteme, Spielregeln, Lehrmethoden, Buchhaltungs- und Stenographie-systeme, Logarithmentafeln usw. (TROLLER, op. cit. S. 171; BLUM/PEDRAZZINI, PatG Art. 1 Anm. 8 S. 77f.; ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Bd. II S. 86).

4. Das vorliegende Patentgesuch betrifft ein Planungsverfahren zur Ausgestaltung eines elektrischen Netzes. Nach den Ausführungen zur Kennzeichnung der Erfindung wird von einem maßstabgerechten Plan des mit elektrischer Energie zu versorgenden Gebietes ausgegangen, in dem die Einspeisestellen und Bedarfsstellen eingetragen sind. Das von einer Einspeisestelle zu versorgende Gebiet wird zunächst rein graphisch und an sich willkürlich in schmale Sektoren unterteilt und die Summe der durchschnittlichen Leistungen in jedem dieser Sektoren ermittelt und graphisch aufgetragen, so daß sich ein Belastungsdiagramm ergibt. Der Patentanspruch enthält weiterhin Anweisungen, wie das zu versorgende Gebiet auf Grund des Belastungsdiagrammes in größere Winkel-sektoren eingeteilt wird, deren jedem eine Hauptleitung zugeordnet wird. Hierauf wird eine Formel angegeben, mit deren Hilfe der Verlauf der Leitungen von einem Ausgangspunkt zu zwei weiteren Bestimmungspunkten ermittelt werden kann; ferner wird angegeben, wie beim Vorhandensein von mehreren Verbindungsstellen ein Leistungsschwerpunkt zu berechnen und als dritter Bestimmungspunkt anzunehmen ist. Der Patentanspruch enthält somit ausschließlich Anweisungen, wie auf Grund graphischer und rechnerischer Maßnahmen ein Netzplan aufgezeichnet werden kann. Es handelt sich also ausschließlich um ein Rechenverfahren, da auch hier graphische Methoden nichts anderes als Rechenmethoden sind.

Die Idee, für die der Beschwerdeführer Patentschutz anstrebt, ist keine Schöpfung, die mit den Mitteln der Naturkräfte arbeitet oder auf sie einwirkt, um einen technischen Erfolg zu erzielen, sondern ist als eine rein geistige Leistung anzusehen, für die der Patentschutz nicht beansprucht werden kann. Ob das angegebene Planungsverfahren zur Lösung eines technischen Problems verwendet werden kann, ist unerheblich. Eine Methode zur Lösung einer mathematischen Aufgabe wird nicht dadurch patentfähig, daß durch ihre praktische Anwendung ein technisches Problem gelöst werden kann. Das Amt hat somit bei der Zurückweisung des vorliegenden Patentgesuches den bundesrechtlichen Begriff der Erfindung nicht verletzt.

*PatG Art. 1 und Art. 59 Abs. 1*

*Eine «Rechenvorrichtung zur gleichzeitigen Berechnung und Anzeige von primären und sekundären Biorhythmen» ist patentierbar, denn wenn der Rechenapparat die ihm gestellte Aufgabe rasch und sicher zu lösen vermag, so kann weder von einer offenbar unsinnigen, noch von einer gewerblich unbrauchbaren Erfindung die Rede sein. Wer ihn verwenden will, weil er an die Lehre der Biorhythmik glaubt, ist auch nicht getäuscht.*

*Un «dispositif calculant et indiquant simultanément les biorhythmes primaires et secondaires» peut être breveté, car il ne peut être question d'une invention manifestement insensée ou inutilisable industriellement si l'appareil à calculer permet de résoudre rapidement et sûrement le problème qui lui est posé. Celui qui veut utiliser ce dispositif, parce qu'il croit à la biorhythmique, n'est pas non plus induit en erreur.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 29. September 1970 i.S. Rudolf Reisdorf gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum (mitgeteilt durch Patentanwälte E. Blum & Co.).

A. Rudolf Reisdorf ersuchte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum am 30. Mai 1969, die Erfindung einer «Rechenvorrichtung zur gleichzeitigen Berechnung und Anzeige von primären und sekundären Biorhythmen» zu patentieren.

Die Rechenvorrichtung stützt sich auf die zu Beginn dieses Jahrhunderts insbesondere von W. Fliess und H. Swoboda begründete Theorie, wonach jeder Mensch drei periodischen Rhythmen unterworfen ist, einem männlichen von 23, einem weiblichen von 28 und einem intellektuellen von 33 Tagen. Die Rhythmen sollen durch im Körper vorhandene Substanzen verursacht sein, in der Stunde der Geburt mit positiven Halbwellen beginnen und sich wie Sinusschwingungen mit Wellenlängen von 23, 28 und 33 Tagen durchs ganze Leben fortsetzen. Stunden oder Tage, in denen die Ablösung der positiven Halbwellen durch die negative bei zwei oder drei Rhythmen zusammenfällt, gelten als kritisch, weil der Mensch in dieser Zeit dazu neigen soll, körperlich oder geistig zu versagen. Diese primären Rhythmen sind in den letzten Jahren durch sekundäre von gleicher Dauer ergänzt worden, die aber angeblich nicht von der Geburtsstunde, sondern vom letzten Geburtstag an laufen.

B. Mit Verfügung vom 1. April 1970 wies das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum das Patentgesuch des Reisdorf gestützt auf Art. 59 Abs. 1 PatG zurück, weil die behaupteten Biorhythmen von der Wissenschaft abgelehnt würden und für ihren Einfluß auf den menschlichen Organismus nicht die geringste Andeutung bestehe. Die Erfindung beruhe auf einer unbewiesenen, wissenschaftlich unhaltbaren Theorie und taue daher nicht, die kritischen Tage und Stunden eines Menschen zu bestimmen; sie sei folglich auch nicht gewerblich anwendbar im Sinne von Art. 1 PatG. Ihre Verwertung verstieße übrigens gegen die guten Sitten, weil sie Betrug und Irreführung Vorschub leisten würde...

*Aus den Erwägungen:*

1. Das Amt hat bereits am 20. Juni 1969 entschieden, das Patentgesuch des Beschwerdeführers unterliege der amtlichen Vorprüfung nicht, weil der Gegenstand der Erfindung nicht dem Gebiet der Zeitmessungstechnik angehöre (Art. 87 Abs. 2 lit. b PatG). Der Beschwerdeführer hat diesen Entscheid nicht angefochten. Das Bundesgericht hat sich daher zu den Fragen, ob der Rechenapparat, den der Beschwerdeführer patentieren lassen will, technisch neu sei und Erfindungshöhe besitze (BGE 85 II 138 und 513, 94 II 325), nicht zu äußern. Es hat bloß zu prüfen, ob die angefochtene Verfügung Bundes-

recht verletze, auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes beruhe oder aus dem Rahmen des dem Amt zustehenden Ermessens falle (Art. 104 Abs. 1 lit. a und b OG). Der Beschwerdeführer macht denn auch solche Gründe geltend.

a) Er wirft dem Amt in erster Linie vor, es sei von einem unrichtigen Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG ausgegangen. Die zur Patentierung angemeldete Rechenmaschine könne als Arbeitsmittel gebraucht werden, da sie den Zweck, zu dem sie geschaffen werde, erfülle.

Die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung hängt im vorliegenden Fall entgegen der Annahme des Amtes nicht von der Richtigkeit der Theorie ab, die dem Rechenapparat des Beschwerdeführers zugrunde liegt. Der Apparat will nicht die Gültigkeit der Biorhythmik dartun, mag der Beschwerdeführer ihn auch in der Erwartung herstellen und vertreiben wollen, daß weitere Untersuchungen zugunsten der Theorie ausfallen und diese sich durchsetzen werde. Die Lehre von den Biorhythmen ist, wie der Beschwerdeführer selber ausführt, seit ihrer Begründung in der Wissenschaft umstritten, da sie von den einen befürwortet und angewendet, von andern aber abgelehnt wird. Die Erforschung der Biorhythmen steckt auch nach Befürwortern, auf die der Beschwerdeführer sich beruft, angeblich heute noch in den Anfängen; insbesondere soll man über die Ursachen und Auswirkungen der Rhythmen noch immer im ungewissen sein.

Das Rechengrät des Beschwerdeführers will Anhängern und Befürwortern der Theorie lediglich helfen, die sogenannten kritischen Tage einer bestimmten Person nach den von der Lehre behaupteten Rhythmen sogleich zu errechnen; es soll mit elektronischen Mitteln unverzüglich eine rechnerische Aufgabe lösen, die sonst viel Zeit beanspruchen würde. Daß es dazu nicht taugt, steht nicht fest und wird vom Amt auch nicht behauptet. Das Amt führt in der Vernehmlassung zur Beschwerde vielmehr aus, das Gerät sei fest programmiert, und zwar so, daß es für ein einstellbares Geburts- und Stichdatum Angaben über die primären und sekundären Rhythmen («Rhythmogramme») liefere. Wenn der Rechenapparat die ihm gestellte Aufgabe aber rasch und sicher zu lösen vermag, so kann weder von einer offenbar unsinnigen (BGE 72 I 371) noch von einer gewerblich unbrauchbaren Erfindung die Rede sein (BGE 71 I 136 Erw. 2 und 91 I 154).

b) Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, die Auffassung des Amtes, daß die Verwertung der Erfindung gegen die guten Sitten verstoßen würde, beruhe auf einer unrichtigen Feststellung des Sachverhaltes, denn die Theorie von den Biorhythmen sei entgegen der Annahme in der angefochtenen Verfügung wissenschaftlich nicht widerlegt; statistisch ausgewertete Untersuchungen sprächen vielmehr für das Vorhandensein solcher Rhythmen im menschlichen Körper. Verschiedene Spitäler und Ärzte hielten sich, zum Teil schon seit vielen Jahren, an die Lehre, der man nun auch im Sport und im Straßenverkehr Bedeutung beimesse.

Nach der angefochtenen Verfügung wird die Biorhythmik von der Wissenschaft als unhaltbar abgelehnt. Das Amt verweist auf die Arbeiten von Dr. ing. W. DÄLLENBACH (Zur Frage von Biorhythmen und deren technischen Anwendung, in Schweizer Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik, 1948 Heft 11), Dr. med. J. AEBLY (Die Fließsche Periodenlehre im Lichte biologischer und mathematischer Kritik, Stuttgart 1928) und Dr. med. M. SARKISSIANTZ (La Loi de la Périodicité d'après Fliess et Swoboda, Diss. Lausanne 1917). Diesen ablehnenden Stimmen stehen heute jedoch, wie das Amt in seiner Vernehmlassung zur Beschwerde einräumt, die Untersuchungen und Auf-



fassungen von namhaften Persönlichkeiten gegenüber. Prof. Dr. med. H. KRAYENBÜHL, Direktor der Neurochirurgischen Universitätsklinik Zürich, der auf Ersuchen des Beschwerdeführers 1969 die Lehre auf 638 Fälle von Herzinfarkt und 253 Fälle von Hirn-schlag anwandte, äußerte sich an einer Presscorientierung vom 3. April 1970 dahin, daß er von den sich während der Untersuchung laufend einstellenden positiven Resultaten überrascht gewesen sei; nach Auswertung der Fälle könne gesagt werden, daß der Mensch an kritischen Tagen im Sinne der Biorhythmik für bestimmte Ereignisse in erhöhtem Maße anfällig sei. Prof. KRAYENBÜHL hält eine größere Grundlagenforschung nicht nur für berechtigt, sondern für notwendig. Prof. Dr. H. L. LE ROY, Ordinarius für Biometrik und Populationsgenetik an der ETH Zürich, der 2917 selbstverschuldete Ver-kehrsunfälle statistisch auswertete, gelangte in einem Gutachten vom 23. Februar 1970 und an der Presscorientierung vom 3. April 1970 zu ähnlichen Feststellungen und Schlußfolgerungen.

Bei dieser Wendung, die der Streit um die Gültigkeit der Biorhythmik nun genommen hat, läßt sich nicht sagen, die gewerbliche Verwertung des vom Beschwerdeführer zur Patentierung angemeldeten Rechenapparates verstoße gegen die guten Sitten. Freilich verleiht die Patenterteilung einer Erfindung erhöhte Glaubwürdigkeit, wenn diese Wirkung auch nicht überschätzt werden darf. Es geht hier indes nicht um die Patentierung der Biorhythmik, sondern nur um den Apparat, und wer ihn verwenden will, weil er an die Lehre glaubt, ist nicht getäuscht. Die Erteilung des Patentes kann daher nicht mit der Begründung verweigert werden, der Apparat des Beschwerdeführers begünstige Täuschungen oder diene bloß der Befriedigung von Leichtgläubigkeit. Die Lehre bleibt streitig, gleichviel ob dem Beschwerdeführer ein Patent erteilt wird oder nicht. Die Forschung ist jedoch in Fluß gekommen, und der Apparat des Beschwerdeführers kann sie fördern. Die Professoren KRAYENBÜHL und LE ROY sind sich denn auch bewußt, daß ihre Feststellungen und Schlußfolgerungen zu weiteren Auseinandersetzungen Anlaß geben werden; sie halten neue und ausgedehnte Analysen aber für angebracht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Daß die Ergebnisse ihrer bisherigen Forschung auf eine versteckte Bevorzugung bestimmter Fälle zurückgehen, ist nach ihrem Vorgehen nicht anzunehmen, da sie der Gefahr einer Beeinflussung der Ergebnisse durch den Beschwerdeführer mit 121 fingierten Fällen vorbeugten.

2. Die angefochtene Verfügung ist aus diesen Gründen aufzuheben und die Sache zur Prüfung der weiteren Voraussetzungen, welche das Patentgesuch erfüllen muß (Art. 59 Abs. 2 PatG), an das Amt zurückzuweisen.

*PatG Art. 19 Abs. 3 (in der Fassung von Art. 108)*

*Die Bezugnahme auf den zu einer anderen Anmeldung eingereichten Prioritätsbeleg ersetzt die Einreichung des Prioritätsbeleges. Erfolgt diese Bezugnahme verspätet, so hat das die gleichen Folgen wie die verspätete Einreichung eines Prioritätsbeleges, nämlich die Verwirkung des Prioritätsanspruchs.*

*Le renvoi au document de priorité présenté pour une autre demande remplace la présentation du document de priorité. Un renvoi tardif a les mêmes conséquences que la présentation tardive d'un document de priorité, à savoir l'extinction du droit à la priorité.*

PMMBl 1970 I 41, Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 2. Juli 1970.

*Aus den Erwägungen:*

A. Am 27. November 1969 sind zum obgenannten Patentgesuch vier zusätzliche Prioritäten geltend gemacht worden. Da jedoch die dazugehörenden Prioritätsausweise nicht fristgerecht eingereicht worden waren, stellte das Amt durch Verfügung vom 10. Juni 1970 fest, die entsprechenden Prioritätsansprüche seien verwirkt.

B. In einem Wiedererwägungsgesuch wird nun die Zurücknahme dieser Verfügung beantragt, mit der Begründung, daß die angeblich fehlenden Prioritätsausweise bereits am 11. November 1969 zu drei andern Patentgesuchen desselben Anmelders eingereicht worden seien und daß die Bezugnahme gemäß Art. 22 Abs. 2 PatV II auch nachträglich erfolgen könne, jedenfalls werde ein solches Vorgehen durch die Vollziehungsverordnung nicht ausgeschlossen.

*Das Amt nimmt dazu wie folgt Stellung:*

1. Bei der Anmeldung des Patentgesuches ist eine einzige Prioritätserklärung abgegeben und gleichzeitig der entsprechende Prioritätsbeleg eingereicht worden. Am 27. November 1969 ist dann eine weitere Prioritätserklärung folgenden Wortlauts ans Amt gesandt worden:

Der Auftraggeber von obiger Patentanmeldung hat uns avisiert, noch vier weitere Prioritäten zu beanspruchen. Es sind nun also fünf:

- Deutschland, ... vom 29. November 1968,
- Deutschland, ... vom 29. November 1968,
- Deutschland, ... vom 28. November 1968,
- Deutschland, ... vom 28. November 1968,
- Deutschland, ... vom 28. November 1968.

2. Das Patentgesuch ist mit Entscheid der Prüfungsstelle vom 28. Januar 1970, welcher am 3. März 1970 rechtskräftig wurde, der amtlichen Vorprüfung unterstellt worden. Aus diesem Grunde sind für dieses Patentgesuch die Bestimmungen der Vollziehungsverordnung II zum Patentgesetz anwendbar. Nach Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung müssen die Prioritätsausweise vor Ablauf von 6 Monaten seit der ersten Mitteilung der Prüfungsstelle betreffend die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung eingereicht werden. Die erste Mitteilung in diesem Sinne erfolgte im vorliegenden Falle am 26. November 1969. Die sechsmonatige Frist zur Einreichung der Prioritätsausweise ist somit am 26. Mai 1970 abgelaufen.

3. Im Falle von Art. 22 Abs. 2 PatV II tritt an die Stelle des Prioritätsausweises die Bezugnahme. Fehlt die Bezugnahme, so ist dies dem Fehlen des Prioritätsausweises gleichzusetzen. Wird die Bezugnahme erst nach Ablauf der in Art. 22 Abs. 3 PatV II genannten Frist nachgeholt, so kommt dem somit auch die gleiche Bedeutung zu, wie wenn der Prioritätsausweis erst nach Ablauf dieser Frist eingereicht worden wäre. Das Versäumen dieser Frist hat nun aber zur Folge, daß der Prioritätsanspruch verwirkt ist (vgl. Art. 19 Abs. 3 PatG in der Fassung von Art. 108).

PatG Art. 47

*Wer sich zur Erfüllung seiner Pflichten oder zur Ausübung seiner Rechte Hilfspersonen bedient, hat für deren Handlungen und Unterlassungen einzustehen.*

*Der Umstand, daß die Fristversäumnis auf ein Versehen einer gewissenhaften Angestellten eines wohlorganisierten Büros zurückzuführen ist, vermag dieses Versehen nicht zu entschuldigen.*

*Chacun répond des actes et des omissions des auxiliaires dont il se sert pour exécuter ses obligations ou exercer ses droits.*

*Le fait que l'inobservation d'un délai provient d'un oubli d'une employée consciencieuse travaillant dans un bureau bien organisé ne permet pas d'excuser cet oubli.*

PMMBI 1970 I 36f., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 27. Januar 1970 in Sachen S., K. & F. Laboratories gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 47

*Wann handelt eine Hilfsperson «in Ausübung ihrer Verrichtungen» (gemäß Art. 101 OR, der analog anwendbar ist)?*

*Der Geschäftsherr hat für das Verhalten seiner Angestellten auch dann einzustehen, wenn sie eine Verrichtung fehlerhaft ausführen oder auszuführen unterlassen, gleichgültig ob sie die ihnen eingeräumten Befugnisse überschreiten oder ausdrücklichen Weisungen zuwidergehandelt haben.*

*Ist erstellt, daß der fehlbare Angestellte des Patentanwalts an den patentrechtlichen Obliegenheiten teilnahm, die dieser dem Patentbewerber zu erfüllen hatte, so hat letzterer das fehlbare Verhalten zu verantworten.*

*Quand un auxiliaire agit-il «dans l'accomplissement de son travail» (selon l'art. 101 CO applicable par analogie)?*

*L'employeur répond également du comportement de ses employés lorsqu'ils accomplissent d'une manière fautive ou omettent d'accomplir un travail, peu importe qu'ils aient outrepassé les pouvoirs qui leur avaient été conférés ou qu'ils aient contrevenu aux instructions expresses qu'ils avaient reçues.*

*S'il est établi que l'employé fautif de l'ingénieur-conseil a coopéré à l'exécution d'obligations, découlant du droit des brevets, que l'ingénieur-conseil devait accomplir pour le compte du déposant, ce dernier répond des fautes commises.*

PMMBI 1970 I 37f., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 27. April 1970 i.S. G. AG, Zug, gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

*PatG Art. 47 und Art. 48, BVV Art. 24*

*Die Vorschriften der Art. 47 und 48 PatG sind materiellrechtlicher Natur und somit nicht durch das BVV aufgehoben.*

*Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist auf Grund des PatG gewährt in Anbetracht der abnormalen Laufzeit einer Postsendung.*

*Les règles contenues aux art. 47 et 48 LBI sont de droit matériel; la PAF ne les abroge pas.*

*Réintégration dans le délai de priorité accordée en vertu de la LBI en raison du temps anormalement long mis par un envoi postal pour parvenir à destination.*

PMMBI 1970 I 18, Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 6. März 1970

*PatG Art. 47 und Art. 58 Abs. 2*

*Die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist bewirkt keine Rückdatierung der Patentanmeldung, sondern es wird die Prioritätsbeanspruchung trotz Überschreitens der Prioritätsfrist zugelassen.*

*Ein Wiedereinsetzungsgesuch kann nicht wegen der bloßen Möglichkeit gestellt werden, daß das Anmeldungsdatum im Laufe des Prüfungsverfahrens über die Prioritätsfrist hinaus verschoben werden muß. Es kann innert zwei Monaten von der Mitteilung des Amtes an, daß das Anmeldungsdatum verschoben werden müsse, noch gestellt werden, längstens aber innerhalb eines Jahres. Zur Wahrung der Jahresfrist muß der Anmelder die Unterlagen beförderlich ordnen und gegebenenfalls die beschleunigte Prüfung beantragen.*

*La réintégration dans le délai de priorité n'a pas pour effet d'antidater la demande de brevet, cependant, la revendication de priorité est admise malgré le dépassement du délai de priorité.*

*La simple possibilité qu'au cours de la procédure d'examen la date de dépôt doive être repoussée au-delà du délai de priorité ne permet pas de déposer une demande de réintégration.*

*Celle-ci peut encore être formée dans les deux mois qui suivent la communication du bureau selon laquelle la date de dépôt doit être repoussée, mais au plus tard dans l'année. Afin de respecter ce délai d'une année, le déposant doit au plus vite rassembler les pièces exigées et, le cas échéant, demander un examen accéléré.*

PMMBI 1970 I 41 f., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 22. Juli 1970.

Le 7 avril 1970 à 19 h., les mandataires suisses de la W. P. M. Company, Schiller Park (Ill., USA), ont remis à la poste une demande de brevet destinée au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle inscrite dans le registre des demandes de brevet, en retenant comme date de dépôt le 7 avril 1970 avec la priorité américaine du 7 avril 1969. Ces mandataires ont pu prendre livraison du texte anglais en vue de ce dépôt le 7 avril 1970 à 16 h. 50, soit le dernier jour du délai de priorité, à l'aérodrome de Genève-Cointrin. Comme ils ne disposaient que de peu de temps, ils ont dû se limiter à traduire et à présenter l'introduction de la description, l'énumération des figures et les revendications. Le lendemain 8 avril 1970, ils ont envoyé une traduction complète préparée par les soins de leurs collègues parisiens.

Par une requête datée du 4 juin 1970, faite sous la forme d'une demande de réintégration, ils demandèrent de bien vouloir considérer les pièces techniques complètes envoyées le 8 avril 1970 comme ayant été déposées le 7 avril 1970, afin que, au cours de la procédure d'examen, des caractéristiques contenues seulement dans ces pièces complètes mais non dans les documents originaux puissent être utilisées au besoin pour la formulation des revendications sans report de la date de dépôt. Un tel report du 7 au 8 avril 1970 aurait entraîné en effet le rejet de la revendication de priorité.

Pour motiver leur demande, ils font valoir que les pièces techniques envoyées de Chicago aux agents en brevets parisiens le 31 mars 1970 pour le dépôt, en France et en Suisse notamment, de demandes de brevet ne seraient parvenues à Paris que le 7 avril à cause d'une grève des postes américaines. Le même jour encore, une copie de ces pièces leur aurait été acheminée et leur aurait été remise, comme on l'a dit, à 16 h. 50 à l'aéroport de Genève. Sur la demande de considérer les actes envoyés le 8 avril 1970 comme ayant été déposés le 7 avril 1970, le Bureau prend position comme suit :

1. La réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47 LBI suppose l'inobservation d'un délai (voir aussi FBDM 1962 I 19, 1963 I 28 et 1969 I 34). En l'espèce, une demande de brevet a été déposée au Bureau le 7 avril 1970, demande qui satisfaisait, du point de vue formel, aux prescriptions des art. 4 al. 1 et 8 al. 1 et 2 lit. a-c RBI. En conséquence, elle a été inscrite au registre des demandes de brevet selon l'art. 7 al. 1 RBI. Comme la priorité américaine revendiquée ne précédait pas de plus de douze mois la date du dépôt suisse (art. 21 al. 2 RBI), elle a aussi été enregistrée. Par conséquent, ce délai n'a pas été négligé — pour le moment du moins — de sorte que cette condition à la présentation d'une demande de réintégration en l'état antérieur n'est pas remplie.

2. Même si la demande de brevet avait été présentée non pas le 7 avril 1970 (dans le délai de priorité) mais le 8 avril 1970 (soit un jour après l'expiration du délai de priorité), la réintégration ne pourrait pas être admise de la manière que les requérants proposent. La réintégration dans le délai inobservé de priorité dérivée d'un dépôt antérieur n'a pas en effet pour résultat d'antidater la demande de brevet. Conformément à l'art. 47 al. 4 LBI, l'acceptation de la demande de réintégration a pour effet de « rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile ». La loi ne dit toutefois pas qu'il faille par là supprimer l'existence de l'inobservation du délai, c'est-à-dire admettre par fiction que l'accomplissement de l'acte a eu lieu en temps utile. Si donc, au cours de la procédure d'examen, le 8 avril 1970 devait être pris en considération comme date de dépôt de la présente demande, la priorité revendiquée du 7 avril 1969 pourrait bien, par l'admission d'une demande de réintégration conforme, être maintenue malgré le dépassement du délai de priorité de douze mois, sans toutefois que la date de dépôt originale puisse être conservée.

Que cela correspond à l'art. 47 al. 4 LBI résulte aussi de l'art. 48 al. 1 lit. b LBI, selon lequel sont réservés les droits acquis par des tiers ayant utilisé l'invention «entre le dernier jour du délai de priorité et le jour où la demande de brevet a été déposée». Cette disposition, créée pour les cas de réintégration dans des délais de priorité inobservés, perdrait tout son sens si les demandes de brevet présentées tardivement étaient antédattées au dernier jour du délai de priorité par l'effet d'une réintégration en l'état antérieur (voir FBDM 1962 I 27). Le fait qu'en l'espèce la date du dépôt ne doive être reportée, le cas échéant, que du dernier jour du délai de priorité au jour suivant, de sorte que l'acquisition de droits par un tiers ne peut pratiquement pas entrer en question, ne va pas à l'encontre de cette considération de principe.

3. Au cas où la déposante se verrait engagée, au cours de la procédure d'examen, à modifier les revendications en ayant recours à des caractéristiques tirées des pièces techniques versées au dossier le 8 avril 1970 seulement, et si aucune indication à l'appui de ces modifications ne devait se trouver dans les actes présentés le 7 avril 1970, de sorte qu'un report de la date du dépôt s'avèrerait nécessaire au sens de l'art. 58 al. 2 LBI, alors la déposante pourrait présenter une nouvelle demande de réintégration, en requérant que la priorité du 7 avril 1969 ne soit pas biffée.

Le Bureau considérerait comme moment de la fin de l'empêchement (art. 47 al. 2 LBI et art. 33 al. 1 RBI) la date à laquelle il aurait communiqué à la déposante que le brevet ne pourrait être délivré sous sa forme modifiée qu'avec la date de dépôt du 8 avril 1970. En d'autres termes, cette communication ferait courir le délai de deux mois dans lequel la requête de réintégration doit être présentée. Cependant, comme une demande de réintégration ne peut être formulée dans tous les cas que dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, on ne pourrait plus entrer en matière sur une demande de réintégration qui aurait été faite après le 7 avril 1971. Pour cette raison, la déposante devrait absolument veiller à ce que la rédaction définitive des revendications soit fixée à temps avant le 7 avril 1971. Pour cela il lui est recommandé de présenter une requête d'examen accéléré de sa demande de brevet.

Au cas où une demande de réintégration devrait être formulée à nouveau, il faudrait rendre vraisemblable, en une forme appropriée (de préférence par une déclaration de la Direction générale des PTT, Section du trafic international, Berne, Viktoriastrasse 21) que le temps nécessaire à la transmission d'un envoi postal de Chicago à Paris est usuellement moins long que celui qu'il a fallu en l'espèce, et que le retard est à attribuer à une grève des postes américains.

#### *PatG Art. 57*

*Äußerster Zeitpunkt für die Einreichung eines Teilgesuches*

- a) im Fall der Erteilung des Stammpatentes,*
- b) im Fall der Zurückweisung des Stammgesuches,*
- c) im Fall der Zurückziehung des Stammgesuches.*

*Dernier délai pour la présentation d'une demande scindée*

- a) dans le cas de la délivrance du brevet découlant de la demande initiale,*
- b) dans le cas du rejet de la demande initiale,*
- c) dans le cas du retrait de la demande initiale.*

PMMBI 1970 I 43, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 14. September 1970

Zur Frage, bis zu welchem Zeitpunkt ein Teilgesuch unter Wahrung des Anmeldedatums des Stammgesuches, von dem es abgetrennt ist, eingereicht werden kann, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Für die Beantwortung dieser Frage ist Art. 57 PatG maßgebend, der die Einreichung eines Teilgesuches zuläßt, solange «das ursprüngliche Patentgesuch noch nicht erledigt ist». Als Erledigungen eines Patentgesuches kommen in Betracht:

- a) die Erteilung des nachgesuchten Patentbes,es,
- b) die Zurückweisung des Antrages auf Erteilung des Patentbes,es,
- c) die Zurückziehung des Patentgesuches.

Zu a):

Die Erteilung des Patentbes,es wird mit ihrem Vollzug, d.h. mit der Eintragung im Patentregister (Art. 56 Abs. 1 PatV I bzw. Art. 85 Abs. 1 PatV II, vgl. auch BGE 87 I 405 unten) rechtskräftig, denn ein Rechtsmittel gegen die Patenterteilung erscheint aus folgenden Gründen ausgeschlossen:

1. Im Verfahren ohne amtliche Vorprüfung entspricht die Patenterteilung regelmäßig dem ausdrücklichen Begehren des Patentbewerbers. Streitige Fragen, z.B. betreffend das maßgebliche Anmeldungsdatum oder die Sistierung des Verfahrens sind durch Zwischenverfügung vorab zu entscheiden (Art. 45 BVV). Eventuelle Fehler werden behoben, sofern sie durch die Erteilung nicht geheilt werden (z.B. Fehlen eines zweiten Exemplars der Beschreibung, nicht bezahlte Gebühr).

2. Im Vorprüfungsverfahren erfolgt die Eintragung des Patentbes,es erst nachdem der Entscheid, der das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung des Patentbes,es feststellt, rechtskräftig geworden ist (Art. 85 Abs. 1 PatV II).

3. Konkurrenten des Patentinhabers sind zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Patenterteilung nicht legitimiert (PMMBI 1968 I 35 und 38 bzw. BGE 93 I 182).

Die Einreichung eines Teilgesuches ist somit bis zum amtlichen Datum der Eintragung des Stammgesuches möglich.

Zu b):

Im Falle der Zurückweisung des Patentgesuches geht das Amt davon aus, daß das Gesuch definitiv «erledigt» ist,

1. wenn die Zurückweisung nicht mehr gemäß Art. 32 PatV I/II rückgängig gemacht werden kann;

2. mit unbenütztem Ablauf der Beschwerdefrist;

3. falls Beschwerde erhoben, diese aber in der Folge wieder zurückgezogen wird, mit dem Rückzug der Beschwerde;

4. falls die Beschwerdeinstanz die gegen die Zurückweisung des Patentgesuches erhobene Beschwerde abweist, mit der Ausfällung dieses Entscheides.

Wenn die Wiederherstellung des zurückgewiesenen Patentgesuches (1.) abgelehnt wird, gelten Ziff. 2., 3. und 4. sinngemäß.

*Zuc*):

Wird das Stammgesuch zurückgezogen, so nimmt das Amt ein Teilgesuch entgegen, sofern es die Zurückziehung des Stammgesuches administrativ noch nicht vollzogen hat (Eintragung im Patentgesuchsregister, im Aktenheft usw.). Vgl. ferncr PMMBI 1969 I 35 betr. den Widerruf der Zurückziehung des Patentgesuches.

Der Entscheid darüber, ob einer Patentanmeldung als Teilgesuch das Anmeldungsdatum des Stammgesuches zu Recht zuerkannt wurde, ist im Streitfall Sache des Richters.

#### *PatG Art. 75*

*Überträgt der ausländische Beklagte seine Vertretung im Sinne des Patentgesetzes nach der Sühneverhandlung, aber vor der Klageerhebung beim Handelsgericht einem Patentanwalt außerhalb des Kantons Zürich, so ist das Handelsgericht des Kantons Zürich entgegen § 19 ZPO von Bundesrechts wegen nicht zuständig.*

*Si le défendeur étranger choisit comme mandataire, au sens de la LBI, un agent de brevets exerçant son activité hors du canton de Zurich et si cette désignation intervient après la conciliation mais avant l'introduction de l'action, le Tribunal de commerce du canton de Zurich n'est pas compétent, selon le droit fédéral, et contrairement à ce qu'énonce l'art. 19 de l'ordonnance zurichoise sur la procédure civile.*

ZR 69 (1970), Nr. 13, Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 8. April 1970 i.S. Herrmann gegen ASTRA und Lesier-Côtele.

In einem Patentnichtigkeitsverfahren fand am 19. September 1969 die Sühneverhandlung gegen die ausländischen Beklagten statt, die in Zürich einen Vertreter im Sinne des Art. 75 PatG bestellt hatten. Im Laufe des Oktobers 1969 übertrugen die Beklagten das Mandat einem bernischen Patentanwalt, da in Bern schon eine Patentverletzungsklage anhängig war, was sie dem Kläger am 17. Oktober 1969 mitteilten. Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum merkte diese Änderung am 24. Oktober 1969 vor. Der Kläger, der am 23. Oktober 1969 vom Amte die Mitteilung erhalten hatte, eine Änderung der Vertretung sei nicht vorgemerkt, erhob am 27. Oktober 1969 beim zürcherischen Handelsgericht Patentnichtigkeitsklage. Dieses wies die Klage von der Hand, aus folgenden *Erwägungen*:

Nach Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG ist für Klagen gegen den Patentbewerber oder Patentinhaber der Richter am Wohnsitz des Beklagten zuständig; sofern dieser nicht in der Schweiz wohnhaft ist, der Richter des Geschäftssitzes des im Register eingetragenen Vertreters. Da die Beklagten ihren Sitz im Ausland haben, ist der zweite dieser Tatbestände erfüllt. An sich wäre daher, sofern es auf den Zeitpunkt der Klageerhebung beim erkennenden Gericht ankäme, das Berner Gericht zuständig. § 19 ZPO sieht jedoch vor,



wenn der Beklagte nach der Vorladung zum Sühnversuch den Wohnsitz ändere, so könne der Kläger ihn vor dem Gericht belangen, das im Zeitpunkte der Klageeinleitung (vor Friedensrichter) zuständig war, wenn er die Weisung innerhalb dreier Monate von deren Datum an gerechnet dem Gericht einreiche.

Von seiten des kantonalen Rechtes stünde wohl nichts entgegen, daß diese Bestimmung entsprechend auf den Wechsel des Vertreters nach Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG angewendet werde. Es stellt sich jedoch die Frage, ob § 19 ZPO mit dem Bundesrechte vereinbar sei. Es wurde schon entschieden, diese Bestimmung verstoße nicht gegen Art. 59 BV (BGE 10 S. 38; ZR 2 Nr. 138; Bezirksgericht Zürich, SJZ 46 S. 74; vgl. STRÄULI/HAUSER N. 1 a. E. zu § 19 ZPO, GULDENER, Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. S. 244 N. 21). Es kann offenbleiben, ob dieser Auffassung zuzustimmen sei. Zu bemerken ist, daß eine § 19 ZPO entsprechende Bestimmung sich im Entwurfe zu einer neuen zürcherischen Zivilprozeßordnung nicht mehr findet, und zwar gemäß den Äußerungen der Expertenkommission deshalb, weil sie als bundesrechtswidrig betrachtet wird. Die Rechtsprechung zu Art. 59 BV ist jedenfalls deshalb für die zu beantwortende Frage nicht unbedingt maßgebend, weil es sich dort um keine eigentliche Gerichtsstandsbestimmung handelt. Was Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG betrifft, so besteht in Lehre und Rechtsprechung Einigkeit darüber, daß diese Bestimmung einen ausschließlichen Gerichtsstand schaffe (vgl. GULDENER, a. a. O. S. 94 III 2 und N. 87). Es verhält sich damit ähnlich wie im Scheidungsverfahren, auf welches das Bundesgericht in einer neuern Entscheidung (BGE 91 II 322, ZR 65 Nr. 117) § 19 ZPO ebenfalls als nicht anwendbar erklärt hat. Dort mag zwar die Anwendung der Bestimmung insoweit noch ferner liegen, als Art. 144 ZGB die Zuständigkeit am Wohnsitz der klagenden Partei vorsieht. Nichtsdestoweniger verstößt auch hier die Anwendung des § 19 ZPO gegen den vom Bundesrecht aufgestellten Grundsatz des ausschließlichen Gerichtsstands.

Nach § 19 ZPO kann der Kläger bei Wohnsitzwechsel des Beklagten nach Einleitung des Sühnverfahrens noch am frühern Wohnsitz klagen, muß es aber nicht tun. Dem Kläger hätte es daher freigestanden, in Bern zu klagen. Während der drei Monate, vom Datum der Weisung an gerechnet, stünde ihm daher ein Wahlgerichtsstand zu, was dem Bundesrecht widerspricht. Für die Bestimmung des Gerichtsstandes maßgebend ist nach Bundesrecht der Zeitpunkt der Streithängigkeit (BGE 48 I 196, 81 I 59), worauf auch die Formulierung des an sich hier nicht anwendbaren Art. 75 Abs. 2 PatG hinweist. Nach § 121 ZPO wird aber der Rechtsstreit durch Einreichung der Weisung, allenfalls zusammen mit einer Klagschrift, beim Gericht anhängig gemacht. Das Sühnverfahren begründet demnach keine Streithängigkeit. Das ergibt sich zwingend auch aus dem Umstand, daß, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Einleitung des Sühnverfahrens nach zürcherischem Rechte nicht ohne Zutun des Klägers zur Beurteilung des Prozesses durch das erkennende Gericht führt, weshalb sie beispielsweise nicht dazu führen kann, den Eintritt einer bundesrechtlichen Verwirkung zu verhindern. Wenn Art. 135 Ziff. 2 OR vorsieht, die Ladung zu einem amtlichen Sühnversuch unterbreche die Verjährung, so beweist diese besondere Erwähnung gerade, daß sie normalerweise einer Klageerhebung nicht gleichgesetzt wird. Von dem Zeitpunkte an, da ein Vertreter der Beklagten mit Sitz in Bern im Register eingetragen war, waren daher nur die bernischen Gerichte zur Anhandnahme der Klage zuständig, bei denen übrigens schon die Patentverletzungsklage der Beklagten hängig ist.

*PatG Art. 77*

*Als vorsorgliche Maßnahmen oder als Teil davon kann die Beschlagnahme von Gegenständen angeordnet werden. Dieser Maßnahme steht die vorherige Anhörung des Beklagten grundsätzlich entgegen.*

*La saisie d'objets peut être ordonnée comme mesure provisionnelle ou en former une partie. En principe, l'audition préalable du défendeur n'est pas conciliable avec cette mesure.*

Verfügung des Obergerichtspräsidenten des Kantons Basel-Landschaft vom 9. Oktober 1968 i.S. Merck & Co. Inc. gegen Chemoforma AG und Hermann Moor.

Es wurde als vorsorgliche Maßnahme insbesondere der weitere Verkauf des patentverletzenden Erzeugnisses verboten, gleichzeitig aber die Beschlagnahme der vorhandenen Vorräte und der auf die bisherigen Verletzungshandlungen Bezug nehmenden Geschäftsunterlagen angeordnet. Die Verfügung hatte folgenden Wortlaut:

1. Den Beklagten wird die Benützung der Erfindungen gemäß Schweizer Patenten Nr. 381694 und 389606 durch Herstellen, Feilhalten, Verkaufen, Inverkehrsetzen und Gebrauchen,

- a) des unter der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Bezeichnung «Amprolium» bekannten Produktes,
- b) von Präparaten, welche das Produkt «Amprolium» als Wirkstoff enthalten, vorsorglich verboten.

2. Das Bezirksstatthalteramt Arlesheim wird beauftragt, unter Beizug des Kantons-tierarztes in den Geschäftsräumlichkeiten der Beklagten 1 an der Reinacherstraße 1 in Münchenstein, in den Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten des Beklagten 2 an der Hauptstraße 1 in Binningen, in den von den Beklagten benutzten Räumlichkeiten im Zollfreilager Dreispitz sowie allenfalls an andern, von den Beklagten anzugebenden, im Kanton Baselland liegenden Örtlichkeiten, vorsorglich zu beschlagnahmen:

- a) sämtliche Vorräte des Produktes «Amprolium» sowie von Präparaten, die das Produkt «Amprolium» als Wirkstoff enthalten;
- b) die Geschäftsbücher – Belege und Korrespondenzen – die Prospekte und das übrige Propaganda-Material der Beklagten 1 und 2 (insbesondere Offertschreiben, Offertanfragen, Bestellungen, Lieferscheine, Fakturen), soweit sie sich auf den Ankauf und den Verkauf des Produktes «Amprolium» bzw. von das Produkt «Amprolium» als Wirkstoff enthaltenden Präparaten durch die Beklagten 1 und 2 beziehen.

3. Den Beklagten wird im Falle der Widerhandlung gegen diese Verfügung straf-richterliche Verzeigung gemäß Art. 292 StGB angedroht.

Diese Bestimmung lautet:

«Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder mit Buße bestraft.»

4. Die Parteien werden hiermit peremptorisch zur Bestätigungsverhandlung vor den Obergerichtspräsidenten vorgeladen auf...

### *PatV Art. 27 und BVV Art. 22*

*Bestimmungen der PatV, die das Amt anweisen, in gewissen Fällen nicht erstreckbare Fristen anzusetzen, widersprechen Art. 22 Abs. 2 BVV nicht, der vorsieht, daß eine behördlich angesetzte Frist erstreckt werden kann. Solche Bestimmungen sind deshalb durch das Inkrafttreten des BVV nicht aufgehoben worden.*

*Les dispositions du RBI prescrivant, dans certains cas, de fixer des délais ne pouvant être prolongés, ne sont pas en contradiction avec l'art. 22, 2<sup>e</sup> al. PAF qui prévoit qu'un délai imparti par l'autorité peut être prolongé. Ces dispositions n'ont en conséquence pas été abrogées par l'entrée en vigueur de la PAF.*

PMMBI 1970 I 30f., Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Juli 1970.

Zur Frage, ob die Ansetzung nicht erstreckbarer Fristen durch das Amt, wie sie beispielsweise in den Artikeln 12 Abs. 5, 26 und 36 Abs. 3 PatV I vorgeschrieben ist, nicht gegen Art. 22 BVV verstoße, der die Verlängerung der behördlich angesetzten Fristen regelt, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. Es besteht Übereinstimmung darüber, daß gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden können (Art. 22 Abs. 1 BVV und Art. 27 Abs. 1 PatV).

2. Die vom Amt angesetzten Fristen sind dagegen grundsätzlich verlängerbar, es sei denn, daß sie in den PatV selbst «als nicht erstreckbar» bezeichnet sind (Art. 27 Abs. 1 PatV). Diese Einschränkung steht in keinem Widerspruch zu Art. 22 Abs. 2 BVV, welcher lautet: «Eine behördlich angesetzte Frist *kann* aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht.» Die Regelung der PatV stellt im Gegenteil eine sinnvolle und zweckmäßige Ausführungsordnung zu dieser Kannvorschrift (vgl. den franz. Text: «Le délai... peut être prolongé...») dar. Indem der Gesetzgeber es in Art. 22 Abs. 2 BVV dem Ermessen einer Behörde überläßt, eine von ihr angesetzte Frist zu verlängern oder nicht, trägt er der Tatsache Rechnung, daß es behördlich anzusetzende Fristen gibt, deren Verlängerung sich auf den Verfahrensablauf nachteilig auswirken würde. Diejenigen Fristen, bei denen dies regelmäßig zuträfe, sind nun in den PatV ausdrücklich als nicht erstreckbar bezeichnet. Diese Regelung hat den Vorteil, daß der Patentbewerber im allgemeinen zum vornherein weiß, ob er mit einer Fristverlängerung rechnen darf oder nicht.

3. Art. 27 Abs. 1 PatV widerspricht also dem Art. 22 BVV nicht und findet somit weiterhin Anwendung (Art. 4 BVV). Vorschriften der PatV, welche die Ansetzung nicht erstreckbarer Fristen vorsehen, sind infolgedessen mit dem Inkrafttreten des BVV nicht aufgehoben worden (vgl. Art. 80 lit. c BVV).

## II. Markenrecht

*MSchG Art. 1, 6, 7 und 24 lit. a, UWG Art. 1 und 2*

*Kann ein Slogan eine Marke sein? Jedenfalls ist es zumindest zweifelhaft, daß ein aus sechs Worten bestehender Slogan eine Marke sein kann, da er kaum auf den Waren oder deren Verpackungen angebracht wird.*

*Nachahmung von Bildmarken bestehend aus der Silhouette oder des Kopfes eines Tigers durch eine neue Bildmarke, die eine Katze darstellt. Verstärkung der Verwechslungsgefahr durch die Verwendung eines ähnlichen Slogans wie derjenige, der vom Inhaber der älteren Marken verwendet wird.*

*Nichtigerklärung einer Markeneintragung durch eine Person, die weder Industrieller noch Kaufmann in der betreffenden Branche ist, auf Gesuch desjenigen, der ein Interesse hat.*

*Die bloße Eintragung einer Marke, die nicht gebraucht worden ist und werden wird, stellt keinen unlauteren Wettbewerb dar.*

*Die Umtriebe und Kosten, die durch die Notwendigkeit einer Klage entstehen, stellen keinen Schaden dar, aus dem Ersatzansprüche über die nach genferischem Zivilprozeßrecht vorgesehene Beteiligung am Anwaltshonorar hinaus entstehen.*

*Une phrase, voire un slogan, peuvent-ils en principe constituer une marque? (question non résolue). Il est en tout cas douteux qu'un slogan composé de six mots puisse constituer une marque, car on imagine mal qu'il puisse être apposé sur les produits ou marchandises, ou leurs emballages.*

*Imitation (retenue) de marques figuratives formées de la silhouette ou de la tête d'un tigre, par une marque figurative nouvelle formée de la silhouette d'un chat. Imitation aggravée par la présence d'un slogan publicitaire renforçant le risque de confusion, même s'il peut aussi apparaître dénigrant, car l'impression d'ensemble laissée est trop proche de celle laissée par ces marques antérieures et le slogan qu'utilise de son côté le titulaire de ces dernières.*

*Est nulle la marque enregistrée par un industriel ou commerçant n'exerçant ou n'ayant l'intention d'exercer ni industrie, ni commerce dans la branche pour laquelle cette marque est déposée. Cette nullité peut être prononcée à la requête de celui qui y a un intérêt légitime.*

*Il n'y a pas d'acte de concurrence déloyale résultant du seul enregistrement d'une marque non utilisée et qui ne le sera pas, d'autant plus que son titulaire exerce une activité dans une branche différente.*

*Les seuls désagréments et frais résultant de l'obligation de plaider ne constituent pas un dommage distinct de celui réparé par l'allocation d'une participation aux honoraires, en vertu des dispositions du code genevois de procédure civile.*

*Arrêt de la Cour de Justice de Genève (1<sup>er</sup> chambre civile) du 30 septembre 1969 dans la cause Esso-Standard (Switzerland) S.A. c. Linder.*

*Extrait des faits:*

1. Esso-Standard qui dit utiliser depuis plusieurs années dans sa publicité le slogan: «Mettez un tigre dans votre moteur» a déposé en Suisse comme marque de fabrique et de commerce le 25 février 1965

- a) sous no 209.994: les expressions
  - «Tu den Tiger in den Tank»
  - «Mettez un tigre dans votre moteur»
  - «Mitti una Tigre nel motore»
  - «Put a Tiger in your Tank»

b) sous nos 210.045 et 210.046 deux marques figuratives consistant en une tête de tigre et un tigre poussant une automobile.

2. Le défendeur Linder a déposé

- a) sous no 220.530, le 23 septembre 1966, la marque verbale:
  - «Pas de chat dans votre moteur, mais...»

- b) sous no 221.137, le 27 octobre 1966:
  - «Pas de chat dans votre moteur, mais...»
  - «No Cat in your Tank, but...»
  - «Keine Katze im Tank, aber...»
  - «Maì un gatto nel motore, ma...»

c) sous no 221.067, le 20 octobre 1966, une marque mixte comportant le texte «Pas de chat dans votre moteur, mais...» et un félin debout, à côté de la lettre P de «Pas»; pour les produits suivants:

«Carburants liquides pour véhicules, lubrifiants.»

Ces trois marques ont été également enregistrées par le défendeur auprès du Bureau international les 21 mars/12 avril 1967 sous nos 333.248 à 333.250.

3. Mis en demeure par le cabinet Blum & Co, conseil de la demanderesse, d'avoir à radier ses marques et de renoncer à tout emploi dans un délai déterminé le défendeur ne se plia pas à cette exigence, de sorte que la demanderesse assigna le défendeur par exploit du 28 juin 1967.

*Droit:*

La demanderesse fonde sa demande aussi bien sur la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce du 26 septembre 1890 que sur la loi sur la concurrence déloyale.

*I. Validité des marques*

*A. Les marques de la demanderesse*

- a) Marque no 209.994 enregistrée sous no 307.377 par le Bureau international.

Le défendeur qui admet que la demanderesse puisse faire usage dans sa publicité du slogan «Mettez un tigre dans votre moteur» accompagné ou non de l'image, en titre ou en pied, d'un tigre debout conteste en revanche que ledit slogan, «même s'il est doué d'une certaine originalité» aurait atteint dans le monde «une notoriété incontestable» et aurait une force distinctive suffisante pour qu'il puisse être une marque au sens de l'article 1 LMF le nom commercial d'Esso n'étant pas incorporé à la marque déposée. Il fait une offre de preuve à ce sujet.

La demanderesse soutient que les marques composées de plusieurs mots formant une phrase, voire un slogan, peuvent constituer une marque si celui-ci remplit sa fonction de distinction ou d'indication de provenance, que tel serait le cas du sien.

La Cour ne partage pas cette opinion.

Le slogan en cause ne désigne pas d'une façon directe ni la nature ni la qualité du produit. A ce titre il ne peut pas être considéré comme une indication précise non susceptible de protection (ATF 84 II 432; 83 II 218; TROLLER I p.349/50). Mais il reste qu'il s'agit d'un slogan composé de six mots qu'on imagine mal appliqué sur des produits, des marchandises ou leurs emballages (art. 1<sup>er</sup> chiffre 2 LMF).

On observe d'ailleurs que la demanderesse appose sa marque «Esso» sur les colonnes à essence, les estagnons d'huile etc., le slogan n'ayant qu'un rôle publicitaire.

David, dans son Commentaire (2<sup>e</sup> éd. ad art. 1 p.63) professe: «Angaben zu Reklamezwecken, wie Slogans, sind nicht schutzfähig».

Il est pour le moins douteux que le slogan «Mettez un tigre dans votre moteur» soit une marque au sens de l'article 1 LMF.

Au surplus la Cour observe que la demanderesse ne l'utilise pas comme marque, mais comme simple slogan publicitaire.

b) En revanche, les vignettes du tigre enregistrées comme marques figuratives sous nos 210.045 et 210.046 ont une force distinctive suffisante et répondant aux exigences de la loi sur les marques. Le défendeur l'admet implicitement.

Elles sont donc protégées par la législation sur les marques.

#### *B. Les marques du défendeur*

a) Les marques enregistrées sous nos 221.137 et 220.530.

Il s'agit là de marques verbales («Pas de chat dans votre moteur, mais...»).

Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, il est douteux que ces slogans répondent aux exigences de l'article 1<sup>er</sup> de la LMF.

b) La marque mixte no 221.067:

En soi elle se caractérise comme une marque au sens de la LMF.

Le défendeur soutient que ses marques se distinguent par des caractères essentiels de celles de la demanderesse: les slogans ne sont pas composés des mêmes mots et les vignettes sont radicalement différentes. Il n'y aurait donc pas de confusion possible dans les marques figuratives.

La demanderesse soutient de son côté que le défendeur, qui, de son propre aveu, n'exerce aucune activité dans la branche pour laquelle il a déposé ses marques, et qui n'a pas l'intention de les exploiter, mais de les céder, doit voir prononcer la nullité de leur enregistrement au sens des articles 7 et 14 LMF.

Il est de fait que le défendeur qui importe des bibelots chinois, n'exerce aucune activité dans la branche des carburants ou lubrifiants et qu'il a exprimé l'intention de céder ses marques qu'il n'a fait inscrire que pour prendre date.

L'argumentation de la demanderesse reste fondée et la Cour ne peut que la faire sienne. Elle se rapporte à cet égard au mémoire de la demanderesse concernant l'exploitation obligatoire, la cession de ces marques qui ne peut se faire qu'avec la cession de l'entreprise, la marque de défense et la qualité pour agir de la demanderesse.

Mais, indépendamment de ce qui précède, il est incontestable que la marque mixte du défendeur faisant l'objet de l'enregistrement no 221.067 constitue une imitation des marques figuratives de la demanderesse enregistrées sous nos 210.045 et 210.046.

Bien que la marque du défendeur soit constituée par un chat et non par un tigre, il n'en demeure pas moins que la volonté d'imitation est évidente. Le slogan qui l'accompagne rappelle par trop, bien qu'il soit différent, le slogan employé par la demanderesse dans sa publicité. Il est de nature à induire le public en erreur et le risque de confusion est ainsi accru, l'impression d'ensemble pouvant aboutir à une confusion.

Les explications de la demanderesse à cet égard prennent ici toute leur valeur et sont pertinentes.

Dut-on même exclure ou tenir pour discutable la réalité d'un risque de confusion qu'il apparaîtrait alors que la marque du défendeur serait dénigrante eu égard aux produits de la demanderesse. Le chat rappelle trop le tigre et le slogan publicitaire qui lui est adjoint rappelle trop celui de la demanderesse pour qu'on ne fasse pas un rapprochement avec les produits de celle-ci et à leur désavantage.

## *II. Qualité pour agir*

### *A. De la demanderesse*

Il n'est pas douteux que la demanderesse exerçant son activité dans la branche des carburants et lubrifiants possède la qualité pour agir en nullité et en radiation des marques du défendeur.

Même si l'on devait admettre que la marque verbale no 209.944 enregistrée au Bureau international sous no 301.337 ne remplit pas les conditions de l'article 1<sup>er</sup> LMF, la demanderesse est fondée à agir par l'usage qu'elle fait de son slogan publicitaire et en vertu de ses marques figuratives qui répondent aux exigences de l'article 1 de la loi sur les marques.

### *B. Du défendeur*

La radiation d'une marque enregistrée en dépit des conditions de l'article 7 LMF ne peut être prononcée qu'à la requête et au profit de celui qui justifie d'un intérêt légitime à la constatation de la nullité et à la radiation de la marque incriminée (RO 58 II 175 = JT 1933 p.92).

Il est incontestable que n'exerçant pas son activité économique dans la branche des carburants et lubrifiants, qui est celle de la demanderesse et qui est celle également pour laquelle il a déposé ses marques, le défendeur, dont de plus les marques sont nulles, ne justifie pas d'un intérêt direct à la constatation de la nullité et à la radiation des marques de la demanderesse.

Sa demande reconventionnelle doit donc de toute manière être écartée.

## *III. La concurrence déloyale*

Il n'y a concurrence déloyale que s'il y a concurrence économique (art. 1 al. 1 LCD). Il y a concurrence économique lorsque deux ou plusieurs personnes, qui exercent une activité lucrative, entrent en concurrence dans l'exercice de cette activité économique (RO 74 IV 113 = JT 1948 IV 158; RO 75 IV 23 = JT 1949 IV 127; JT 1965 I 634.)

Il est de fait en l'espèce que le défendeur n'exerce aucune activité économique dans la branche des lubrifiants. Il a exposé que son intention était seulement de vendre les marques qu'il avait déposées à des sociétés ou des personnes qui ont une activité dans la branche des lubrifiants. Il n'y a donc pas acte de concurrence et la demanderesse n'est en rien victime de l'activité économique de Linder qui s'exerce dans un tout autre domaine dans lequel il ne fait d'ailleurs pas usage des marques déposées par lui.

La loi sur la concurrence déloyale ne trouve donc pas application en l'espèce.

En ce qui concerne les conclusions en interdiction d'usage de la demanderesse, elles seraient fondées si le défendeur avait utilisé les marques qu'il a déposées. Mais comme ce n'est pas le cas ainsi qu'on l'a vu plus haut, une interdiction, en l'état, n'a aucun sens et les conclusions y relatives de la demanderesse peuvent être considérées comme sans objet.

#### *IV. Dommages-intérêts*

Le seul dommage auquel prétend la demanderesse pour fonder sa demande en 2000 frs. de dommages-intérêts est constitué par les désagréments et frais résultant pour elle de l'obligation de plaider ensuite du refus opposé à la mise en demeure de son conseil. Un tel dommage étant pris en considération, d'après la loi de procédure civile, dans l'indemnité accordée à titre de participation aux honoraires d'avocat dans l'instance, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande sur ce chef.

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

*Defensivmarken entsprechen nicht dem Markenbegriff des Art. 1 MSchG und sind daher nicht eintragungsfähig.*

*Lassen die Gesamtumstände der Hinterlegung oder der Erneuerung auf eine Defensivmarke schließen, so obliegt es dem Hinterleger, auf Aufforderung durch das Amt die Gebrauchsabsicht schlüssig darzutun.*

*Les marques défensives ne correspondent pas à la notion de marque de l'art. 1 LMF et ne sont par conséquent pas enregistrables.*

*Si les circonstances dans lesquelles le dépôt ou le renouvellement ont été effectués révèlent une marque défensive, c'est au déposant de démontrer d'une manière concluante au Bureau, sur son invitation, qu'il a l'intention d'utiliser la marque.*

PMMBl 1970 I 22f., Verfügung der Markenabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 16. Februar 1970.

#### *Aus den Erwägungen:*

2. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG schließt u. a. Marken von der Eintragung aus, die gegen bundesgesetzliche Vorschriften verstoßen. Insbesondere hat daher das Amt Zeichen zurückzuweisen, die entgegen dem Art. 1 MSchG, der eine ernsthafte Gebrauchsabsicht voraussetzt, nicht dazu bestimmt sind, als Mittel zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft von Waren gebraucht zu werden. Unzulässige Zeichen stellen namentlich die Defensivmarken dar, die lediglich hinterlegt werden, um den Schutz einer andern Marke des Hinterlegers zu verstärken (BGE 57 II 611; DAVID, Komm. MSchG Art. 9 N. 7). Gemäß ständiger Rechtsprechung sind defensive Zeichen, einschließlich der für einen defensiven Warenbereich hinterlegten Zeichen, nicht schutzfähig (vgl. BGE 80 I 383, 62 II 62, 61 II 385, 57 II 611, 56 II 464, 53 II 362). Dasselbe muß auch für sog. Vorratsmarken gelten, wenn sie zur Eintragung nur angemeldet werden, um sich für einen noch ungewissen Bedarf einen Markenvorrat anzulegen (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 325).



3. Die Hinterlegung bzw. die Erneuerung einer Marke lassen in der Regel vermuten, der Hinterleger beanspruche den Markenschutz zu dem in Art. 1 MSchG vorgesehenen Zweck. Im Normalfall besteht daher für das Amt auch kein Anlaß, die hinterlegte Marke auf ihren allfälligen Charakter als Defensivzeichen zu überprüfen, zumal das schweizerische Markengesetz nicht wie gewisse ausländische Rechte einen generellen Gebrauchsnachweis im Eintragungsverfahren kennt.

Diese Vermutung ist indessen nicht unumstößlich. Sie kann jedenfalls dort nicht Platz greifen, wo die gesamten Umstände der Hinterlegung darauf hinweisen, daß dem Hinterleger eine ernsthafte Absicht, das angemeldete Zeichen in dem beanspruchten Umfang markenmäßig zu gebrauchen, offensichtlich fehlt. So ist nach Auffassung des Amtes ein Defensivzeichen zu vermuten, wenn es einer andern Marke des Hinterlegers derart ähnlich ist, daß es neben dieser Marke für die Waren des Hinterlegers im Verkehr vernünftigerweise nicht verwendet werden könnte. Der gleiche Schluß drängt sich beispielsweise auf, wenn eine Marke, die einen Hinweis auf bestimmte Warenarten enthält, auch für andere Warenkategorien hinterlegt wird, oder wenn die Eintragung einer Marke für Waren beantragt wird, die mit dem Geschäftszweck des Hinterlegers in keinem Zusammenhang stehen.

In offensichtlichen Fällen ist das Amt nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, im Rahmen der ihm in Art. 14 MSchG auferlegten Prüfung die Frage des allfälligen Defensivcharakters des hinterlegten Zeichens näher abzuklären.

4. Muß vermutet werden, daß die hinterlegte Marke offensichtlich eine Defensivmarke darstellt, so obliegt es dem Hinterleger, diese Vermutung zu entkräften. Es ist seine Pflicht, auf Aufforderung des Amtes schlüssig darzutun, daß er entgegen der Vermutung ernsthaft beabsichtigt, die Marke für die beanspruchten Waren zu gebrauchen (vgl. dazu auch BGE 56 II 464, 53 II 362). Diese Pflicht ergibt sich nicht nur aus der allgemein gültigen Beweisregel des Art. 8 ZGB, sondern auch aus Art. 13 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (BVV), das die Partei verpflichtet, in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleitet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. Ferner ermächtigt Art. 6 Abs. 1 Ziff. 8 MSchV das Amt, vom Hinterleger im Eintragungsverfahren diejenigen Belege zu verlangen, die es je nach der Beschaffenheit der Marke für erforderlich erachtet, und die Marke bei Fehlen eines solchen Belegs zurückzuweisen (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG).

5. Im vorliegenden Fall hat die Hinterlegerin am 13. August 1969 das Gesuch um Erneuerung der Marke «Altova» für diverse Uhren und Bijouteriewaren gestellt. Gleichzeitig beantragte sie auch die Erneuerung der für dieselben Waren eingetragenen Marke «Aldova».

Die beiden Marken «Altova» und «Aldova» unterscheiden sich nur dadurch, daß der Buchstabe t der ersten Marke durch den Buchstaben d in der zweiten Marke ersetzt wurde. Diese Abwandlung ist so geringfügig, daß sie bei einem Vergleich der Marken praktisch überhaupt nicht auffällt. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß die Hinterlegerin beide Marken für ihre Waren benützen könnte, um damit Uhren- oder Bijouteriewaren verschiedener Ausführung oder Qualität zu kennzeichnen. Eine mehrere Hinterlegungen rechtfertigende Anpassung der Marken an die verschiedenen schweizerischen Landessprachen liegt hier offensichtlich nicht vor und wird von der Hinterlegerin auch nicht behauptet.

Die praktische Identität der Marke «Altova» mit der Marke «Aldova» läßt daher die naheliegende Vermutung zu, das hinterlegte bzw. zur Erneuerung angemeldete Zeichen stelle eine bloße Defensivmarke dar.

6. Nach den oben dargelegten Grundsätzen oblag es daher der Hinterlegerin, schlüssige Tatsachen anzuführen, die glaubhaft machen können, daß sie trotz der gegen sie sprechenden Vermutung die Marke «Altova» neben der Marke «Aldova» ernsthaft gebraucht oder zu gebrauchen beabsichtigt. Mit den Beanstandungen vom 26. August und 16. Oktober 1969 hat ihr das Amt dazu ausreichend Gelegenheit gegeben.

Die Hinterlegerin hat diesen Nachweis nicht erbracht. Abgesehen davon, daß sie ihre Nachweispflicht bestreitet, hat sie lediglich geltend gemacht, daß die Marke «früher einmal in Gebrauch war und eine Wiederbenützung vorgesehen sei», wobei sie sich jedoch noch nicht entschieden habe, welche der beiden Marken wieder in Gebrauch genommen werden soll. Ferner besitze sie keinerlei Belege mehr über die seinerzeitige Benützung.

Dieses Vorbringen läßt darauf schließen, daß die Hinterlegerin die Marke seit längerer Zeit nicht gebraucht hat. Als Aktiengesellschaft unterliegt die Hinterlegerin gemäß Art. 957 OR der Buchführungspflicht. Sie ist daher gehalten, die Geschäftsbücher sowie die eingegangenen und die Kopien der ausgegangenen Geschäftskorrespondenzen während zehn Jahren aufzubewahren (Art. 962 OR). Nach Auffassung des Amtes darf dabei vorausgesetzt werden, daß sich in solchen Geschäftsbüchern auch Hinweise auf die mit der Marke gekennzeichneten Waren der Hinterlegerin finden müßten, sofern die Marke tatsächlich im Gebrauch stand. Daß die Hinterlegerin über keine Belege mehr verfügt, läßt daher den naheliegenden Schluß zu, sie habe die Marke während der letzten zehn Jahre, also etwa seit 1959, nicht oder nicht mehr gebraucht. Zuzufolge dieses langen Nichtgebrauchs muß auch angenommen werden, die Marke sei mit dem in Art. 9 Abs. 1 MSchG vorgesehenen absoluten Nichtigkeitsgrund behaftet. Unter diesen Umständen ist das Vorbringen der Hinterlegerin, sie wolle eine der beiden Marken wieder in Gebrauch nehmen, nicht schlüssig. Es muß vielmehr vermutet werden, daß es ihr mit der Erneuerung nur darum geht, den scheinbaren Rechtsbestand der Eintragung der Marke «Altova» zu defensiven Zwecken für eine weitere Schutzdauer zu erwahren.

7. Hat die Hinterlegerin den vom Amt verlangten Nachweis nicht erbracht, so muß ihr Erneuerungsgesuch mit Kostenfolge (Art. 14 MSchV) zurückgewiesen werden.

*MSchG Art. 7, Art. 12 Abs. 2 lit. a und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1*

*Die Hinterlegereigenschaft gemäß Art. 7 MSchG kommt grundsätzlich nur einem solchen Unternehmen zu, das Waren derjenigen Art, für die der Schutz beansprucht wird, in seinem Geschäftsbetrieb herstellt oder mit ihnen Handel treibt.*

*Defensivmarken, Vorratsmarken oder Marken für einen defensiven Warenbereich können nicht eingetragen werden.*

*Stehen die Waren, für welche die Marke hinterlegt wird, in keinem Zusammenhang mit dem Geschäftszweck, so obliegt es dem Hinterleger, im Eintragungs-Verfahren schlüssig eine ernsthafte Gebrauchsabsicht für die beanspruchten Waren darzutun.*

*La qualité pour demander l'enregistrement d'une marque, en vertu de l'art. 7 LMF n'appartient en principe qu'à l'entreprise qui fabrique dans son exploitation des marchandises du genre de celles pour lesquelles la protection est revendiquée ou qui fait le commerce de telles marchandises.*

*L'enregistrement de marques de réserve, de marques défensives ou de marques avec une liste défensive de produits est inadmissible.*

*Lorsque les produits pour lesquels la marque est déposée n'ont pas de rapports avec le but de l'entreprise, il incombe au déposant, au cours de la procédure d'enregistrement, d'établir de manière concluante qu'il a sérieusement l'intention d'utiliser la marque pour les produits revendiqués.*

PMMBl 1970 I 20f., Verfügung der Markenabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 17. November 1969.

*Aus den Erwägungen:*

1. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG hat das Amt die Eintragung einer Marke zu verweigern, wenn die in Art. 7 und 12 vorgesehenen Bedingungen und die in der Vollziehungsverordnung genannten weiteren Eintragungserfordernisse nicht erfüllt sind. Das Amt hat daher insbesondere die in Art. 7 umschriebene Hinterlegerlegitimation zu überprüfen.

Zur Markenhinterlegung sind nach Art. 7 MSchG nur Industrielle, Produzenten, Handeltreibende und öffentliche Verwaltungen berechtigt, die ein Produktions- oder Handelsgeschäft betreiben. Das will aber nicht heißen, daß solche Unternehmungen ohne Rücksicht auf die Natur ihres Geschäftes ihre Marken schlechthin für alle möglichen Waren hinterlegen dürfen. Die Marke ist, obschon sie nach geltendem Recht auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Betrieb hinweist, nicht ein Kennzeichen, das wie die Firma das Unternehmen identifizieren soll. Vielmehr ist sie dazu bestimmt, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Vom Gesetz wird denn auch verlangt, daß die Marke auf den Waren oder ihrer Verpackung angebracht werden muß (Art. 1 Ziff. 2 MSchG). Dies ist nur dann möglich, wenn der Markeninhaber solche Waren tatsächlich in Verkehr bringt. Vernünftigerweise kann daher die Hinterlegereigenschaft im Sinne des Art. 7 MSchG grundsätzlich nur einem solchen Unternehmen zugestanden werden, das Waren derjenigen Art, für die der Schutz der Marke beansprucht wird, in seinem Geschäftsbetrieb herstellt oder mit ihnen Handel treibt.

2. Art. 12 Abs. 2 lit. a MSchG verlangt sodann vom Hinterleger, daß er im Hinterlegungsgesuch die Erzeugnisse oder Waren angibt, für welche die Marke *bestimmt* ist. Dieses Hinterlegungserfordernis fußt auf dem Grundprinzip des schweizerischen Markenrechts, wonach der Schutz der Marke an bestimmte Waren gebunden ist und eine ernsthafte Gebrauchsabsicht voraussetzt (Art. 1 Ziff. 2, 6 Abs. 3, 9 Abs. 1 MSchG).

Die Hinterlegung von Marken für einen defensiven Warenbereich ist wie die Hinterlegung von Defensivmarken schlechthin unzulässig (vgl. BGE 80 I 383, 62 II 62, 61 II 385, 57 II 611, 56 II 464, 53 II 362; DAVID, Komm. MSchG Art. 9 N. 7).

Das Amt vertritt dabei die Auffassung, daß ihm heute mehr denn je im Rahmen seiner Prüfungs befugnis die Aufgabe zufällt, das Markenregister von Marken freizuhalten, die einzig zu dem vom Gesetz nicht gedeckten Zweck hinterlegt werden, um vorsorglicherweise und unter Vorwegnahme eines richterlichen Entscheides ihren Schutzbereich gegenüber den inskünftigen Marken der Konkurrenz abzustecken. Wohl können Defensivmarken durch den Richter nichtig erklärt und gelöscht werden. Die Erfahrung lehrt indessen, daß Löschungsklagen dieser Art vor allem wegen des ihnen

innewohnenden Kostenrisikos äußerst selten angehoben werden. Solange aber schutzwürdige Marken im Register eingetragen sind, hemmen sie die Wahl neuer Marken. Es liegt im Interesse der gesamtschweizerischen Wirtschaft, diese Markenwahl nicht durch eine zu large Praxis des Amtes übermäßig zu erschweren. Eine strenge Prüfung der Hinterlegungen auf ihren Defensivcharakter drängt sich heute auf.

3. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß das Gesetz in Art. 9 Abs. 1 MSchG Marken zuläßt, die nicht schon im Zeitpunkt der Hinterlegung in Gebrauch genommen werden. Der Grundsatz, daß beim Hinterleger eine ernsthafte Gebrauchsabsicht vorhanden sein muß, wird dadurch aber nicht durchbrochen. Das Gesetz verlangt auch hier, daß die Eintragung nicht nur deshalb erfolgt, um sich für einen noch ungewissen Bedarf einen Markenvorrat anzulegen (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht Bd. I S. 325). Es mag hier dahingestellt bleiben, wie weit das Amt das Vorhandensein einer zulässigen Vorratsmarke dort überprüfen kann, wo sie für Waren derjenigen Art hinterlegt wird, deren Herstellung oder Inverkehrbringung der Hinterleger anhand amtlicher Dokumente (insbesondere eines Handelsregisterauszuges) ausweisen kann. Eine solche Überprüfung steht dem Amt jedenfalls aber dann zu, wenn die Marke für andere, erst herzustellen oder in Verkehr zu bringende Waren hinterlegt wird, die mit dem Geschäftszweck in keinem Zusammenhang stehen. In diesem Falle muß vermutet werden, daß die Marke zu unzulässigen Defensiv- oder Vorratszwecken hinterlegt wird und die Hinterlegung somit nicht den Erfordernissen der Art. 7 und 12 Abs. 2 lit. a MSchG entspricht. Gemäß der allgemein gültigen Beweisregel des Art. 8 ZGB obliegt dem Hinterleger, schlüssig darzutun, daß er entgegen dieser Vermutung die ernsthafte Absicht hegt, die Marke für die beanspruchten Waren zu gebrauchen (so schon BGE 56 II 464, 53 II 362).

4. Im vorliegenden Fall hat die Firma V.T. Co. ihre schon für Tabakwaren eingetragene kombinierte Marke für «Schokolade, Kakao, Kaffee, Karamels, Bonbons, Zuckerwaren, Konfiserie, Kaugummi» hinterlegt. Der Gesellschaftszweck dieses Unternehmens ist der Erwerb und die Verwertung von Zigarettenmarken sowie der Handel mit und die Fabrikation von Tabaken, Zigaretten, Zigarren und den damit zusammenhängenden Produkten. Es handelt sich somit um ein reines Fabrikations- und Handelsunternehmen der Tabakbranche. Die Lebensmittelwaren, für welche die Hinterlegerin die Marke schützen möchte, entstammen einem gänzlich anderen Industriezweig. Ein Zusammenhang von Tabakwaren einerseits und den genannten Lebensmitteln andererseits besteht nicht. Die Hinterlegerin kann daher die Marke nur dann eintragen lassen, wenn sie eine ernsthaft beabsichtigte Erweiterung ihres Geschäftszweiges darzutun vermag.

In der Eingabe vom 5. September 1969 hat die Hinterlegerin geltend gemacht, die «Möglichkeit» stehe offen, daß sie in Kürze ihre Tätigkeit auf den Lebensmittelsektor ausdehne. Dieser Nachweis ist ungenügend. Jedes Unternehmen rechnet mit der Möglichkeit, seine Geschäftstätigkeit einmal auf andere Warenausdehnungen auszuweiten, ohne jedoch bestimmte Bestrebungen in dieser Richtung zu unternehmen. Die Hinterlegerin hat es im übrigen ausdrücklich abgelehnt, dem Amt das Vorhandensein solcher Pläne darzutun. Auch ihr Vorbringen, es sei notorisch, daß eine Reihe von Tabakkonzernen im Lebensmittelgeschäft tätig sind, ist unbehelflich; denn daraus läßt sich nicht erkennen, daß gerade auch die Hinterlegerin eine solche Geschäftserweiterung ernsthaft ins Auge faßt.

Aus diesen Gründen wird festgestellt, daß der Hinterlegerin die Legitimation im Sinne des Art. 7 MSchG fehlt, da nach den Umständen angenommen werden muß, die Marke sei nicht – wie in Art. 12 Abs. 2 lit. a MSchG verlangt wird – für die Kennzeichnung der angegebenen Waren, sondern zu Vorrats- oder Defensivzwecken bestimmt.

### III. Wettbewerbsrecht

*UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, URG Art. 4 Abs. 2*

*Der photomechanische Nachdruck eines gemeinfreien Werkes ist als erlaubt zu betrachten, wenn feststeht, daß die Auflage, für die der Drucksatz erstellt wurde, vergriffen ist.*

*La reproduction photomécanique d'une œuvre tombée dans le domaine public est considérée comme autorisée lorsque l'édition pour laquelle la composition typographique a été créée est épuisée.*

SJZ 66 (1970) 326f., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 19. September 1969.

Die Klägerin, ein Verlagsunternehmen, gab im Jahre 1913 das Werk «Geschichte der römischen Literatur» des Altphilologen Friedrich Leo heraus. Im Jahre 1958 besorgte sie eine zweite und im Jahre 1967 eine dritte Auflage, die beide im photomechanischen Nachdruckverfahren hergestellt wurden.

Ebenfalls im Jahre 1967 brachte die Beklagte, eine Buchgemeinschaft mit Sitz in Darmstadt (Bundesrepublik Deutschland), das gleiche Werk heraus. Dabei handelt es sich unbestritten um einen photomechanischen Nachdruck der klägerischen Ausgabe. Die Klägerin beantragte deshalb, der Beklagten sei zu verbieten, ihre Ausgabe in der Schweiz feilzubieten und in Verkehr zu bringen. Sie stützte sich insbesondere auf Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d UWG. Das *Handelsgericht* wies die Klage ab:

1. Das Werk «Geschichte der römischen Literatur» von Friedrich Leo ist nach übereinstimmender Parteidarstellung urheberrechtlich nicht mehr geschützt. Die Klägerin anerkennt folgerichtig, daß es der Beklagten nicht verwehrt wäre, das Werk unter Anwendung des herkömmlichen Satzverfahrens nachzudrucken und es auf den Markt zu bringen. Einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht erblickt sie aber in der photomechanischen Übernahme ihres Drucksatzes, die eine schmarotzerische Ausnutzung fremder Leistungen darstelle und zudem die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG schaffe.

2. Nach der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG beugt unlautern Wettbewerb, wer im wirtschaftlichen Wettbewerb täuschende oder andere Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen. Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nennt als Beispiel für solche gegen Treu und Glauben verstoßende Mittel «Maßnahmen, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen». Diese Spezialbestimmung wendet sich gegen die Ausbeutung des Rufes eines Mitbewerbers und verlangt, daß jeder Wettbewerber im Rahmen des technisch Möglichen und Zumutbaren bei der Ausstattung seiner Waren jede Verwechslungsgefahr vermeide. Eine Verwechslungsgefahr setzt aber

voraus, daß der Ausstattung kennzeichnende Kraft zukommt. Das mag bei einem Buche bezüglich bestimmter Teile – Einband, Titelseite, Verlagszeichen – zutreffen, nur ausnahmsweise aber auch mit Bezug auf den Schriftsatz. Jene Teile des Werkes der Klägerin, die die Beklagte auf photomechanischem Wege übernommen hat, nämlich das Inhaltsverzeichnis und den Text mitsamt dem Register (die Seiten 1–496), entbehren jedoch in ihrer Ausstattung der unterscheidenden Kraft. Weder die Typenwahl, der Satzspiegel noch das Größenverhältnis zwischen Text und Fußnoten sind in einer Weise eigentümlich gestaltet, die auf die Herkunft des Buches aus einem bestimmten Verlage hinzuweisen vermöchte. Kein Leser wird bei Betrachtung irgendeiner der Seiten 1–496 des Buches der Beklagten aus dem Schriftbild, der Anordnung des Textes oder der Fußnoten schließen, es handle sich um ein Druckerzeugnis der Klägerin. Nur wenn dies zuträfe, könnte aber von einer Verwechslungsgefahr die Rede sein.

Auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG kann sich somit die Klägerin bezüglich der photomechanisch übernommenen Teile ihres Werkes nicht stützen.

3. Aus dem eben Gesagten ergibt sich, daß es der Beklagten unbenommen gewesen wäre, die erwähnten Teile der Ausgabe der Klägerin im herkömmlichen Druckverfahren sklavisch genau nachzudrucken. Fraglich ist dagegen, ob es ihr gestattet gewesen sei, sich durch photomechanische Übernahme des Drucksatzes eigene Satz- und Korrekturkosten zu ersparen. Die Klägerin verneint dies, indem sie mit TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. 2, S. 918 f. aus Art. 4 Abs. 2 URG den Grundsatz ableiten will, die unmittelbare Ausbeutung fremder Arbeitsprodukte stelle einen Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbes dar und verstoße gegen Art. 1 Abs. 1 UWG.

Der von der Klägerin angerufene erste Satz von Art. 4 Abs. 2 URG lautet:

«Wird ein literarisches oder musikalisches Werk durch persönliche Betätigung von Ausübenden auf Instrumente übertragen, die dazu dienen, es mechanisch vorzutragen oder aufzuführen, so ist diese Übertragung als eine unter den Schutz des Gesetzes fallende Wiedergabe anzusehen.»

Das Bundesgericht hat in BGE 85 II 431 ff. und BGE 87 II 320 ff. ausgeführt, der damit dem Schallplattenfabrikanten gewährte Schutz sei nicht urheberrechtlicher, sondern wettbewerbsrechtlicher Art, die Bestimmung bezwecke den Schutz des Herstellers der Schallplatten gegen deren unerlaubte Nachpressung und die Inverkehrsetzung des so hergestellten Erzeugnisses. Somit ist der Schallplattenhersteller gegen das nicht autorisierte Überspielen seiner Aufnahmen durch einen Konkurrenten geschützt. Dabei handelt es sich aber um eine Sondervorschrift, die mit Rücksicht auf die Eigenart der vom Schallplattenhersteller erbrachten Leistung gerechtfertigt sein mag. Ein allgemeingültiger Grundsatz des Inhalts, die Übernahme einer fremden Arbeitsleistung widerspreche Treu und Glauben und sei nach Art. 1 Abs. 1 UWG verboten, läßt sich daraus nicht ableiten. Spezialvorschriften wie Art. 4 Abs. 2 URG sind ohnehin einschränkend auszulegen. Zudem kann das UWG keinen generellen Leistungsschutz gewähren; denn sonst geriete es in Widerspruch zu der Interessenabwägung, die den Gesetzen über den Immaterialgüterschutz zugrunde liegt. Der durch diese Sondergesetze gewährte Schutz darf nicht durch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb erweitert werden. Literatur und Rechtsprechung sind sich darin einig, daß ein nicht oder nicht mehr unter Sonderenschutz (Urheber-, Patent-, Muster- und Modellrecht) stehendes Erzeugnis von jedermann nachgeahmt und vertrieben werden darf, obgleich dies regelmäßig unter Ausnützung fremder Arbeit geschieht (BGE 93 II 280 f. und dort zitierte Entscheide; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. 2, S. 908). Selbst die planmäßige Übernahme fremder

Leistungen, z. B. der systematische Aufbau einer chemischen Industrie aufgrund fremder, abgelaufener Patente, kann nicht gestützt auf UWG verboten werden. Desgleichen darf sich ein Verlag darauf beschränken, urheberrechtlich nicht mehr geschützte Werke nachzudrucken und neu herauszugeben. Auch wenn er dies im herkömmlichen Druckverfahren tut, die Werke also neu setzt, macht er sich dabei nicht nur die Leistung des Urhebers, sondern – zumindest teilweise – auch jene des Erstdruckers zunutze. Er erspart sich beispielsweise die Mühe, die die Übertragung eines Manuskriptes in einen Drucksatz und die Gestaltung des Druckes erfordern. Die direkte Übernahme des Drucksatzes im photomechanischen Verfahren unterscheidet sich davon bloß quantitativ. Wollte man sie generell verbieten, so führte dies zu dem unhaltbaren Ergebnis, daß zwar die geistige Leistung des Urhebers nur während der im URG vorgesehenen Schutzdauer, die rein technische Leistung des Druckers jedoch auf alle Zeiten geschützt wäre. Dies kann nicht der Wille des Gesetzes sein.

Der photomechanische Nachdruck gemeinfreier Werke stellt demnach an sich ebensovienig unlautern Wettbewerb dar wie die Ausnutzung abgelaufener Patente oder die Nachahmung nicht spezialrechtlich geschützter Erzeugnisse. Doch kann auch eine grundsätzlich erlaubte Wettbewerbsbehandlung bei Vorliegen bestimmter Umstände gegen Treu und Glauben verstoßen. So ist beispielsweise die Preisunterbietung nach UWG an sich zulässig; sie wird aber unlauter, wenn sie dazu dienen soll, einen Konkurrenten aus dem Wettbewerb zu verdrängen. Desgleichen müßte es als gegen Treu und Glauben verstoßend bezeichnet werden, wenn ein Verleger dazu überginge, Neudrucke gemeinfreier Werke sogleich photomechanisch zu übernehmen und damit die Erstverleger zu konkurrenzieren. Damit würde jede vernünftige verlegerische Planung verunmöglicht und die Initiative zu Neuauflagen zerstört. Zutreffend stellt der deutsche Bundesgerichtshof bei der Beurteilung photomechanischer Nachdrucke – wie der unmittelbaren Leistungsübernahme überhaupt – maßgebend auf den Zeitfaktor ab. Entscheidend ist danach, ob das Verfahren dazu führt, «den Veranstalter des ersten Druckes in unbilliger Weise um die Früchte seiner Arbeit zu bringen», was jedenfalls dann nicht zutrefte, wenn das Erscheinen des Erstdruckes schon Jahrzehnte zurückliege oder wenn der Erstdruck vergriffen sei (vgl. das Urteil in Sachen Walter de Gruyter & Co. gegen Eidos Verlag GmbH vom 30. Oktober 1968, NJW 1969, S. 46 ff.). Dieses Kriterium vermag auch für das schweizerische Recht zu überzeugen. Der Verleger, der ein Werk neu setzen läßt, wird bei vernünftiger Planung die gesamten Kosten des Neudruckes in seine Preisberechnung einbeziehen und sie mit der ersten Auflage zu amortisieren trachten. Denn mit weiteren Auflagen kann er nicht mit Sicherheit rechnen. Jeder Konkurrent darf daher, wenn die erste Auflage vergriffen ist, in guten Treuen annehmen, der Erstverleger sei für die Kosten seiner Arbeit gedeckt.

4. Auf den vorliegenden Fall angewandt, führen diese Überlegungen zu folgendem Schlusse: Die Klägerin hat das Werk «Geschichte der römischen Literatur» von Friedrich Leo im Jahre 1913 setzen und drucken lassen. Seither sind über fünfzig Jahre verstrichen. Die im Jahre 1913 erbrachte Leistung ist ohne Zweifel längst amortisiert. Wenn die Beklagte im Jahre 1967 den aus dem Jahre 1913 stammenden Drucksatz photomechanisch übernahm, mußte sie nicht damit rechnen, sie bringe die Klägerin in unbilliger Weise um die Früchte ihrer Arbeit. Daß die Klägerin im Jahre 1958 selbst im photomechanischen Verfahren einen Neudruck herausgegeben hatte, vermag daran nichts zu ändern, sondern beweist vielmehr, daß die erste Auflage im Jahre 1967 längst vergriffen und die Klägerin für deren Kosten gedeckt war. Unerheblich ist insbesondere auch, ob die Beklagte, als sie sich zur Herausgabe entschloß, wußte oder damit rechnen mußte,

daß die Klägerin selbst eine dritte Auflage plane. Im Interesse der Rechtssicherheit ist hier eine klare Trennlinie zu ziehen. Der Verleger, der zu entscheiden hat, ob er den Drucksatz eines gemeinfreien Werkes photomechanisch übernehmen dürfe oder nicht, kann nicht auf Auskünfte des Erstverlegers verwiesen werden, sondern muß auf ein objektives Kriterium abstellen können. Die photomechanische Übernahme ist daher als erlaubt zu betrachten, wenn feststeht, daß die Auflage, für die der Drucksatz erstellt wurde, vergriffen ist. Das traf im vorliegenden Falle unstreitig zu. Ob auch die Auflage 1958 der Klägerin im Jahre 1967 vergriffen war, ob ferner die 3. Auflage der Klägerin oder der Nachdruck der Beklagten zuerst auf dem Markte erschien, ist unter diesen Umständen ohne Bedeutung. Der Nachdruck im photomechanischen Verfahren war somit nicht unlauter, gleichgültig ob die Beklagte ein Exemplar der ersten oder der zweiten Auflage der Klägerin kopiert hat, die ja ebenfalls auf die erste Auflage zurückgeht.

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

*Der Zeitschriftentitel «Kunststoffe-Plastics» ist wettbewerbsrechtlich ein schwacher Titel, der gegenüber dem jüngeren Fachorgan mit dem Titel «Kunststoff in der Praxis» keinen Schutz beanspruchen kann.*

*Le titre de la revue «Matières artificielles - plastiques» est juridiquement faible et ne peut être protégé face à un journal professionnel plus récent «Matière artificielle dans la pratique».*

SJZ 66, 237f., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 11. November 1969.

Die Klägerin gibt seit über 15 Jahren die Zeitschrift «Kunststoffe-Plastics» mit dem Untertitel «Internationale Zeitschrift für das gesamte Kunststoffgebiet» heraus. Mit Heft 9/1969 hat sie den Untertitel in «Monatszeitschrift für Herstellung, Verarbeitung und Verbrauch von Kunststoffen» abgeändert. Die Beklagte läßt eine Fachzeitschrift auf dem nämlichen Gebiet mit dem Titel «Kunststoff in der Praxis», Untertitel: «Schweizerische Zeitschrift für den Kunststoffverbraucher», erscheinen, wobei in jeder Nummer besondere Verbraucherkreise angesprochen werden.

Am 24. Juni 1969 leitete die Klägerin die Klage ein, mit welcher sie der Beklagten die Verwendung «Kunststoff in der Praxis» als Zeitschriftentitel, auf Geschäftspapieren und in Reklamen aller Art im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf einer Zeitschrift verbieten lassen wollte. Das *Handelsgericht* wies die Klage ab:

I. Die Klägerin hält dafür, daß der Titel der von der Beklagten herausgegebenen Fachzeitschrift «Kunststoff in der Praxis» bestimmt oder geeignet sei, Verwechslungen



mit der von ihr verlegten Monatsschrift «Kunststoffe-Plastics» herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Sie anerkennt dagegen, daß die äußere Aufmachung der beiden Organe verschieden ist. Den Grund für die Verwechslungsfahr sieht sie ausschließlich darin, daß sich die beiden Titel klanglich nicht genügend voneinander unterscheiden. Verwechslungen sind nach ihrer Auffassung in jenen Kreisen zu befürchten, von denen die beiden Druckerzeugnisse zur Hauptsache leben, nämlich bei den Inserenten. Daß der Leser irreführt werden könnte, behauptet sie nicht.

In Lehre und Rechtsprechung werden sowohl der urheberrechtliche als auch der markenrechtliche Schutz von Titeln für Druckschriften mehrheitlich abgelehnt (vgl. aber BGE 87 II 41). Titel von Druckerzeugnissen können daher allein im Rahmen des Wettbewerbsrechtes Schutz finden. Die Klägerin stützt ihr Begehren denn auch auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Gemäß Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG betreibt unlauteren Wettbewerb, wer gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstößt, indem er Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Auch Zeitschriftentitel (und Untertitel von solchen) sind im Rahmen dieser Gesetzesbestimmung geschützt, und zwar gegen die Gefahr einer Verwechslung mit dem Titel (oder Untertitel) einer später erschienenen Schrift. Für die Anwendbarkeit des Wettbewerbschutzes auf dem Gebiete des Titelschutzes haben Lehre und Rechtsprechung indessen neben der positivrechtlichen Voraussetzung der Verwechselbarkeit besondere Entscheidungskriterien entwickelt, deren Berücksichtigung sich in Ansehung des speziellen Schutzobjektes aufdrängt (vgl. dazu und zum Folgenden: VON STEIGER, in Schweiz. Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1954, Heft 2; für Deutschland: BAPPERT, in GRUR 1949, S. 189 ff.; RUNGE, in GRUR 1951, S. 445 ff.; GRUR 1952, S. 38; und LEINVEBER, in GRUR 1963, S. 464 ff.). Danach sind grundsätzlich nicht schutzfähig allgemeine, uncharakteristische, notwendige Gattungsbezeichnungen. Darunter sind Bezeichnungen zu verstehen, die sich nicht umgehen lassen, wenn man eine bestimmte Sache oder einen bestimmten Inhalt bezeichnen will. Ihnen fehlt die Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft. Im Gemeingebrauch stehende Begriffe, wie etwa «Zeitung», «Zeitschrift», «Post» oder «Revue», oder allgemein geläufige Sachbezeichnungen wie «Stahl», «Eisen», «Papier» oder «Textil» als Titel entbehren der Individualisierung und können schon grundsätzlich nicht monopolisiert werden (vgl. dazu ZR 29, Nr. 83, S. 207). Auch Erweiterungen solcher Bezeichnungen, wenn sie notwendig sind, um einen konkreten Gegenstand von anderen abzuheben, können der Kennzeichnungsfähigkeit ermangeln und nicht schützbar Gattungsbegriffe sein. Dies träfe etwa für die Titel «Kommentar zum Familienrecht», «Englische Grammatik für Mittelschulen», «Abriß der alpinen Pflanzenkunde» oder «Briefmarkenpost» zu.

Wenn indessen Zusammensetzungen von allgemein notwendigen Gattungsbegriffen oder von solchen mit anderen Wörtern als Titel Originalität und Charakterisierungskraft aufweisen, so kann die Gesamtbezeichnung, weil und soweit ihr kennzeichnende Funktion zugemessen werden müßte, einen gewissen Schutz beanspruchen, etwa «Funk-Illustrierte» oder auch «Radio-Postille». Allerdings genügen diesfalls bereits geringe Abweichungen von solchen Titeln zur Vermeidung der Verwechselbarkeit und damit zum Wegfall des Schutzes solcher, in der Lehre als schwach bezeichneter Titel. Auf die gegebenen Beispiele bezogen vermöchten deshalb etwa die Titel «Illustriertes Funk-Wochenblatt» neben «Funk-Illustrierte» und «Programm-Postille für Radiohörer» neben «Radio-Postille» wohl zu bestehen.

Auch ein sehr schwacher Zeitschriftentitel, der an sich wegen Verwendung einer ganz allgemeinen Gattungsbezeichnung schutzlos bleiben müßte, kann jedoch im Laufe der Zeit zu einem starken Titel werden, nämlich dann, wenn er allgemeine Verkehrsgeltung erlangt. Hier ist etwa an die Zeitungstitel «Neue Zürcher Zeitung», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» oder «Tribune de Genève» zu denken.

II. Von diesen Gesichtspunkten ausgehend ist festzustellen, daß der Zeitschriftentitel der Klägerin, «Kunststoffe-Plastics», ein wettbewerbsrechtlich äußerst schwacher Titel ist. Er enthält als ersten Teil den gemeinfreien Gattungsbegriff «Kunststoffe». Darunter sind auf chemischem Wege hergestellte, überwiegend organische Werkstoffe von vielfältiger Verwendbarkeit und steigender wirtschaftlicher Bedeutung zu verstehen (vgl. Der Große Brockhaus, 16. Aufl., Bd. 6 [1955], S. 717). Zwar sind Bestrebungen im Gange, ein Synonym dieses Begriffes unter Benützung der Silbe «plast», etwa «Plaste» oder «Polyplaste», zu bilden, doch hat sich dieser neue Begriff, jedenfalls im täglichen Sprachgebrauch, einstweilen nicht durchgesetzt. Gebräuchlich ist dagegen in der Umgangssprache, jedenfalls in der Schweiz, für den Begriff Kunststoff noch das Wort «Plastik». Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine Übernahme des englischen Wortes für Kunststoffe: «plastics», des zweiten Teils des Titels der klägerischen Zeitschrift. Dieser Teil ist somit nichts anderes als die Übersetzung des Wortes Kunststoffe ins Englische und hat ebensowenig einen besonderen Kennzeichnungscharakter, sondern ist ebenfalls ein gemeinfreier Gattungsbegriff. Die Klägerin darf die einfache, im Gemeingebrauch stehende Sachbezeichnung «Kunststoff» und die englische Übersetzung dieses Begriffes nicht monopolisieren und damit jeden andern von der Verwendung ausschließen. Die Herausgabe weiterer Zeitschriften und anderer Druckerzeugnisse, deren Inhalt sich in irgendeiner Weise mit den wirtschaftlich und technisch an Bedeutung immer noch zunehmenden Kunststoffen befaßt, und die in ihrem Titel zweckmäßigerweise durch Aufnahme des Wortes Kunststoff allein oder in irgendeiner mehr oder weniger originellen Zusammensetzung ihren Inhalt kennzeichnen, muß ohne Frage zulässig sein. Dieses Recht wäre aber ernsthaft beeinträchtigt, wenn ein Verlag den Begriff Kunststoff als Begriff für seine Zeitschrift ausschließlich in Anspruch nehmen dürfte, so daß andere ihn im Titel ihres eigenen Druckerzeugnisses nicht mehr oder nur noch mit die Prägnanz und Klarheit verwischenden Zusätzen benützen könnten. Es ist unmöglich, einen prägnanten Titel für eine sich mit Kunststoffen befassende Fachzeitschrift zu finden, der dieses Wort nicht enthält. Bezeichnenderweise tragen denn auch die gängigen Fachorgane der Branche alle den Begriff Kunststoff allein oder mit Zusätzen als Titel. So erscheint die deutsche Fachzeitschrift seit 1911 unter dem Titel «Kunststoffe»; in ihrer für Spanien und die spanisch sprechenden Länder bestimmten Ausgabe, die im 13. Jahrgang erscheint, heißt sie «Kunststoffe Plásticos». Ferner erscheinen in London seit 1929 bzw. seit 1937 die Zeitschriften «British Plastics» und «Plastics», und in New York, seit 1925, das Organ «Modern Plastics» (vgl. Der Große Brockhaus, Bd. 6, S. 719, rechte Spalte a. E.).

Es kann daher der Klägerin nichts nützen, wenn sie geltend macht, es bestehe zwischen ihr und der Beklagten ein Wettbewerbs- oder Konkurrenzverhältnis, und zwischen dem Klangbild des Titels der beklagten Zeitschrift «Kunststoff in der Praxis» und demjenigen des Titels des von ihr selbst herausgegebenen Organs «Kunststoffe-Plastics» bestünden dergestalt geringe Unterschiede, daß die vom Gesetz verpönte Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Aus den vorstehenden Gründen hätte ihre Klage nur dann Aussicht auf Erfolg haben können, wenn der Titel der von ihr auf den Markt gebrachten Fachzeitschrift Verkehrs-

geltung im erwähnten Sinne erlangt hätte. Daß dies der Fall sei, hat die Klägerin selbst nicht behauptet und ist angesichts der schon bedeutend länger erscheinenden deutschen Fachzeitschrift auch nicht anzunehmen. Der somit nach wie vor äußerst schwache Titel der klägerischen Fachzeitschrift kann deshalb keinen Schutz gegenüber dem Titel der Beklagten genießen.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht*

*Verwechselbarkeit der Firma Interim Service S.A. mit der älteren Firma Adia interim S.à r.l.*

*Bedeutung des Umstandes, daß der gemeinsame Bestandteil von zwei Firmen ein Gattungsbegriff ist.*

*Risque de confusion entre la maison Interim Service S.A. et celle plus ancienne Adia interim S.à r.l.*

*Portée du fait que l'élément commun aux deux raisons est un terme générique.*

BGE 95 II, 568f. und Sem.Jud. 1970, 455, Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. September 1969 i.S. Interim Service S.A. gegen Adia interim S.à r.l.

A. Adia interim (anct Adia-Bop) S.à r.l. (ci-après: Adia interim S.à r.l.) est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Lausanne. Inscrite sous cette raison sur le registre du commerce depuis 1961, elle a pour but la mise à disposition de personnel administratif provisoire ou à temps partiel. Elle emploie les mots «Adia-Interim» comme marque, enregistrée en Suisse et par les bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique.

Le 6 juillet 1966 a été inscrite au registre du commerce de Lausanne la société anonyme Interim Service S.A., de siège à Lausanne. Son but est notamment de mettre à la disposition du commerce, de l'industrie et des administrations du personnel commercial et toutes autres catégories de personnel. Elle a pour administrateur Jacques Arber, à Villeneuve, ancien directeur régional d'Adia interim S.à r.l.

B. Par demande du 28 août 1967, Adia interim S.à r.l. a ouvert action contre Interim Service S.A. devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant principalement à ce qu'il fût interdit à la défenderesse d'utiliser le mot «Interim» dans sa raison sociale, à la radiation, sur le registre du commerce, de la raison actuelle et au paiement d'une indemnité de 50000 francs, subsidiairement à ce qu'il fût ordonné à la défenderesse de modifier sa raison sociale, ses papiers d'affaires et sa publicité, notam-

ment par l'adjonction au terme «interim» d'une désignation aux caractères distinctifs nettement accusés, à la fixation d'un délai de vingt jours pour procéder à l'inscription correspondante au registre du commerce et au paiement d'une indemnité de 50 000 francs.

Statuant le 22 avril 1969, la Cour civile a enjoint à la défenderesse de modifier sa raison sociale dans le sens requis par la demanderesse dans ses conclusions subsidiaires et l'a condamnée à verser à ladite demanderesse une indemnité de 5000 francs.

C. La défenderesse recourt en réforme. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au rejet de la demande.

L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement déféré.

*Considérant en droit:*

1. La raison de commerce d'une société anonyme qui ne contient pas de nom doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO); si cette disposition n'est pas respectée, le titulaire de la raison la plus ancienne peut demander au juge de mettre fin à l'usage indu de la raison la plus récente et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Les sociétés anonymes peuvent former librement leur raison, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce (art. 950 al. 1 CO); rien ne les empêche donc de choisir une raison qui se distingue nettement de toutes celles qui existent déjà. Aussi le Tribunal fédéral pose-t-il des exigences rigoureuses quant au caractère distinctif de la raison d'une société anonyme. Il se fonde en principe sur l'impression que laissent les deux raisons envisagées dans leur entier. Toutefois, certains éléments que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence peuvent prendre une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans la vie des affaires, soit par la société elle-même, soit par des tiers. Le risque de confusion s'apprécie en fonction du degré d'attention qu'on peut attendre des personnes avec lesquelles les titulaires des deux raisons sont en relation d'affaires. Lorsque ceux-ci ont la même clientèle, le caractère distinctif de la raison nouvelle devra s'apprécier plus rigoureusement (RO 95 II 459; 94 II 129; 93 II 44 a; 92 II 97 et les citations).

2. En l'espèce, les deux raisons ont en commun le mot «interim». A juste titre, les premiers juges y ont vu une désignation générique, qui doit en principe rester dans le domaine public. La demanderesse ne peut prétendre s'en réserver l'usage. Elle n'a du reste pas recouru contre le jugement cantonal qui l'a déboutée sur ce point et en a reconnu expressément le bîc-fondé. En revanche, elle a le droit de s'opposer à ce que l'usage de la même désignation par un tiers crée une confusion avec sa propre raison. L'art. 951 al. 2 CO s'applique en effet même lorsque la raison inscrite en premier lieu est composée d'éléments appartenant au domaine public (RO 88 II 297; arrêt non publié du 4 octobre 1966 en la cause Agraria A.G. c. Agrar-Produkte A.G.). Dans ce cas, l'élément commun pourra notamment être complété, dans la raison la plus récente, par un élément accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (RO 94 II 130 consid. 2; 82 II 158, 341; 63 II 25/26; 59 II 159; 54 II 128).

Selon la recourante, la présence du mot «interim» dans les deux raisons ne serait pas décisive, du moment que ce mot n'est qu'un élément accessoire de la raison de la demanderesse, dont l'élément caractéristique, «Adia», n'a pas été imité. C'est ce dernier mot que la demanderesse met elle-même constamment en évidence.

En réalité, comme la jurisprudence précitée l'a précisé de façon constante, le juge doit se fonder au premier chef sur l'impression d'ensemble. Contrairement à ce que prétend la recourante, qui déforme le texte qu'elle déclare citer, le Tribunal fédéral n'a pas jugé, dans l'arrêt *Schweizer Ski-Schule Zermatt c. Zermatter Ski-Schule* (RO 82 II 154), que «ce sont seulement les éléments frappants ou considérés comme spécialement caractéristiques qui peuvent être décisifs». Il a simplement précisé que le risque de confusion pouvait aussi provenir de l'identité – ou de la similitude – des seuls éléments particulièrement frappants et caractéristiques.

En l'espèce, envisagés dans leur ensemble et selon l'impression qu'elles peuvent laisser dans la mémoire du public, les deux raisons en cause ne se distinguent pas nettement l'une de l'autre. Le mot «interim» n'apparaît pas, dans la raison de la demanderesse, comme un élément accessoire, auquel dans l'usage courant les intéressés ne prêteraient aucune attention et qu'ils laisseraient tomber. Le risque de confusion n'est nullement illusoire. Il s'est réalisé. La demanderesse, en instance cantonale, a rapporté la preuve de nombreuses méprises commises par les services postaux et le public, en un court laps de temps. Les critiques de la recourante sur ce point visent l'appréciation des preuves et sont irrecevables (art. 55 al. 1 OJ).

La recourante, pour les besoins de sa cause, prête au mot «Adia» une force distinctive qu'il n'a manifestement pas. Certes, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, la demanderesse l'emploie souvent seul pour se désigner elle-même et sa clientèle parle beaucoup plus d'Adia que d'Adia interim. Mais ce nom de fantaisie, si sonore qu'il soit, ne laisse pas dans l'esprit du public une impression aussi forte qu'un nom de famille (cf. RO 74 II 235ss.). Il n'a aucun sens propre et aucun pouvoir évocateur. Les deux entreprises ont leur siège à Lausanne et offrent les mêmes services dans la même région. Leur clientèle commune se recrute dans un très large public et non pas parmi des spécialistes d'une branche déterminée. On ne peut attendre d'elle qu'elle voue une attention profonde à l'identité des organisations de personnel temporaire avec lesquelles elle traite. Le risque de confusion apparaît dès lors très grand et la présence du mot «Adia» dans la raison de la demanderesse ne suffit pas à l'écartier.

Le terme «service», qui accompagne «interim» dans la raison de la recourante, est lui aussi, comme le relève justement la cour cantonale, un terme générique appartenant au domaine public. Dans son acception commerciale, il désigne soit une activité humaine, soit un organisme ou un département d'une entreprise. Accolé à «interim», il ne lui ajoute rien et ne possède aucune force distinctive propre. Il ne contribue ainsi que fort peu à individualiser la raison, très faible, de la défenderesse. Au contraire, il éveille l'impression que cette dernière n'est qu'une agence ou un département de l'entreprise de la demanderesse. Le risque d'une pareille méprise est hautement vraisemblable, en raison de la mémoire généralement peu fidèle du public et s'est du reste réalisé une fois au moins. Selon la jurisprudence, la demanderesse n'est pas tenue de le souffrir (RO 94 II 131; 93 II 44; 92 II 99).

L'expression «anct. Adia-Bop» que contient entre parenthèses la raison de l'intimée ne joue pas de rôle non plus. Aussi bien est-elle presque toujours omise dans les relations d'affaires.

Enfin, la recourante elle-même ne soutient pas que l'indication abrégée de la forme juridique des deux sociétés – «S.à r.l.» d'une part et «S.A.» d'autre part – ait à elle seule ou jointe aux autres éléments de la raison une force distinctive suffisante. Manifestement, le public en général n'y attache aucune importance.

L'action en cessation de trouble est ainsi bien fondée au regard de l'art. 956 al. 2 CO.

3. Se prévalant des précédents publiés au RO 84 II 223 et 87 II 350, la recourante estime que la loi sur la concurrence déloyale est inapplicable en l'espèce, du moment que le risque de confusion résulte de l'emploi d'une désignation générique.

a) La cour cantonale ne fait qu'une brève allusion à la loi précitée, sans citer une disposition précise, en statuant sur la prétention en dommages-intérêts de la demanderesse. Elle a considéré que cette réclamation pouvait «être fondée tant sur l'art. 956 al. 2 CO que sur la loi sur la concurrence déloyale». Mais elle constate que la défenderesse a «cherché à provoquer une confusion entre son entreprise et celle de la demanderesse». Elle fixe ainsi la volonté interne d'une partie, de manière à lier le Tribunal fédéral. La faute exigée par l'art. 956 al. 2 CO est dès lors indéniable et la demande en dommages-intérêts bien fondée dans son principe au regard de ce texte.

b) Cela étant, il importe peu qu'elle puisse ou non se fonder sur la loi sur la concurrence déloyale. On peut relever toutefois que l'argumentation de la recourante est erronée. Les deux raisons sociales en cause prêtent à confusion et, partant, induisent le public en erreur. Or le Tribunal fédéral a jugé que l'emploi d'une désignation fallacieuse est objectivement contraire aux règles de la bonne foi, dans le cas d'une raison sociale prioritaire opposée à une simple enseigne (RO 91 II 24). Dans son arrêt *Helena Rubinstein A.G. c. Rubinia A.G.*, il a admis qu'une société dont la raison jouit de la priorité peut s'opposer, en vertu de l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lit. d LCD, à l'utilisation par une société concurrente d'une raison qui suscite des confusions avec la sienne (RO 93 II 46 consid. 3). Comme la défenderesse est en faute, les conclusions subsidiaires de la demande sont aussi bien fondées en vertu de l'art. 2 al. 1 lit. b et d LCD.

La jurisprudence citée par la recourante n'est pas pertinente. Dans l'arrêt *Provins c. Société vinicole de Perroy*, qui concernait une question de marque, le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait pas obtenir, par le biais de l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lit. d LCD, la protection d'un signe descriptif du domaine public non susceptible d'être protégé en vertu de la LMF (RO 84 II 221 ss.). Il ne s'agit pas ici de marque et la raison de la défenderesse est déjà inadmissible du point de vue du droit commercial. Quant à l'arrêt «*Einfach-Reinigung A.G. c. Wetex A.G.*» (RO 87 II 349 ss.), où le Tribunal fédéral a reconnu licite la publicité qui utilisait une désignation générique figurant dans la raison sociale d'une maison concurrente, il traite d'une question étrangère à la présente espèce.

4. Le Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse des dommages-intérêts qu'il a arrêtés à 5000 fr., selon l'art. 42 al. 2 CO. Cette appréciation du montant du préjudice ne prête pas à discussion. La recourante, au reste, ne la conteste pas. L'arrêt déferé doit être confirmé aussi sur ce point.

#### *UWG Art. 9 bis 12*

*Das Kassationsgericht des Kantons Zürich tritt auf eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Rekursentscheid über vorsorgliche Massnahmen nach wie vor ein, wenn die Verfügung vom Richter im Hauptprozeß ausgegangen ist, nicht dagegen, wenn*

*es sich um einen Rekursentscheid über eine Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren handelt.*

*La Cour de cassation du Canton de Zurich entre en matière comme auparavant sur un pourvoi en nullité contre un arrêt prononcé sur recours contre des mesures provisionnelles, lorsque l'ordonnance émane du juge de la procédure au fond, mais non pas lorsqu'il s'agit d'un arrêt prononcé sur recours contre une ordonnance du juge unique de la procédure sommaire.*

Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 26. Oktober 1970 i.S. F.W. gegen P.-A. AG.

*Aus den Erwägungen:*

Nach zürcherischem Prozeßrecht (§ 344 ZPO) ist gegen Urteile, Erledigungsbeschlüsse, prozeßleitende Verfügungen und Beschlüsse beim Vorliegen der darin genannten Voraussetzungen die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig. Das Kassationsgericht hat denn auch bisher gegen vorsorgliche Maßnahmen, die während des Hauptprozesses ergangen sind, die Nichtigkeitsbeschwerde zugelassen (GULDENER, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivilsachen, S. 34 N. 41 mit Verweisungen).

Im Urteil vom 26. Februar 1970 i. S. Lüscher (vgl. Mitteilungen 1970, Heft I, S. 131) ist es allerdings auf die Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine vom Einzelrichter im summarischen Verfahren erlassene und vom Obergericht bestätigte Entscheidung, mit welcher ein Begehren um Aufhebung einer superprovisorischen Verfügung abgewiesen wurde, nicht eingetreten. Es begründete dies damit, daß der Richter im Hauptprozeß an die im summarischen Verfahren getroffene Verfügung nicht gebunden sei, solange sich die Umstände nicht geändert haben. Durch die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen werde nicht im Sinne von § 105 Abs. 1 ZPO über einen Anspruch privatrechtlicher Natur entschieden, weshalb ihr keine Rechtskraft im Sinne jener Vorschrift zukomme. Es lag also dort ein anderer Sachverhalt vor. Die Verfügung ging vom Einzelrichter im summarischen Verfahren aus, während sich die vorliegende Beschwerde gegen einen Beschluß des Richters im Hauptprozeß richtet. Dagegen ist die Nichtigkeitsbeschwerde, wie das Kassationsgericht auf Anfrage hin ausdrücklich bestätigt, nach wie vor zulässig.

Nachdem die Nichtigkeitsbeschwerde nicht ergriffen wurde, der kantonale Instanzenzug also nicht erschöpft ist, ist auf die staatsrechtliche Beschwerde nicht einzutreten.

*UWG Art. 9 bis 12*

*Nach genferischem Prozeßrecht sind zwar die Beschwerdegründe gegen vorsorgliche Maßnahmen im Gesetz nicht abschließend aufgezählt, doch kann auf eine Beschwerde außerhalb der aufgezählten Gründe nur bei Willkür eingetreten werden. Die Beschwerde ist nach genferischem Recht unzulässig gegen eine Verfügung, durch welche die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen verweigert worden ist.*

*Les cas d'opposition à mesures conservatoires ou provisionnelles énoncées sous litt. a à d à l'art. 8 de la loi genevoise du 21 septembre 1946 ne donnent pas une liste exhaustive des cas d'opposition possibles. Toutefois hors les cas énumérés sous litt. a à d, art. 8, une opposition n'est recevable qu'en cas d'arbitraire.*

*L'opposition est irrecevable contre une ordonnance qui a refusé l'octroi de mesures conservatoires ou provisionnelles.*

Scm. Jud. 1970, 524, arrêt de la 2<sup>e</sup> Chambre civile de la Cour de Justice de Genève, dans la cause Arts Ménagers S.A. et Torre c. Steiner S.A.

#### *UWG Art. 13 lit. a*

*Die vergleichende Werbung ist nicht schlechthin unzulässig, sondern nur dann, wenn sie durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen den Konkurrenten, seine Waren, Werke und Leistungen oder Geschäftsverhältnisse herabsetzt.*

*Unnötig verletzend ist die Werbung, wenn der Preis des Konkurrenzproduktes als unanständig, als unehrenhaften Motiven zur Täuschung des Publikums entsprungen, hingestellt wird.*

*La publicité comparative n'est illicite que lorsqu'elle dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, son activité ou ses affaires, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.*

*La publicité est inutilement blessante lorsqu'elle fait apparaître le prix du produit du concurrent comme inapproprié, résultant de mobiles déshonorables et destiné à tromper le public.*

SJZ 66, 277f. und AGVE 1968, S. 138, Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 6. Dezember 1968.

#### *Aus den Erwägungen:*

1. Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, sowohl die «vergleichende» als auch die «herabsetzende» Werbung seien schlechthin unzulässig, was mit der Berufung auf von BÜREN, Komm. zum Wettbewerbsgesetz, S. 66 ff., dargetan wird, welcher Autor jedoch seinerseits der deutschen und französischen Rechtsprechung verpflichtet erscheint. Die schweizerische Rechtsprechung, insbesondere diejenige des Bundesgerichtes (vgl. BGE 56 II 30) und mit ihr auch maßgebende Autoren (vgl. GERMANN, Die vergleichende Reklame in «Wirtschaft und Recht», 1954, S. 259; derselbe in «Wirtschaft und Recht», Nr. 3/1968, S. 157f.) haben immer eine wesentlich differenziertere Auffassung vertreten. Daran hat auch das Wettbewerbsgesetz nichts geändert. Im Gegenteil muß aus der Tatsache, daß in Art. 1 Abs. 2 UWG die «vergleichende Werbung» nicht ausdrücklich erwähnt wird, geschlossen werden, daß diese nicht als solche verboten ist, sondern nur dann, wenn eine der im Gesetz aufgezählten Voraussetzungen zutrifft, also wenn sie durch «unrichtige», «irreführende» oder «unnötig verletzende» Äußerungen den Konkurrenten, seine Waren, Werke und Leistungen oder Geschäftsverhältnisse herab-



setzt (BGE 87 II 115ff.). Der freie Wettbewerb, auf welchem unser Wirtschaftssystem trotz aller Einschränkungen aufgebaut ist, setzt die Möglichkeit einer freien Reklame voraus. Zu ihrer Funktion gehört die Aufklärung der Käufer. Ohne Vergleiche ist dabei kaum auszukommen. Die Vergleichung liegt denn auch der von v. BÜREN grundsätzlich akzeptierten Superlativreklame wie auch der Komparative, welche das Bezugsobjekt nicht erwähnen, zugrunde. Die von der Vorinstanz vertretene Auffassung, der Konsument sei der allein legitime Richter über die Preisgestaltung der Konkurrenten, ist daher irrig. In sehr vielen Fällen ist der Konsument gar nicht in der Lage, zu beurteilen, welches Angebot das für ihn günstigere sei (vgl. GERMANN, a.a.O., S.288, und MATTER in ZBJV 1951, S.468). Aus seinerzeitigen Erhebungen der Preisbildungskommission des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes (Nr.6, Sonderheft 10 der «Volkswirtschaft», S.30) ergibt sich vielmehr, daß mangels Sachkenntnis der Käufer geneigt ist, den Preis zum Maßstab der Qualität zu machen. Oft besitzt nur der Konkurrent die nötige Sachkenntnis, die Leistung des Mitbewerbers einzuschätzen, und wenn die Aufklärung des Publikums sachlich und wahrheitsgemäß erfolgt, so erfüllt sie eine volkswirtschaftlich wichtige Aufgabe. Wenn man schon die Preisbildung der regulierenden Wirkung des freien Wettbewerbes überlassen will, dann muß man diesen grundsätzlich auch freispielen lassen. Verhindert man jede Qualitäts- und Preiserörterung, die kaum je anders als vergleichend sein kann, so schaltet man damit das wichtigste Korrektiv zum Schutze des Publikums zum vornherein aus. Insoweit die Beklagten daher in ihrem Plakattext auf die Qualität der Konkurrenzprodukte und deren Preisgestaltung Bezug genommen haben, ist ihr Vorgehen nicht zu beanstanden, wenn sie sich dabei keiner unrichtigen, irreführenden oder unnötig herabsetzenden Angaben bedient haben.

2. Die Beklagten behaupten in ihrem Plakat: «Tatsächlich dient der hohe Preis bei Kleinhaushalt-Apparaten nicht selten dazu, den entsprechend hohen Gegenwert vorzutauschen.» In Verbindung mit den beiden folgenden Sätzen: «Wir halten es anders», «Unsere Preise sind fair», kann beim unbefangenen Leser der Eindruck erweckt werden, und dies war ja offenbar auch das Ziel der von den Beklagten eingeleiteten Werbekampagne, daß sich die Konkurrenz, und damit in erster Linie die Klägerin, unlauterer Manöver schuldig mache, um sich mittels eines «unfairen Preises» zu bereichern. Diese Anpreisung überschreitet nun, obwohl sie sich im Rahmen der grundsätzlich zulässigen Vergleichung objektiver Eigenschaften wie Preis und Qualität hält, eindeutig die Grenzen des geschäftlichen Anstandes und vermag, weil sie augenscheinlich auf eine Herabsetzung bzw. Anschwärzung des Wettbewerbsgegners hinausläuft, vor dem Gesetz nicht standzuhalten (BGE 56 II 30). Insbesondere ist diese Formulierung als unnötig verletzend zu crachten. Wenn die Beklagten auch feststellen durften, ihre Preise seien sehr günstig und die Qualität ihrer Produkte erstklassig, und wenn man sogar annehmen kann, sie hätten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen dürfen, daß sich oft aus dem hohen Preis allein noch keine zuverlässigen Schlüsse auf die Qualität eines Produktes ziehen ließen, so stand ihnen doch nicht zu, die Preise der Konkurrenz schlechthin als unanständig, unehrenhaften Motiven zur Täuschung des Publikums entsprungen, hinzustellen (vgl. BGE 58 II 460f.). Die bloße Tatsache des Bestehens eines Preisunterschiedes kann nicht zum Schluß führen, daß der verlangte Mehrpreis eine «unfaire Ausnützung des kaufenden Publikums» darstellt. Ein höherer Preis kann sehr wohl durch höhere Produktionskosten, Verkaufsprovisionen an Zwischenhändler, Reklame- und Markterschließungskosten oder andere Spesen bedingt sein (BGE 58 II 460). Schließlich hat auch jeder Kaufmann das Recht, den Preis der von ihm angebotenen Ware nach seinem Gutdünken festzusetzen. Wenn die Klägerin daher für ihre Produkte einen höheren Preis

fordert, so ist das ihr gutes Recht, und sie brauchte sich deswegen nicht sozusagen als «Ausbeuterin des kaufenden Publikums» hinstellen zu lassen (BGE 79 II 414). Da es äußerst schwierig ist, die objektive Angemessenheit bzw. Anständigkeit der verlangten Preise in Abwägung sämtlicher – im übrigen regelmäßig auch dem Konkurrenten selber nicht vollständig bekannter Kalkulationsfaktoren – zutreffend und objektiv zu beurteilen, hat es die Praxis seit jeher als verpönt erachtet, wenn sich ein Geschäftsmann gegenüber der Konkurrenz derartige Wert- und moralische Urteile erlaubt (BGE 58 II 460f., 59 II 23f. Erw. 3). Mit Recht hat daher die Vorinstanz angenommen, der von den Beklagten publizierte Werbetext verstoße gegen «die Grundsätze des anständigen Geschäftsmannes im Wettbewerb» (vgl. BGE 61 II 346) und stelle eine unzulässige Herabsetzung bzw. Anschwärzung des Mitbewerbers dar.

### *UWG Art. 13 lit. b*

*Bezeichnet ein Möbelhändler sein Angebot «dank eigener Fabrik und Direktverkauf» als das günstigste der Schweiz, obwohl er weder eine eigene Möbelfabrik hat, noch Direktverkäufer ist, so ist das nicht eine im Möbelhandel übliche markt-schreierische Übertreibung, sondern eine unwahre und somit unlautere Angabe.*

*Lorsqu'un marchand de meubles qualifie son offre «grâce à ma propre fabrication et à la vente sans intermédiaire» de la plus avantageuse de Suisse, bien qu'il ne possède pas sa propre fabrique de meubles ni ne vende directement, il ne s'agit pas d'une exagération usuelle dans le commerce des meubles et destinée à attirer l'attention mais bien d'une indication inexacte et donc déloyale.*

SJZ 66, 235 f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 1. September 1969.

#### *Aus den Erwägungen:*

1. Es sind vorliegend Inserate der X-AG zu beurteilen, die folgende Schlagzeilen enthalten:

- a) «Aus dem günstigsten Möbel- und Bettenhaus der Schweiz, dank eigener Fabrik!»
- b) «... immer noch viel günstiger, dank eigener Fabrik und Direktverkauf, aus dem günstigsten Möbel- und Bettenhaus der Schweiz!»

2. Die Vorinstanz hat in Übereinstimmung mit der Anklage zutreffend festgestellt, daß der unbefangene Leser die in den fraglichen Inseraten enthaltene Anpreisung wegen des besonderen Hinweises «dank eigener Fabrik» nur so verstehen kann, daß die X-AG Bettzeug und Möbel aus dem Grunde besonders günstig anbieten kann, weil beide Erzeugnisse in eigener Fabrik hergestellt würden, in den Preisen also keine Verdienstmarge eines Zweitverkäufers enthalten ist. Entgegen der Auffassung des Angeklagten vermag daran der Umstand nichts zu ändern, daß am Fuße der textlich sehr umfangreichen Inserate im Fettdruck die Firmenbezeichnung steht «X-AG, Bettwarenfabrik + Möbel», also das Wort «Fabrik» direkt nur mit dem Wort «Bettwaren» verbunden ist. Entscheidend ist, daß der Leser aus der vor allem in die Augen springenden Schlagzeile am Kopfe der Inserate ganz eindeutig schließt, daß sowohl Möbel wie Bettzeug in der eigenen Fabrik hergestellt werden, zumal im Anschluß an die Schlagzeile und als Haupt-

bestandteil der Inserate konkrete Möbelangebote gemacht werden. Es mag sein, daß besonders aufmerksame Leser die besondere Wortfolge der Firmenunterschrift beachten und daraus folgern, daß von der X-AG nur Bettwaren selbst fabriziert werden. Obwohl diese Folgerung durchaus nicht zwingend ist, könnte man sich doch auch vorstellen, daß bloß eine ungewollte unzulängliche Formulierung vorliegt. Maßgeblich ist jedoch, was sich der Durchschnittsleser denkt, und dieser wird – wie die Vorinstanz mit Recht feststellt – nach Kenntnisnahme der Schlagzeile und des ihn ja vor allem interessierenden Inhaltes der Inserate über die Firmenbezeichnung am Ende des Textes hinweggehen, ohne zu realisieren, daß das Wort «Fabrik» nur mit den Bettwaren in direktem Zusammenhang steht und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Es hilft dem Angeklagten daher nichts, daß in der Firmenunterschrift der Wahrheit entsprechend das Wort «Fabrik» nur in direktem Zusammenhang mit dem Wort «Bettwaren» steht; was aus der Firmenunterschrift von einem findigen Leser zur Not herausgelesen werden kann, ist durchaus nicht geeignet, den falschen Eindruck zu korrigieren, den der Durchschnittsleser aufgrund der Schlagzeile am Kopf der Inserate erhält.

3. Ausgehend vom erwähnten, unzweideutigen Sinn der Inserate ist zunächst – wiederum in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – der Standpunkt der Verteidigung zu verwerfen, die fragliche Anpreisung sei gar nicht unwahr, indem die X-AG auch *Möbel* deshalb besonders günstig verkaufen könne, weil die selber hergestellten Bettwaren billiger als anderswo seien und im übrigen die fabrikeigenen Lagerräume, Transportmittel und Arbeitskräfte gesamthaft gesehen kostensenkende Vorteile bieten würden. – Der Hauptakzent der Verkaufstätigkeit der X-AG liegt offensichtlich bei den Möbeln. Nach den eigenen Angaben des Angeklagten macht der Bettinhalt nur einen geringen Teil des Verkaufspreises aus, nämlich 15% der Kosten eines Schlafzimmers. Nebst Schlafzimmern werden aber auch Wohnwände, Polstergarnituren usw. angeboten und verkauft, also Möbel, die überhaupt keinen selbstfabrizierten Bestandteil aufweisen. Der Einwand der Verteidigung geht so an der Sache vorbei. Soweit sich der Leser aufgrund der Inserate vorstellt, die X-AG fabriziere Möbel selbst (sei es solche mit oder ohne Bettzeug) und verkaufe sie daher ohne Zuschläge einer Detail-Handelsmarge zu Fabrikpreisen, ist und bleibt er getäuscht. Der Angeklagte gibt ja ausdrücklich zu, daß er zum Preis, den er dem Fabrikanten bezahlt, eine eigene Verdienstmarge dazuschlägt. Ob diese den handelsüblichen Margen entspricht oder – wie von ihm behauptet wird – niedriger ist, spielt keine Rolle. Dem Angeklagten wird ja nicht vorgeworfen, daß er das Angebot der X-AG zu Unrecht als «günstiger» oder als «das günstigste» bezeichnet, sondern daß er falsche Vorstellungen über die Zusammensetzung der Preise im Sinne des Fehlens einer Detail-Handelsmarge weckt.

4. Die Verteidigung wendet weiter ein, es liege eine branchenübliche marktschreierische Übertreibung vor, die vom Publikum als solche erkannt werde und daher nicht unlauter sei. Auch dieser Auffassung kann nicht beigeplichtet werden. Schon in bezug auf die Behauptung, Anpreisungen der fraglichen Art seien branchenüblich, sind erhebliche Einschränkungen angebracht. Die Verteidigung hat wohl zahlreiche Inserate von Konkurrenzfirmen zu den Akten gegeben, in denen der Ausdruck «Fabrik» anscheinend ebenfalls irreführend verwendet wird. Dazu ist indessen zu bemerken, daß in keinem einzigen Fall in gleicher oder ähnlicher Weise, wie es die X-AG getan hat, nicht nur auf das Bestehen einer eigenen Fabrik hingewiesen wird, sondern diese sinngemäß als Begründung dafür angeführt wird («dank eigener Fabrik»), wieso man das günstigste Möbel- und Bettenhaus der Schweiz sei. Von einem Nachweis, daß es in der Branche üblich sei, mit dem beanstandeten Mittel zu werben, kann daher keine Rede

sein. Im übrigen käme es darauf auch nicht an. Selbst wenn es zutreffen sollte, daß Anpreisungen der fraglichen Art in der Branche allgemein üblich sind, wäre damit ihre Zulässigkeit unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs noch nicht gegeben. Eine zulässige marktschreierische Übertreibung liegt nur dann vor, wenn sie vom Publikum als solche erkannt wird. Nun ist es aber etwas anderes, ob ein Verkaufsunternehmen in der Reklame sein Angebot als das billigste, günstigste, einmaligste, sensationellste usw. bezeichnet, oder ob es zur Begründung dafür, warum sein Angebot das billigste, einmaligste, sensationellste sei, anführt, daß die Verkaufsprodukte in eigener Fabrik hergestellt würden und damit die Vorstellung weckt, daß zu Fabrikpreisen verkauft werde. Während das Publikum aufgrund der Erfahrung die die Preise oder die Qualität wertenden Superlative nicht ernst nehmen wird, hat es nicht den geringsten Anlaß, die Aussage «Wir verkaufen zu Fabrikpreisen» in Zweifel zu ziehen, handelt es sich doch um eine ganz andersartige Aussage, die ihrem Charakter nach auch gar keine Übertreibung im eigentlichen Sinne des Wortes darstellt. Das würde selbst dann gelten, wenn die mißbräuchliche Verwendung der fraglichen Aussage in der Möbelreklame der Behauptung des Angeklagten entsprechend heute allgemein üblich wäre. Von einer bloß marktschreierischen Übertreibung kann somit keine Rede sein; es liegt vielmehr eine eindeutige unwahre Angabe vor, deren Gebrauch im Wettbewerb als unlauter erscheint.

5. Der Angeklagte bestreitet schließlich, durch die Veröffentlichung der fraglichen Inserate *vorsätzlich* unlauteren Wettbewerb begangen zu haben.

Daß er sich der Unrichtigkeit seiner Angaben bewußt war und es ihm darum ging, das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen, kann nicht zweifelhaft sein. Er ist bereits einmal, nämlich im Jahre 1965, wegen einer ganz ähnlich lautenden Äußerung in einem Inserat bestraft worden, wobei das Gericht insbesondere seinen auch damals eingenommenen Standpunkt nicht gelten ließ, es gehe aus der Firmenbezeichnung «X-AG, Bettwarenfabrik+Möbel» in genügend deutlicher Weise hervor, daß seine Firma nur Bettwaren fabriziere und nicht auch Möbel. Er muß sich somit über die Tragweite seines Verhaltens vollauf im klaren gewesen sein. Zu Unrecht beruft sich der Angeklagte darauf, er habe sich an die Praktiken der Branche gehalten und annehmen können, daß das Publikum Anpreisungen dieser Art nicht als bare Münze hinnehme. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Angeklagte keinen Fall namhaft machen konnte, in dem in gleich oder ähnlich deutlicher und betonter Weise behauptet wurde, die Firma sei deshalb das günstigste Möbel- und Bettenhaus, weil die angebotenen Möbel und Betten in eigener Fabrik selbst hergestellt würden. Andere scheinen zwar den Ausdruck «Fabrik» mit der gleichen Zielsetzung ebenfalls mißbräuchlich zu verwenden. Der Angeklagte hat jedoch offensichtlich als einziger das, was andere bloß andeuten, unverblümt ausgesprochen. Schon aus diesem Grunde geht seine Berufung auf die Praktiken in der Möbelbranche fehl. Im übrigen würde es dem Angeklagten nichts helfen, selbst wenn es so wäre, daß sich seine Mitkonkurrenten der gleichen unlauteren Mittel bedienen. Jeder Wettbewerbsteilnehmer hat bei eigener Verantwortung zu prüfen, ob eine Anpreisung geeignet ist, beim Publikum falsche Vorstellungen zu wecken, und es geht nicht an, daß er sich einfach an das hält, was andere tun. Daß eine unlautere Machenschaft niemals allein dadurch lauter werden kann, daß von ihr allgemein Gebrauch gemacht wird, ist selbstverständlich und mußte auch dem Angeklagten bewußt sein. Er hat sich daher des vorsätzlichen unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht, was zur Bestätigung des vorinstanzlichen Schuldspruchs führen muß. (Der Angeklagte wurde entsprechend seinem Verschulden und den wirtschaftlichen Verhältnissen zu einer Buße von Fr. 5000.— verurteilt.)

## Firmenrecht

*Zur Zulässigkeit von Begriffen wie «Discount», «Markt», «Supermarkt», «Center», «Top» als Firmenbestandteile unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Firmenwahrheit, des Täuschungs- und des Reklameverbotes.*

*De la licéité d'expressions telles que «Discount», «Markt», «Supermarkt», «Center», «Top» utilisées dans des raisons de commerce, sous l'optique des exigences posées par le principe de la vérité et par l'interdiction d'induire le public en erreur ou d'utiliser une raison de commerce pour un but uniquement publicitaire.*

SJZ 66, 192, Ergebnisse einer Untersuchung der Sekretärenkonferenz der kantonalen Handelskammern.

Die nachstehenden Ausführungen sind dem Jahresbericht 1969 der Zürcher Handelskammer entnommen:

«Mit den neuen Verkaufsformen im Detailhandel ändern sich auch die Firmierungen und Reklamemethoden. Die Handelsregisterbehörden sehen sich immer häufiger vor Begehren gestellt, Begriffe wie «Discount», «Markt», «Supermarkt», «Center», «Top» usw. als Firmenbestandteile einzutragen. Andere Begriffe werden morgen folgen. Man kann sie nicht unbeachtet und ungeprüft lassen, sondern wird sie der Liste der Begriffe anzufügen haben, welche von den Handelsregisterämtern schon bisher im Einzelfall auf ihre Zulässigkeit mit Bezug auf die Firmenwahrheit, das Täuschungs- und das Reklameverbot zu untersuchen waren, was im Kanton Zürich in Verbindung mit der Zürcher Handelskammer geschieht.

Das Bedürfnis nach Ausarbeitung objektiver Kriterien für die neuen, meist fremdem Sprachbereich entnommenen und daher in ihrem Gehalt nicht ohne weiteres klaren Begriffe für moderne Verkaufsformen hat die Sekretärenkonferenz der kantonalen Handelskammern im Berichtsjahr veranlaßt, eine Arbeitsgruppe mit der Aufgabe zu betrauen, die Voraussetzungen zu konkretisieren, unter welchen solche Bezeichnungen als Firmenbestandteil verwendet werden dürften. Auch die Zürcher Handelskammer wirkte in dieser Arbeitsgruppe mit.

Hier einige Ergebnisse der Untersuchung:

### a) «Discount»

Für die Zulassung dieses Begriffes als Firmenbestandteil sollte ein Detailhandelsunternehmen folgende Anforderungen erfüllen:

- besondere Absatzmethode mit kleinem Gewinn pro Einheit und schnellem Lagerumschlag
- mindestens 15 Prozent billigere Preise gegenüber aufgedruckten Preisen, Listenpreisen oder vergleichbaren Preisen
- kostensparende Gestaltung der Verkaufstätigkeit durch Verzicht auf besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung, auf voll ausgebaute Kundendienstleistungen bezüglich Verpackung, Lieferung franko Haus, Wartungs- und Reparaturdienst, weitge-

hender Verzicht auf fachkundige Bedienung und Beratung sowie auf Nebenleistungen, Bezugsverpflichtungen gewisser Minimalmengen. Nicht alle, aber die Mehrzahl dieser Anforderungen sollten erfüllt sein

- Überwiegen des Anteils preisvergünstigter Markenartikel und von Waren mit Discountpreisen
- preisgünstige Geschäftstätigkeit auf die Dauer (Unterschied zum Ausverkauf).

b) *«Center»*

Der Begriff bedingt einen auffällenden Unterschied gegenüber dem Durchschnitt anderer Betriebe. Nur Betriebe oder Einrichtungen sollten ihn führen dürfen, welche infolge ihrer besonderen Organisation oder ihrer räumlichen Struktur oder infolge der Zusammenfassung verschiedener Funktionen, die sich alle auf das gleiche Objekt beziehen, üblicherweise aber Gegenstand besonderer Geschäftstätigkeit sind, die Funktion eines Sammel- oder Anziehungspunktes in einem bestimmten Tätigkeitsgebiet haben.

c) *«Markt»*

Ein *«Markt»* unterscheidet sich von einem Einzelhandelsunternehmen dadurch, daß beim Markt eine Vielzahl von Anbietern, beim Einzelunternehmen ein einziger auftritt. Ferner gehört zum Marktbegriff das Zusammentreffen von Verkäufern und Käufern an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten. Die Unklarheiten sind entstanden durch den amerikanischen Begriff *«Supermarket»*, der dann verdeutschte wurde.

d) *«Top»*

Der Begriff *«Top»* ist in vielfältiger Form im Handelsregister eingetragen worden. Alle seine Träger wollen offenbar mit der Verwendung zum Ausdruck bringen, daß sie das Maximum in Auswahl oder Qualität oder Exklusivität usw. dessen anbieten, was auf ihrem Sektor an Ware oder Dienstleistungen zu haben sei. Das widerspricht dem Reklameverbot. Das Wort ist überall dort als reklamehaft anzusprechen, wo es nicht den Charakter einer Sachbezeichnung hat, wie z. B. in der Firma *«Stellenvermittlung für Top-Kräfte»*.

Die Bemühungen um Reinhaltung des Handelsregisters von reklamehaften Modewörtern laufen auf eine Sisyphusarbeit hinaus, wenn sie nicht durch zweierlei ergänzt werden: durch die Überwachung des Firmengebrauches sowie durch ein zweckmäßiges Firmenstrafrecht. Beides liegt im argen. Die für die Überwachung zuständigen Polizeiorgane kümmern sich praktisch nirgends um den Firmengebrauch, sei es, weil sie davon zu wenig zu verstehen glauben, sei es, weil sie das Firmenrecht als nicht genügend wichtig halten, sei es, weil sie angesichts des unwirksamen Firmenstrafrechtes den Erfolg von Verzeigungen im vornherein in Zweifel ziehen. Die Vorarbeiten für eine Revision des Bundesgesetzes betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht vom 6. Oktober 1923, wiederholt von Handelskammern und Vorort aufgegriffen und unterstützt, ruhen seit langem. All das führt zu gewissen Zweifeln, ob es überhaupt noch Erfolg verspricht, weiterhin im firmenrechtlichen Bereich teils gegen den Strom der Sprachverwilderung zu schwimmen.»

### *Namensrecht, Persönlichkeitsschutz*

*Allen juristischen Personen, auch solchen, die nur wirtschaftliche Interessen verfolgen, steht der allgemeine Persönlichkeitsschutz zu.*

*Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse und der besonderen Aufgabe der Presse.*

*Verletzung des Club Méditerranée S.A. durch satirische Zeichnungen und dem Titel Club Médityrannis angegliederten Werbetext im Tages-Anzeiger.*

*Zum Verhältnis der Feststellungsklage zur Unterlassungs- und Beseitigungsklage und zur Urteilspublikation.*

*Toutes les personnes morales, même celles qui ont uniquement un but économique, jouissent de la protection générale de la personnalité.*

*Considérations sur la position et les devoirs particuliers de la presse.*

*Caricatures et texte publicitaire parus dans le Tages-Anzeiger sous le titre Club Médityrannis lésant les droits du Club Méditerranée S.A.*

*Rapports entre l'action en constatation d'une part et les actions en interdiction et en cessation du trouble et la publication du jugement d'autre part.*

BGE 95 II 481f., Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. März 1969 i.S. Club Méditerranée (Bureau Suisse) S.A. gegen Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich A.G.

Das Bundesgericht hat im zitierten, umfangreichen Entscheid einläßlich Stellung genommen zu der bisher umstrittenen Frage des Persönlichkeitsschutzes juristischer Personen und diesen in Abweichung vom Handelsgericht des Kantons Zürich ausdrücklich bejaht. Das Gericht hatte sich sodann mit den Einwänden auseinanderzusetzen, die auf die besondere Aufgabe und die besonderen Verhältnisse der Presse gestützt waren. Schließlich hat das Bundesgericht die Klage des verletzten Club Méditerranée S.A. grundsätzlich gutgeheißen, da es auf der Hand liege, daß der Club Méditerranée durch die Veröffentlichung bei der Leserschaft in ein ungünstiges Licht gesetzt worden sei, selbst wenn der Karikaturist das Ansehen der Klägerin nicht habe beeinträchtigen wollen. Schließlich ergaben sich besondere Fragen aus dem Nebeneinander von Feststellungs-, Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch, nachdem sich im Prozeß ergeben hatte, daß eine Wiederholungsgefahr nicht besteht. Es wurde schließlich das Feststellungsbegehren gutgeheißen und dessen Publikation angeordnet.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hatte die Klage abgewiesen, weil die Identifizierung der physischen und der juristischen Person unmöglich so weit gehen dürfe, daß man auch bei der letzteren von einer Seele und seelischen Leiden sprechen könne. Im Sinne eines Diskussionsbeitrages sind die Erwägungen des Handelsgerichtes zu diesem Problem in SJZ 66 (1970), 242f. wiedergegeben.

AO Art. 1 Abs. 1

*Wenn die Ankündigung doppelten Rabattes an bestimmten Tagen nach der Verkehrsauffassung nicht als eine einmalige Aktion, sondern als eine gefestigte Institution der betreffenden Verkaufsorganisation erscheint, fehlt ihr der vorübergehende Charakter und sie ist nicht bewilligungspflichtig.*

*Lorsque l'annonce d'un double rabais pour certains jours n'est pas considérée, dans la pratique commerciale, comme une offre unique mais comme une institution permanente de l'organisation de vente concernée, cette forme de publicité n'est pas temporaire et il n'y a pas lieu de demander une autorisation.*

SJZ 66, 238f. und AGVG 1968, S. 141f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 11. Oktober 1968.

*Aus den Erwägungen:*

Eine vom Angeklagten P.L. geleitete Verkaufsorganisation des Detailhandels ließ in Tageszeitungen u. a. folgendes Inserat erscheinen:

«X gewährt wiederum 16% Rabatt am Dienstag, 24. Januar, vormittags bis 13.00 Uhr, und Donnerstag, 2. Februar, nachmittags ab 13.00 Uhr bis Ladenschluß, auf dem rabattberechtigten Sortiment samt Markenartikeln, wie bisher.»

Wie die Vorinstanz ist auch das Obergericht der Überzeugung, daß in den inkriminierten Inseraten dem Publikum keine vorübergehende, sonst nicht gewährte Vergünstigung in Aussicht gestellt wird. Das Bundesgericht erblickt in BGE 81 IV 195 und 93 IV 110 im Umstand, ob eine Werbung als einmalige und vorübergehende «Aktion» mit Sondervergünstigung aufgezogen ist oder nicht, das Kriterium, an dem sich die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht gemäß AVO entscheidet. Die Vergünstigung muß gemäß Ankündigung als eine solche erscheinen, welche in Zukunft nicht mehr gewährt werden kann, so daß der Interessent später nicht mehr so günstig einkaufen kann wie jetzt (BGE 81 IV 195). Dabei kommt es auf den subjektiven Eindruck an, den die Ankündigung beim Durchschnittsleser erweckt (BGE 76 IV 185 Erw. IV, 83 IV 57, 93 IV 109 Erw. 2). Ausverkaufsfähnlich ist eine Verkaufsveranstaltung also dann, wenn der Verkäufer durch seine öffentliche Ankündigung beim Publikum die Meinung erweckt, es könne wie bei einem bewilligten Ausverkauf, der bereits in der Ankündigung auf eine bestimmte Zeitdauer begrenzt wird, lediglich während einer kurzen Zeit besonders günstig eingekauft werden und der Käufer müsse daher «rasch zupacken», wenn er sich den angekündigten Vorteil sichern wolle.

Die fraglichen Inserate betreffen nun zweifellos für den Leser erkennbar nicht eine einmalige und vorübergehende Vergünstigung. Es wird weder durch bestimmte zeitliche Angaben noch mittelbar durch eine mengenmäßige Begrenzung des Angebotes (vgl. BGE 78 IV 125, 81 IV 196) oder durch Anpreisung vorübergehend saisonbedingter Artikel (vgl. BGE 82 IV 115) auf eine Sonderveranstaltung hingewiesen. Nach der Verkehrsauffassung wird nicht der Eindruck eines Ausverkaufes mit dem ihn charakterisierenden einmaligen Vorteil erweckt. Aus dem Wort «wiederum», das in beiden Inseraten erscheint, geht klar hervor, daß bei dieser Vergünstigung an eine bestehende Übung angeknüpft wird, welche dem Publikum durch Pressepublikationen und frühere Aktionen bekannt ist. Der Durchschnittsleser geht denn auch davon aus, daß



das Werbesystem mit den doppelten Marken von der Verkaufsorganisation X dauernd in gewissen Intervallen durchgeführt wird. Das System mit der Doppelrabattgewährung an bestimmten Tagen hat sich, wie auch das Obergericht Zürich in einem analogen Fall zutreffend festgestellt hat, auch nach der Verkehrsauffassung des breiten Publikums bereits zu einer eigentlichen Institution der betreffenden Verkaufsorganisation verfestigt, so daß der Durchschnittsleser heute unmöglich mehr auf den Gedanken kommen kann, mit der Ankündigung von Doppelrabatttagen werde eine Aktion, eine sich in der Zukunft nicht mehr wiederholende Einkaufsgelegenheit bei der Firma X geschaffen (vgl. auch Urteil der I. Strafkammer des ObG Zürich vom 21. März 1968, S. 15; SJZ 64, S. 235, Nr. 135). Somit fehlt der in den Inseraten angekündigten Vergünstigung der vorübergehende Charakter.

*AO Art. 1, Art. 2 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 1*

*Die Ankündigung eines von einem Volkskomiker geleiteten «Sommer-Bazars» für Damenkleider, Haushaltwäsche, Freizeitmode usw. als Attraktion besonderer Art vor der Verlegung des Warenlagers in ein neues Lagerhaus ist bewilligungspflichtig.*

*Il est nécessaire d'obtenir une autorisation pour annoncer qu'un amuseur va animer un «bazar d'été» offrant de la confection féminine, du linge de maison, des vêtements de loisir, etc.; cette attraction originale est prévue avant le déménagement de l'entrepôt dans un nouvel immeuble.*

SJZ 66, 273f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 17. März 1969.

*Aus den Erwägungen:*

Bei der Beurteilung der Inserate nach den Gesichtspunkten eines Durchschnittslesers ist davon auszugehen, daß die Veröffentlichungen in einem auffälligen, bei Ausverkäufen üblichen Stil auf eine Sonderveranstaltung des Detailverkaufs hinweisen. Durch eine übergroß gedruckte Schlagzeile «Bekanntmachung» sowie durch die auch im übrigen effektvolle graphische Anordnung von Text und Bild wurde dem Publikum die Eröffnung eines «Sommer-Basars» angezeigt, wobei insbesondere auch das Photo-Porträt eines Volkskomikers der Ankündigung ein marktschreierisches Gepräge verlieh. Dieser erschien als Ausrufer; ihm wurde die Anpreisung des Warenangebotes in den Mund gelegt.

Die auf diese Weise hervorgerufene Vorstellung eines Sonderverkaufes fand der Durchschnittsleser im Text bestätigt. Den «Sommer-Basar» bezeichnete der Inserent selber als eine «Attraktion besonderer Art», wobei sinngemäß als Grund dieser Sonderveranstaltung angegeben wurde, daß im Hinblick auf die bevorstehende Verlegung des Y-Versandhauses mitsamt seinen Lagern in den Neubau in ... möglichst viele der aufgeführten Artikel abgestoßen werden sollten, um sie nicht «zügeln» zu müssen. Damit trat für das Publikum deutlich hervor, daß es sich um eine Art Teilliquidation vor dem Umzug in das neue Lagergebäude handelte, was die Erwartung erweckte, daß die

angebotene Ware mit besonderen Vergünstigungen abgegeben würde. Dieser Eindruck wurde durch die Art der Anpreisung verstärkt, ließ der Beschwerdegegner doch den Volkskomiker ausrufen, daß in dem «großen, bunten, lustigen Markt» Damenkleider, Haushaltwäsche, Freizeitmode, Kinderkleidli, Stoffe, Sporthemden, Damenwäsche, Haushaltwaren, Badekleider, Schürzen usw. usw. «unglaublich billig» und «halb geschenkt» zu haben seien.

Auch das Warenangebot im einzelnen änderte am Gesamteindruck dieser Ankündigung nichts, um so weniger als zu einem großen Teil Saisonartikel und der Mode unterworfenen Warengattungen (Damenkleider, Freizeitmode, Stoffe, Sporthemden, Badekleider) auf den Markt geworfen wurden. Hinzu kommt, daß die beiden öffentlichen Anzeigen in der Ausverkaufszeit erschienen, in der das Publikum auf Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen eingestellt ist und sie mit der Vorstellung herabgesetzter Preise verbindet. Die Behauptungen des Beschwerdegegners, daß die angebotenen Artikel im «Sommer-Basar» nicht billiger verkauft werden als sonst, mag richtig sein, ist aber unbehelflich. Maßgeblich ist allein, ob die Käuferschaft aus dem Inserat auf besondere, sonst nicht gewährte Vergünstigungen schließen konnte. Das ist nach dem Gesagten der Fall.

Daß der Sonderverkauf im Lichthof des Warenhauses zeitlich begrenzt war, konnte für den Durchschnittsleser nicht zweifelhaft sein. Zwar wurde im Inserat nur der Beginn, nicht aber der Endtermin dieser «Attraktion besonderer Art» ausdrücklich angegeben. Das änderte an der Befristung des Angebotes nichts. Der Einzelrichter hat zutreffend darauf hingewiesen, daß sich diese allein schon aus der Bezeichnung «Sommer-Basar» ergibt, wodurch das Ende der Aktion auf spätestens einen Monat bis zwei Monate nach Erscheinen der Inserate (21./22. Juli) festgelegt war. Außerdem war aus dem Hinweis auf die bevorstehende Verlegung des Versandhauses in das bereits fertiggestellte neue Lagergebäude und die im Hinblick darauf angestrebte Reduktion des Lagerbestandes zu schließen, daß es sich nicht um Daueringebote handelte. Im übrigen ist nicht Voraussetzung, daß der Vorteil nur sehr kurzfristig gewährt werde. Auch eine länger dauernde Vergünstigung (z. B. für die Dauer eines Monats) kann vorübergehend sein.

## **Internationale Abkommen auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts**

(vom 1. April 1970 bis 31. August 1970)

### *Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung vom 14.7.1967)*

Folgende Staaten haben ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt: Finnland am 8. Juni 1970 und die Vereinigten Staaten am 25. Mai 1970, alle beide mit der Erklärung, daß die Ratifikation sich nicht auf die Artikel 1–12 beziehe; und die Bundesrepublik Deutschland am 19. Juni 1970 mit der Erklärung, daß sich die Ratifikation auch auf das Land Berlin beziehe.

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt: Kanada am 26. März 1970 mit der Erklärung, daß die Ratifikation sich nicht auf die Artikel 1–12 beziehe; Malawi am 11. März 1970, und Tschad am 26. Juni 1970 mit der Erklärung, für die Zwecke von Artikel 16 (14) der Klasse VII angehören zu wollen.

Luxemburg hat am 20. März 1970 die Anzeige über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 21 (2) (a) der Stockholmer Fassung Gebrauch zu machen.

Belgien und Frankreich am 20. Mai 1970 und Italien am 29. April 1970 haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 30 (2) der Stockholmer Fassung Gebrauch zu machen.

### *Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (Nizzaer Fassung vom 15.7.1957)*

Ungarn hat am 31. März 1970 erklärt, daß es die Bestimmungen von Artikel 3, Paragraph 1 für sich in Anspruch nehme.

Die Niederlande, Belgien und Luxemburg haben angezeigt, daß das ganze Gebiet der drei Länder für die Zwecke des Madriider Abkommens und insbesondere die Artikel 3bis und 8 (2) (c), 8 (4), 8 (5) und 8 (6) als ein Land, Benelux, zu betrachten sei. Diese Anzeige tritt auf den 1. Januar 1971 in Kraft.

*Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (Stockholmer Fassung vom 14. 7. 1967)*

Luxemburg am 20. März 1970, Frankreich am 20. Mai 1970 und Italien am 29. April 1970 haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 18 (2) Gebrauch zu machen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 19. Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich die Ratifikation auch auf das Land Berlin beziehe.

*Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. 7. 1967 des Madriider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14. 4. 1891*

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 19. Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich die Ratifikation auch auf das Land Berlin beziehe.

*Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. 7. 1967 des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle vom 6. 11. 1925*

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 19. Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich die Ratifikation auch auf das Land Berlin beziehe.

*Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Stockholmer Fassung vom 14. 7. 1967)*

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 19. Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich die Ratifikation auch auf das Land Berlin beziehe.

Belgien und Frankreich am 20. Mai 1970 und Italien am 29. April 1970 haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 16 (2) Gebrauch zu machen.

*Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung (Stockholmer Fassung vom 14. 7. 1967)*

Folgende Staaten haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 18 (2) Gebrauch zu machen: Frankreich am 20. Mai 1970 und Italien am 29. April 1970.

*Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI, Stockholm 1967)*

Folgende Staaten haben ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt: Finnland am 8. Juni 1970, die Vereinigten Staaten am 25. Mai 1970 und die Bundes-

republik Deutschland am 19. Juni 1970 mit der Erklärung, daß sich die Ratifikation auch auf das Land Berlin beziehe.

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu dieser Weltorganisation hinterlegt: Kanada am 26. März 1970, Malawi am 11. März 1970 und Tschad am 26. Juni 1970.

Folgende Staaten haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 21 (2) (a) Gebrauch zu machen: Luxemburg am 19. März 1970, Belgien am 20. Mai 1970, Brasilien am 9. Juni 1970, Frankreich am 24. April 1970 und Italien am 29. April 1970.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEIGY AG, Basel)

## Aus der Praxis des Auslandes

### *Frankreich*

*Erwerb des Markenrechts. Möglicher Zeitpunkt der Beschlagnahme und Verletzungsklage*

Urteil des Tribunal de Grande Instance de Paris (3<sup>e</sup> Ch.) vom 21.12.1967 (Ann. 1968 No. 2, p. 120 ss.).

Art. 8 des französischen Markengesetzes vom 31. Dezember 1964 bestimmt, daß das rechtsgültige Datum der Registrierung einer Marke dasjenige der Hinterlegung sei. Das Gericht stellt fest, das Recht an der Marke würde – rückwirkend auf das Datum der Hinterlegung – erst mit deren Registrierung begründet (Eintragung ins öffentliche Register nach vorgängiger Prüfung mit der Möglichkeit der Zurückweisung durch das Amt). Daraus könne jedoch nicht geschlossen werden, daß den mit der Registrierung begründeten Rechten gegenüber Dritten auch rückwirkende Kraft zukomme; eine Marke könne Dritten gegenüber erst nach erfolgter Registrierung entgegengehalten werden. Die lediglich auf einer Markenhinterlegung basierende Beschlagnahme sei daher als nichtig zu erklären und die entsprechende Verletzungsklage mangels Rechtstitels abzuweisen.

### *Kanada*

*Patentrecht. Zwangslizenz auf Grund s. 67 (2) (a) und (b) Patents Act*

Entscheidung des Commissioner of Patents vom 21.7.1969 (60 C.P.R., p. 8 ss.).

Eine kanadische Firma, Inhaberin der exklusiven Vertriebsrechte in Kanada für eine patentierte Tragtasche, die in den USA fabriziert und von dort importiert wurde, ersuchte auf Grund von s. 67 (2) (a) und (b) des Patentgesetzes um eine Zwangslizenz am Patent bezüglich der genannten Tragtasche.

Zur Ergänzung des Tatbestands sei beigefügt, daß der Patentinhaber nach einem kommerziell erfolglosen Versuch der Tragtaschenfabrikation

in Kanada diese in die USA verlegte und dabei eine besondere in Deutschland konstruierte Maschine mit großer Leistungsfähigkeit verwendete.

Der Commissioner gibt, in Anwendung der Bestimmungen über die Nichtausübung einer patentierten Erfindung, dem Zwangslizenzgesuch statt, indem er erklärt, die Erfindung würde ohne hinreichenden Grund nicht in Kanada in handelsmäßigem Umfange angewendet. Der Patentinhaber habe keine konkreten Pläne, sondern bloß die Absicht, später einmal in Kanada zu fabrizieren, was zur Verweigerung des Zwangslizenzgesuches nicht genüge, während die eine Zwangslizenz verlangende Firma die Herstellung in Kanada mit Hilfe einer weniger produktiven und billigeren Maschine beabsichtige. Der Einwand des Patentinhabers, der kanadische Markt schließe jegliche Operation mit Aussicht auf Profit aus, sei nicht beachtlich; dieser Umstand stelle keinen hinreichenden Grund für die Nichtausübung dar. Der Commissioner stützt seinen Entscheid allein auf s. 67 (2) (a), wo von der Nichtausübung der Erfindung die Rede ist; lit. (b) derselben Bestimmung, welche die Unterbindung der Ausübung des Patents durch Importe des patentierten Gegenstands aus dem Ausland gleichermaßen als Mißbrauch der Patentrechte qualifiziert, erklärt er infolge des geringen Ausmaßes der Importe als nicht anwendbar.

### *Österreich*

*Patentrecht. Anstiftung (Beihilfe) zur Verletzung eines Verwendungspatentes; §§ 8, 95 PatG; § 1301 ABGB*

Entscheid des OGH vom 14.5.1963 (Österreichische Blätter 1963, S. 65 ff.).

Die Klägerin ist Inhaberin von Verwendungspatenten, welche die Anwendung eines bestimmten Wirkstoffes zur selektiven Vernichtung namentlich genannter Unkräuter zum Gegenstand haben. Die Beklagte vertrieb ein Herbizid, welches den in den Patenten der Klägerin genannten Wirkstoff enthält, mit dem Hinweis, daß dieses Produkt zur Bekämpfung der erwähnten Unkräuter geeignet sei. Das Gericht erkennt dahingehend, daß die Beklagte damit mittelbar die Patentverletzung durch Dritte bewirke. In einer solch eindeutigen Beihilfe zur Eingriffshandlung sei eine Handlung zu erblicken, die die Beklagte ebenso haftbar mache wie den Patentverletzer; auch im Patentrecht haften Mittäter, Anstifter und Gehilfen für Patenteingriffe ebenso wie der unmittelbare Täter.

## *Vietnam*

### *Verletzungsklage auf Grund einer international registrierten Marke*

Entscheid des Appellationsgerichts von Saigon vom 20. 10. 1967.

Eine schweizerische Firma hatte eine Marke beim Internationalen Bureau in Genf ordnungsgemäß international registrieren lassen. Anlässlich der von der Firma gegen eine verwechslungsfähige vietnamesische Marke angehobenen Verletzungsklage hat sich die erste Gerichtsinstanz als inkompetent erklärt mit der Begründung, die Klägerin habe die vom vietnamesischen Gesetz zusätzlich geforderten Formalitäten für eine rechtsgültige Registrierung nicht erfüllt. Der Appellationsgerichtshof schützt diesen Entscheid mit dem Hinweis, die internationale Registrierung enthebe die Anmelderin nicht von den durch das nationale Recht (Gesetz Nr. 13/57) aufgestellten besonderen Formalitätsvorschriften. Eine solche Auffassung widerspreche Art. 4 MMA nicht; denn diese Bestimmung müsse im Zusammenhang mit Art. 2 PVUe gesehen werden, wo festgehalten sei, daß die Angehörigen der Verbandsländer denselben Schutz genießen wie diejenigen des betreffenden Staates, vorausgesetzt die dem Inländer auferlegten Bedingungen und Formalitäten würden erfüllt.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEIGY AG, Basel)



## Buchbesprechungen

*Hahn, Dr. Jörg: Der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren.* Band 18 der Schriftenreihe des Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht zum gewerblichen Rechtsschutz; Carl Heymanns Verlag KG, 1968.

Die rechtsvergleichende Arbeit untersucht Voraussetzungen und Umfang des Erzeugnisschutzes auf Grund der erteilten Patente für Herstellungsverfahren und damit zusammenhängende Fragen. In erster Linie wird die Rechtslage in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande untersucht, wobei neben der gesetzlichen Regelung weitgehend auch die Literatur und Judikatur berücksichtigt werden. Im Anschluß hieran wird auch die prozessuale Frage der Beweislast und der Beweisführung im Rechtsstreit wegen Verletzung eines Patentes für ein Herstellungsverfahren hinsichtlich der vier genannten Länder erörtert.

In einem weiteren Teil werden die gleichen Fragen auf Grund der Gesetzgebung und Rechtsprechung der weiteren Länder Italien, Frankreich, Belgien, Großbritannien, wie auch der Vereinigten Staaten von Amerika geprüft und die Resultate der Prüfung verglichen. Und im letzten Teil wird die Berücksichtigung des Schutzes der Verfahrenserzeugnisse bei den Bestrebungen nach Rechtsvereinheitlichung überprüft, wobei Art. 5 quater der Pariser Verbandsübereinkunft in der Fassung der Konferenz von Lissabon, der Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, der Entwurf eines gemeinsamen skandinavischen Patentgesetzes, und das Musterpatent für Entwicklungsländer zugrunde gelegt werden. Anschließend erfolgt eine rechtsvergleichende Zusammenfassung und Wertung der Resultate für alle überprüften Länderrechte, wie auch bezüglich der Vorschläge zur Rechtsvereinheitlichung, die am Schluß in einen Vorschlag zur Neugestaltung und zur Neuformulierung eines erweiterten Verfahrensschutzes im deutschen Recht ausmündet.

Die sorgfältige Untersuchung dient neben der wissenschaftlichen Rechtsvergleichung im Blick auf künftige Rechtsgestaltung und Rechtsangleichung weitgehend auch dem Praktiker, dem sie ermöglicht, den Schutzzumfang von Patenten der genannten Länder für Herstellungsverfahren hinsichtlich des Schutzes des Verfahrenserzeugnisses zu bestimmen und abzugrenzen. Die Arbeit zeigt auch, daß eine weitherzige Auslegung der gesetzlichen Vorschriften über den Erzeugnisschutz bei Verfahrenspatenten notwendig und gerechtfertigt ist, um den Inhaber eines Patentes über ein Herstellungsverfahren gegenüber den Inhabern von Sachpatenten nicht zu benachteiligen. *Otto Irminger*

*Birrer Franz: Das Verschulden im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. XXI*  
178 Seiten. Universitätsverlag Freiburg/Schweiz, 1970. Fr. 22.—.

Der Autor versucht, die für den Verletzungsprozeß wichtige Frage des zivilrechtlichen Verschuldens im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht näher zu erläutern.

Wenn diese Probleme im Obligationenrecht schon schwierig sind, wieviel mehr müssen sie es in noch weitgehend unbearbeiteten Spezialgebieten sein! Schadenersatz, Herausgabe des Gewinns, Genugtuung u.a. mehr sind Rechtsfolgen, die in ihrer Bedeutung für Spezialgebiete nie zu einer systematischen Bearbeitung in der Literatur, und schon gar nicht zu umfassender Beurteilung in der Judikatur gelangen.

Der spezielle Teil der vorliegenden Arbeit zeigt diesen Sachverhalt sehr deutlich. Dem mit diesen Fragen Vertrauten wird nur das allzu bekannte bruchstückhafte Bild gezeigt, ohne daß aber die Möglichkeit aufgewiesen würde, die für die Beurteilung eines praktischen Falles notwendigen Kriterien zu finden.

*P. Griesinger*

*Beilharz, Manfred: Der Bühnenvertriebsvertrag als Beispiel eines urheberrechtlichen Wahrnehmungsvertrages.* (Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München, Heft 9.) C. H. Beck, München, 1970, XIV, S. 110; DM 21.50.

Der Bühnenvertriebsvertrag gestaltet die rechtlichen Beziehungen zwischen einem Urheber, der Werke schreibt, die in Theatern zur Darstellung gelangen sollen, und dem Vermittler, der dafür sorgt, daß Theater diese Werke zur Aufführung übernehmen.

Der Vermittler benutzt das Werk nicht unmittelbar. Er materialisiert es nicht selber, sondern sucht Veranstalter, insbesondere Theater, die das Werk aufführen. Zu diesem Zweck kann der Vermittler das Werk in Worten oder Worten und Noten festhalten lassen, um dem Veranstalter die notwendigen Werkexemplare zur Verfügung zu halten. Neben den Theateraufführungen kann der Vermittler, wenn der Vertrag ihm die Befugnis dazu gibt, sich auch um das Senden und Vorführen des Werkes kümmern.

BEILHARZ nennt diesen Vermittler «Bühnenvertrieb»; er erwähnt, daß er auch «Bühnenverlag» genannt wird. Diese Verbindung mit dem Begriff «Verlag» wird besser gemieden, weil der Verleger vor allem Werke wiedergibt, vervielfältigt und die Werkexemplare in den Verkehr bringt und nur nebenbei noch Dritten weitere Benutzungen des Werkes vermittelt. Das, was die Haupttätigkeit des Bühnenvermittlers ist, obliegt dem Verleger nebenbei, und was der Bühnenvertrieb in den Mittelpunkt stellt, bleibt beim Verleger am Rande.

Der Bühnenvertrieb erhält die ausschließliche Befugnis, das Werk zur Aufführung zu benutzen. Die Parteien sind sich jedoch darüber einig, daß der Bühnenvertrieb die Aufführung Dritten gestattet. Der Autor räumt dem Bühnenvertrieb eine ausschließliche Nutzungsbefugnis ein, die dieser selber gar nicht ausüben kann, die er in der Regel

auch nicht als solche weiterübertragen darf, sondern nur dazu benützen soll, um Dritten kraft der vom Urheber erlangten Verfügungsbefugnis einfache Aufführungsrechte zu gewähren.

Die Stellung des Bühnenvermittlers ist darin jener der Verwertungsgesellschaften ähnlich, die die sogenannten nicht theatralischen Rechte an Musikwerken verwalten.

BEILHARZ legt dar, daß die rechtsdogmatische Einordnung des Bühnenvertriebsvertrags Mühe bereitet. Er sieht ihn als treuhänderischen Wahrnehmungsvertrag und beruft sich auf die deutsche Lehre. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, daß der Urheber nach deutschem oder österreichischem Recht dem Bühnenvertrieb die ausschließliche Aufführungsbefugnis einräumt und nach den andern Urheberrechtsgesetzen diese Befugnis vom Gesamtrecht abspaltet und sie überträgt. Der Erwerb dieser Rechtsstellung ist dadurch nicht beeinträchtigt, daß der Bühnenvertrieb diese Befugnisse nicht selber nutzen, sondern die Werkbenutzung Dritten weiter einräumen kann und soll. Er kann denn auch Dritte, die das Werk im Rahmen der ihm eingeräumten ausschließlichen Befugnis widerrechtlich benutzen, aus eigenem Recht zur Verantwortung ziehen.

Die Einräumung der Nutzungsbefugnis ist der Mittelpunkt des Vertrages. Es gibt kein Wahrnehmungsrecht des Urhebers, das dieser von seinem Urheberrecht abspalten oder mit dem er es belasten könnte. Die Wahrnehmung der Interessen des Urhebers ist eine obligatorische Verpflichtung des Bühnenvertriebs. Auch darin liegt die Parallele zur Rechtsstellung der Verwertungsgesellschaften.

So geschen scheint die Konstruktion eines treuhänderischen Wahrnehmungsvertrages als eine überflüssige Erweiterung des Urhebervertragsrechts. Die urheberrechtliche Dogmatik sollte sich bemühen, mit möglichst wenigen Grundtypen von Verträgen auszukommen und diese den Verfügungsmöglichkeiten des Urhebers über sein Werk anzupassen. Die Eigenart der jeweiligen Beziehungen kommt dann in den obligatorischen Rechten und Pflichten zur Geltung.

BEILHARZ analysiert eingehend die Interessenslage. Er zeigt im historischen Rückblick die Entwicklung des Bühnenvertriebsvertrages und er schildert anschaulich die mannigfaltigen Variationsmöglichkeiten, die sich heute aus den Benutzungsmöglichkeiten ergeben. Das Studium seiner Schrift ist für alle, die sich in irgend einer Weise um die Verwertung von Rechten an Bühnenwerken zu kümmern haben, überaus nützlich.

Dem Praktiker sind auch die drei Vorschläge für die Gestaltung des Bühnenvertriebsvertrags im Anhang willkommen (Bühnenvertriebsverträge: a) «über ein sprachliches Bühnenwerk»; b) «über ein musikalisches Bühnenwerk» (normale Fassung); c) «über ein musikalisches Bühnenwerk» (ohne Vervielfältigungsrecht für das Musikmaterial).

Der Urheber tut jedoch gut daran, sich in § 8 das Recht vorzubehalten, die Beteiligung an einem Rechtsstreit abzulehnen. Wenn er sich dazu entschließt, so sollte das Prozeßergebnis ausschließlich dem Bühnenvertrieb zugute kommen, da dieser das Risiko allein trägt. Ebenso sollte dem Urheber das Recht zur selbständigen Klageerhebung eingeräumt sein, wenn der Bühnenvertrieb das Risiko nicht übernehmen möchte.

Zur Rechtsanwendung ist in den drei Vorschlägen gesagt, daß im Zweifel deutsches Recht gelte. International-privatrechtlich sind Zweifel meistens nicht zu vermeiden. Die gewählte Formulierung verlangt jedoch einen Vorentscheid darüber, ob ein Zweifel bestehe oder nicht. Der Vertrag ist damit unnötig mit einem schwierigen Problem belastet. Da als Gerichtsstand der Sitz des Bühnenvertriebs vorgesehen ist, sollte der Vertrag auch dem dort geltenden Recht unterstehen. Diese Regelung entspricht der in gerichtlichen Urteilen anerkannten und in der Lehre schon öfters vorgeschlagenen Anknüpfung beim Recht am Sitz des Verlegers.

*A. Troller*

*Stern, Hermann J.: Die Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen. Zur Frage ihrer urheberrechtlichen Zulässigkeit und praktischen Durchführbarkeit. Zürcher Diss. 1970 (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, NF H. 343). Zürich 1970 (Schulthess & Co. AG). 135 S. Fr. 22.—.*

Die Frage der urheberrechtlichen Zulässigkeit der Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen ist insbesondere im Hinblick auf Gemeinschaftsantennen bedeutsam, mit denen bekanntlich Rundfunkprogramme des In- und Auslandes an einzelne oder an eine Vielheit von Adressaten weitergeleitet werden können. Abgesehen von ästhetischen und finanziellen Momenten liegen der entscheidende Vorteil und die besondere Attraktivität solcher Übermittlungsstationen darin, daß sie geeignet sind, einen optimalen Empfang zu sichern und Sender zu erreichen, die sonst nicht oder qualitativ viel schlechter empfangen werden könnten.

Da heute in unserem Land solche Gemeinschaftsantennen wie Pilze aus dem Boden schießen, behandelt die vorliegende Dissertation eine sehr aktuelle Frage, um nicht zu sagen ein «heißes Eisen».

Für die Frage der urheberrechtlichen Zulässigkeit der Weiterverbreitung von Rundfunksendungen über Gemeinschaftsantennen sind Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 des Urheberrechtsgesetzes und Art. 11 bis Abs. 1 Ziff. 2 der Rev. Berner Übereinkunft maßgebend. Danach besitzt der Urheber das ausschließliche Recht, das durch Rundfunk gesendete Werk mit oder ohne Draht öffentlich mitzuteilen, wenn diese Mitteilung von einem anderen als dem ursprünglichen Sendeunternehmen gesendet wird. Für eine solche sog. Weitersendung bedarf es somit der Zustimmung des Urhebers und es entsteht eine zusätzliche Entschädigungspflicht. Kardinalfrage ist demnach, ob man bei einer Gemeinschaftsantenne von einem «andern Sendeunternehmen» sprechen und ob man die Weiterverbreitung als «öffentlich» bezeichnen kann. Es geht mit andern Worten darum, ob eine Gemeinschaftsantenne die Funktion eines eigentlichen Rundfunksenders erfüllt, oder ob sie vielmehr als qualifizierte Empfangsanlage angesehen werden muß.

HERMANN J. STERN kommt nun in seiner Dissertation nach einem primär auf die technische, soziologische und wirtschaftliche Bedeutung von Gemeinschaftsantennen ausgerichteten Einleitungskapitel (S. 25 ff.) aufgrund einer umfassenden Auslegung der erwähnten Rechtsquellen hinsichtlich des Kriteriums des «andern Sendeunternehmens» zum Schluß, *eine urheberrechtliche Erlaubnis sei dann erforderlich, wenn die Verbreitung über die im Vertrag zwischen Urheber und ursprünglichem Sendeunternehmen ungeschriebene Sendeerlaubnis hinausgeht*, d. h. insbesondere dann, *wenn die Verbreitung den Versorgungsbereich des ursprünglichen Senders überschreitet (S. 67 f.)*. Der Begriff des «andern Sendeunternehmens» sei nicht technischer Natur, sondern ein juristisches Mittel, um die erlaubte öffentliche Mitteilung – die dem ursprünglichen Vertrag zwischen Urheber und Sendeunternehmen entspricht – abzugrenzen gegenüber einer unerlaubten Ausnützung, die über den Vertrag hinausgeht (S. 63). Diese Auslegung ist sicher vertretbar; es ist aber immerhin darauf zu verweisen, daß die Konventionsmaterialien der Berner Übereinkunft in dieser Frage nicht völlig eindeutig sind.

Da bei der Berechnung der Senderechtsentschädigungen in der Regel auf die Anzahl der «beliefernten» Konzessionäre abgestellt wird (S. 70), kann auf Grund der erwähnten Auslegung des Verfassers gefolgert werden, daß z. B. der Betriebsinhaber einer schweizerischen Zentralantenne, an der eine oder mehrere Ortschaften angeschlossen sind, sicher dann die Erlaubnis des oder der Urheber einholen muß, wenn nicht ein Programm

der SRG, sondern dasjenige eines ausländischen Senders übernommen und weiterverbreitet wird (falls jene Urheber dem ausländischen Sendeunternehmen nur die Ausstrahlung in dessen Versorgungsbereich gestattet haben).

Nach STERN ist unter Umständen auch im Bereich des örtlich zuständigen Senders die Zustimmung des Urhebers erforderlich, und zwar selbst dann, wenn die Teilnehmer die Sendungen auch ohne Anschluß an das Verteilernetz (z.B. der Rediffusion) mit normalen Empfangsgeräten empfangen könnten, falls nämlich die Weiterverbreitung über das betreffende Verteilernetz nicht durch den Vertrag zwischen Urheber und ursprünglichem Sendeunternehmen gedeckt ist (S.68f.).

In diesem Zusammenhang kann man sich allerdings doch die Frage stellen, ob der von STERN vertretene Grundsatz nicht insofern eingeschränkt werden müßte, als immer dann keine Zustimmung des Urhebers erforderlich sein sollte, wenn eine Gemeinschaftsantenne nur zum qualitativ bessern Empfang dient, d.h. wenn eine Sendung des In- oder Auslandes (des eigenen oder eines andern Versorgungsbereiches) auch mit einer individuellen Antenne – wenn auch qualitativ schlechter – empfangen werden kann. Obwohl STERN eine solche Schranke ausdrücklich ablehnt (S.69), muß man sich doch ernsthaft fragen, ob der Verfasser hier nicht zu weit geht und ob man in solchen Fällen noch von einer Weitersendung sprechen kann. Bei Anerkennung einer derartigen Einschränkung würden die Grundsätze des Verfassers nur in solchen Fällen relevant, wo eine Gemeinschaftsantenne Sendungen aus einem fremden Versorgungsbereich zugänglich macht, die mit einer individuellen Antenne nicht oder unakzeptabel schlecht empfangen werden können. Eine solche Lösung könnte materiell sehr befriedigen.

Andere Kriterien, die ebenfalls schon zur Zuordnung von Gemeinschaftsantennen zur Sende- oder Empfangsseite angewandt wurden, betrachtet STERN als urheberrechtlich nicht relevant (z.B. die Anzahl der Abonnenten eines Unternehmens, die Reichweite einer Anlage, die Gewerbsmäßigkeit, die Tatsache der Programmkontrolle und der personellen Überwachung) (S.69). Un erheblich ist es auch, ob die Weiterverbreitung mit oder ohne Draht erfolgt (S.62, 64), obwohl zu Unrecht immer wieder die Auffassung vertreten wird, daß sog. Kleinumsetzer aus urheberrechtlichen Gründen nicht zugelassen werden könnten, während dem Betrieb von drahtgebundenen Gemeinschaftsantennen rechtlich nichts im Wege stehe.

All das Gesagte ist aber nur dann relevant, wenn die Weitersendung mittels Gemeinschaftsantenne als *öffentlich* bezeichnet werden kann. HERMANN J. STERN neigt in diesem Zusammenhang zur Meinung, daß der öffentlichen Aufführung eines Werkes und der öffentlichen Weiterverbreitung mittels Rundfunk der gleiche Öffentlichkeitsbegriff zugrunde liege. Demnach müsse man von öffentlich sprechen, wenn sich das Publikum aus Personen zusammensetze, die unter sich in keiner nähern Beziehung stehen (S.72). Er wendet sich somit (*de lege lata*) gegen die Annahme einer gesteigerten Öffentlichkeit. Wenn sich mehrere Familien an einer Gemeinschaftsantenne anschließen, werde eine öffentliche Mitteilung meist anzunehmen sein. Diese auf die heutige Lehrmeinung abgestützte Schlußfolgerung dürfte im Zusammenhang mit den andern Ergebnissen der Dissertation die Konsequenz haben, daß viele Inhaber von Gemeinschaftsantennen gegenüber den Urhebern an sich oft «einwilligungspflichtig» und entschädigungspflichtig wären. Vergleichsweise sei immerhin noch auf eine kürzlich erschienene vielbeachtete Arbeit des Justitiars einer deutschen Rundfunkanstalt verwiesen, der – selbstverständlich auf die deutsche Rechtslage bezogen – bei einer Teilnehmerzahl von unter 100 noch nicht von einer Öffentlichkeit spricht (NEUFISCHER). Rechtspolitisch könnte man sicher auch für die Schweiz eine solche Lösung diskutieren.

Ein weiterer interessanter Aspekt, den STERN in seiner Arbeit beleuchtet, ist die Struktur der heutigen kollektiven Urheberrechtsverwaltung, mit der die Weiterverbreitung von Rundfunksendungen, insofern sie urheberrechtlich relevant ist, unter dem Gesichtspunkt der praktischen Durchführbarkeit nicht zufriedenstellend erfaßt werden kann (S. 105 ff.). Denn dem weitersendenden Unternehmen ist es meist nicht möglich, den Namen der Urheber der weiterverbreiteten Werke zu kennen. Diese Namen sind höchstens dem ursprünglichen Sendeunternehmen bekannt (S. 113). Zudem läßt nur ein Teil der Autoren und nur für bestimmte Werkkategorien ihre Rechte durch Verwertungsgesellschaften verwerten. Der SUIVA z. B. sind grundsätzlich zur Zeit nur Komponisten angeschlossen und nur bezüglich der sog. «kleinen» Rechte. Insbesondere fehlt in der Schweiz immer noch eine eigentliche Verwertungsgesellschaft für Rechte an literarischen Werken (S. 111). Demzufolge ist es für den Inhaber einer urheberrechtlich relevanten Gemeinschaftsantennenanlage zur Zeit – selbst wenn er noch wollte – weitgehend unmöglich, alle ihm namentlich meist unbekanntem Autoren abzugelten. Deshalb bespricht der Verfasser abschließend zwei denkbare Modelle für einen praktikablen Erwerb der für Sendung und Weitersendung benötigten Rechte (S. 127 ff.). Danach sollten entweder die primären Sendeunternehmen die Vermittlerrolle zwischen Urheber und Werkvermittler übernehmen (indem sie auch die Weiterverbreitungsrechte erwerben und diese später abtreten) oder alle berechtigten Urheber sich zur kollektiven Verwaltung ihrer Rechte zusammenschließen.

Die gründliche Arbeit von HERMANN J. STERN, die sich insbesondere auch durch die zahlreichen rechtsvergleichenden Ausführungen auszeichnet, wird sicher ein erhebliches Echo finden, da sie auf einem sehr aktuellen Gebiet urheberrechtliche Akzente setzt, die viele – insbesondere alle Personen, die sich mit Gemeinschaftsantennen befassen – unmittelbar berühren. Sie verdient aber auch wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung das Interesse aller, die sich praktisch oder theoretisch-wissenschaftlich mit materiellen Urheberrechtsfragen und dem Problem der kollektiven Verwaltung im Urheberrecht im Hinblick auf die sich rasch weiterentwickelnde moderne Vermittlungstechnik – man denke etwa an das Kabelfernsehen, Satellitenübertragungen und Kassettentelefonie – beschäftigen.

*F. Riklin*