

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: G63

Klassifikation: 86

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1973 Fascicule 1
Mai**

Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i>	3
<i>Gewerblicher Rechtsschutz im Wandel gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen</i> G. ALBRECHTSKIRCHINGER, Frankfurt a/Main	21
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i> THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)	
I. Patentrecht	35
II. Muster- und Modellrecht	38
III. Markenrecht	42
<i>Buchbesprechung</i>	67

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1973 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorentwurf der Expertenkommission für ein schweizerisches Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht</i>	
Vernehmlassung der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht mit einer Einleitung von H.J. STERN, Zürich	73
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf)	
I. Patentrecht	116
II. Markenrecht	154
III. Wettbewerbsrecht	183
IV. Urheberrecht	227
<i>Buchbesprechungen</i>	231

Jahresbericht*

erstattet durch die Herren J. BALLY, CHR. FINSLER, M. HOOL, E. JUCKER,
E. MARTIN-ACHARD, M. PEDRAZZINI, P. RENFER, C. SORDET und
R. STORKEBAUM

Inhaltsübersicht

1. Interne Belange (E. JUCKER)	3
2. Petites inventions (E. MARTIN-ACHARD)	7
3. Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbes auf die gewerblichen Schutzrechte; Frage 37 B (M. PEDRAZZINI)	8
4. Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt; Frage 45 B (E. JUCKER)	9
5. Projet de brevet européen; question 54 B (C. SORDET)	10
6. Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiete der Mikrobiologie; Frage 56 B (J. BALLY)	14
7. Schutz der Computer-Programme; Frage 57 B (CHR. FINSLER)	16
8. Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung; Frage 59 B (R. STORKEBAUM)	17
9. Auslegung von Patentansprüchen; Frage 60 C (P. RENFER)	18
10. Protection internationale des appellations d'origine; question 62 B (M. HOOL)	19

1. Interne Belange

a) Jahresbericht des Vorstandes und ergänzende Berichte (E. JUCKER)

Der Vorstand ist im Berichtsjahr zweimal zusammengetreten. Die erste Sitzung vom 2. Oktober 1972 diente in der Hauptsache der Vorbereitung des Kongresses von Mexiko im November 1972. Außerdem befaßte sich der Vorstand mit der Frage der Reorganisation der Mitteilungen. Der Vorstand war einstimmig der Auffassung, daß die Mitteilungen in ihrer jetzigen Form beibehalten werden sollen. Die zweite Sitzung des Vorstandes vom 22. Januar 1973

* zum Teil vorgetragen anlässlich der Generalversammlung der Schweizer Gruppe der AIPPI vom 9. Mai 1973 in Neuenburg.

befaßte sich zunächst mit der Frage der Ausarbeitung von Rapporten im Hinblick auf die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Melbourne im Februar 1974. Die Schweizergruppe wird zu den folgenden Fragen Rapporte einreichen:

- Frage 56 B, Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiet der Mikrobiologie
- Frage 57 B, Schutz von Computer-Programmen
- Frage 59 B, Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung
- Frage 62 B, Internationaler Schutz der Herkunftsbezeichnungen.

Weiter wurde an dieser Sitzung im Hinblick auf die Münchner Diplomatische Konferenz vom 10. September bis 6. Oktober 1973 noch einmal die Frage 54 B, Europäisches Patenterteilungsverfahren zur Diskussion gestellt, wobei der Vorstand sich einig war in bezug auf eine Unterzeichnung des Vertragswerkes ohne Vorbehalt.

Im Laufe des Berichtsjahres fand auf internationaler Ebene zunächst die Tagung des Präsidentenrates in Cannes vom 22. bis 28. April 1972 statt. Die Schweizergruppe war an dieser Tagung durch Herrn Bundesrichter Dr. H. Tschopp, Herrn Dr. D. Maday und den Berichterstatter vertreten.

Die Tagung in Cannes diente vor allem der Prüfung des zweiten Vorentwurfes für ein Abkommen über die internationale Registrierung von Warenzeichen (TRT). Hierzu hat eine Sonderkommission der AIPPI vorbereitende Arbeiten geleistet, an denen die Schweizergruppe durch Herrn Dr. D. Maday beteiligt war.

Im März 1972 hat hierauf die OMPI eine Expertenkommission eingesetzt, in welcher die AIPPI durch Herrn Dr. D. Maday vertreten war. Über die Ergebnisse der oben erwähnten Tagung und die weiteren Arbeiten am TRT-Projekt wurden die Mitglieder in zwei Rundschreiben vom 16. Mai und 4. Juli 1972 orientiert.

In der Zeit vom 12. bis 18. November 1972 fand in Mexiko der AIPPI-Kongreß statt. An diesem Kongreß nahmen als Delegierte der Schweizergruppe zum Geschäftsführenden Ausschuß die Herren O. Lardelli und Dr. D. Maday sowie der Berichterstatter teil. In einem Rundschreiben vom 15. Dezember 1973 wurden die Mitglieder über diesen Kongreß orientiert.

Vom 5. bis 9. März 1973 fanden in Moskau Verhandlungen zwischen einer schweizerischen und einer sowjetischen Delegation betreffend Fragen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes statt. Die Verhandlungen führten zur Vorbereitung eines Vertrages über gegenseitige Erleichterungen auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums und zu einem Protokoll über die erzielten Ergebnisse. Die schweizerische Delegation leitete Herr Dr. W. Stamm, Direktor des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum. Weitere Teilnehmer waren u. a. Prof. P. J. Pointet sowie der Berichterstatter. Die Mitglieder wurden in zwei Rundschreiben vom 1. Februar und

22. Mai hierüber orientiert. Schließlich traten im Laufe des Berichtsjahres folgende Gruppen zu Arbeitssitzungen zusammen:

Kleine Erfindungen, Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte (Frage 37 B), Europäisches Patenterteilungsverfahren (Frage 54 B), Aufschiebung der Prüfung von Patentanmeldungen (Frage 55 C), Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiet der Mikrobiologie (Frage 56 B), Schutz der Computer-Programme (Frage 57 B), Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung (Frage 59 B), Auslegung von Patentansprüchen (Frage 60 C).

b) Überprüfung der Arbeitsmethoden und der Organisation der AIPPI
(E. JUCKER)

Es besteht innerhalb der schweizerischen Landesgruppe und des Vorstandes Einigkeit darüber, daß in Anbetracht der heutigen Anforderungen und im Hinblick auf den raschen Wechsel der Rechtssysteme, vor allem auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, die Arbeitsmethoden und die Organisation unserer internationalen Vereinigung zu schwerfällig und zu kompliziert sind. Die AIPPI kann mit dem Tempo der internationalen Entwicklung und – um es einmal ganz offen zu sagen – mit dem Tempo der intergouvernementalen Organisationen nicht mehr Schritt halten. Diese Erkenntnis hat bei den meisten Landesgruppen Frustration und Unzufriedenheit hinsichtlich der erbrachten Leistungen der AIPPI ausgelöst. Der Vorstand der Schweizergruppe hat sich mehrmals mit dem damit verbundenen Fragenkomplex beschäftigt, und der Präsident hat im Namen der Schweizergruppe an Tagungen des Präsidentenrates und des Exekutivkomitees interpelliert. Es war erfreulich festzustellen, daß sich im Grunde genommen keines der führenden Gremien der AIPPI gegen den Wunsch nach Reorganisation der Arbeitsmethoden eingestellt hat, und als Konsequenz dieser positiven Haltung wurde an der Tagung des Präsidentenrates in Brüssel eine Arbeitsgruppe gebildet, welcher Herr Christopher Robinson vorsteht und der Präsident der Schweizergruppe sowie je ein Vertreter aus der Bundesrepublik Deutschland, Ungarn und den USA als Mitglieder angehören. Die Schweizergruppe ist über diese Entwicklung auf dem Zirkularwege informiert worden, und es genügt daher, im Rahmen dieses Jahresberichtes auf das Grundsätzliche und die letzten Ereignisse einzugehen.

Der Vorstand der Schweizergruppe hat sich zu folgenden Vorschlägen hinsichtlich der Reorganisation der Arbeitsmethoden und der Organisation der AIPPI bekannt:

Die AIPPI ist heute so strukturiert, daß das Bureau überlastet ist, während der Präsidentenrat und das Exekutivkomitee so große Gremien darstellen, daß sie kaum mehr in der Lage sind, gewisse mit der Zielsetzung, den einzuschlagenden Strategien und anzuwendenden Taktiken verbundene Funktionen auszuüben. Im Namen der Schweizergruppe schlug daher der Präsident vor, aus

dem Kreise des Präsidentenrates ein dem Bureau übergeordnetes kleines Komitee zu schaffen. Dieses neue Gremium, das man vielleicht als Koordinationskomitee bezeichnen könnte, sollte mit dem Generalberichterstatter und mit dem Generalsekretär eng zusammenarbeiten und die direkte Leitung der einzelnen Arbeitskomitees der AIPPI ausüben. Selbstverständlich würde es nach wie vor zum Aufgabenbereich des Exekutivkomitees gehören, langfristige Ziele zu setzen und die entsprechenden Strategien zu formulieren. Das Koordinationskomitee hätte demgegenüber die Aufgabe, kurzfristige Entscheidungen zu treffen und die dazugehörenden Aktionen so rasch wie möglich in die Wege zu leiten, das letztere gemeinsam mit dem Bureau.

Bei diesem Vorschlag ging unser Vorstand davon aus, daß die effektive Leitung der laufenden Arbeiten der AIPPI nicht mehr beim Bureau allein, sondern beim Koordinationskomitee und beim Bureau gemeinsam konzentriert wäre. Bei dieser neuen Konzeption wäre wahrscheinlich eine größere Dynamik und ein Ausschalten der schwerfälligen, eher bürokratischen bisherigen Struktur möglich.

Weitere Details unseres Vorschlages sind allen Mitgliedern der Schweizergruppe auf dem Zirkularweg bekanntgegeben worden und scheinen die volle Zustimmung gefunden zu haben. Der Präsident hat danach im Rahmen seiner Mitarbeit im Komitee Robinson den schweizerischen Vorschlag formuliert und darüber hinaus in ausgedehnten Besprechungen mit zahlreichen Präsidenten anderer Landesgruppen eingehend behandelt. Es scheint, daß der weiter oben umrissene neue Gedanke bei verschiedenen anderen Landesgruppen recht gute Aufnahme findet. Das Komitee Robinson hat an verschiedenen Sitzungen ein Konzept ausgearbeitet, das der Eruierung der Ansichten aller Landesgruppen dienen soll. Ausführliche Fragebogen sind an die Landesgruppen versandt worden, und wir befinden uns zur Zeit in der Phase der Verwertung der bisher eingegangenen Stellungnahmen.

Im Zusammenhang mit der schwierigen Frage der Reorganisation der Arbeitsmethoden der AIPPI muß auch hier festgestellt werden – wie dies unser Generalsekretär schon wiederholt mündlich und schriftlich getan hat –, daß die AIPPI als Ganzes nur so aktiv und dynamisch sein kann wie es die einzelnen Landesgruppen sind. Dies hängt andererseits vom persönlichen Einsatz ihrer Mitglieder ab. Dies heißt mit anderen Worten, daß man zuerst vor der eigenen Türe wischen soll, bevor man an der Struktur der Gesamtorganisation rüttelt. In diesem Sinne hat der Vorstand der Schweizergruppe zunächst einmal eine Überprüfung unserer eigenen Arbeitsmethoden vorgenommen, mit dem Ziel, viel mehr Mitglieder als bisher zur direkten Mitarbeit heranzuziehen. Die Aktivitäten, welche heute in den einzelnen Arbeitsgruppen der Schweizergruppe entfaltet werden, scheinen darauf hinzudeuten, daß diese Bemühungen von Erfolg gekrönt waren. So hoffen wir, daß, basierend auf dem Einsatz unserer Gruppe, unsere Vorschläge zur Neugestaltung der Arbeit des Gesamtverbandes gebührend Beachtung finden werden.

2. Petites inventions

(E. MARTIN-ACHARD)

La commission du groupe suisse de l'AIPPI chargée d'examiner la question de la protection des petites inventions, a poursuivi ses travaux tout d'abord au cours d'une séance du 31 octobre 1972 à Zürich.

Puis, il a paru nécessaire d'étudier en commun avec la commission des programmes d'ordinateurs le problème de la protection desdits programmes dans une réunion tenue le 13 avril 1973 à Rüslikon grâce à l'obligeance de l'I.B.M. Les procès-verbaux de ces deux séances ont été communiqués entre-temps aux membres de notre association.

Comme on pouvait s'y attendre, les membres des deux commissions sont arrivés à la conclusion que le problème de la protection des programmes d'ordinateurs ne pouvait pas être résolu par la protection que l'on cherche à donner aux petites inventions. Dans le dernier fascicule de la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, MM. Heim et Curchod avaient exprimé l'opinion que ni le droit des brevets, ni la loi sur la concurrence déloyale, ni d'autres législations en vigueur ne pouvaient assurer une telle protection et qu'il fallait se demander si la protection des programmes d'ordinateurs, dans la mesure où elle s'avère nécessaire, ne devait pas être assurée par des dispositions légales spécifiques, tant sur le plan national qu'au niveau international. La commission concernant la protection des petites inventions ayant ainsi résolu ce problème annexe, vous propose selon les conclusions du procès-verbal de la séance du 31 octobre 1972, d'accepter les neuf points de ces résolutions par lesquels elle se prononce en faveur de la protection des petites inventions qui se présentent sous la forme d'un modèle.

Cette protection devrait être réglée dans une nouvelle loi, qui pourrait être appliquée aussi bien à titre cumulatif qu'alternatif avec la loi sur les brevets. Les conditions de la protection seraient :

- la possibilité d'une application industrielle
- la nouveauté et le progrès technique
- un examen préalable n'aurait pas lieu
- la protection serait de 6 années depuis le dépôt
- elle commencerait avec l'enregistrement
- l'aire de protection serait limitée à des contrefaçons et des équivalents évidents
- on ne pourrait prétendre obtenir une licence obligatoire en invoquant la dépendance de ce type de protection avec un brevet
- des taxes annuelles seraient à payer.

La question de la protection des petites inventions telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui pose des problèmes fort délicats. Nous ne saurions tout d'abord, dans une époque où l'on a conscience de la nécessité d'une certaine harmonisation des législations nationales, ne pas tenir compte des efforts qui sont faits ici

comme ailleurs, pour rapprocher les lois et les systèmes. Il apparaîtra de moins en moins naturel que des créations ou des travaux qui sont protégés dans un pays ne le soient pas dans les territoires voisins.

D'autre part, on constate, sur le plan national et international, un réel besoin de récompenser les efforts de ceux qui enrichissent la collectivité grâce à leurs innovations et à leurs prestations. Des créations dont la qualité intellectuelle ou industrielle pouvait paraître discutable, comme celle des caractères typographiques, vont obtenir une reconnaissance internationale. On constate aussi que les auteurs de certains travaux systématiques entendent obtenir la protection de leurs prestations (Leistungen). Mais il faut tenir compte aussi des tendances qui s'opposent à une augmentation du domaine des monopoles.

Le problème de la protection des petites inventions pose ainsi des questions de principe qu'il faudra examiner sous le double aspect des conceptions internationales et de l'intérêt national.

Il est temps semble-t-il de songer d'avoir sur notre législation nationale *une vue d'ensemble* sans nous laisser conduire à des solutions hâtives, qui ne sont destinées qu'à combler des lacunes de façon plus ou moins satisfaisante.

La commission du groupe suisse est arrivée aux conclusions que vous savez. Il conviendra maintenant que le groupe lui-même décide de la suite à donner à ces travaux.

3. Einwirkung der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbes auf die gewerblichen Schutzrechte; Frage 37 B

(M. PEDRAZZINI)

In der Praxis der ausländischen Behörden und Gerichte ergeben sich immer häufiger Probleme der Kollision zwischen den herkömmlichen gewerblichen Schutzrechten und den teilweise neuen Bestimmungen gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Zum Studium der sich dabei stellenden grundsätzlichen Fragen wurde 1972 eine besondere Kommission gebildet. Diese Arbeitsgruppe beschloß, ihre Untersuchungen auf folgende Problemkreise zu konzentrieren:

- a) Einfluß des schweizerischen Kartellrechts auf die gewerblichen Schutzrechte;
- b) Auswirkungen des Freihandelsvertrages Schweiz-EWG auf die gewerblichen Schutzrechte;
- c) Die Behandlung der gewerblichen Schutzrechte im EWG-Wettbewerbsrecht und ihre Auswirkungen auf die Schweiz.

Die Diskussionen der Kommission ergaben, daß die unter lit. a) und b) aufgezählten Fragenkreise bis heute in Literatur und Praxis weitgehend ungeklärt sind. Die Kommission wird sich bemühen, in ihrem Schlußbericht einige

Richtlinien für die Abgrenzung der gewerblichen Schutzrechte bis zum Wettbewerbsrecht in den genannten Rechtsgebieten herauszuarbeiten.

Klarer ist die Situation bezüglich der Auswirkungen des Wettbewerbsrechts der EWG. Nach der Praxis der zuständigen EWG-Behörden haben auch Angehörige von Drittstaaten die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zu beachten, sobald durch bestimmte Verhaltensweisen Einwirkungen auf das Gebiet der Gemeinschaft entstehen können.

Die Kommission hofft, die Ergebnisse ihrer Beratungen in absehbarer Zeit vorlegen zu können.

4. Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wissenschaftlichen Fortschritt; Frage 45 B

(E. JUCKER)

An der letztjährigen Generalversammlung wurde detailliert über die akute Problematik des gewerblichen Rechtsschutzes in Entwicklungsländern berichtet. Die Aushöhlung ist sehr weit fortgeschritten und ist mit dem bisherigen Abwehrsystem nicht mehr aufzuhalten. Eine ganze Anzahl asiatischer und lateinamerikanischer Staaten, aber auch Kanada, haben in den letzten Jahren ihre Patentgesetze derart geändert, daß der Patentschutz zum Teil de jure, zum Teil de facto, nicht mehr existiert. In neuerer Zeit findet eine ähnliche Entwicklung in den Philippinen sowie in Australien und Neuseeland statt, wobei zur Erosion des Patentschutzes noch die Tendenz zur Abschaffung oder Schwächung des Markenschutzes, vor allem auf dem Arzneimittelsektor, zugunsten der sogenannten generics, hinzukommt. Dieser Abbau erfolgte hinsichtlich der einzelnen Industriezweige unterschiedlich. Sein Ausmaß ist jedoch höchst bedenklich, und seine Auswirkungen für die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Entwicklungsländern und industrialisierten Staaten sind noch kaum überblickbar.

Nach Diskussion der geschilderten Entwicklungen kam die letztjährige Generalversammlung zur Überzeugung, es müsse für die Entwicklungsländer ein neues Patentsystem gefunden werden, das einerseits den Bedürfnissen dieser Staaten Rechnung trägt, andererseits aber das System des Schutzes des geistigen Eigentums anerkennt und den Erfordernissen der forschenden Industrie weitmöglichst entgegenkommt. Der Präsident der Gruppe wurde einstimmig ermächtigt, dieses Postulat der Schweizergruppe zunächst an der Präsidentenkonferenz in Cannes und alsdann am Kongreß in Mexiko vorzutragen. Die Mitglieder der Schweizergruppe sind über den Ausgang der Präsidentenkonferenz in Cannes seinerzeit informiert worden, ebenso über den in Mexiko unterbreiteten Vorschlag. Dieser Vorschlag der Schweizergruppe löste eine außerordentlich lange und fruchtbare Debatte aus. Der Ruf nach einem den Bedürfnissen der Entwicklungsländer entgegenkommenden System fand so-

wohl bei Vertretern der Entwicklungsländer als auch bei jenen der industrialisierten Staaten, inklusive derjenigen des Ostblocks, gute Aufnahme. Den Beschluß des Kongresses kennen Sie:

Die bisherige Kommission, welche die Frage 45 B studierte, wurde erweitert, der Präsident der Schweizergruppe als Co-Präsident ernannt und neue Mitglieder aus dem Ostblock, Westeuropa, den Entwicklungsländern und Japan beigezogen. Dieses Komitee verfolgt die begonnenen Studien weiter; es stellt Kontakte her zu Wirtschaftsverbänden und zu internationalen Organisationen wie der OMPI und arbeitet einen ersten Vorschlag zuhanden des Präsidentenrates aus, welcher 1974 in Melbourne tagen wird. In diesem Zusammenhang sollte auch noch erwähnt werden, daß die OMPI sich seit einiger Zeit intensiv mit der Vorbereitung eines neuartigen Systems (Technology Transfer Patent) befaßt, und daß einzelne Entwicklungsländer, wie z.B. Brasilien, eigene Pläne ausarbeiten, die darauf hinausgehen, einen Patentschutz zu etablieren, der zwangsweise und ausschließlich der beschleunigten Industrialisierung der betreffenden Länder dienen soll. Es wäre unrealistisch anzunehmen, daß das klassische System des gewerblichen Rechtsschutzes auch weiterhin in den Entwicklungsländern aufrecht erhalten werden kann, und es ist daher sicher richtig, daß sich die AIPPI allgemein und die Schweizergruppe im besonderen aktiv an allen Arbeiten beteiligt, welche neuartige Systeme anvisieren. Der Präsident wird die Mitglieder der Schweizergruppe über den Fortgang dieser Arbeiten stets auf dem laufenden halten.

5. Projet de brevet européen; question 54 B

(C. SORDET)

Première Convention

Le recueil des textes qui seront soumis à la Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973 ont été édités sous le titre « Documents préparatoires », datés du 8 décembre 1972. Les points les plus saillants de ces documents sont les suivants:

Il est institué une Organisation européenne avec siège à Munich (art. 4, 6). Elle comprend l'Office européen des brevets et son Conseil d'administration (art. 4). L'Office est situé à Munich et a un département à La Haye (art. 6). Ce dernier est chargé de l'examen de forme lors du dépôt, de la recherche de nouveauté et de la publication des demandes (art. 6 et 88 à 92). Une agence de la direction générale de la recherche est créée à Berlin aux frais de la République fédérale d'Allemagne (Protocole M/5 section I par. 3) et une autre le sera à Rome (art. 7, Protocole M/5 section I par. 3).

Les autres offices renoncent à agir comme autorité de recherche et/ou d'examen préliminaire international au sens du PCT (Protocole M/5 section II).

Diverses exceptions sont cependant prévues en faveur de la Suède, de l'Espagne, de l'Italie et, pendant une période transitoire, de l'Angleterre.

La «section d'examen» de l'ancien article 53 a a été remplacée à l'article 15 a par la «section de dépôt». Celle-ci n'examine plus que les irrégularités manifestes (art. 88). L'unité d'invention ne figure plus dans les exigences de recevabilité du dépôt, mais l'IIB peut restreindre sa recherche à une seule invention, sauf paiement de taxes additionnelles (règle 46).

Sous réserve d'une décision du Conseil d'administration, toute demande internationale accompagnée d'un rapport de recherche PCT fait l'objet d'une recherche complémentaire par l'IIB (art. 156.2 et .3).

Les programmes d'ordinateurs ont été exclus de la brevetabilité avec les méthodes intellectuelles (art. 50.2 c). Par contre, la protection de la première application thérapeutique ou de diagnostic d'une substance (ou composition) connue a été admise par les art. 50.3 et 52.5. Les procédés microbiologiques et leurs produits ne sont pas exclus (art. 51.b in fine); les échantillons de micro-organismes devront être déposés au plus tard à la date de dépôt de la demande et accessibles au public au plus tard à la date de sa publication (règle 28 – cf. Rapport Banks p. 165).

Pour apprécier une demande par rapport aux demandes antérieures non publiées, les tentatives de revenir au «prior claims approach», d'exclure les demandes antérieures non publiées «l'état de la technique» ou d'exclure celles du même déposant et/ou du même inventeur (autocollision) n'ont pas eu de succès (art. 52.2 et .3).

Etant donné que le contenu de demandes antérieures publiées après le dépôt d'une demande de brevet européen n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (art. 54), les brevets d'addition ont été supprimés.

Les précédents projets exigeaient que les revendications fussent fondées «entièrement» («fully», «in vollem Umfang») sur la description. Conformément aux vœux de l'AIPPI et d'autres organisations privées, ces adverbess excessifs ont disparu de l'article 82.

La portée des revendications reste définie conformément à la Convention de Strasbourg de 1963. Cependant, pour tenir compte du fait que les mots «teneur», «terms» et «Inhalt» de ce texte ne sont pas équivalents, il est suggéré que la Conférence diplomatique adopte une déclaration selon laquelle l'interprétation des revendications devra se situer entre le mot-à-mot du système britannique et l'«allgemeiner Erfindungsgedanke» pour assurer «à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers» (art. 67).

La demande d'examen doit être présentée dans les 6 mois dès la publication du rapport de recherche (art. 93).

Aussi la possibilité pour les tiers de la requérir, superflue, a disparu. Toutefois, le Conseil d'administration peut prolonger ce délai «s'il est établi que les

demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile». De même, pendant une période transitoire, (art. 161) «l'examen des demandes ... peut être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique».

Le délai d'opposition a été fixé à 9 mois dès la publication de la délivrance du brevet (art. 98).

Une opposition n'étant pas un recours, un examinateur ayant participé à l'examen d'une demande pourra faire partie de la division d'opposition examinant une opposition à celle-ci (art. 18.2).

Les auteurs du projet ont craint que l'accès des parties à la Grande Chambre de recours n'ouvre la porte à des procédures dilatoires. Seule une chambre de recours (d'office ou à la requête d'une partie) est légitimée à saisir la Grande Chambre de recours; mais si la Chambre de recours rejette la requête d'une partie, elle doit motiver son refus dans sa décision finale. En outre, le président de l'Office peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question (art. 111).

En réponse aux vœux des milieux intéressés, et sauf rares exceptions, si la demande est rejetée, ou réputée retirée, faute de l'observation d'un délai, la poursuite de la procédure peut néanmoins être requise dans un délai de trois, respectivement de deux mois, après paiement d'une taxe (art. 120).

Telles qu'elles étaient dans le second avant-projet, les dispositions sur la représentation devant l'Office européen des brevets ne satisfaisaient ni les représentants des agents de brevets, ni ceux de l'industrie. Elles ont été grandement améliorées. Très sommairement, elles règlementent l'exercice de la profession de mandataire, mais laissent aux entreprises la liberté d'agir par l'entremise d'un employé de leur choix qui n'est pas tenu d'être un mandataire agréé (art. 133 et 134).

Les états contractants ne peuvent faire de réserve (nonbrevetabilité des produits pharmaceutiques par exemple) que pour dix ans au maximum. Passé ce délai, «toute réserve cesse de produire ses effets» (art. 166).

L'Espagne, le Portugal, la Yougoslavie et la Turquie auraient cependant déjà fait des réserves à la limite de 10 ans.

Par lettre du 1er février 1973, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a demandé l'avis du groupe suisse de l'AIPPI sur ces textes et par lettre du 11 avril 1973, sur proposition de la Commission d'étude du brevet européen, le groupe suisse a présenté au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle les remarques suivantes:

1. Centralisation

Un des buts essentiels de la Convention projetée est de centraliser les opérations de recherche documentaire, d'examen des demandes et de délivrance des brevets. Le projet de protocole sur la centralisation (M/5 p. 335 et ss.) prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe. Il est donc souhaitable que celles-

ci ne soient pas étendues et que la durée de la période transitoire prévue par la Section IV ne soit pas allongée au delà de 15 ans.

2. Définition de la nouveauté, activité inventive

A l'article 52.3, les demandes de brevet européen non publiées de date antérieure sont considérées comme comprises dans l'état de la technique. Selon l'article 54 deuxième phrase, de tels documents ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, c'est-à-dire qu'ils doivent être appréciés sur le plan de la nouveauté seulement. Il est regrettable que les demandes antérieures du même titulaire ne soient pas laissées de côté, comme c'est le cas au Japon. A tout le moins, il convient de faire une application stricte de l'article 54 et de ne pas en étendre la portée par voie d'interprétation.

Conformément à la Convention de Strasbourg de 1963, le progrès technique n'a pas été retenu comme condition de la brevetabilité. Celui-ci ne doit pas être considéré seulement comme une exigence particulière. Il peut constituer un élément positif dans l'appréciation de la valeur de l'invention. Il devrait donc pouvoir être pris en considération dans le cadre de l'article 54 lorsqu'il est invoqué par le demandeur.

3. Demandes concernant des micro-organismes

Celles-ci ne sont pas exclues de la brevetabilité (article 51 b in fine) mais un échantillon doit être déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande et le public doit y avoir accès au plus tard lors de la publication de celle-ci (règle 28). Or, le déposant n'a généralement pas à mettre à disposition les substances et moyens pour réaliser l'invention et un micro-organisme peut en constituer une part essentielle. Si l'échantillon doit absolument être accessible au public avant qu'un brevet soit délivré, il conviendrait au moins d'offrir certaines garanties au déposant: avec la communication de l'échantillon, le destinataire devrait souscrire en engagement de ne l'utiliser que pour des recherches et de ne pas le communiquer à des tiers. Un tel engagement est déjà exigé de certaines collections. En outre, le déposant devrait être informé des noms et adresses des destinataires.

4. Réserves

Les réserves que les Etats contractants peuvent faire sont limitées par l'article 166 et il n'y a pas lieu de les étendre. Au contraire, il serait souhaitable que la durée de la période transitoire de dix ans soit réduite à cinq par exemple. Quant à la Suisse, elle se devrait de ne pas faire de réserves tout en sauvegardant le jeu normal de nos institutions démocratiques.

5. Questions secondaires

La possibilité d'intervenir dans l'opposition accordée à celui qui est l'objet

d'une action en contrefaçon devrait être étendue à la partie qui a intenté une action en constatation de droit (art. 104).

Le numéro et la date de la demande prioritaire devraient être ajoutés aux renseignements publiés par l'office européen selon l'article 128.5.

6. Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie; Frage 56 B

(J. BALLY)

Dieses Thema wird anlässlich der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Melbourne im Februar 1974 zur Diskussion gestellt. Ein Bericht zu den beiden folgenden Fragen ist vorzulegen:

1. Stand des Landesrechtes betreffend den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiet der Mikrobiologie;
2. Suche nach einer gemeinschaftlichen Lösung.

Die Arbeitsgruppe Mikrobiologie hat zu den aufgeworfenen Fragen wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1 wurde festgestellt, daß analog zu anderen Ländern sich auch die schweizerische Rechtsprechung bisher erst teilweise zu mikrobiologischen Fragen geäußert hat. Es wurde erkannt, daß biologische Verfahren, patentrechtlich gesehen, chemische Verfahren sind oder mindestens denselben gleichzustellen sind. In Entscheidungen der Cour de Justice civile de Genève vom 26. 5. 1967 (i. S. American Cyanamid Co. gegen Arco S.A. und Ciech) und des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. 12. 1969 (i. S. Ciech gegen Chas. Pfizer & Co. Inc.) wurde festgestellt, daß mikrobiologische Herstellungsverfahren als chemische Verfahren im weiteren Sinne patentfähig sind. Gemäß Praxis des Patentamtes sind Mutations- und Züchtungsverfahren, sofern sie wiederholbar sind, patentierbar. In der schweizerischen Rechtsprechung wurde dieses Problem aber bisher noch nicht behandelt.

Auch zur Frage der Notwendigkeit einer Hinterlegung von Mikroorganismen und deren Freigabe an die Allgemeinheit stehen Gerichtsentscheide noch aus. Seit einigen Jahren wird aber vom Patentamt die Hinterlegung vor der Patenterteilung gefordert. Die Angabe der Hinterlegungsstelle in der Patentschrift ist laut einer Entscheidung des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. 12. 1969 (i. S. Ciech gegen Chas. Pfizer & Co. Inc.) nicht in jedem Fall erforderlich. Es wird in dieser Entscheidung ausgeführt, daß Fälle denkbar sind, bei denen sich ein Fachmann den Mikroorganismus ohne diese Angabe beschaffen kann, denn die Adressen und gedruckten Kataloge von Kultursammlungen gehören zum Fachwissen des Mikrobiologen.

Die Frage, ob neue Mikroorganismen als solche patentierbar sind, wurde bisher von keinem schweizerischen Gericht entschieden. Immerhin sei darauf

hingewiesen, daß bereits Patente für Zellstämme erteilt wurden (z.B. Nr. 504532).

Zu Frage 2, Suche nach einer gemeinschaftlichen Lösung, wird zunächst die Auffassung vertreten, daß mikrobiologische Erfindungen ausschließlich dem Patentrecht zuzuordnen sind. Die Einführung eines speziellen Schutzrechtes für mikrobiologische Erfindungen, insbesondere im Rahmen des Pflanzenschutzgesetzes, wird nicht befürwortet. Die bei mikrobiologischen Erfindungen auftretenden Probleme im Zusammenhang mit der Neuheit, der Erfindungshöhe, dem technischen Fortschritt und dem Schutzzumfang sollen grundsätzlich im Rahmen des normalen Patentrechtes der einzelnen Länder geregelt werden. Einer besonderen internationalen Regelung, die über die wünschbare allgemeine Vereinheitlichung des materiellen Patentrechtes hinausginge, bedarf es für diese Probleme nicht.

Hingegen soll für Fragen, die die Hinterlegung von Mikroorganismen und deren Freigabe an die Allgemeinheit betreffen, nach einer gemeinsamen Lösung gesucht werden. Es wird hierbei vorgeschlagen, folgende Bestimmungen zum Gegenstand einer internationalen Regelung zu machen:

1. Der Anmelder ist verpflichtet, einen unbekanntem Mikroorganismus zu hinterlegen, sofern er nicht eindeutig und herstellbar beschrieben werden kann. Die Hinterlegung soll spätestens bis zu dem für die Beurteilung der Neuheit maßgeblichen Zeitpunkt (Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Prioritätsanmeldung) bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle erfolgen.

2. Die Herausgabe von Proben des Mikroorganismus soll an jeden Antragssteller, jedoch erst von dem Zeitpunkt an erfolgen, an dem ein Patentschutz, wenn auch nur ein vorläufiger in Form eines Ausschließlichkeitsrechtes, eingetreten ist.

3. Der Antragssteller muß sich verpflichten, die Proben nur zu Versuchs- und Forschungszwecken, nicht jedoch zu gewerblichen Zwecken zu verwenden und sie nicht an Drittpersonen weiterzugeben. Diese Verpflichtung gilt nicht bezüglich der Länder, wo ein angemeldetes Schutzrecht des Anmelders entweder versagt oder vernichtet wurde oder abgelaufen ist. Der Anmelder ist von der Herausgabe von Proben des Mikroorganismus zu unterrichten.

Von ganz besonderer Bedeutung ist im Zusammenhang mit den aufgeführten Bestimmungen die Frage nach der Schaffung einer internationalen Konvention über die Hinterlegung von Mikroorganismen. Der Vorschlag des britischen Patentamtes zur Einführung einer internationalen Konvention über die gegenseitige Anerkennung von Hinterlegungsstellen und der Regelung der Aufbewahrung der Mikroorganismen wird begrüßt. Es wird hierbei die Auffassung vertreten, daß die Einrichtung einer einzigen internationalen Zentralstelle für die Hinterlegung von Mikroorganismen aus politischen Gründen als nicht zweckmäßig erscheint. Es sollen dem Anmelder vielmehr eine angemessene Anzahl anerkannter Hinterlegungsstellen zur Verfügung stehen, unter denen

er bezüglich sämtlicher Länder die freie Wahl hat. Es soll ein Katalog der Minimalbedingungen aufgestellt werden, die von der Hinterlegungsstelle und vom Anmelder erfüllt sein müssen, damit die Hinterlegung als gültig anerkannt werden kann. Als Zeitpunkt der Hinterlegung hat der Eingang des hinterlegten Mikroorganismus bei der Hinterlegungsstelle zu gelten. Eine weitergehende Vereinheitlichung der Anforderungen für die einzelnen Hinterlegungsstellen erscheint nicht erforderlich.

Entsprechend dem Beschluß der Generalversammlung der schweizerischen Landesgruppe vom 9. Mai 1973 soll diese Stellungnahme am Kongreß in Melbourne vorgetragen und vertreten werden. Die Arbeiten der Arbeitsgruppe Mikrobiologie werden fortgesetzt.

7. Schutz von Computer-Programmen; Frage 57 C

(CHR. FINSLER)

Die Frage nach dem Schutz von Computer-Programmen wurde 1971 von der schwedischen Landesgruppe aufgeworfen. Innerhalb der Schweizergruppe wurde darauf eine Arbeitsgruppe «Schutz von Computer-Programmen» gebildet, die anfangs 1973 ihre Tätigkeit aufnahm und bis Juni 1973 drei Sitzungen abhielt. Eine Sitzung wurde zusammen mit der Gruppe «Kleine Erfindungen» durchgeführt und diente vor allem der programmtechnischen Information der Mitglieder.

Bei der bisherigen Untersuchung, welche Elemente eines Computer-Programms schutzfähig seien, und was zu deren Schutz vorgekehrt werden könne, zeigte sich, daß die Erstellung des Programms in zwei Abschnitten erfolgt. Die Problemanalyse führt zur Programmbeschreibung respektive zum Flußdiagramm, auf welchem die eigentliche Codierung des Programms beruht. Programmbeschreibung und Flußdiagramm enthalten die dem Programm zugrundeliegende Idee, die von der nachfolgenden Codierung in einzelne Instruktionen gegliedert und in Computersprache ausgedrückt wird. Nun kann einerseits die Programmidee erfinderische Merkmale aufweisen, wogegen die Codierung in aller Regel dies nicht tut. Andererseits erfordert die Codierung wesentlich mehr Aufwand als die Problemanalyse. Die Codierung des Programms ist eine Fleißarbeit, sie bietet aber zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Vom Standpunkt des Programmierers aus gesehen ist in erster Linie ein Schutz für das codierte Programm erforderlich. Da dieses jedoch kaum abstrahierbar ist, ist das Patent zu seinem Schutz nicht gut geeignet. Das Patent vermag, vom Einwand der nicht-technischen Materie abgesehen, höchstens die dem Programm zugrundeliegende Idee zu schützen. Das für die Maschine verständliche, codierte Programm ist niedergeschrieben, in Lochkarten gestanzt oder magnetisch aufgezeichnet. Sofern es den Charakter eines Werkes hat und eine eigenartige Schöpfung darstellt, sollte es urheberrechtlich geschützt sein.

Höchstrichterliche Urteile in USA, der Schweiz und neuestens Frankreich und der DDR lehnen die Patentfähigkeit von Rechenprogrammen ab. Dagegen wurde von verschiedener Seite Widerspruch erhoben. Das Urteil des Supreme Court der USA behält selbst ausdrücklich vor, daß gewisse Programmarten patentfähig sein könnten. Namentlich deutsche Autoren machen geltend, daß bei der Ausführung des Programms im Computer ausschließlich technische Vorgänge ablaufen, was auf Patentfähigkeit hindeute. Wenn z.B. chemische Verfahren durch Computer gesteuert werden, können die Anweisungen für die Durchführung der Verfahren im Programm des steuernden Computers enthalten sein. Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum erteilt Patente für eine bestimmte Kategorie, die sogenannten Organisations- oder Systemprogramme. Eine brauchbare Abgrenzung zwischen nicht-patentfähigen Computer-Programmen und solchen, die patentfähig sein sollten, muß noch gefunden werden. Alle Urteile bezogen sich, soweit ersichtlich, auf Programm-Ideen oder -Konzepte und nicht auf fertig codierte Programme.

Weiterhin ist zu untersuchen, ob es notwendig ist, für Computer-Programme einen dinglichen Schutz von der Art des Patents zu schaffen, der gegen jedermann wirksam ist, oder ob ein reiner Defensivschutz ähnlich demjenigen gegen sklavische Nachahmung aus dem UWG ausreicht, welcher allerdings dem nichtberechtigten, aber gutgläubigen Benutzer gegenüber wirkungslos wäre.

Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, daß der auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts bestehenden Gesetzesproliferation nicht durch Schaffung eines eigenen Programmschutz-Gesetzes Vorschub geleistet sondern vielmehr der Programmschutz, wenn möglich durch Anpassung bestehender Gesetze, erreicht werden soll. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß ein rein nationaler Schutz für Computer-Programme wenig sinnvoll ist und daher von Anfang an auf Schaffung eines übernational wirksamen Schutzes Rücksicht genommen werden muß.

8. Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung; Frage 59 B

(R. STORKEBAUM)

Die Arbeitsgruppe, die innerhalb der Schweizergruppe der AIPPI zur Behandlung dieser Frage gebildet wurde, hat sich in mehreren Sitzungen während der Berichtszeit der juristisch-systematischen und praktischen Aspekte des Projekts eingehend angenommen. Während ihre Mitglieder schließlich die Schaffung einer internationalen Marke mit supranationaler Wirkung einhellig als Ziel bejahten, bestanden unterschiedliche Auffassungen über den Weg zur Erreichung dieses Ziels und über seine einzelnen Etappen. Diese Divergenzen waren gerade deswegen gravierend, weil das Ziel hoch ist und der Weg zu ihm in logischer und praktischer Hinsicht so konsequent wie möglich gewählt sein muß, um seine Blockierung durch Mißverständnisse und Befürchtungen (vor allem aus Entwicklungsländern) auszuschließen.

Nach eingehender Diskussion auf der Generalversammlung in Neuenburg hat die Schweizergruppe folgende EntschlieÙung (Vorschlag Dr. Blum) gefaÙt:

1. Die Schweizergruppe der AIPPI halt die Schaffung einer internationalen Marke mit supranationaler Wirkung fur wunschenswert und bejaht grundsatzlich die Notwendigkeit einer solchen Marke.
2. Sie ist der Auffassung, daÙ die AIPPI die Initiative ergreifen sollte, um
 - a) die Grundsatze einer einheitlichen supranationalen Marke auszuarbeiten. Eine solche supranationale Marke ware den nationalen Marken ubergeordnet und sollte im gesamten Territorium der Mitgliedstaaten Gultigkeit besitzen.
 - b) Die supranationale Marke ware so auszugestalten, daÙ sie den modernen Anforderungen an eine Marke in jeder Hinsicht entspricht und gleichzeitig den markenfeindlichen Tendenzen unserer Zeit entgegenwirkt.
3. Sie ist weiter der Auffassung, daÙ sich die Anstrengungen in dieser Richtung bereits lohnen wurden, wenn einige bedeutende Staaten zur Erreichung dieses Ziels zusammenarbeiten und den spateren Beitritt anderer Staaten vorsehen wurden.

Die Ansicht der Schweizergruppe soll dieser EntschlieÙung entsprechend am KongreÙ von Melbourne im Februar 1974 vorgetragen und vertreten werden. Es bleibt abzuwarten, in welcher Richtung die Vorschlage der anderen Landesgruppen gehen und welche EntschlieÙungen fur die Weiterbehandlung der Frage in Melbourne gefaÙt werden.

9. Auslegung von Patentanspruchen; Frage 60 C

(P. RENFER)

Die «Initialzundung» fur die Untersuchung der Frage der Auslegung von Patentanspruchen erfolgte durch die finnische Landesgruppe und beruht auf einem im Annuaire 1972/I, Seite 307, publizierten Bericht von Prof. B. Godenhjelm. Darin wird die Anregung gemacht, es sei in Anbetracht der Uneinheitlichkeit der von Land zu Land geltenden Gesetze und Gerichtspraxis eine allgemeine Doktrin uber den Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der Anspruche auszuarbeiten.

In Erfullung der Aufgabe hat die Arbeitsgruppe ihr Vorgehen wie folgt abgesteckt:

1. Das *Nahziel* ist die Abklarung und Darstellung der heutigen Rechtslage in der Schweiz und allenfalls auch die Formulierung von Verbesserungsvorschlagen. Dabei ist die Arbeitsgruppe zu folgendem provisorischem Teilergebnis gelangt:

a) Der Trend der BG-Praxis, über den Wortlaut der Patentansprüche hinaus einen relativ großen, der Grenze nach jedoch unbestimmten Schutzzumfang zuzulassen, wird begrüßt.

Die in Richtung des allgemeinen Erfindungsgedankens (gemäß deutschem Recht) gehende Tendenz ist ebenfalls wünschbar, ferner auch die Tatsache, daß auf das Verdienst des Erfinders Rücksicht genommen wird, was zu einer Wechselwirkung zwischen Schutzzumfang und technischem Fortschritt führt. (Zu beachten ist das Europatentgesetz, laut welchem der technische Fortschritt nicht mehr als Erfordernis für die Patentwürdigkeit verlangt wird.) Die Arbeitsgruppe steht noch im Begriff, sich über gewisse Einzelfragen konkrete Vorstellungen zu machen, insbesondere ob Art. 53 PG eine bloße Ordnungsvorschrift für die Formulierung der Ansprüche darstellt oder auch bezüglich des Schutzzumfanges Geltung hat.

b) Es wird ferner erwogen, ob es die Schweizergruppe für wünschenswert bzw. opportun erachtet, daß die Arbeitsgruppe neben der Darstellung der heutigen Rechtslage sowie deren Kommentierung auch de lege ferenda formelle und allenfalls materielle Vorschläge machen soll oder nicht. Dabei wird in erster Linie an eine formelle Vereinheitlichung der verstreuten Gesetzesbestimmungen zum Schutzzumfang des Patentes (Art. 60, 51 und 66 PG) gemacht.

c) Andererseits ist sich die Arbeitsgruppe bewußt, daß sich ihre Aufgabe strikte auf das Thema von Schutzzumfang und Geltungsbereich des Patentes beschränkt. Deshalb müßte die zufolge der Patentnichtigkeitsfreudigkeit gewisser Gerichte in die Diskussion geworfene Frage der Erfindungshöhe einer anderen, noch nicht geschaffenen Arbeitsgruppe vorbehalten bleiben.

2. Das *Fernziel* besteht gegebenenfalls in der Leistung eines Beitrages zu einer zentralen Lösung mittels einer Resolution der AIPPI. Hierüber kann aber die Arbeitsgruppe noch keine konkreten Angaben machen. Es bestehen gewisse Zweifel darüber, ob eine solche AIPPI-Resolution über den Schutzzumfang den erwarteten Eindruck auf die maßgebenden Behörden und Gerichte auf internationaler Ebene machen wird.

Das Studium der Arbeitsgruppe dauert an.

10. Protection internationale des appellations d'origine; question 62 B

(M. HOOL)

Le Comité exécutif de l'AIPPI a mis à l'ordre du jour de sa réunion de Melbourne en 1974, la révision de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958.

Les indications de provenance et appellations d'origine jouent un rôle important dans l'économie moderne et notre groupe se doit de contribuer au renforcement de la législation internationale dans ce domaine.

Si la Suisse s'est abstenue jusqu'ici d'adhérer à l'arrangement de Lisbonne, c'est notamment pour les raisons suivantes :

- L'appellation d'origine soumise à l'enregistrement doit avoir fait préalablement l'objet, dans le pays requérant, de dispositions législatives ou réglementaires ou encore de décisions judiciaires. Or, le droit suisse ne connaît pas expressément la notion d'appellation d'origine mais uniquement celle d'indication de provenance (Art. 18 et ss LMF).
- L'arrangement susmentionné donne aux membres la possibilité de refuser leur protection, dans un délai déterminé, à une appellation d'origine sans laisser au pays requérant, d'autres voies de recours que les voies judiciaires ou administratives appartenant aux nationaux de ce pays.

La Suisse a dès lors préféré s'engager dans la voie des traités bilatéraux, dont le premier fut conclu avec la République fédérale d'Allemagne (en vigueur depuis le 30 août 1969). Ces traités ne se limitent pas aux seules appellations d'origine, mais étendent leur protection aux indications de provenance, aux noms géographiques et indications similaires.

Les traités bilatéraux ne représentent qu'une solution transitoire, jusqu'au jour où un arrangement multilatéral plus satisfaisant que l'arrangement de Lisbonne pourra être conclu. Cette solution n'exclut donc nullement la participation de notre pays à la révision de l'arrangement de Lisbonne auquel elle pourrait finalement adhérer si de sensibles améliorations venaient à y être apportés. Il importe dès lors que l'AIPPI participe aux travaux entrepris en vue de sa révision.

Gewerblicher Rechtsschutz im Wandel gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen*

G. ALBRECHTSKIRCHINGER, Frankfurt a/Main

Historischer Rückblick

Es ist bedauerlich, daß die Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes noch geschrieben werden muß. Gern würde ich meine Ausführungen auf eine historische Grundlagenforschung stützen, um daraus abzuleiten, wie wir die nahe Zukunft des gewerblichen Rechtsschutzes beurteilen können. Einige bescheidene historische Reflektionen sind aber unerläßlich, um dem Thema gerecht zu werden, und ich möchte Sie daher bitten, einleitend einigen Bemerkungen zu folgen, die sich auf Tatsachen der Vergangenheit aufbauen, die Ihnen alle bekannt sind.

Wenn wir uns dabei auf die Geschichte des Erfindungswesens, insbesondere des Schutzes von Erfindungen und auch des geschriebenen Wortes beschränken, so gibt es Wurzeln, die bis in die Anfänge der Zeit zurückreichen, die man das Privilegienzeitalter nennt. Diese Anfänge sollten nicht in ihrer Bedeutung für die spätere Entwicklung verkannt werden, wenn ich auf sie hier nicht eingehe. Wie aber auch auf anderen Gebieten des Rechts bekommen die Begriffe klare Konturen von da an, wo die Ausübung eines Gewerbebetriebes, die Gründung einer Gesellschaft, die Erlangung eines Ausschließungsrechts nicht mehr im Ermessen der Obrigkeit liegt, sondern wo gesetzliche Bestimmungen für alle den gleichen Anspruch begründen.

Die ersten Patentgesetze spiegeln auch die Motive wider, die für diesen Wechsel maßgeblich waren, wie etwa der Begriff

* Vortrag gehalten anläßlich der Generalversammlung der Schweizer Gruppe der AIPPI am 9. Mai 1973 in Neuenburg.

der «promotion of the useful arts»
der «protection of the first and true inventor»
oder die Betonung des Eigentumsschutzes wie er in der Vokabel des
«propriété industrielle» zum Ausdruck gelangt.

Heute noch sind diese Zentralbegriffe für die Erläuterung und Rechtfertigung des gewerblichen Rechtsschutzes maßgeblich. Denken wir etwa an den Begriff der Offenbarung und die schnelle Bereicherung der Öffentlichkeit anstelle der Geheimhaltung – oder an den Ansporn zur technischen Leistung und an die Theorie von der Belohnung des Erfinders.

Diese Entwicklung ist aber bekanntermaßen nicht geradlinig verlaufen:

Gerade im 19. Jahrhundert, einem der bedeutendsten Abschnitte der Industrialisierungsgeschichte, regen sich starke Kräfte gegen den Erfindungsschutz. Im Zeitalter der Theorie des Liberalismus und des Freihandels wird auch im Patent eine Schranke gesehen, die den freien Wettbewerb hindert und die es zu beseitigen gilt. Bezeichnend dafür ist die Entwicklung in den Niederlanden, wo das im Jahre 1817 eingeführte Patentgesetz knapp 50 Jahre später wieder abgeschafft wurde. Erst von 1910 ab gibt es wieder Patentschutz in den Niederlanden.

P. A. ZIMMERMANN hat in seiner Schrift «Patentwesen in der Chemie» eine ganze Reihe von Beispielen über die Tendenz dieser Jahre gesammelt. So hat etwa der Kongreß deutscher Volkswirte 1863 Erfindungspatente als schädlich für den allgemeinen Wohlstand verurteilt. In den Jahren zwischen 1864 und 1868 kommt es zu Petitionen, in den deutschen Staaten die bestehenden Gesetze über Erfindungspatente aufzuheben. In England finden in der Zeit zwischen 1850 und 1873 mehrmals Untersuchungen durch Parlamentsausschüsse und königliche Kommissionen über die Wirkungen des Patentwesens statt.

Die Tatsache, daß schließlich doch im Jahre 1871 in Deutschland ein Patentgesetz geschaffen worden ist, kann nur dadurch erklärt werden, daß zu dieser Zeit die Welle der Patentfeindlichkeit gerade im Abklingen war.

Man kann also wohl aufgrund solcher Erfahrungen mit der Feststellung nicht fehl gehen, daß die Ausgestaltung des Erfindungsschutzes schon in der Vergangenheit stark von den Auffassungen über Wirtschaft, Politik und Gesellschaft abhängig war. Kleine Veränderungen in der Balance der Auffassungen mögen oft den Ausschlag für weitreichende gesetzliche Änderungen gegeben haben.

Ganz abgesehen davon wissen wir, daß es bis heute in der volkswirtschaftlichen Theorie keine Einmütigkeit über den Wert oder Unwert des Patentwesens gibt. Bezeichnend ist die bekannte Studie Machlups, die zu

dem Ergebnis kommt, die Frage lasse sich wissenschaftlich nicht klar beantworten. Der Boden der volkswirtschaftlichen Theorie ist daher zu unsicher, um ihn allein zum Ausgang politischer Entscheidungen auf dem Gebiet des Patentwesens zu machen. Heute vielleicht noch mehr als früher sind somit entscheidend die Postulate der praktizierten Wirtschaftspolitik, wie sie aus bestimmten Sachverhalten und Sachzwängen abgeleitet werden. Wir wissen zur Genüge, welche Vielzahl von Postulaten ringsum in der Welt auch dazu führen, die Gesetzgebung und Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes auszurichten. Einige dieser Postulate mögen zur Illustration dienen:

Das Postulat des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt führt zu der umstrittenen Unterscheidung zwischen der garantierten Substanz und der nicht immer garantierten Ausübung eines gewerblichen Schutzrechtes.

Das Postulat einer preisgünstigen Arzneimittelversorgung führt zur Beseitigung oder zur Einschränkung des Pharma-Patents oder zur Forderung des Verbots von Warenzeichen für Arzneimittel.

Das Postulat des unzureichenden heimischen Industrialisierungsniveaus führt zur Einführung des Ausübungszwanges und zur Reglementierung des Lizenzverkehrs.

Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation

Damit sind wir auch schon mitten in der Bestandsaufnahme der Gegenwart. Versuchen wir, die Situation in einer Art Momentaufnahme festzuhalten, so kommt man nicht umhin festzustellen, daß sie in vieler Hinsicht positiv und beeindruckend ist. Die internationale Grundordnung des gewerblichen Rechtsschutzes, die Pariser Verbandsübereinkunft, erweist sich zwar in der Substanz nicht mehr als sehr ausbaufähig. Sie ist jedoch nunmehr fester Bestandteil der industrialisierten Welt geworden. Kennzeichnend für diese Entwicklung und Renaissance ist die Umwandlung des ehemaligen Büros der vertragschließenden Staaten in eine Weltorganisation für Geistiges Eigentum, die zum Initiator für vielfache Aktionen und Anregungen geworden ist. Hervorstechendes Merkmal der Verbandsentwicklung als weltweite Organisation ist zweifellos die Mitgliedschaft der Sowjetunion seit 1965. Damit und dank der Mitgliedschaft anderer sozialistischer Staaten ist bezüglich der Grundsätze des gewerblichen Rechtsschutzes die Brücke zwischen Wirtschaftssystemen völlig verschiedener Struktur geschlagen.

Schließlich sind wir Zeugen sehr bedeutsamer Entwicklungen der internationalen Zusammenarbeit bis hin zur regionalen Vereinheitlichung wie etwa Patent Cooperation Treaty, die europäischen Patentabkommen und die Vorschläge eines Trade Mark Registration Treaty. Zumindest die europäischen Patentabkommen, mit deren Zustandekommen wir jetzt fest rechnen, sind ein epochales Ereignis der Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes, von dem man noch vor kurzer Zeit nur träumen konnte.

Die Bestandsaufnahme wäre unvollständig, ohne die Passivseite der Bilanz aufzuzeigen, nämlich die Patenterosion auf vielen Gebieten der Technik in vielen Teilen der Welt und dies nicht nur in den Entwicklungsländern. Ein eindrucksvoller Bericht darüber, wie sich diese Erosion insbesondere auf dem Gebiet der pharmazeutischen Erfindungen darstellt, ist vom Präsidenten Ihrer Landesgruppe, Herrn Dr. Jucker, für den Kongreß in Mexiko geschrieben worden und im Jahrbuch der AIPPI 1972/I veröffentlicht. In diesem Bericht wird dankenswerterweise deutlich darauf hingewiesen, daß diese Angriffe auf ein bestimmtes Gebiet der Technik notwendigerweise sich nicht darauf beschränken werden, sondern früher oder später in gleicher Weise allgemein zur Anwendung kommen werden. Ebenso ist die Feststellung in dem Bericht sehr interessant, daß der Teufelskreis dieser Erosion auf dem Gebiet der pharmazeutischen Erfindungen damit begonnen hat, daß in den sechziger Jahren Großbritannien die «Crown-Use Provisions» dazu verwandt hat, um Arzneimittelsubstanzen beim Nachahmer und nicht beim Patentinhaber billig einzukaufen.

Diese Beispiele der Erosion des Patentschutzes in den Entwicklungsländern sind so eindrucksvoll, daß Sie sich vielleicht die Frage gestellt haben, warum ich sie nicht an den Anfang der Bestandsaufnahme gestellt habe. Das hat aber einige Gründe.

Die Erosionsbeispiele sind Ihnen an sich alle geläufig, und wir geraten manchmal in Gefahr, die große Linie des noch Anerkannten und Ausbaufähigen aus den Augen zu verlieren. Dazu kommt noch, daß wir nicht in den Fehler aller Spezialisten verfallen dürfen, den Zusammenhang nicht mehr zu überblicken, in den Sondergebiete und Sonderinteressen gestellt sind. Patentschutz, Warenzeichenschutz, diese Instrumente haben in unseren Ländern gemäß unserer Erfahrung ihren Nutzen bewiesen für die Förderung der Innovation und für die optimale Ausgestaltung des Warenvertriebs. Hätten wir sie in gleicher Form eingesetzt und hätten sie sich ebenso bewährt, wenn sich unsere Industrialisierung und Entwicklung in ganz anderem Rhythmus und in einer ganz anders gestalteten Umwelt vollzogen hätte? In anderen Worten: Wir tun gut daran, die interna-

tionale Lage des gewerblichen Rechtsschutzes als ein Teilproblem größerer Komplexe zu betrachten wie etwa den Komplex des Technologietransfers von der entwickelten zur weniger entwickelten Welt und den Komplex der vielfältigen Erscheinungsformen der international tätigen großen Unternehmen.

Damit sind zwei neue Stichworte gegeben, die in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur unserer Zeit eine Rolle spielen und auf die ich noch zurückkommen werde.

Zunächst will ich versuchen, diejenigen Gesichtspunkte des Wandels herauszugreifen, die wohl am meisten auf die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes ausstrahlen werden.

Schneller technologischer Wandel

Fangen wir mit dem an, was am einfachsten erscheint und offensichtlich ist. Es handelt sich um zunehmende Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung. Sie wirkt sich aus in der Häufung bedeutender Erfindungen, in der Verkürzung der Zeitspanne, die zwischen der Erfindung und der eigentlichen Umsetzung der Innovation liegt; in der Tatsache, daß in vielen Industrien Erfindungen schon im Abstand von 5–10 Jahren durch neue und bessere obsolet werden, was wiederum auch die Kurzlebigkeit vieler Patente zur Folge hat. Es ist dies eine Entwicklung, wie sie unsere Welt braucht. Denn ohne erhebliche Leistungssteigerungen in der Innovation würden wir nicht die Probleme lösen können, die gelöst werden müssen, wenn das Leben auf diesem Planeten am Ende dieses Jahrhunderts noch friedlich und erträglich sein soll. Allein die Ernährungssituation, die Gesundheitsfürsorge und die allgemeinen Versorgungsprobleme der wachsenden Erdbevölkerung, der weltweite Energiehaushalt und die Ungewißheit und mögliche Knappheit bedeutender Rohstoffquellen erfordern große technologische Sprünge.

Aus dieser Schnellebigkeit der Entwicklung lassen sich auch einige Forderungen für das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ableiten; Forderungen in dem Sinne, daß gewisse Anpassungen, wenn nicht schon geschehen, als selbstverständlich zu betrachten wären. Wir brauchen nämlich funktionierende Patenterteilungssysteme – und dies gilt auch für andere gewerbliche Schutzrechte – wo sich die Erteilung der Schutzrechte nicht hinauszögert und deren Durchsetzung keine Schwierigkeiten macht; kurz gesagt, ein effizientes System. Zu dieser Effizienz gehört auch eine ausreichende technische und wissenschaftliche Dokumentation, um die Entwicklungen überblicken zu können, – und last not least könnte

wohl manche Vereinfachung und Modernisierung im materiellen und prozessualen Teil unserer Gesetzgebung dazu dienen, diesen Anpassungsprozeß zu vollziehen.

Neue geistige Strömungen in Wirtschaft und Gesellschaft

Das zweite Feld bedeutsamer Vereinbarungen, auf das ich zu sprechen komme – und es handelt sich immer noch um Ereignisse sozusagen im eigenen Hause – ist der Wandel der Werte und Auffassungen, denen im Staat Wirtschaft und Gesellschaft gegenüberstehen.

Man muß zwar immer vorsichtig sein in der Beurteilung seiner ökonomischen und gesellschaftlichen Umwelt, denn zu leicht gerät man in den allgemeinen Fehler, der geordneten Welt der eigenen Jugend nachzuweinen und sich gegenseitig zu bestätigen, daß die Welt heute bestimmt nicht mehr in Ordnung ist. Gering an Zahl sind die überragenden Gestalten, die aus ihrer Situation heraus den Wandel der ökonomischen und gesellschaftlichen Umwelt so klar erkennen und in die Zukunft projizieren können, daß ihre Aussagen sich auch noch für die Nachfahren als richtig erweisen. Denken wir etwa an Alexis de Toqueville, geboren im Ancien Régime, Zeuge der großen Französischen Revolution und bis heute unübertroffener Prophet der gesellschaftlichen Entwicklung der Vereinigten Staaten.

Dennoch möchte ich die Behauptung aufstellen, daß sich bei uns heute geistige Strömungen zeigen, die auf grundlegende und gesellschaftliche Änderungen abzielen und dazu beachtliche Methoden und Taktiken entwickelt haben, die nichts mit plumpem Revolutionsgebaren zu tun haben. Ich muß es bei der Aufzählung einiger Beobachtungen belassen, die wir in der Bundesrepublik Deutschland machen können; sie dürften trotzdem einer gewissen Verallgemeinerung zugänglich sein, denn sie treten in Nuancierungen und in verschiedenartiger Intensität auch anderswo auf. Deutschland, so scheint es mir, ist leider wieder im Begriff, zum Exerzierfeld von gefährlichen Ideologien zu werden. Ich gebrauche hier bewußt das Wort Exerzierfeld, obgleich ich betonen möchte, daß der heutige soziale Rechtsstaat und die Verwirklichung des parlamentarischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland keine Analogie zu vorausgegangenen Epochen zuläßt und dies Gott sei Dank. Trotzdem aber dieses Bild vom Exerzierfeld, weil ich damit zum Ausdruck bringen möchte, wie sehr für den Fall einer nichtorganischen und explosiven Entwicklung solcher geistigen Strömungen das, was sich in der Bundesrepublik Deutsch-

land abspielt, erneut zur Beunruhigung unserer Welt beitragen könnte.

Die geistigen Strömungen, die ich meine, betreffen die Stellung und Orientierung des Menschen in einer Gesellschaft, die, um das Wort eines bekannten Soziologen zu gebrauchen, eine sehr offene Gesellschaft geworden ist. Anzeichen dafür sind die Autoritätsverluste. Man muß sich die Frage stellen, ob das bekannte Wort der vaterlosen Gesellschaft überhaupt noch charakterisierend für unsere Situation ist; ob wir uns nicht schon auf dem Weg in eine elternlose Gesellschaft befinden. In anderen Worten: Wie sehr das stabilisierende Element des Elternhauses heute an Bedeutung abgenommen hat – ein Phänomen, das wir im gesamten schulischen und erzieherischen Bereich beobachten können. Auch die einstige Macht der Kirchen, die sie über die Menschen ausüben konnten, ist gebrochen. Theologische Aussagen und Dogmen sind relativiert.

Die Ausübung von Herrschaft und die der Leitungsbefugnis in der gesellschaftlichen und ökonomischen Umwelt wird nicht mehr als gottgegeben und selbstverständlich akzeptiert; vielmehr wird die Frage nach der Legitimation dieser Leitungsbefugnis gestellt. Und dies, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Kern dessen, was man heute unter gesellschaftspolitischer Betrachtungsweise versteht. Eine typische Forderung der Gesellschaftspolitik ist die der Mitbestimmung im Betrieb, im Unternehmen und in der Gesamtwirtschaft. Unter der mißbräuchlichen Verwendung des Begriffes «Demokratisierung» wird die Ausdehnung der Prinzipien, die die politische parlamentarische Demokratie ausmachen, auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens propagiert, ganz gleich, ob es sich um Erziehung, Universitäten, die Streitkräfte oder das Beamtenstatut handelt. Dadurch werden natürliche Freiheitsräume des Menschen eingeengt, wie wir nur zu gut aus der Praxis aller totalitären Systeme in der langen Geschichte der Menschheit wissen. Der Rückschlag dieser mißbräuchlichen Verwendung des Begriffes Demokratisierung – fast sollte ich sagen, der Pervertierung dieses Begriffes – auf den Parlamentarismus selbst wird nicht ausbleiben. Bezeichnend dafür ist die Diskussion um das sogenannte imperative Mandat. Auf der Ebene der Kommunalpolitik erleben wir es bereits, daß mit dem Machtmittel des imperativen Mandats versucht wird, die von allen Bürgern gewählten Vertreter, die der gesamten Bürgerschaft gegenüber verantwortlich sind und als frei gewählte Vertreter nur ihrem Gewissen verantwortlich sind, den Direktiven von Parteitagbeschlüssen zu unterwerfen. Dies in der Tat ist eine für die parlamentarische Demokratie tödliche Entwicklung.

Ich muß es mir hier leider versagen, die Entwicklung an den deutschen Hochschulen oder die Auseinandersetzung um die Mitbestimmung und

Unternehmensverfassung, sowie die dazu gehörigen Vorstellungen über Vermögenspolitik auch nur beispielhaft anzuführen. An sich bedaure ich dies, weil es sehr dazu geeignet wäre, den erstaunlichen Wandel an gesellschaftspolitischen Vorstellungen zu verdeutlichen. Aber Sie könnten mir mit Recht den Vorwurf machen, daß ich damit zu weit von dem eigentlichen Thema unserer heutigen Ausführungen abweichen würde. Aber einem möglichen Mißverständnis über die Genesis und die denkbaren Ausweitungen dieser Strömungen möchte ich noch vorbeugen. Wir stehen hier nicht einfach einer Neuauflage des verstaubten Marxismus gegenüber. Ist es doch gerade die Enttäuschung über das Versagen, den Sozialismus in den Oststaaten zu realisieren, die dem Neomarxismus westlicher Prägung den Auftrieb verleiht. Es ist der Glaube an die Machbarkeit des Paradis Terrestre, die Suche nach Utopie, die unsere Gesellschaftspolitiker beflügelt. Die Vorstellung, daß es nur gelte, einige Fehler zu vermeiden, führt zu der neuen Konzeption des alten, so oft schon in seinen gesellschaftlichen Prophetien als falsch überführten Marx. Es läßt sich wohl nirgends – und dies möchte ich abschließend als Beweis anführen – eine so vernichtende und ätzende Kritik über das kubanische Experiment und über andere etablierte sozialistische Systeme finden, wie in der linken gesellschaftspolitischen Literatur.

Schlußfolgerung: Gewerblicher Rechtsschutz und Eigentum

Die Schlußfolgerung über diesen Exkurs über gesellschaftspolitische Strömungen für unser Thema ist die: Die Funktion und die Schutzwürdigkeit des Eigentums in Wirtschaft und Gesellschaft ist schwer angeschlagen. Zumindest die Ausübung von Eigentumsrechten bestimmter Art – Grund und Boden sowie Produktivvermögen – wird zunehmend Beschränkungen ausgesetzt werden. Dies wird sich auch auf die gewerblichen Schutzrechte auswirken. Abgesehen von der Theorie der Sozialbindung des Eigentums wird hier auch die Schranke der Wettbewerbsgesetzgebung, gesellschaftspolitisch gebraucht, zunehmend an Relevanz gewinnen.

Wettbewerb

Dieses Stichwort – Wettbewerbsgesetzgebung – gibt mir Gelegenheit, ein weiteres Feld der Spannungen und Veränderungen in unserer Umwelt kurz aufzuzeigen.

Bei grober Betrachtung zerfällt die Welt in zwei Blöcke wirtschaftlicher Organisation. An dem einen Ende der Skala steht die perfekte Planwirtschaft, am anderen die Marktwirtschaft.

Die Planwirtschaft lebt von dem Irrglauben, Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zum Wohle aller souverän vorausplanen zu können. Die Planer können dabei gar nicht anders als die Bedürfnisse der Wirtschaftssubjekte und Verbraucher nach eigenem Ermessen festzusetzen und dies oft noch nach totalitären politischen Wertmaßstäben.

Die Marktwirtschaft ist frei von diesem Irrglauben und Hochmut, bedarf aber des Regulativs des Wettbewerbs. Dies ist vorteilhaft für die Verbraucher und nicht immer bequem für die produzierenden und verteilenden Wirtschaftssubjekte.

Der perfekten Planwirtschaft ist wettbewerbliches Denken fremd, ja sogar ein Störfaktor, und es erscheint unbestritten, daß die perfekte Planwirtschaft gegenüber marktwirtschaftlichen Systemen erschreckend ineffizient ist.

Daraus ist für uns und für das heutige Thema folgende Schlußfolgerung zu ziehen: Auch im Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes müssen wir uns positiv zum unbequemen Wettbewerb einstellen, ein Thema, auf das ich später noch an anderer Stelle etwas näher eingehen möchte.

Kernfrage: Verhältnis zur unterentwickelten Welt

Ein weiteres Feld bedeutsamer Entwicklungen ist das Gefälle zwischen der industrialisierten und der unterentwickelten Welt. Hier scheint es mir immer noch so zu sein, daß das bedrohliche Auseinanderklaffen noch nicht zum Stillstand gekommen ist, ganz zu schweigen von dem Punkt der Umkehr zu einer globalen Besserung der Verhältnisse.

Ich glaube, ich kann es mir vor diesem sachkundigen Publikum ersparen, den Nachweis dafür zu erbringen, daß es zu den wichtigsten Aufgaben unserer Generation gehört, dieses Problem in seiner ganzen Bedeutung zu erkennen und geeignete Lösungsmöglichkeiten auszuarbeiten.

Die Entwicklungsländer sind angesichts ihrer Bevölkerungs- und Wirtschaftsprobleme gezwungen, den Industrialisierungsprozeß durchzumachen. Sie haben keine andere Wahl. Sie haben auch nicht die Zeit, die wir in Europa und Nordamerika dafür aufwenden konnten, da sie unauflöslich mit dem technischen und zivilisatorischen Stand der entwickelten

Welt konfrontiert sind. Sie müssen in vieler Hinsicht ganze Etappen des Industrialisierungsprozesses überspringen und gleichzeitig alle sonstigen grundlegenden Voraussetzungen in der Erschließung des Landes in der Landwirtschaft, der Erziehung und Ausbildung erfüllen.

Es liegt auf der Hand, daß der Technologietransfer und damit der gewerbliche Rechtsschutz in diesem Prozeß eine Schlüsselstellung einnehmen. Es wird dies nach meiner Meinung die größte Bewährungsprobe überhaupt sein, die uns Spezialisten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes überhaupt je gestellt worden ist. Die Frage ist aber, ob wir dafür schon ausreichend in unserer Mentalität und in unseren Vorbereitungen gerüstet sind. Gestatten Sie mir, daß ich die Antwort darauf zunächst vorwegnehme:

Wir haben m.E. noch die Chance, die Prinzipien des gewerblichen Rechtsschutzes zur Lösung dieses Weltproblems einzusetzen, wenn wir erhebliche Anstrengungen unternehmen und zu Anpassungen bereit sind. Nehmen wir aber diese Chance nicht wahr, so werden wir die Internationalität auf unserem Gebiet, die ich eingangs als positives Element in der Bestandsaufnahme beschrieben habe, in ihrer Substanz aufs Spiel setzen und auch die Brauchbarkeit dieser Prinzipien in unseren Heimatländern gleichermaßen gefährden.

Lassen Sie mich jetzt versuchen, diese Auffassung zum Abschluß durch den Vortrag einiger Thesen zu erläutern und zu vervollständigen.

Vorweg ist zu bemerken, daß der Technologietransfer nur ein Aspekt der Entwicklungspolitik ist, wenn auch einer der wichtigsten. Wenn wir aufgrund unserer Erfahrungen der Überzeugung sind, daß der gewerbliche Rechtsschutz den Technologietransfer entscheidend fördern kann, ja sogar für Innovation und wirtschaftliches Wachstum unerläßlich ist, so sollten wir es uns zur Gewohnheit machen, wenigstens das Problem des Technologietransfers immer in seiner ganzen Breite zu sehen. Die Besorgnis um Patentgesetze und Warenzeichenschutz sowie Lizenzregelungen ist ohne den Zusammenhang mit Wettbewerbspolitik, Investitionen und den Problemen der verbundenen internationalen Unternehmen ein nur bruchstückhaftes Unterfangen. Wenn wir uns nur als Fachspezialisten auf diesem Gebiet betätigen, können wir die Situation nicht ausreichend mitgestalten, und manches Notwendige würde unterbleiben oder scheitern.

Die bestehenden internationalen Vereinbarungen, insbesondere die Pariser Verbandsübereinkunft, enthalten eine Reihe von Ansatzpunkten zur Lösung des Problems. Die vorhandenen Möglichkeiten sind erschöpfbar, und in diesem Zusammenhang ist auf die Resolutionen der

AIPPI-Kongresse von Tokio und Mexiko zu verweisen. Da sie ausbaufähig sind, müssen wir aber zusätzliche Initiativen ergreifen, insbesondere aus der Sicht der europäischen Industriestaaten, um mit der nötigen Schnelligkeit und Effizienz zu wirken. Denn auf den schwerfälligen Mechanismus weitgespannter internationaler Vereinbarungen können wir uns bei der Lösung dieses Problems nicht mehr allein verlassen.

Wichtig scheint mir zu sein, daß wir die Erkenntnis gewinnen, daß vom Psychologischen her gesehen die Zeit der harten Konfrontation zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern sich wohl im Abklingen befindet. Die Entwicklungsländer wissen, daß sie zur Lösung ihrer Probleme der Kooperation mit den Industrieländern dringend bedürfen, und haben eine eindeutige Präferenz für die Zusammenarbeit mit Industrieländern, die ein effizientes Wirtschaftssystem aufweisen.

Auf der Basis dieser Vorbemerkungen kommt es nun meiner Ansicht nach im Detail auf folgende Probleme an:

Zunächst zur Frage der technischen Dokumentation und Ausbildungshilfe:

Ein großes Bedürfnis der Entwicklungsländer auf diesen Gebieten ist vorhanden. Dies kam deutlich bei dem ersten Entwurf der WIPO über eine Patent Licensing Convention zum Ausdruck und wird nun in den sich anbahnenden Diskussionen innerhalb der WIPO seine Fortsetzung finden. Die Schwierigkeiten auf diesem Gebiet sind zweifacher Art. Zunächst fehlt es in vielen Entwicklungsländern an der notwendigen Bestandsaufnahme. Eine solche Bestandsaufnahme ist aber Voraussetzung für den Einsatz der technisch und ökonomisch sinnvollsten Maßnahmen. Sodann steht für die Geberseite das Problem, Spreu vom Weizen zu scheiden und geeignete Institutionen für den Informationsaustausch zu schaffen. Das Problem ist lösbar; aber es erscheint mir zweifelhaft, ob die Industrieunternehmen, die über den eigentlichen wichtigen Schatz an Kow-how verfügen, hier initiativ werden können. Hier bedarf es wohl der Schaffung gewisser Einrichtungen aufgrund internationaler und staatlicher Initiative.

Hingegen ergeben sich für Unternehmen weitaus bessere Möglichkeiten direkter Hilfe auf dem Gebiete der Ausbildung, insbesondere in der Forschung und Anwendungstechnik.

Hier ist Raum für Privatinitiative, und wir sollten uns Gedanken darüber machen, in welcher Weise durch eine konzertierte Aktion international gesehen innerhalb bestimmter Industriezweige oder auch darüber hinaus hier wirklich schnell geholfen werden kann. Modellbeispiele sind vorhanden, und wir müssen diese Möglichkeiten weitaus besser wahr-

nehmen. Auf diesem Gebiete kann ohne komplizierte Institutionen sehr viel Gutes getan werden.

Im Zuge solcher Tätigkeiten müssen wir aber auch besorgt sein, auf die Entwicklungsländer einzuwirken, daß sie nicht Fehler unserer eigenen Industrialisierungsgeschichte wiederholen. Hierzu gehört zum Beispiel, daß wir schon jetzt in den Entwicklungsländern Verständnis für die Probleme des Umweltschutzes erwecken, damit nicht in einem späteren Zeitpunkt sie in der gleichen unerwarteten Weise und so unvorbereitet wie wir von diesem Problem überfallen werden.

Es bedarf auch erheblicher Anstrengungen, ein Klima des Vertrauens und der guten Partnerschaft zu schaffen, das es erlaubt, z. B. darauf hinzuweisen, daß nationalökonomische Autarkie, die Abschnürung von Märkten und der Ausschluß des Wettbewerbs auch für die Wirtschaft der Entwicklungsländer schädlich sein werden. Wir sollten uns daher nicht scheuen, den Entwicklungsländern beim Aufbau einer aktiven Wettbewerbspolitik unterstützend zur Seite zu stehen. Um in diesen Bemühungen glaubhaft zu sein und das Klima des Vertrauens zu schaffen, bedarf es auch unserer Bereitschaft, die Voraussetzungen dafür zu legen, daß zwischen den Partnern der Entwicklungsländer und der Industrieländer eine equality of bargaining power entsteht. Dazu könnte man sich verschiedene Hilfsmittel einfallen lassen, etwa für den Bereich der Lizenzverhandlungen. Gelingt uns dies nicht, so werden wir immer häufiger in den Strudel staatlicher Reglementierungen gerissen werden. Und wir müssen aufgrund unserer eigenen Erfahrungen in Europa und Nordamerika darauf bedacht sein, daß wir im weitestmöglichen Umfange autonome Lösungen der Selbstverwaltung anbieten und nicht auf staatlichen Eingriff und Reglementierung warten oder dies gar provozieren.

Aber das Hauptproblem dürfte im Bereich der finanziellen und kommerziellen Interessen liegen, und wir können uns aus der Betrachtungsweise des gewerblichen Rechtsschutzes nicht entziehen, dieses heikle Thema anzupacken.

Der Hauptbeitrag der Privatwirtschaft für die Entwicklungsländer wird von international tätigen Unternehmen geleistet. Ich will hier nicht auf die Frage der Definition des sogenannten multinationalen Unternehmens eingehen. Sie wissen nur zu gut, was damit gemeint ist. Es handelt sich um verbundene Einheiten, deren Stärke und Leistungsfähigkeit eng mit dieser Struktur verbunden ist. Ihre Funktion ist natürlich nicht die eines Wohlfahrtsinstituts. Sie haben ihre Verantwortung gegenüber den Kapitalgebern und anderen Gruppen, deren Existenz von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens abhängig ist; in diesem Zusammenhang ge-

sagt, nicht zuletzt auch die Verantwortung gegenüber den eigenen Arbeitnehmern. Es ist daher natürlich, daß sie Gewinnchancen auch in den Entwicklungsländern wahrnehmen müssen und ihre dortigen Investitionen selbstverständlich nach Rentabilitätsgesichtspunkten ausrichten müssen und daß sie weiterhin bestrebt sein müssen, die Vorteile eines echten internationalen Verbundes wahrzunehmen.

Sie wissen aber, daß gerade diese Unternehmen in das Kreuzfeuer einer heftigen internationalen Kritik geraten sind. Diese Kritik hat nicht zuletzt ihren Ursprung auch in unsereren eigenen Ländern. Den multinationalen Unternehmen wird vorgeworfen, daß sie in ihrem Finanz- und Wettbewerbsverhalten sich nationalen Kontrollen entziehen können, ja daß sie sogar in der Lage sind, die monetäre Politik der Regierungen zu überspielen. Regierungen und Gewerkschaften – die letzteren spielen eine besonders aktive Rolle in dem Feldzug gegen die multinationalen Unternehmen – fordern effektive und international abgestimmte Kontrollen. Die an der Diskussion beteiligten Regierungen der Entwicklungsländer sorgen dafür, daß auf internationalen Konferenzen die Rolle der multinationalen Unternehmen beim Technologietransfer kritisch untersucht wird, und fordern entsprechende Einschränkungen der Autonomie dieser Unternehmen bei ihren Aktivitäten in den Entwicklungsländern.

Es ist daher Zeit, in unseren eigenen Reihen darüber nachzudenken, was wir selbst tun können, um solche Androhungen der Reglementierung zu vermeiden. Die Zeit dafür ist insofern noch günstig, daß die Entwicklungsländer sich darüber im klaren sind, daß sie bei der Zusammenarbeit mit den Industrieländern gerade auf die Mithilfe der multinationalen Unternehmen angewiesen sind. Wir sollten dabei beachten, daß unter Berücksichtigung der hochentwickelten Wettbewerbsgesetzgebung in unseren Ländern ohnehin keinerlei Tabus mehr bestehen und wir bereits mitten in der Diskussion über das Problem der Verrechnungspreise sind, die zwischen der Mutter und den Töchtern international verbundener Unternehmen Anwendung finden. Ungeachtet der industriellen Arbeitsteilung, die in sehr effizienter Weise innerhalb dieses Verbundes von Unternehmen praktiziert wird, sind die Vorstellungen zu berücksichtigen, die besonders in den Entwicklungsländern bezüglich der Finanzierung und Investitionen von dort tätigen Tochtergesellschaften entwickelt werden. Da die Tendenz langfristig gesehen mehr und mehr auf staatliche Reglementierung hinausläuft und dies auch empfindliche Auswirkungen auf das Patentwesen und Warenzeichenwesen haben wird, müssen wir die kommerzielle und finanzielle Seite innerhalb des Technologietransfers entsprechend berücksichtigen. Geschieht dies nicht, so sind mögliche Aus-

wirkungen negativer Art weit über das engere Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus zu erwarten. Soweit in den Entwicklungsländern wenigstens noch in Ansätzen die Bereitschaft besteht, marktwirtschaftliche Grundsätze anzuerkennen, so werden diese wohl in Gefahr geraten, von planwirtschaftlichen Vorstellungen überflügelt zu werden. Auch die privaten Investitionen der Industrie in den Entwicklungsländern werden dann nicht mehr ohne weiteres als eine Begründung für einen dauerhaften Eigentumsanspruch anerkannt werden.

Bei dieser Betrachtung sind autonome Maßnahmen der Industrie der entwickelten Welt zu befürworten; diese aber setzen ein gewisses Umdenken und in mancher Hinsicht auch möglicherweise eine Selbstbeschränkung voraus. Ein solches Konzept mag bei gewohnter Betrachtungsweise als ökonomisch nicht sinnvoll und daher vielleicht zu revolutionär erscheinen. Wir stehen aber meiner Ansicht nach vor der Frage, ob wir zur Erhaltung unserer internationalen Leistungsfähigkeit und auch zum Wohle der Industrieentwicklung anderer Länder nicht solche Überlegungen ernsthaft untersuchen und in geeigneter Weise in die Tat umsetzen sollten. Die Gefahr ist zu groß, daß durch das Festhalten an durchaus bewährten Prinzipien unserer eigenen Vorstellungswelt wir nicht mehr die wirklich entscheidenden Vorteile unseres Wirtschaftssystems international zur Geltung bringen können.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art. 7

Zum Begriff der Neuheit: Keine neue Erfindung liegt nur dann vor, wenn sämtliche Merkmale des Patentanspruches in ein und derselben bekannten Ausführung nachweisbar sind.

Notion de la nouveauté: on ne peut nier la nouveauté de l'invention que lorsque tous les caractères de la revendication se retrouvent dans une seule et même exécution connue.

PMMBI 1972 I 71f., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 6. November 1972 i. S. United States Time Corp. gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 7

Die Neuheit ist zu bejahen, wenn keine Veröffentlichung sämtliche Merkmale der Erfindungsdefinition enthält, wobei die zur Definition im Patentanspruch verwendeten Ausdrücke in der Entgeghaltung nicht wörtlich enthalten zu sein brauchen. Ein Oberbegriff ist für die einzelnen Gattungsbegriffe, die er einschließt, nicht neuheitsschädlich.

La nouveauté est admise lorsqu'aucune des antériorités ne renferme tous les caractères de la définition de l'invention; il n'est évidemment pas nécessaire que les expressions utilisées dans la revendication se retrouvent textuellement dans une antériorité.

Un terme générique n'antériorise pas les termes spécifiques particuliers qu'il recouvre.

PMMBI 1972 I 72, Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 30. Oktober 1972 i. S. Vetsch gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I.

Aus den Erwägungen:

Die *Neuheit* ist zu bejahen, wenn keine Vorveröffentlichung für sich allein gelesen sämtliche Merkmale der Erfindungsdefinition enthält (PMMBI 1962 I 46, Erw. 2a), wobei es aber nicht darauf ankommt, ob dort alle im Patentanspruch stehenden, zur Definition herangezogenen Ausdrücke oder ihre Synonyme vorkommen, sondern daß bei der Lektüre im Sinnzusammenhang auch ihre gleiche Bedeutung wie für die zu vergleichende technische Lehre erkennbar ist.

Zur britischen Patentschrift ist zunächst zu bemerken, daß der Oberbegriff «pile webs» nicht allein figuriert, sondern unmittelbar anschließend durch die Angabe «which have been woven or knitted» präzisiert wird und daß es nicht statthaft ist, den Oberbegriff vom Beitzext loszulösen, wie es der Prüfer tat. Die britische Patentschrift ist unmißverständlich auf gewobene oder gewirkte Florbahnen beschränkt. Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, könnte der Oberbegriff «pile web» nicht als Vorwegnahme von Nadelflorgeweben, die er einschließt und so «im Bekannten enthält», gelten, da diese Art Ausgangsmaterial der älteren Schrift nicht zu entnehmen ist, was zur Bejahung der Neuheit genügt. So wäre etwa auch z. B. der Nachweis, daß es bekannt war, ein ganz bestimmtes Textilerzeugnis aus «Synthesefasern» herzustellen, keine Vorwegnahme der Lehre, das gleiche Erzeugnis aus Polypropylenfasern anzufertigen. Ein Oberbegriff ist für die einzelnen Gattungsbegriffe, die er einschließt, nicht neuheits-schädlich, auch wenn, je nach Anzahl und Verschiedenheit der darunter fallenden Species die Auswahl der einen oder anderen mehr oder weniger nahegelegt sein kann...

PatG Art. 77

Im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen trifft den Gesuchsgegner die Beweislast für die behauptete Nichtigkeit des Klagepatentes. Die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit genügt zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Maßnahme nicht; die Nichtigkeit muß sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben.

Dans la procédure sur mesures provisionnelles, le fardeau de la preuve incombe au demandeur qui allègue la nullité du brevet. Il ne suffit pas, pour refuser ou annuler la mesure provisionnelle, que la nullité ait été rendue vraisemblable; il faut, au contraire, que la nullité résulte avec certitude du dossier.

SJZ 69 (1973) S. 108f., Urteil der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 13. März 1973.

Aus den Erwägungen:

Nach Art. 77 Abs. 2 PatG sind im Patentverletzungsprozeß vorsorgliche Maßnahmen zu treffen oder aufrechtzuerhalten, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende Handlung begangen hat oder vorzu-

nehmen beabsichtigt und daß ihm daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann.

Die Beklagten begegnen dem Maßnahmebegehren mit der Einrede, das schweizerische Patent Nr. 327418, das nach der Behauptung der Klägerin durch das Inverkehrbringen des von der Beklagten 2 hergestellten Retarders in der Schweiz verletzt werde, sei mangels Neuheit und Erfindungshöhe nichtig. Hiefür sind sie entgegen ihren Ausführungen in der Rekursantwortschrift beweispflichtig. Theorie und Praxis leiten einhellig und seit jeher aus der Erteilung des Patentbeschlusses die Vermutung ab, daß dieses zu Recht bestehe (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. II, S. 176 mit Hinweisen; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 607; ENGLERT, Materiellrechtlich begründete Voraussetzungen zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen gemäß Art. 77 Patentgesetz, im SJZ 66, S. 371; GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, S. 42; BGE 94 I 11). Sie ergibt sich zwar weder aus einer ausdrücklichen Bestimmung im Patentgesetz noch – bei ungeprüften Patenten – aus Art. 9 ZGB. Es ist indessen eine mit der Patenterteilung verbundene gewohnheitsrechtliche Beweisvermutung anzunehmen. Nach TROLLER (a.a.O.) erschien diese den Redaktoren des neuen Patentgesetzes als so selbstverständlich, daß sie es gar nicht für nötig fanden, sie im Gesetz zu erwähnen. Die Auffassung, daß nicht der Patentinhaber den Rechtsbestand des Patentbeschlusses, sondern der Patentgegner dessen Nichtigkeit darzutun hat, findet ihre Rechtfertigung darin, daß die Entstehung von Rechten oder Rechtsverhältnissen nur verneint werden darf, wenn rechtshindernde Tatsachen feststehen, und daß somit die Beweislast für diese Tatsachen die Partei trifft, die das Entstandensein des Rechtes bestreitet (vgl. GULDENER, a.a.O. S. 27 und 34f.). Sofern Nichtigkeit des Patentbeschlusses wegen fehlender Neuheit behauptet wird, würde die von den Beklagten angenommene Beweislastverteilung zudem dazu führen, daß der Patentinhaber den negativen Beweis erbringen müßte, daß der Gegenstand des Patentbeschlusses im Zeitpunkt der Anmeldung nicht schon bekannt gewesen sei.

Festzuhalten ist auch an der Rechtsprechung der zürcherischen Gerichte, wonach im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des Klagepatentes zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Maßnahme nicht genügt, die Nichtigkeit sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben muß. Diese Auffassung wird von der herrschenden Lehre geteilt (Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III, Anm. 3 zu Art. 77 PatG, S. 651; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1203). Letzterer führt hiezu aus, der Gesuchsgegner könne sich nicht damit verteidigen, daß er seinerseits glaubhaft mache, das angerufene Ausschließlichkeitsrecht bestehe nicht zu Recht, sondern er könne die Rechtsvermutung, die mit dem Eintrag im Register verbunden sei, auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen nur dann zerstören, wenn sich die Nichtigkeit aus den Akten zwingend ergebe. Im Entscheid 94 I 11 hat das Bundesgericht zwar festgestellt, wer eine patentierte Erfindung nachmache, ohne «beweisen oder mindestens glaubhaft machen» zu können, daß das Patent nichtig sei, habe es nach dem Willen des Art. 77 PatG hinzunehmen, daß ihm der Richter die weitere Nachmachung vorläufig verbiete. In jenem Falle hatte sich aber das Bundesgericht mit der Frage, ob im Maßnahmeverfahren schon die Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des Patentbeschlusses genüge, gar nicht auseinanderzusetzen. Der zitierten Stelle kann daher keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Sie läßt erkennen, daß auch nach höchstrichterlicher Auffassung die Beweislast dem Patentgegner obliegt, läßt im übrigen jedoch offen, ob die Nichtigkeit bewiesen oder lediglich glaubhaft gemacht werden müsse.

II. Muster- und Modellrecht

Rechtswirkungen einer Verwarnung auf Kaufvertrag

Ein Kaufvertrag hat nicht schon deshalb einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt, weil der Kaufsgegenstand – hier eine Polstergarnitur – allenfalls ein schutzwürdiges Muster- und Modellrecht eines Dritten verletzt.

Der Käufer kann sich auch nicht auf Täuschung oder Irrtum berufen, wenn er vom Verkäufer vor Vertragsschluß auf die Geltendmachung von immateriellen Schutzrechten des Dritten aufmerksam gemacht worden ist oder sonstwie darum gewußt hat, dies selbst dann nicht, wenn der Dritte den Käufer für den Fall der Einfuhr und den Wiederverkauf des Kaufsgegenstandes verwarnt und ihm mit Beschlagnahmung der einzuführenden Ware gedroht hat.

Werden durch die Einfuhr und den Wiederverkauf immaterielle Schutzrechte Dritter verletzt, so fallen die Einrede des nicht erfüllten Vertrages und Gewährleistungsansprüche wegen Sachmängeln in Betracht. Voraussetzungen für deren Geltendmachung.

Un contrat de vente n'a pas un contenu impossible ou contraire à la loi, uniquement parce que l'objet de la vente – en l'espèce un groupe de meubles de salon – lèse éventuellement un dessin ou un modèle valable d'un tiers.

L'acheteur ne peut pas invoquer l'erreur ou la tromperie, lorsque le vendeur lui a signalé que des tiers se prévalent de droits immatériels, avant la conclusion du contrat, ou s'il a été au courant de la chose d'une autre manière. Il en va de même lorsque le tiers a adressé une mise en garde à l'acheteur pour le cas de l'importation et de la revente de l'objet et l'a menacé d'une saisie de la marchandise à importer. Lorsque des droits immatériels de tiers sont lésés par l'importation et la revente, c'est l'exception de l'inexécution du contrat et la garantie en raison des défauts de la chose qui entrent en ligne de compte.

SJZ 69 (1973) S. 188ff., Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Februar 1973.

Die Z. AG, Zürich, bestellte anfangs Februar 1969 bei der E. A/S, Kopenhagen, 113 Hochlehner und Hocker des Modells P. für die Ausstattung des Hotels A. in Zürich; drei weitere Garnituren waren ihr als Muster geliefert worden. Schon zuvor hatte die St. & Co. die E. A/S darauf aufmerksam gemacht, das Modell P. komme ihrem Modell K., das von ihr im Jahre 1966 international hinterlegt worden sei, sehr nahe. Als sie vom Abschluß des Kaufvertrages zwischen den Vertragspartien erfuhr, verwarnte sie beide Parteien wegen Verletzung ihrer Schutzrechte und drohte mit der Beschlagnahmung der Polstergarni-

turen bei deren Einfuhr. Die Z. AG erklärte daraufhin «Rücktritt vom Kaufvertrag aus wichtigen Gründen» und verweigerte die Bezahlung des von der E. A/S wegen Nichterfüllung des Vertrages geforderten Schadenersatzbetrages. Im Prozeß machte sie Nichtigkeit des Kaufvertrages wegen Unmöglichkeit und Widerrechtlichkeit geltend. Weiter berief sie sich auf Täuschung und Irrtum, wobei sie im besondern vorbrachte, die E. A/S habe sie über die Inanspruchnahme von immateriellen Schutzrechten durch die St. & Co. nicht aufgeklärt. Schließlich erhob sie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages und machte Ansprüche aus Rechts- und Sachgewährleistung geltend. Das Handelsgericht gelangte nach Durchführung eines Beweisverfahrens zum Ergebnis, der Einkäufer der Beklagten, V.N., sei vom Vertreter der Klägerin, T.Sv., vor und bei Einleitung der Vertragsverhandlungen über die nach Ansicht der Klägerin unbegründeten Einwände seitens der St. & Co. gegen den Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz wegen behaupteter Ähnlichkeit bzw. Übereinstimmung mit dem Modell K. der St. & Co. in Kenntnis gesetzt worden. Es wies die Einwände der Beklagten aus folgenden Erwägungen zurück:

Mit Bezug auf die Gültigkeit des Vertrages wendet die Beklagte ein, der zwischen den Parteien abgeschlossene Kaufvertrag habe deshalb, weil er immaterielle Güterrechte (Urheber-, Muster- und Modellrechte) von St. & Co. verletze und daher auch wettbewerbswidrig sei, einen unmöglichen und/oder widerrechtlichen Inhalt im Sinne von Art. 20 OR. Dies trifft keinesfalls zu.

Gemäß Art. 184 OR hat der Verkäufer dem Käufer das Eigentum an der verkauften Ware zu verschaffen. Nach Auffassung der Beklagten soll die Erfüllung dieser Leistungspflicht deshalb unmöglich sein, weil St. & Co., gestützt auf ein ihr zustehendes immaterielles Güterrecht gegenüber den Vertragsparteien, einen ausschließlichen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch geltend machen kann bzw. weil die Klägerin nicht in der Lage gewesen wäre, der Beklagten ein freies Verfügungsrecht über die P.-Sessel einzuräumen und diese durch Rechte von St. & Co. am freien Wiederverkauf gehindert gewesen wäre.

Hierbei handelt es sich aber allenfalls um einen Mangel, wobei in diesem Zusammenhange dahingestellt bleiben kann, ob um einen Rechts- oder Sachmangel (Art. 192 oder 197 OR). Selbst wenn ein solcher Mangel, falls er vorhanden war, bei Vertragsabschluß praktisch unheilbar gewesen sein sollte – an sich hätte die Klägerin bei St. & Co. noch ein Lizenzrecht erwerben können –, so war die Leistung deswegen nicht unmöglich im Sinne von Art. 20 OR. Der dieser Gesetzesvorschrift zugrunde liegende alte Rechtssatz «*impossibilium nulla obligatio*» ist auf diejenigen zu beschränken, die wegen ihrer Unmöglichkeit schlechterdings unvernünftig und nicht schutzwürdig sind. Dies trifft bei einer «nur» mangelhaften Leistung nicht zu (VON TUHR/SIEGWART, Bd. I, S. 245 unten). Eine zu Unrecht erfolgte Beschlagnahme wäre auf Gefahr des Käufers gegangen (Art. 185 OR); für eine wegen Verletzung immaterieller Güterrechte eines Dritten zu

Recht erfolgte Beschlagnahme hätte aber die Klägerin als Verkäuferin einzustehen gehabt (BGE 44 II 400).

Der abgeschlossene Kaufvertrag vom Januar 1970 ist sodann auch nicht deshalb widerrechtlich, weil die Klägerin bei dessen Abschluß oder Erfüllung allenfalls immaterielle Güterrechte von St. & Co. verletzt hat. Die Einfuhr von gekauften Gegenständen, ja schon der Abschluß eines Vertrages hierüber, kann allerdings die Beteiligten der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung aussetzen, wenn die verkaufte Sache eine Nachmachung oder Nachahmung eines nach Urheber-, Muster- und Modell- und Wettbewerbsrecht geschützten Gegenstandes ist (Art. 52/54 URG, Art. 24 Ziff. 2 MMG, Art. 13 lit. d UWG). Das Verbot richtet sich jedoch in erster Linie gegen den hier ausländischen Verkäufer und Absender und nicht gegen den inländischen Käufer und Empfänger. Unter besondern Umständen kann zwar der Empfänger als Anstifter bei der unerlaubten Handlung mitwirken. Ein solch vorsätzliches Zusammenwirken könnte den Vertrag oder die Einfuhr eines unzulässig nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstandes widerrechtlich machen (in diesem Sinne von TUHR/SIEGWART, Bd. I, S. 236, Ziff. III/1, und der in SJZ 1950, S. 380, zitierte Entscheid). Vorliegend kann aber nicht angenommen werden, die Beklagte wolle behaupten, sie habe absichtlich an einer Verletzung von Schutzrechten zum Nachteil von St. & Co. mitgewirkt: dies widerspräche ihrem eigenen Standpunkte. Auch wenn sie, worauf noch zu sprechen kommen sein wird, um Ansprüche von St. & Co. gewußt haben sollte, so bedeutet dies nicht, sie habe absichtlich deren Schutzrechte verletzen wollen. Sie kann eine solche Verletzung in guten Treuen ausgeschlossen haben. Denkbar ist aber auch, daß sie einfach das Risiko der Einfuhr und damit eine allfällige Auseinandersetzung mit St. & Co. auf sich genommen habe. Deswegen war aber der abgeschlossene Kaufvertrag mit der Klägerin nicht widerrechtlich; andernfalls könnten bei einer ungerechtfertigten Verwarnung durch einen Dritten keine Geschäfte mehr getätigt werden.

(Ausführungen darüber, daß die Möglichkeit der Verletzung von Schutzrechten dem Angestellten der Beklagten V.N. und damit ihr selbst schon früher bekanntgegeben worden ist.)

Bei dieser Sachlage kann nicht von einem arglistigen Verschweigen von Schutzrechten, die dem Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz entgegengestanden hätten, durch T. Sv. bzw. die Klägerin gesprochen werden. Ohne Zweifel war die Klägerin gegenüber der Beklagten an und für sich zur Aufklärung verpflichtet, sofern dem Vertrieb ihres Sessels in der Schweiz gewerbliche Schutzrechte Dritter entgegenstanden. Treu und Glauben geboten ihr aber nicht, die Beklagte bei Vertragsabschluß nochmals an die Interventionen von St. & Co. zu erinnern, von denen T. Sv. bzw. sie annehmen durften, sie seien V.N. und damit der Beklagten bekannt. Ein Mehreres brauchte die Klägerin als Verkäuferin der Beklagten nicht zu sagen. Daran ändert auch nichts, daß die Klägerin und St. & Co. sich über die bestehenden Differenzen nicht einigen konnten. Da T. Sv. die Beklagte nicht in der Annahme bestärkt hat, St. & Co. würde nicht mehr intervenieren, konnte auch die Beklagte dies nicht annehmen. Unerheblich ist sodann, daß T. Sv. dem Einkäufer der Beklagten, V.N., nicht näher auseinandergesetzt hat, welche Schutzrechte St. & Co. im einzelnen in Anspruch nahm. Die Beklagte wußte nach dem Gesagten, daß hier gewerbliche Schutzrechte wie Muster- und Modellrechte und dergleichen in Betracht fielen.

Entscheidend bleibt somit, daß die Beklagte von den Einwänden seitens St. & Co. gegen den Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz wegen behaupteter Übereinstimmung

mit deren K.-Sessel erfahren hat und darüber noch bei Vorführung des P.-Sessels gesprochen wurde. Eine absichtliche Täuschung durch arglistiges Verschweigen von dem Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz entgegenstehenden Schutzrechten der St. & Co. im Sinne von Art. 28 OR muß verneint werden.

Ebensowenig ist erwiesen, daß die Beklagte irrtümlich angenommen habe, sie könne den P.-Sessel ohne Rechtsansprüche Dritter in der Schweiz ungehindert verbreiten. In einem solchen Irrtum, seine Erheblichkeit im Sinne von Art. 23f. OR vorausgesetzt, hätte sie sich allenfalls dann befunden, wenn sie frei von jedem Zweifel dieser Meinung gewesen wäre. Aus den Gesprächen mit T. Sv. war ihr aber bekannt, daß St. & Co. im P.-Sessel die Nachahmung ihres Hochlehners K. erblickte und deswegen im Jahre 1969 mit der W. AG und der Klägerin in Auseinandersetzung stand. Zudem kannte sie zu diesem Zeitpunkte sowohl den P.-Sessel als auch den K.-Sessel. Beide Sessel standen im Hotel A. einander auch zur Auswahl gegenüber und wurden miteinander verglichen, wobei Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten festgestellt wurden. Wenn die Beklagte unter diesen Umständen die Bestellung der Hotel A. AG entgegennahm und an die Klägerin weiterleitete, nahm sie es in Kauf, daß St. & Co. versuchen würde, auch sie an der Verbreitung des P.-Sessels zu hindern. Ein Irrtum liegt aber weder in der Hinsicht vor, daß die Beklagte über die Ansprüche von St. & Co. nicht genügend im Bilde gewesen wäre, noch in der Beziehung, daß sie über Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der beiden Hochlehner hätte falsche Vorstellungen haben können. Der Annahme eines Irrtums über eine allfälligen unerläßliche Voraussetzung des abgeschlossenen Kaufvertrages, nämlich den ungehinderten Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz, ist damit die Grundlage entzogen. Die Beklagte, die bei Abschluß des Kaufvertrages ein gewisses Wagnis eingegangen ist, bleibt vielmehr an den Vertrag gebunden und hat sich selber mit der Firma St. & Co. auseinanderzusetzen.

Aus dieser Sicht braucht nicht geprüft zu werden, ob die von St. & Co. in Anspruch genommenen Schutzrechte wie Muster- und Modellrecht und gar Urheberrecht dem Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz wirklich entgegengestanden hätten bzw. ob die von St. & Co. behaupteten Schutzrechte rechtsbeständig seien und gegebenenfalls der P.-Sessel dem hinterlegten Modell oder einem urheberrechtlich geschützten Werke unzulässig nachgebildet sei. Selbst wenn dies zutreffen sollte, könnte die Beklagte sich aus den vorgenannten Gründen nicht auf absichtliche Täuschung oder Irrtum berufen. Etwas anderes könnte auch nach dänischem Recht nicht angenommen werden, sofern darnach in einem solchen Falle die Anfechtung des Vertrages wegen Täuschung oder Irrtum zulässig sein sollte, wofür indessen von keiner Partei ein vom schweizerischen Recht abweichender Rechtssatz behauptet worden ist.

Noch weniger sticht der Einwand der Beklagten, sie hätte den Kaufvertrag schon dann nicht abgeschlossen, wenn sie um die (berechtigten oder unberechtigten) Rechtsansprüche von St. & Co. und die Auseinandersetzung dieser Firma mit der Klägerin gewußt hätte; sie hätte sich in Anbetracht der mit der Hotel A. AG vereinbarten Lieferfrist keinesfalls auch nur der Gefahr einer vorübergehenden Beschlagnahmung der P.-Sessel im Rahmen von vorsorglichen Maßnahmen aussetzen können. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Vertragspartner sich bei einer drohenden Beschlagnahmung und deswegen allein auf Grundlagenirrtum berufen kann, braucht hier nicht geprüft zu werden. Die Beklagte kann dies deshalb nicht tun, weil ihr bekannt war, daß der P.-Sessel mit einem solchen Mangel behaftet sein könnte, d. h. weil sie um die Einwände von St. & Co. gegen diesen Sessel wußte. Darauf, ob sie mit vorsorglichen

Maßnahmebegehren seitens dieser Firma auch rechnete, kommt so wenig an wie darauf, ob sie deren Ansprüche für begründet oder unbegründet hielt.

Schließlich kann sich die Beklagte bei der gegebenen Sachlage auch nicht auf nicht gehörig angebotene Erfüllung berufen oder Gewährleistungsansprüche gegenüber der Klägerin geltend machen. Im einzelnen ist hiezu zu bemerken:

Die Beklagte hat nicht ausdrücklich die Einrede des nicht richtig erfüllten Vertrages erhoben (Art. 82 OR). Dies wäre auch fragwürdig, nachdem sie den Vertrag wegen Willensmängel angefochten und sich vom Vertrag losgesagt hat. Davon abgesehen wäre sie mit dieser Einrede aufgrund der vorstehenden Erwägungen ausgeschlossen.

Ob und inwiefern die Beklagte Gewährleistungsansprüche geltend machen will, ist unklar. Zwar sprach sie in ihrem ersten Schreiben an die Klägerin vom 17. Juni 1970 ausdrücklich von Mängeln. Im Prozeß nahm sie den Standpunkt ein, es handle sich vorliegend, zumindest für den Fall der Beschlagnehmung der gekauften Gegenstände, eher um einen Fall der Rechtsgewährleistung als der Sachgewährleistung (Art. 192 OR). Darauf kann sie sich aber mit Bezug auf die nicht bezahlten 113 P.-Garnituren schon deshalb nicht berufen, weil diese Sessel nicht zur Auslieferung gekommen und nicht beschlagnahmt worden sind. Die Geltendmachung von Ansprüchen aus Rechtsgewährleistung setzt nach der geltenden schweizerischen Rechtsordnung – Abweichungen des dänischen Rechtes wurden auch hier nicht behauptet – Lieferung und Entzug der Ware durch einen Dritten voraus.

Nach herrschender schweizerischer Lehre und Rechtsprechung, auf die sich die Klägerin in diesem Zusammenhang beruft, wird allerdings der Fall, wo ein Käufer durch ein gewerbliches Schutzrecht am Weiterverkauf gehindert wird, als ein (rechtlicher) Sachmangel im Sinne von Art. 197 OR betrachtet (BGE 82 II 284; Komm. BECKER, N. 2 der Vorbemerkungen zu Art. 197/210 OR; VON BÜREN, Schweiz. Obligationenrecht, Bes. Teil, S. 18, Anm. 17 und S. 24). Dahingestellt bleiben kann, ob die Beklagte überhaupt berechtigt war, die gekaufte und aus Dänemark in die Schweiz zu versendende Ware zum voraus zurückzuweisen (Art. 204 OR). Auf alle Fälle wußte sie um die Einwände von St. & Co. und damit um den allfälligen Mangel; als Fachfirma hätte sie sich bei der gebotenen Aufmerksamkeit auch sagen müssen, daß St. & Co. an ihrem K.-Sessel Rechtsansprüche geltend machen könnte. Ein geheimer Mangel lag nicht vor. Eine Mängelrüge, die erstmals mit Schreiben vom 17. Juni erhoben worden wäre, wäre damit offensichtlich selbst nach schweizerischem Recht verspätet, da die Beklagte schon bei Vertragsabschluß Musterstühle zur Verfügung hatte (Art. 201 OR).

III. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2 und 18

Die Bezeichnung «Brasilia» für Zigarren stellt eine Beschaffenheitsangabe und damit ein Freizeichen dar und kann somit die Marke «Brasilha» nicht verletzen.

L'indication «Brasilia» pour des cigars constitue une indication descriptive et est, par conséquent, du domaine public et ne lèse donc pas la marque «Brasilha».

AGVE 1961 S. 53 = SJZ 69 (1973) S. 25, Urteil des Handelsgerichts Aargau vom 29. Mai 1971.

Aus den Erwägungen:

Unbestritten und im übrigen offensichtlich ist, daß die eingetragene Marke der Klägerin und das Wortzeichen der Beklagten gleichartig im Sinne des Art. 6 MSchG sind. Das Wort «Brasilva» bildet in der Wort-Bild-Marke der Klägerin einen wesentlichen Bestandteil, und mit ihm ist das Wort «Brasilia», das die Beklagte verwendet, ohne weiteres verwechselbar. Bei dieser Sachlage sind aber eben die beidseitigen Zeichen auch in ihrer Gesamtheit verwechselbar (BGE 93 II 55 Erw. 2a).

Das führt aber nur dann zur Guttheißung der Klage, wenn die Beklagte nicht ohnehin berechtigt ist, ihre Produkte mit dem Wort «Brasilia» zu bezeichnen; denn nur unter dieser Voraussetzung kann überhaupt eine Verwechselbarkeit in Frage kommen (BGE 84 II 223 Erw. 2a). Eine solche Berechtigung besteht, wenn das Wort Gemeingut im Sinne des Art. 3 Abs. 2 MSchG ist, wobei insbesondere an eine Beschaffenheitsangabe zu denken ist, oder wenn es sich um eine geographische Herkunftsbezeichnung im Sinne des Art. 18 MSchG handelt. Eine Beschaffenheitsangabe weist auf die Sache oder auf eine wesentliche Eigenschaft derselben hin; darunter fallen nicht nur der Warenname und bestimmte Eigenschaften beinhaltende Worte, sondern es können auch sprachliche Neuschöpfungen, insbesondere auch Angaben über die geographische Herkunft der Ware hierher gehören (David, N. 19c zu Art. 3 MSchG; BGE 92 II 274 Erw. 2), sofern die Bezeichnung unmittelbar, d. h. ohne daß eine Überlegungstätigkeit notwendig wäre, auf eine Eigenschaft der Ware hinweist (vgl. BGE 83 II 218; 84 II 432; 93 II 263). Eine Herkunftsbezeichnung im Sinne des Art. 18 MSchG liegt andererseits vor, wenn der Name einer geographischen Lokalität (Weiler, Ortschaft, Straße, Gegend, Land) verwendet wird, aus der die Ware stammt und welche der Ware ihren Ruf gibt. Der Unterschied zwischen solchen Herkunftsbezeichnungen und den Angaben über geographische Herkunft, welche Sachbezeichnungen sind, liegt u. a. einmal darin, daß bei den letzteren die Beziehung zur Herkunft verblaßt ist und nur noch auf bestimmte Qualitäten der Ware hingewiesen wird (z. B. «Toscani» oder «Brissago», vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 395; ferner BGE 89 I 293 Erw. 3), und im weiteren kommen als Herkunftsbezeichnungen gemäß Art. 18 MSchG nur direkte, wörtliche Hinweise in Frage, während Beschaffenheitsangaben auch indirekte Hinweise auf die Herkunft sein können (weshalb z. B. das Wort «Brasilva» wohl Beschaffenheitsangabe, nicht aber Herkunftsbezeichnung im Sinne des Art. 18 MSchG sein kann). Eine Rechtsfolge ist grundsätzlich – der Fall, wo ein geographischer Name ausnahmsweise eine Marke ist (vgl. TROLLER, Bd. I, S. 388 ff.; BGE 92 II 274 Erw. 2), fällt hier außer Betracht – beiden Arten von Zeichen gemeinsam: sie sind für sich allein (vgl. hierzu BGE 88 II 380b) nicht monopolisierungsfähig, und sie können demnach frei benützt werden, soweit sie der Wahrheit entsprechen (vgl. BGE 89 I 301 Erw. 3). Das gilt insbesondere auch dann, wenn das Zeichen, das eine Beschaffenheitsangabe oder eine geographische Herkunftsbezeichnung beinhaltet, mit einer eingetragenen Marke verwechslungsfähig im angeführten Sinne ist.

Bei der Bezeichnung «Brasilia» liegt nun eine geographische Herkunftsbezeichnung im Sinne des Art. 18 MSchG wohl nicht vor, weil auf die geographische Herkunft nur indirekt hingewiesen wird. «Brasilia» ist die Hauptstadt Brasiliens, und von dort her kommen weder die Zigarren der Beklagten noch die Deckblätter noch der Tabak. An eine geographische Herkunftsbezeichnung ließe sich höchstens denken, wenn man das Wort «Brasilia» als latinisierte Form des Landesnamens nimmt, wobei aber immer noch fraglich bliebe, ob damit ein genügend direkter Hinweis auf das Land gegeben wäre.

Dagegen muß das Wort als Beschaffenheitsangabe angesehen werden. Es erweckt bei jedermann und insbesondere auch beim letzten Abnehmer, auf den es entscheidend ankommt (vgl. DAVID, N.24 zu Art.3 MSchG), unmittelbar die Vorstellung, daß die Zigarre oder doch wesentliche Teile derselben – z.B. Deckblatt oder Tabak – aus Brasilien stammen und daß ihr damit insbesondere eine bestimmte Qualität des Geschmacks eignet. Mehr oder etwas anderes wird durch die Bezeichnung nicht zum Ausdruck gebracht. Daß im übrigen diese Beschaffenheitsangabe der Wahrheit entspricht, ist unbestritten.

Es muß nun aber dem Fabrikanten oder dem Händler, der solche Zigarren herstellt oder vertreibt, freigestellt sein, durch eine Bezeichnung wie die vorliegende auf jene Herkunft und Geschmacksqualität hinzuweisen. Wie die Beklagte mit Recht ausführt, sind denn auch in der Branche ähnliche Ausdrücke – so «Brasil», «Moba-Brasilia», «Brasil-Havanna», «Brazill», «Brasilio» – sehr verbreitet. Es geht nicht an, daß ein einzelnes Unternehmen solche oder ähnliche Bezeichnungen ausschließlich für sich beansprucht.

Stellt demgemäß der Name «Brasilia» eine Beschaffenheitsangabe und somit Gemeingut im Sinne des Art.3 Abs.2 MSchG dar, so fällt eine Verletzung klägerischer Rechte außer Betracht.

MSchG Art.14 Abs.1 Ziff.2

Buchstaben, Buchstabengruppen oder Zahlen sind als Marken nicht kennzeichnungskräftig.

Dies gilt insbesondere für die von der Automobilindustrie zur Bezeichnung der Wagentypen und Produktionsserien – «SE», «SEL» usw. – oder des Gesamthubraumes – «200», «220» usw. – verwendeten Buchstaben und Zahlen.

Les lettres, les groupes de lettres ou les chiffres n'ont pas de caractère distinctif comme marque.

Cela vaut en particulier pour les lettres et les chiffres utilisés par l'industrie automobile pour designer les types de voitures, des séries de production – «SE», «SEL» etc. – ou la cylindrée – «200», «220» etc.

PMMBl 1972 I 72f., Auszüge aus den Verfügungen des Amtes vom 4. Oktober 1972.

MSchG Art.14 Abs.1 Ziff.2, PVUe Art.7

Marken, die sexuelle Handlungen darstellen oder in leichtfertiger Weise darauf hinweisen, verletzen das sittliche Empfinden. Da es öffentliche Interessen zu wahren gilt, ist eine eher strenge Beurteilung am Platze.

Art.7 PVUe verbietet es nicht, die Art der Zeitschrift bei der Würdigung des als Marke beanspruchten Titels mitzubersichtigen.

Als Titel einer von sexuellen Ausschweifungen handelnden Zeitschrift sind die

Wörter WEEK-END SEX sowohl Beschaffenheits- und Inhaltsangabe als auch sittenwidrig.

Les marques qui représentent le commerce sexuel ou évoquent des mœurs licencieuses heurtent les sentiments moraux. L'intérêt public devant être sauvegardé, il sied de juger plutôt sévèrement ces marques.

L'art. 7 CUP n'interdit pas de tenir compte du genre de publication dans l'appréciation du titre que l'on désire protéger comme marque.

Comme titre d'une publication traitant de débauche sexuelle, les mots WEEK-END SEX sont descriptifs du contenu et également contraires aux bonnes mœurs.

PMMBI 1972 I 67f., Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 19. November 1972 i. S. Scandinavian Picture gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

Als Gemeingut gelten nach ständiger Rechtsprechung unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Ein solcher Hinweis liegt vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang mit der Ware steht, daß sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigenschaft oder Beschaffenheit schließen läßt. Trifft dies zu, so taugt die Marke nicht zur Unterscheidung, ist folglich nicht schutzfähig (BGE 91 I 357 Erw. 3 und dort angeführte Urteile, 94 I 76, 95 I 478, 96 II 249, Erw. 3). Sittenwidrig sind Marken insbesondere, wenn sie das sittliche Empfinden verletzen. Das ist namentlich bei Zeichen anzunehmen, die sexuelle Handlungen darstellen oder in leichtfertiger Weise auf solche Handlungen anspielen (DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 37 zu Art. 3; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 369; MATTER, Kommentar zum MSchG S. 75).

Das Bundesgericht hat im Entscheid 81 II 288 Erw. 2 ausgeführt, der Titel einer periodisch erscheinenden Druckschrift könne als Marke geschützt werden (vgl. auch BGE 87 II 40 ff.). In BGE 87 I 395 ließ es diese Frage offen und erkannte in Anwendung der hiervor unter Ziff. 1 angeführten Bestimmungen, daß jedenfalls ein nur den Inhalt einer Zeitschrift bezeichnender Titel als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware Gemeingut ist und daher in der Schweiz nicht als Marke eingetragen werden darf. Daraus erhellt, daß die Unterscheidungskraft einer Marke nicht losgelöst von der Art der Ware, für die sie bestimmt ist, beurteilt werden kann. Das anerkennt auch die Beschwerdeführerin. Daß nach Art. 7 PVUe die Beschaffenheit des Erzeugnisses, auf dem die Marke angebracht werden soll, die Eintragung der Marke nicht hindern darf, steht dem nicht entgegen. Diese Vorschrift besagt nur, daß der Markenschutz in einem Verbandslande, in dem er nachgesucht wird, nicht allein von der Frage abhängig gemacht werden darf, ob das Erzeugnis dort schon verkauft werden kann oder nicht. So darf z. B. die Eintragung einer Marke, die für ein Arzneimittel bestimmt ist, nicht mit der Begründung verweigert werden, das Mittel sei im Verbandsland noch nicht zum Verkaufe zugelassen oder unterliege einer Bewilligung (BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967, Bem. b zu Art. 7). Der Anwendungsbereich der Bestimmung ist so

mit, wie Bodenhausen an der angeführten Stelle anhand der Entstehungsgeschichte nachweist, enger als ihr Wortlaut. Zu einer weitergeschrittenen Auslegung besteht im vorliegenden Fall umsoweniger Anlaß, als bei der Wahl eines Zeitschriftentitels nach eigener Ansicht der Beschwerdeführerin «in einem gewissen Sinne» auf den wesentlichen Inhalt der Zeitschrift Bezug genommen werden muß, wenn der Titel eine bestimmte Käuferschaft ansprechen soll. Es ist daher auch sachlich gerechtfertigt, daß die Art der Zeitschrift bei der Würdigung des als Marke beanspruchten Titels mitberücksichtigt wird. Das gleiche gilt für die Frage der Sittenwidrigkeit, wo zudem eine eher strenge Beurteilung am Platze ist, da öffentliche Interessen zu wahren sind (TROLLER, a.a.O. S. 386; MATTER, a.a.O. S. 175 Ziff. 3).

Nach der angefochtenen Verfügung ist der dem Englischen entnommene Wortteil der streitigen Marke mit Wochnend- oder Sonntagsex wiederzugeben; denn auf Druckschriften oder Magazinen, die von sexuellen Ausschweifungen handelten, erweise sich die Wendung WEEK-END-SEX, sei es allein oder zusammen mit dem Bildteil der Marke, als reine Inhaltsangabe; jedenfalls erwarte das Publikum unter einem solchen Zeitschriftentitel keine Abhandlung über den erotischen Anstrich klassischer Statuen, sondern aufschlußreiche Darstellungen über geschlechtliche Vorgänge. Das Amt hält in der Beschwerdeantwort an seiner Auffassung fest und belegt sie mit mehreren Nummern einer Zeitschrift, die von der Beschwerdeführerin unter dem Titel WEEK-END-SEX herausgegeben und von der Bundesanwaltschaft als unzüchtige Veröffentlichungen im Sinne von Art. 204 StGB beschlagnahmt worden sind.

Die Beschwerdeführerin räumt ein, daß der Durchschnittsleser unter dem Zeitschriftentitel WEEK-END-SEX Berichte über geschlechtliches Verhalten erwartet. Sie macht jedoch geltend, dieser Titel weise einen ausreichenden Phantasiegehalt auf, da er keinen besonderen Hinweis auf sexuelle Betätigung in der Freizeit enthalte und jeder potentielle Käufer sich daher seine eigenen Gedanken über den Inhalt der Zeitschrift machen könne. Es sei durchaus möglich, daß ein Teil des Publikums unter dem Titel Pornographie vermute; doch dürfe zugunsten der schweizerischen Leserschaft auch angenommen werden, daß ein nicht unmaßgeblicher Teil nur mit Aufschlüssen und Empfehlungen über sexuelles Verhalten in der Freizeit rechne, sich im Falle eines Kaufes also nicht vom Gedanken leiten lasse, einzig über sexuelle Abnormitäten unterrichtet zu werden.

Daß das Fremdwort «Week-end», das auch in der Schweiz sehr geläufig ist, insbesondere seit Einführung der Fünftageswoche auf das arbeitsfreie Wochenende und damit auf die Freizeit anspielt, läßt sich im Ernst nicht bestreiten. Das Wort «sex» sodann, das nach seiner Schreibweise ebenfalls dem Englischen entnommen ist, bedeutet in erster Linie «Geschlecht», «Geschlechtliches» oder «geschlechtliche Eigenart» (CASSEL'S English German Dictionary, 1968, S. 453 und 573). In der Umgangssprache hat es heute nach einer weit verbreiteten Auffassung aber auch den Sinn von geschlechtlichem Anreiz und geschlechtlichem Verhalten. Als Titel einer illustrierten Zeitschrift weisen die Wörter WEEK-END SEX daher unmißverständlich auf eine Darstellung sexueller Vorgänge oder Praktiken hin, die ungewöhnlich sind und deshalb auf abnorme oder perverse Befriedigungen des Geschlechtstriebes schließen lassen. Der Wortteil der Marke ist selbst dann als Beschaffenheits- und Inhaltsangabe anzusehen, wenn die Vorstellung einzelner wegen des fremdsprachigen Ausdrucks weit hinter dem zurückbleiben sollte, was die Zeitschrift nach den aufgelegten Mustern an pornographischen Abbildungen und Texten enthält (vgl. BGE 95 I 479).

Das Bildelement der Marke erscheint unter diesen Umständen als unwesentliches Beiwerk, das den durch den Text bewirkten Eindruck weder verstärkt noch abschwächt, denn die beiden Figuren vermitteln keine Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne. Was auffällt und dem Text entspricht, ist ihre Nacktheit. Bei ihrem antiken Aspekt dürfte sich indes niemand aufhalten. Die Ausstattung der Marke mit Abbildungen antiker Figuren läßt sich höchstens als untauglicher Versuch werten, den Sinn des Textes zu verharmlosen.

Ob die Eintragung anderer, in der Beschwerde genannter Zeitungs- und Zeitschriftentitel als Marken richtig oder falsch war, ist nicht zu untersuchen, da die Beschwerdeführerin daraus keinen Anspruch auf Zulassung ihrer Marke ableiten kann (BGE 96 I 757 Erw.2 und dort angeführte Urteile).

Die Sittenwidrigkeit der Marke liegt schon nach den vorstehenden Ausführungen auf der Hand. Denn ist der Zeitschriftentitel WEEK-END SEX als Hinweis auf Berichte oder Darstellungen über sexuelle Ausschweifungen oder Abnormitäten zu verstehen, so muß er auch als anstößig, das allgemeine Sittlichkeits- und Schicklichkeitsgefühl verletzend angesehen werden (TROLLER, a.a.O. 369). Die kommerzielle Ausnützung eines derartigen Zeichens durch Verleihung eines Ausschlußrechtes zu fördern, kann nicht Aufgabe des Markenschutzes sein.

MSchG Art.14 Abs.1 Ziff.2, MMA Art.5 Abs.2, PVUe Art.6 und 6^{quinquies} lit. C Ziff.1

Die Marke «DISCO TABLE» ist für Tische zur Aufbewahrung von Schallplatten eine reine Sachbezeichnung und für andere Möbel als Tische defensiv.

Die Schutzverweigerungsfrist von Art.5 Abs.2 MMA beginnt erst vom Tage an zu laufen, an dem die Marke tatsächlich in das Internationale Register eingetragen wird.

Die Verpflichtung, die Schutzverweigerung «unter Angabe aller Gründe» mitzuteilen, untersagt der nationalen Behörde nur einen Wechsel des Zurückweisungsgrundes im Sinne von Art.6^{quinquies} lit. B PVUe nach Fristablauf, nicht aber die nachträgliche Erläuterung, Abänderung oder Ergänzung der Begründung.

Die Verkehrsgeltung der Marke im Ursprungsland kann Indiz für die Durchsetzung im Inland sein; sie gibt aber nicht ohne weiteres Anspruch auf Schutz der Marke im Inland (Änderung der Rechtsprechung).

La marque «DISCO TABLE» destinée à des tables pour ranger les disques constitue une pure indication générique. Destinée à des meubles autres que des tables elle est alors défensive.

Le délai de refus de protection visé à l'art.5 al.2 AMM court à partir de la date à laquelle la marque a été effectivement inscrite au registre international.

L'obligation de notifier le refus «avec indication de tous les motifs» interdit aux Administrations nationales de changer de motif de refus au sens de l'art.6^{quinquies}

lit. B CUP après l'échéance du délai. Cette obligation n'empêche toutefois pas d'expliquer ou de modifier ou de compléter ultérieurement le motif invoqué.

Le fait qu'une marque s'est imposée par un long usage au pays d'origine peut laisser présumer qu'elle s'est également imposée en Suisse. Cela ne donne toutefois pas le droit de revendiquer purement et simplement protection de la marque en Suisse (changement de jurisprudence).

PMMBI 1973 I 30ff., Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 27. 3. 1973 i. S. Bremshey Gesellschaft gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. Im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist seit dem 19. September 1970, eventuell seit dem 22. Dezember 1970 (s. AS 1970 S. 1706 Fußnote 4), das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in der am 14. Juli 1967 in Stockholm beschlossenen Fassung in Kraft, während vorher für beide Staaten die Fassung von Nizza galt.

Art. 5 Abs. 2 MMA/Stockholm bestimmt, die Behörden, die einer international registrierten Marke den Schutz verweigern wollten, hätten dies unter Angabe aller Gründe dem Internationalen Büro innerhalb der von ihrem Landesgesetz vorgesehenen Frist, «spätestens aber vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke oder nach dem gemäß Art. 3^{ter} gestellten Gesuch um Ausdehnung des Schutzes» mitzuteilen. Wie sich aus Art. 5 Abs. 5 des Abkommens ergibt, genügt die Mitteilung einer vorläufigen Verweigerung des Schutzes, um die Jahresfrist einzuhalten, und hat die Versäumung der Frist zur Folge, daß die Marke zu schützen ist.

Es fragt sich, ob das Eidgenössische Amt die Frist eingehalten habe. Versäumt ist sie, wenn sie, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, vom 19. März 1971 als dem «Datum des Gesuchs um internationale Registrierung im Ursprungsland» (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 MMA/Stockholm) an lief. Eingehalten ist sie dagegen, wenn die Auffassung des Eidgenössischen Amtes zutrifft, wonach sie erst am 11. Mai 1971 durch die Eintragung der Marke in das internationale Register in Gang gesetzt wurde.

2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, unter der «internationalen Registrierung» im Sinne von Art. 5 Abs. 2 MMA/Stockholm sei das mit dem Tag der tatsächlichen Eintragung der Marke in das internationale Register nicht übereinstimmende, sondern gemäß Art. 3 Abs. 4 des Abkommens weiter zurück liegende «Datum» (im vorliegenden Falle das «Datum des Gesuchs um internationale Registrierung im Ursprungsland») zu verstehen, weil das Wort «Registrierung» auch in Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 bis 3 diesen Sinn habe.

Art. 4 Abs. 1, wonach «vom Zeitpunkt der im Internationalen Büro nach den Bestimmungen der Art. 3 und 3^{ter} vollzogenen Registrierung an» die Marke in jedem der beteiligten Vertragsländer ebenso geschützt ist, wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden wäre, ist in der Tat so zu verstehen, daß der internationale Schutz der Marke auf das «Datum» zurückzubeziehen sei. Zu diesem Ergebnis kommt man aber nur durch Auslegung, namentlich weil Art. 4 Abs. 1 ausdrücklich auf Art. 3 verweist und von

einem «Zeitpunkt» spricht (französisch «à partir de») und weil sonst das «Datum» sinnlos würde. Der Ausdruck «Registrierung» («enregistrement») für sich allein zeugt aber auch hier nicht von genauer Redaktion. «Registrierung» deutet eher die Tätigkeit des Eintragens an, zumal von «vollzogener Registrierung» («enregistrement ainsi fait») die Rede ist.

Ähnlich verhält es sich mit Art. 6 Abs. 1. Hier wird gesagt, die Registrierung erfolge für zwanzig Jahre «L'enregistrement ... est effectué pour vingt ans»). Die zwanzig Jahre laufen, wenn das in Art. 3 Abs. 4 vorgesehene «Datum» einen Sinn haben soll, von diesem an. Das Wort «Registrierung» allein sagt das aber nicht, sondern ist eher als Vorgang des Eintragens in das Register zu verstehen, das eben «für zwanzig Jahre» erfolge, d. h. so lange wirke, wobei über den Beginn der Frist noch nichts gesagt ist.

In Art. 6 Abs. 2 und 3 sodann ist von einer Frist von fünf Jahren die Rede, während welcher der durch die «internationale Registrierung» erlangte Schutz von der nationalen Eintragung abhängt. Die Frist ist von dem in Art. 3 Abs. 4 vorgesehenen «Datum» an zu rechnen, wenn dieses einen Sinn haben soll. Abs. 2 und 3 des Art. 6 deuten das ausdrücklich an, indem sie vom «Zeitpunkt der internationalen Registrierung» («à dater de l'enregistrement»), «date de l'enregistrement») sprechen. Damit ist aber wiederum nicht gesagt, daß auch Art. 5 Abs. 2, der das Wort «Zeitpunkt» («date») nicht enthält, unter dem Begriff «internationale Registrierung» das sogenannte «Datum» versteht.

Daß das Abkommen das Wort «Registrierung» («enregistrement») keineswegs nur zur Bezeichnung des «Datums» verwendet, auf das der Schutz zurückbezogen wird, ergibt sich z. B. auch aus Art. 7 Abs. 1 und 2, wonach die Registrierung» immer wieder für einen Zeitabschnitt von zwanzig Jahren erneuert werden kann und die Erneuerung gegenüber dem Stand der vorhergehenden «Registrierung» keine Änderung enthalten darf. Hier hat Registrierung den Sinn von Schutz bzw. Schutzwirkung. Ein Zusammenhang mit dem Begriff des «Datums», von dem an die erste Schutzperiode läuft, fehlt vollständig. In Art. 8 Abs. 2 sodann wird unmißverständlich der Vorgang des Eintragens in das Register als «Registrierung» («enregistrement») bezeichnet, indem gesagt wird, vor der Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro sei eine internationale Gebühr zu entrichten. Beachtenswert ist, daß dann in Art. 8 Abs. 3 hinsichtlich der unter Abs. 2 lit. b erwähnten Zusatzgebühr gesagt wird, sie könne jedoch, «ohne daß sich dies auf den Zeitpunkt der Registrierung auswirkt», innerhalb einer von der Ausführungsordnung festzusetzenden Frist entrichtet werden. Hier wird also zur Bezeichnung des Datums des Schutzbeginnes ausdrücklich – wie in Art. 4 und 6 Abs. 2 und 3 – die Wendung «Zeitpunkt der Registrierung» («date de l'enregistrement») verwendet.

Daraus erhellt, daß der Sprachgebrauch des Abkommens nicht einheitlich ist, daß aber dort, wo der Tag des Schutzbeginnes gemeint ist, eher die Wendung «Zeitpunkt der Registrierung» und «date de l'enregistrement» stehen. Was jeweiligen «Registrierung» bedeutet, ist durch Auslegung für jede einzelne Bestimmung zu ermitteln.

3. Art. 5 Abs. 2 des Abkommens lautete schon in der Fassung von Nizza vom 15. Juni 1957 gleich. Früher, in den Fassungen vom Haag vom 6. November 1925 und von London vom 2. Juni 1934, war die Bestimmung im Originaltext wie folgt gefaßt (BS 11 S. 970 und 977): «Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai

prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque.»

Der neue Wortlaut von Nizza ist ausschließlich darauf zurückzuführen, daß ein Antrag der Schweiz angenommen wurde, wonach in der Mitteilung an das Internationale Büro alle Gründe der Schutzverweigerung anzugeben seien (Actes de la conférence réunie à Nice S. 132 und 209), und daß der Einführung der sogenannten fakultativen territorialen Beschränkung des Schutzes der Marke (Art. 3^{bis} und der Möglichkeit von Gesuchen des Markeninhabers um Ausdehnung des Schutzes (Art. 3^{ter}) Rechnung getragen werden mußte. Die Wendung «enregistrement international» wurde unverändert aus dem bisherigen Text übernommen.

Sie bezeichnete unter der Herrschaft des Abkommens vom Haag und von London die tatsächliche Eintragung der Marke in das internationale Register. Der Tag, an dem diese erfolgte, galt als «date de l'enregistrement». Das ergibt sich aus Art. 3 Ziff. 8 der Ausführungsordnung vom 2. Juni 1934, wonach das Internationale Büro «la date de l'enregistrement au Bureau international» einzutragen hatte. «Enregistrement» bedeutet das gleiche wie der im einleitenden Satz des Art. 3 verwendete Ausdruck «inscription». Das geht auch aus Art. 4 Abs. 1 der Ausführungsordnung hervor, der mit dem Satz beginnt: «L'inscription une fois faite dans le Registre, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande sous quelle date et sous quel numéro l'enregistrement a eu lieu ...», und der im dritten Satze von «enregistrement opéré» spricht.

Da die Eintragung sofort («immédiatement», «sans retard») vorzunehmen war und das Internationale Büro sie unverzüglich den Verwaltungen der Verbandsländer mitzuteilen hatte (Art. 3 Abs. 3 des Abkommens und Art. 3 und 4 der Ausführungsordnung), stand den Verwaltungen immer praktisch fast die volle Jahresfrist zur Verfügung, um sich über den Schutz oder die Schutzverweigerung schlüssig zu werden. Die Frage, ob Fälle eintreten könnten, in denen sie ihren Entschluß in wesentlich weniger als einem Jahre fassen müßten, stellte sich erst, als die Konferenz von Nizza Art. 3 Abs. 4 Satz 2 in das Abkommen aufnahm, wonach die Registrierung das Datum des im Ursprungsland gestellten Gesuchs um internationale Registrierung erhalten soll, wenn dieses Gesuch beim Internationalen Büro innerhalb von zwei Monaten nach seiner Stellung eingeht.

Die Konferenz hat diese Frage nicht in einem bestimmten Sinne beantwortet. Der Fristbeginn war nicht Gegenstand der Verhandlungen von Nizza; bezügliche Anträge wurden von niemandem gestellt.

Die von der Beschwerdeführerin angerufene Stelle auf S. 80 der Konferenzakten betrifft Ausführungen, die von Frankreich und vom Internationalen Büro zu ihren vor Beginn der Konferenz ausgearbeiteten Vorschlägen betreffend Art. 5, Abs. 5, gemacht wurden. Wenn hier gesagt ist, die Verwaltungen könnten binnen einer Höchstfrist von einem Jahr «à compter de la date de l'enregistrement international» den Schutz der Marke verweigern, so heißt das nicht, die Frist beginne inskünftig mit der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland; «date de l'enregistrement international» konnte ebenso gut wie bisher als Tag der tatsächlichen Eintragung der Marke in das internationale Register verstanden werden.

Auf den Seiten 124 bis 151 der Konferenzakten sind sodann die Vorschläge, Gegenvorschläge und Bemerkungen wiedergegeben, die von Verbandsländern und inter-

nationalen Organisationen vor der Konferenz eingereicht worden sind. Die Seiten 131 f., auf die sich die Beschwerdeführerin stützt, betreffen einen Vorschlag von Österreich zu Art. 5, Abs. 5, und andere Vorschläge. Mit dem Fristbeginn befassen sie sich nicht. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, man könne daraus ersehen, daß der Ausgangspunkt der Jahresfrist für niemanden problematisch gewesen sei, ist nur richtig, wenn die Beschwerdeführerin damit sagen will, über diesen Ausgangspunkt habe überhaupt niemand gesprochen.

Auf den Seiten 206 ff. der Konferenzakten befinden sich die Schutzverweigerung betreffenden Ausführungen des Berichtes über die Sitzungen der sogenannten Kommission. Wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, hier habe niemand das Datum der tatsächlichen Eintragung der Marke heranziehen wollen oder an diese Möglichkeit auch nur gedacht, so ist das wiederum insofern richtig, als eben gar nicht darüber verhandelt wurde, ob die Frist durch die Einreichung des Gesuches im Ursprungsland oder erst durch die Eintragung der Marke in das internationale Register in Gang gesetzt werde. Nur nebenbei, im Zusammenhang mit Art. 5, Abs. 5, wurde vom «*délai maximum d'une année, à compter de l'enregistrement international*» gesprochen (S. 207 unten). Unter dem «*enregistrement*» kann wie bisher die tatsächliche Eintragung in das Register verstanden gewesen sein.

Die einzigen Stellen der Konferenzakten, die sich mit dem Problem des Fristbeginnes befassen, befinden sich auf den Seiten 242 (zweitletzter Absatz) und 245 (drittletzter Absatz). Sie stehen in dem erst nach dem Schluß der Konferenz verfaßten allgemeinen Bericht von Bogdanovitch. Dieser führte aus, nach der Neuregelung in Art. 3 könne eine internationale Registrierung, die in Wirklichkeit am 31. Oktober vorgenommen und den Verbandsländern unverzüglich mitgeteilt werde, fiktiv ein um zwei Monate zurückversetztes Datum tragen, so daß die nationalen Behörden, statt der in Art. 5 vorgesehenen Frist von 12 Monaten, nur über 10 Monate verfügten, um dieser Registrierung allenfalls den Schutz zu verweigern und ihren Entscheid dem internationalen Büro mitzuteilen (S. 242). Die Frist für die Schutzverweigerung sei in keiner Weise geändert worden. Sie betrage immer noch 12 Monate, gerechnet vom Datum der internationalen Registrierung oder vom Gesuch um Schutzausdehnung an. Immerhin könne sie nach Art. 3 in außergewöhnlichen Fällen bloß 10 Monate betragen (S. 245).

Diese Ausführungen vermögen die Auslegung des Art. 5, Abs. 2, des Abkommens nicht zu präjudizieren. Sie geben nicht die einhellige Meinung der Konferenz wieder. Hätte die Konferenz dem Abkommen den Sinn geben wollen, die Einjahresfrist beginne mit dem Tage, auf den gemäß Art. 3, Abs. 4, die Wirkung der Eintragung zurückdatiert werde, so hätte sie es in einer ausdrücklichen Bestimmung sagen müssen, damit die Verbandsländer bei der Ratifikation des Abkommens im Bilde seien, welchen Sinn es habe. Da die Konferenz über die Streitfrage gar nicht verhandelte, ist anzunehmen, daß sie dazu nicht Stellung nehmen wollte.

Der Werdegang von Art. 5 Abs. 2 MMA/Nizza und Stockholm spricht also für die Auslegung, wonach unter der «*internationalen Registrierung*», welche die Jahresfrist in Gang setzt, wie unter der Herrschaft des MMA/Den Haag und London die tatsächliche Eintragung in das internationale Register zu verstehen und der Fristbeginn nicht zurückdatieren ist.

4. Auch der Zweck der Frist legt diese Auslegung nahe. Die Frist läuft zulasten der Verbandsländer. Diese sollen der Marke nach einem Jahr den Schutz nicht mehr ver-

weigern können. Bis das Abkommen im Haag revidiert wurde, lief die Frist von der Mitteilung der Eintragung an, hatten also die Verbandsländer ein volles Jahr zur Verfügung. Im Haag wurde dann Art. 5 Abs. 2 aus praktischen Gründen in dem Sinne revidiert, daß die Frist schon von der Eintragung der Marke an laufen sollte. Dadurch wurde die Zeit, binnen der sich die Verbandsländer zur Schutzverweigerung entschließen konnten, im Durchschnitt nur um etwa acht Tage kürzer (Conférence de La Haye, Propositions avec exposés des motifs S. 70). Um den Verbandsländern dieses kleine Opfer annehmbar zu machen, verpflichtet man andererseits das Internationale Büro durch Revision des Art. 3, ihnen die Eintragung unverzüglich mitzuteilen (a.a.O. S. 66). Man legte also Wert darauf, daß die Verbandsländer in ihrem Rechte nur unwesentlich verkürzt würden. Würde nun auf Grund der Fassung von Nizza der Beginn der Jahresfrist auf den Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland zurückverlegt, so hätten die Verbandsländer erheblich weniger Zeit zur Verfügung, um ihren Entschluß zu fassen. Sie wären um den weiteren Zeitraum geprellt, der von der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland bis zur Eintragung der Marke verstreicht. Zwischen der Einreichung des Gesuches und seinem Eintreffen beim Internationalen Büro können gemäß Art. 3 Abs. 4 Satz 2 MMA zwei Monate liegen. Die daran anschließende Zeit bis zur Eintragung der Marke kann ebenfalls sehr erheblich sein, denn das Internationale Büro muß unter anderem prüfen, ob das Gesuch hinsichtlich der Klassifizierung der Waren oder Dienstleistungen in Ordnung ist, und allenfalls Vorschläge zur Behebung der Mängel machen sowie zur Entrichtung der entsprechenden Gebühren Frist setzen, alles durch Vermittlung der Behörden des Ursprungslandes (Art. 8 Abs. 3 MMA/Nizza und Stockholm). Diese Frist reichte schon nach Art. 8 der Ausführungsordnung (Übergangsregelung) vom 15. Dezember 1966 (AS 1967 165 ff.) um einen Monat über die bereits erwähnte Zweimonatsfrist hinaus. Nach Art. 8 Abs. 3 der Ausführungsordnung vom 29. April 1970 beträgt die Frist, innerhalb der das Gesuch in Ordnung zu bringen ist, drei Monate. Es ergibt sich daraus, daß von der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland bis zur Eintragung der Marke in das internationale Register auch bei raschster Pflichterfüllung des Internationalen Büros fünf bis sechs Monate verstreichen können. Würde die Jahresfrist zur Mitteilung der Schutzverweigerung von der Einreichung des Gesuches an laufen, so wäre der Wille, den die Verbandsländer beim Abschluß des Abkommens hatten, klar mißachtet.

5. Die Anbringen der Beschwerdeführerin vermögen gegen diese Überlegungen nicht aufzukommen.

Gewiß soll die Jahresfrist verhindern, daß der Hinterleger zu lange auf den Entscheid der Verbandsländer über die Schutzverweigerung warten müsse. Diesen Zweck kann die Frist aber auch erfüllen, wenn sie von der tatsächlichen Eintragung der Marke an läuft. Mit der Äußerung, der Zeitpunkt der tatsächlichen Eintragung sei «frei manipulierbar», unterstellt die Beschwerdeführerin unzulässigerweise, das internationale Büro bestimme ihn so, wie es ihm gerade pass. Verzögerungen in der Geschäftsabwicklung zwischen der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland und der Eintragung der Marke sind, wie schon gesagt, oft auf Mängel des Gesuches zurückzuführen. Insoweit hat der Gesuchsteller für sie einzustehen. Soweit sie andere Ursachen haben können, treten sie bei der Behörde des Ursprungslandes oder beim Internationalen Büro ein. Auf keinen Fall hat jenes Verbandsland, das der Marke den Schutz verweigern will, sie zu verantworten. Im übrigen muß sich der Hinterleger der Marke sagen lassen, daß die Rückdatierung der Schutzwirkung auf den Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland

ausschließlich in seinem Interesse erfolgte. Es ist weder nötig noch billig, wegen dieses Entgegenkommens die Zeit zu verkürzen, binnen der die Verbandsländer die Marke prüfen und ihr den Schutz verweigern können.

Mit dem Argument, der Markeninhaber habe ein Interesse, spätestens nach einem Jahr seit Einreichung des Gesuches über die Schutzverweigerung Bescheid zu erhalten, verkennt die Beschwerdeführerin, daß die Jahresfrist nie bezweckt hat, dem Markeninhaber Gewähr zu bieten, daß spätestens ein Jahr nach der Einreichung des Gesuches abgeklärt sei, in welchen Verbandsländern die Marke geschützt werde. Ihr Zweck bestand von Anfang an und besteht noch heute ausschließlich darin, die Verbandsländer zu speditiver Prüfung zu veranlassen, ob sie die eingetragene Marke schützen wollen.

Der Hinweis der Beschwerdeführerin darauf, daß sie gemäß Art. 9 MSchG nur drei Jahre Zeit habe, um mit dem Gebrauch der Marke in der Schweiz zu beginnen, taugt nicht. Dieses dem schweizerischen Recht entnommene Argument vermag die Auslegung des Madrider Markenabkommens von vornherein nicht zu beeinflussen. In welchem Zeitpunkt die dreijährige Frist beginnt, kann deshalb offen bleiben. Selbst wenn sie schon von der Stellung des Gesuches um internationale Registrierung an laufen sollte, würde sie übrigens wesentlich über den Zeitraum hinausreichen, der von der Einreichung des Gesuches bis zur Bekanntgabe der Schutzverweigerung an den Gesuchsteller verstreichen kann. Zudem benachteiligt die dreijährige Unterlassung des Gebrauches den Markeninhaber nur, wenn er sie nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Lange Ungewißheit darüber, ob die Schweiz die Marke schützen werde, vermöchte ihren Nichtgebrauch allenfalls zu entschuldigen und die Folge des Art. 9 Abs. 1 MSchG anzuwenden. Das wäre sogar ein typischer Entschuldigungsgrund, wenn man die dreijährige Frist von der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland an rechnen würde.

Für die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 des Abkommens ist auch unerheblich, ob bis zum Inkrafttreten der Ausführungsordnung vom 29. April 1970 alle Schutzverweigerungen des Eidgenössischen Amtes innerhalb eines Jahres seit dem Tage des sogenannten Datums der Marke mitgeteilt wurden, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Sollte das zutreffen haben, so kann daraus höchstens auf rasches Arbeiten dieses Amtes geschlossen werden.

6. MIOGA, Internationaler Marken- und Herkunftsschutz S. 226, unterstellt, daß die Jahresfrist mit der Einreichung des Gesuches um Registrierung beginne. Er weist darauf hin, daß den nationalen Behörden die Wahrung der Frist nach dem Inkrafttreten des Abkommens von Nizza schwieriger sein werde als vorher, und daß deshalb die spanische Delegation an der Konferenz von Nizza vom 6. bis 7. Mai 1966 vorgeschlagen habe, sie erst von der Mitteilung der Eintragung an die Verbandsländer an zu berechnen.

An der Konferenz von Nizza vom 6. bis 7. Mai 1966 berieten die Leiter der nationalen Ämter den Entwurf der Ausführungsordnung (Übergangsregelung) zum zweitenmal. Aus dem Bericht hierüber (La Propriété industrielle 1966 S. 140) könnte man schließen, der Entwurf der Ausführungsordnung (a.a.O. S. 27 ff.) habe zur Frage des Beginnes der Jahresfrist Stellung genommen. Das trifft indessen nicht zu. Er sagte in Art. 12 lit. t nur, «la date ou les dates à partir de laquelle ou desquelles l'enregistrement prend effet», seien in das Register einzutragen, und in Art. 26 Abs. 4 sah er vor, daß das Internationale Büro Schutzverweigerungen, die ihm nach Ablauf «du délai d'un an visé à l'article 5 (2) de l'Arrangement» zugeschickt würden, zurückzuschicken habe unter Hinweis darauf, daß der Schutz nicht mehr verweigert werden könne. In der endgültigen Fassung der

Ausführungsordnung lauten diese Bestimmungen gleich wie im Entwurf. Die Konferenz der Leiter der nationalen Ämter hat über den Beginn der Jahresfrist keinen Beschluß gefaßt, sondern nur von den Bedenken Kenntnis genommen, welche die spanische Delegation über die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 des Abkommens angemeldet hat. In der Beilage III zum Bericht über die vom 13. bis 16. Dezember 1965 abgehaltene erste Konferenz zur Beratung des Entwurfes war unter Ziff. 3 denn auch ausdrücklich gesagt worden, die Versammlung habe das Abkommen nicht auszulegen, sondern bloß die inoffiziellen Meinungen einzuholen; diese sollten weder für die Konferenz selber noch für die Verbandsländer verbindlich sein.

Hätten die Leiter der nationalen Ämter die Frage des Fristbeginnes in der Ausführungsordnung (Übergangsregelung) beantworten wollen, so hätten sie dies übrigens einstimmig tun müssen (Art. 10 Abs. 4 lit. b MMA/Nizza).

Was Miosga über den Beginn der Frist sagt, ist also nur dessen persönliche Auffassung. Er begründet sie aber mit keinem Worte. Seine Äußerung ist daher kein Grund, Art. 5 Abs. 2 MMA/Nizza anders auszulegen.

7. Die neue Ausführungsordnung vom 29. April 1970 schreibt dem Internationalen Büro in Art. 10 Abs. 1 lit. a und b vor, sowohl «la date de l'enregistrement» als auch «la date à laquelle la marque a été effectivement inscrite au registre international», einzutragen. In Art. 13 Abs. 1 bestimmt sie sodann, die Mitteilung der Schutzverweigerung müsse spätestens innerhalb des Jahres, «qui suit la date à laquelle la marque ou la demande d'extension territoriale a été inscrite au registre international», abgesandt werden. Die Leiter der nationalen Ämter waren also bei der Revision der Ausführungsordnung nunmehr einstimmig der Ansicht, die Jahresfrist beginne mit dem Tage der Eintragung der Marke in das internationale Register, nicht mit dem Tage, auf den die Schutzwirkung zurückdatiert wird.

Muß Art. 5 Abs. 2 MMA/Nizza und Stockholm in der Tat so ausgelegt werden, so braucht der Richter weder zur Meinung des Eidgenössischen Amtes, die Ausführungsordnung als zwischenstaatlicher, wenn auch von der Bundesversammlung nicht genehmigter Vertrag binde ihn, noch zur Meinung der Beschwerdeführerin, die Leiter der nationalen Ämter hätten durch Art. 13 Abs. 1 der Ausführungsordnung die ihnen durch Art. 10 Abs. 4 MMA/Nizza eingeräumte Kompetenz überschritten, Stellung nehmen.

8. Aus zahlreichem Werbematerial geht hervor, daß die Beschwerdeführerin unter den Bezeichnungen «discotable» oder «Bremshey-disco-table» ein zusammensetzbares Möbel anpreist, das im wesentlichen aus einer waagrechten Bodenplatte, einer waagrechten Deckplatte und zwei senkrechten Stützplatten besteht, wobei die Deckplatte als Tischplatte dient und die Bodenplatte zur Aufbewahrung von Gegenständen wie Schallplatten, Flaschen, Büchern verwendet werden kann. Die Beschwerdeführerin wirbt vor allem für die Verwendung als Tisch zur Aufbewahrung von Schallplatten. Sie bestreitet das nicht.

Dagegen macht sie geltend, die Frage der Schutzfähigkeit ihrer Marke sei ausschließlich auf Grund der Auffassung zu beurteilen, die das Eidgenössische Amt am 28. April 1972 vertrat und wonach DISCOTABLE einen Tisch zum Abhören von Schallplatten bezeichne; denn der Brief vom 20. Oktober 1972 sei erst nach Ablauf eines Jahres seit der Eintragung der Marke in das internationale Register geschrieben worden und Art. 5 Abs. 2 MMA/Stockholm verpflichte die Verbandsländer, die Schutzverweigerung binnen der Jahresfrist unter Angabe aller Gründe mitzuteilen.

Art.5 Abs.2 MMA/London begann mit den Worten: «Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, ...» Als die Schweiz an der Konferenz von Nizza vom Juni 1957 diese Fassung berichtigt wissen wollte, schlug sie vor zu sagen «... devront notifier tous leurs refus, avec indication des motifs ...» Sie begründete ihren Antrag damit, die Änderung solle verhindern, daß nach Mitteilung eines ersten Zurückweisungsgrundes innerhalb der Jahresfrist weitere Gründe angerufen und mitgeteilt werden, obschon die Frist inzwischen abgelaufen sei; der Markeninhaber müsse sich darauf verlassen können, daß die beteiligte Behörde ihm alle Weigerungsgründe innerhalb der Frist bekanntgebe (Actes de la conférence de Nice S. 132). Im Bericht des Konferenzpräsidenten Finnis über die Sitzungen wurde zu diesem Revisionspunkt insbesondere ausgeführt (a.a.O. S.209), daß nach Ausführungen der schweizerischen Delegation gewisse Länder innerhalb der Frist eine Rückweisungsverfügung an das Internationale Büro erließen, nach Ablauf der Frist aber bezüglich der gleichen Marke noch weitere Verfügungen mit anderen Gründen für zulässig hielten. Das vertrage sich offenbar nicht mit dem Geist des Abkommens und ergebe für den Hinterleger zudem eine lange Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit, was dem Geschäftsgang schade. Die schweizerische Delegation habe deshalb vorgeschlagen, Art.5 Abs.2 dahin zu ändern, daß die Behörden, die einer Marke den Schutz verweigern wollen, dies dem Internationalen Büro unter Angabe aller Gründe innert Jahresfrist mitzuteilen haben und nach deren Ablauf mit neuen Gründen ausgeschlossen sind. Der Vorschlag sei angenommen, und die Bestimmung entsprechend geändert worden.

Daraus ergibt sich, daß es den Verbandsstaaten nicht darum ging, zu bestimmen, die Begründung der Schutzverweigerung müsse möglichst einläßlich sein und dürfe nach Ablauf der Jahresfrist in keiner Weise mehr erläutert, abgeändert oder ergänzt werden, namentlich wenn der Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung ein Rechtsmittel ergreife. Man wollte nur verhindern, daß die nationale Behörde Teilentscheide erlasse mit der Folge, daß sie nach Ablauf der Jahresfrist die Marke unter einem neuen Gesichtspunkt erneut als nicht schutzfähig erkläre. «Motifs» ist die Mehrzahl von «motif», und darunter ist hier der einzelne Zurückweisungsgrund («cause de refus», motif de refus) zu verstehen. Die nationale Behörde soll, wenn die Jahresfrist abgelaufen ist, nicht mehr von einem Zurückweisungsgrund im Sinne von Art.6^{quinquies} lit. B PVUe auf einen andern hinüberwechseln können, z. B. geltend machen, die Marke verletze Rechte Dritter, nachdem sie sie zuerst nur als gegen die guten Sitten verstoßend oder als im Gemeingebrauch stehend bezeichnet hatte.

Indem das Eidgenössische Amt im vorliegenden Falle zunächst meinte, DISCOTABLE weise auf einen Tisch mit einer Vorrichtung zum Abhören von Schallplatten hin, dann aber erkannte, daß die Beschwerdeführerin damit in Wirklichkeit einen Tisch zum Aufbewahren von Schallplatten bezeichnet, machte es nicht einen neuen Zurückweisungsgrund geltend. So oder so besteht der Grund der Schutzverweigerung darin, daß das Wort DISCOTABLE nach der Auffassung des Amtes eine Sachbezeichnung und somit Gemeingut ist.

9. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Rechtsprechung, wonach ein Zeichen dann nicht Gemeingut ist, wenn es nur entfernt auf die Beschaffenheit der Ware anspielt, so daß sein Sinn nur mit Hilfe besonderer Phantasie erfaßt werden kann, wie das etwa für die Wortmarke Materna für Gürtel, Korsetts, Büstenhalter und dergleichen zutrifft (Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Mai 1971 i. S. Hildebrand c. Materna S.A. Erw. 2,

veröffentlicht in Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1971, S. 177 ff.) (BGE 93 II 56f., 263, 96 II 240, 250 und dort zitierte Urteile).

Es bedarf indessen keiner Phantasie oder Gedankenverbindung, um den Sinn des Wortes DISCOTABLE zu verstehen. Das italienische «disco» bedeutet unter anderem Schallplatte und kommt mit diesem Sinn in den zusammengesetzten Wörtern «discofilo, discografia, discografico, discoteca und discotecario» vor (s. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, 10. Auflage, unter diesen Stichwörtern). Auch in den französischen Wörtern «discophile, discophilie und discothèque» weist «disco» auf Schallplatten hin (ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Bd. 2 unter «discothèque» und Ergänzungsband unter «discophile» und «discophilie»).

Für den, dem diese Begriffe oder einzelne von ihnen vertraut sind, bedeutet deshalb DISCOTABLE «Schallplattentisch». Das liegt für weite Kreise der schweizerischen Bevölkerung mindestens so nahe wie z. B. der Sinn der Wörter «Clip», «Hydroformer», «Synchrobelt», «ever fresh» und «top set», die das Bundesgericht als Sachbezeichnungen bzw. als beschreibender Natur gewürdigt und daher als Marken abgelehnt hat (nicht veröffentlichtes Urteil vom 12. Mai 1969 i. S. J. M. Voith GmbH sowie BGE 80 II 176, 95 I 358, 95 I 477 ff., 87 I 82). Mit dem Einwand, das Publikum werde unter einer DISCOTABLE am ehesten einen Tisch mit scheibenförmiger Platte erwarten, vermag die Beschwerdeführerin «disco» nicht als Phantasiebestandteil hinzustellen. Diese Deutung liegt so abseits, daß kaum jemand auf sie verfallen wird, zumal ja die Beschwerdeführerin die Marke auf Tischen anbringen will, deren charakteristisches Merkmal nicht der scheibenförmigen Tischplatte, wie sie bei zahllosen anderen Modellen von Tischen auch zu finden ist, sondern eben darin besteht, daß sie sich vorwiegend zur Aufbewahrung von Schallplatten eignen, was die Beschwerdeführerin in ihrer Reklame denn auch deutlich hervorhebt. Es kommt auch nicht darauf an, daß das Eidgenössische Amt sich zuerst vorstellte, die Beschwerdeführerin wolle einen Tisch mit einer Vorrichtung zum Abhören von Schallplatten als DISCOTABLE bezeichnen. Das Amt hatte bis dahin weder den Tisch noch die Erläuterungen und Abbildungen im Werbematerial der Beschwerdeführerin gesehen. Wer indessen die Marke auf dem Möbel liest, ist ohne weiteres im Bilde, was gemeint ist. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, der nicht über Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 PVUe hinausgeht, verbietet, das Wort DISCOTABLE als Marke der Beschwerdeführerin zu schützen und damit anderen zu verwehren, gleichartige oder ähnliche Erzeugnisse zum Aufbewahren von Schallplatten unter der gleichen Sachbezeichnung anzubieten. Ob diese geradezu unentbehrlich ist oder durch andere Bezeichnungen ersetzt werden könnte, ist unerheblich.

Daß die Beschwerdeführerin die streitige Marke nicht bloß für Tische zur Aufbewahrung von Schallplatten, sondern allgemein für Möbel, d. h. Waren der internationalen Klasse 20, hinterlegt hat, obschon sie sie zugegebenermaßen nur auf Tischen gebrauchen will, ändert an der Beurteilung des Wortes discotable als Sachbezeichnung nichts. Soweit für andere Möbel hinterlegt, ist das Zeichen reine Defensivmarke und daher des Schutzes ebenfalls nicht fähig (BGE 98 Ib 185 Erw. 3).

10. Die Beschwerdeführerin macht unter Berufung auf BGE 55 I 272 und 81 I 300 geltend, ihre Marke habe sich in Deutschland im Verkehr durchgesetzt und müsse daher gemäß Art. 6^{quinquies} lit. C Abs. 1 PVUe in der Schweiz geschützt werden.

a) Vorgänger dieser Bestimmung war Art. 6 Abs. 2 Ziff. 2 Abs. 2, der an der Konferenz von Washington von 1911 in die Übereinkunft aufgenommen wurde (seit der Revision

von London Art.6 lit.B Ziff.2 Satz 2). Er lautete im Originaltext wie folgt (BS 11 S.916): «Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.»

Im Jahre 1929 erklärte das Bundesgericht das aus dem englischen Ortsnamen Tunbridge Wells bestehende und daher an sich Gemeingut bildende Zeichen einer englischen Unternehmerin in Anwendung dieser Bestimmung als schutzfähig, weil es beim englischen Publikum zufolge langen Gebrauchs die Bedeutung eines Hinweises auf die Ware der Markeninhaberin erlangt habe (BGE 55 I 270 ff. Erw. 4). Im Jahre 1955 entschied es gleich bezüglich des von einer englischen Firma als Uhrenmarke gebrauchten schweizerischen Ortsnamens Bernex (BGE 81 I 298 ff.).

Diese Rechtsprechung vermag dann nicht zu überzeugen, wenn man aus ihr ableitet, eine Marke, die im Ursprungsland Verkehrsgeltung erlangt hat, müsse in der Schweiz ohne weiteres geschützt werden.

An der Konferenz von Washington wurde die Frage, welche Verhältnisse in territorialer Hinsicht bei der Anwendung von Art.6 Abs.2 Ziff.2 maßgebend seien, nicht aufgeworfen. Diese Bestimmung geht darauf zurück, daß die schwedische Delegation geltend machte, Schweden könne der Revision des Art.6 wahrscheinlich nicht zustimmen, weil dieses Land sehr alte und wichtige Marken der Eisen- und Holzindustrie kenne, die nur aus einem einzigen Buchstaben oder einer Zahl beständen. Schweden befürchtete, daß diese Zeichen wegen ihrer Form in den Verbandsländern nicht als Marken anerkannt würden, und wehrte sich daher gegen die Streichung der Ziffer 4 des Schlußprotokolls alter Fassung, in dem die sogenannte «telle quelle» Klausel des Art.6 Abs.1 erläutert war. Als man dann als Kompromißlösung die neue Fassung des Art.6 Abs.2 vorschlug, dessen Ziff.2 Abs.2 bei der Würdigung der Unterscheidungskraft der Marken den tatsächlichen Verhältnissen, besonders der Dauer des Gebrauchs Rechnung getragen wissen will, gab die schwedische Delegation ihren Widerstand auf (Actes de la Conférence de Washington S.195, 252; 299f., 308; OSTERRIETH, Die Washingtoner Konferenz zur Revision der PVUe, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1912, S.18, 20 = Sonderabdruck S.57f. une 65f.). Durch die Aufnahme des zweiten Absatzes von Art.6 Abs.2 Ziff.2 wollte man also die Verbandsländer verhalten, die Unterscheidungskraft der Marke nicht nur nach ihrer Form, sondern auch auf Grund ihrer Geltung im Verkehr zu beurteilen. Daß es nicht auf die Geltung im Inlande, sondern ausschließlich auf jene im Ursprungslande ankomme, behauptete niemand und kann entgegen YVONNE HINTERMEISTER, Der Schutz der ausländischen Marke in der Schweiz, Diss. Zürich 1972 S.74, nicht kurzerhand daraus abgeleitet werden, daß die schwedische Delegation sich für die Berücksichtigung von Marken einsetzte, die für Schweden als Ursprungsland, nicht als Einfuhrland, von Bedeutung waren. Schweden war schon im Jahre 1911 für Eisen, Stahl und Holz ein Exportland, weshalb angenommen werden darf, daß die bis 200 Jahre alten einfachen Buchstaben- und Zahlenmarken, die es verteidigte, nicht nur in Schweden allein, sondern auch in den Einfuhrländern seiner Erzeugnisse sich im Verkehr als Hinweise auf bestimmte Fabriken oder Handelsunternehmen durchgesetzt haben konnten. Weshalb die schwedischen Zeichen ohne weiteres auch dann als Marken geschützt werden müßten, wenn sie im Einfuhrlande noch keinerlei hinweisende Kraft erlangt hätten, ist nicht zu ersehen. Das versteht sich um so weniger von selbst, als die englische Vertretung trotz ihrer Zustimmung zur Streichung der Ziff.4 des alten Schlußprotokolls ausdrücklich erklärte, es seien immer

noch abweichende Auslegungen des Art. 6 möglich und man werde es in England nach wie vor ablehnen, Dinge zu schützen, die überhaupt nicht als Zeichen gälten (OSTERRIETH, GRUR 1912 S. 18 Spalte rechts = Sonderabdruck S. 58). Das konnte nur heißen, daß England jedes Hinterlegungsgesuch auf Grund der in seinem eigenen Lande herrschenden Verhältnisse beurteilen werde.

In BGE 55 I 262 ff. sagte das Gericht denn auch mit keinem Worte, weshalb es auf die Verkehrsgeltung im Ursprungsland, nicht auf jene im Inland abstelle. Diese Frage wurde erst in BGE 81 I 301 erörtert, aber mit Ausführungen, die nicht überzeugen.

Das Bundesgericht verwies hier darauf, daß es nach BGE 55 I 262 auf den Gebrauch der Marke im Ursprungsland ankomme, und erklärte, es bestehe kein Grund, davon abzuweichen, denn die von SEILER, Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz, Berner Diss. 1943 S. 69/70 geübte, auf eine engere Auslegung zielende Kritik halte nicht stand. Seiler hat jedoch gar nicht zur Frage Stellung genommen, ob die Verkehrsgeltung des Ursprungslandes oder jene in der Schweiz maßgebend sei, sondern auf den Seiten 62–70 ausschließlich die Frage behandelt, ob Art. 6 lit. B Ziff. 2 Satz 2 PVUe nur auf Zeichen anzuwendend sei, denen ohne die Durchsetzung im Verkehr jede Unterscheidungskraft fehlen würde, oder auch auf Beschaffenheitsangaben. Die Kritik, die er in dieser Hinsicht an BGE 55 I 272 übte, und die Gegenkritik des Bundesgerichts an der Auffassung Seilers tragen also zur Frage, ob sich die Verkehrsgeltung nach den Verhältnissen des Ursprungslandes oder nach jenen des Inlandes beurteile, nichts bei.

Das Bundesgericht fügte dann allerdings noch hinzu, seine in BGE 55 I 262 ff. vertretene Auffassung sei «auch zweckentsprechend, weil den Bedürfnissen eines gesteigerten internationalen Handelsverkehrs und den Schutzbestrebungen des Abkommens angepaßt». Den Bedürfnissen des internationalen Handels stehen indessen die Bedürfnisse des inländischen Handels und des inländischen Publikums entgegen. Man darf erwarten, daß derjenige, der exportieren will, sich hinsichtlich der Verwendung von Marken den Gesetzen des Einfuhrlandes unterzieht, wie er das auch in mancher anderen Hinsicht tun muß. Die Bestrebungen zum Schutze der ausländischen Marken konnten durch die PVUe nur in sehr beschränktem Umfange verwirklicht werden, zählt doch Art. 6^{quinquies} in lit. B eine ganze Reihe von Gründen auf, welche die Verbandsländer berechtigen, ausländischen Marken den Schutz zu verweigern. So sind z. B. der Sprachgebrauch und die inländische öffentliche Ordnung für die Beurteilung der Zulässigkeit einer ausländischen Marke zum mindesten ebenso wichtig wie die Bedürfnisse des internationalen Handels und die Verkehrsgeltung, welche die Marke im Auslande unter einer ganz anderen Gesetzgebung und unter anderen Verhältnissen erlangt haben mag. Man kann nicht schlechthin die Verkehrsgeltung im Auslande den Gesetzen und Verhältnissen im Einfuhrlande vorgehen lassen. Hätte die PVUe ausländische Marken möglichst ungehemmt auch im Einfuhrlande geschützt wissen wollen, so hätte sie ausdrücklich einen diesbezüglichen obersten Grundsatz aufstellen müssen.

Das Bundesgericht hat dann in BGE 81 I 302 noch ausgeführt, seine Auffassung werde durch eine analoge ausländische Praxis erhärtet, wobei es sich auf PLAISANT, *Traité de droit international concernant la propriété industrielle* S. 209 ff., besonders 211, berief. Dieses Werk und die dort zitierten ausländischen Präjudizien befassen sich aber ausschließlich mit anderen Fragen, besonders mit dem Grundsatz des Art. 6 lit. A PVUe/London, wonach die Marken, was ihre Form betrifft, «telle quelle» zu schützen sind.

Auch das Urteil des schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Juni 1931, das Plaisant am Schlusse der S. 211 zitiert (BGE 57 II 442 ff.), trägt zur Lösung des Problems, ob bei der Anwendung von Art. 6 lit. B Ziff. 2 Satz 2 die Verkehrsgeltung im Ursprungsland oder jene im Inland maßgebend sei, nichts bei.

b) Anlässlich der Revision der PVUE in Lissabon im Jahre 1958 wurde auf Vorschlag der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI) der bisherige Art. 6 durch einen neuen Art. 6 und durch Art. 6^{quinquies} ersetzt.

Im neuen Art. 6 erklärte man vorab, die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken würden in jedem Lande durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften bestimmt. Aus diesem Grundsatz folgt, daß die Übereinkunft im Zweifel so auszulegen ist, daß die Rechtsordnung und die Verhältnisse des Einfuhrlandes vor dem ausländischen Recht und den ausländischen Verhältnissen, besonders vor jenen im Ursprungslande, den Vorrang haben. Von Schutzbestrebungen als oberstem Leitbild in dem Sinne, daß die im Ursprungslande geschützte Marke im Zweifel auch im Einfuhrlande geschützt werden müsse, kann nicht die Rede sein. Eine Ausnahme sieht die sog. telle-quelle-Klausel des Art. 6^{quinquies} lit. A vor, doch gilt sie nur für die äußere Form der Marke (BGE 98 I b 180 ff.).

In Art. 6^{quinquies} wurde unter anderem aufgenommen, was bisher in Art. 6 lit. A und B gesagt war. Dabei machte man den bisherigen Satz 2 von lit. B Ziff. 2 zum Absatz 1 der lit. C und gab ihm folgenden neuen Wortlaut: «Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.»

Damit war klargestellt, daß nicht nur bei der Würdigung der Unterscheidungskraft der Marke, sondern bei der Beurteilung ihrer Schutzfähigkeit überhaupt alle Tatumstände, besonders die Dauer des Gebrauchs der Marke, also ihre Durchsetzung im Verkehr, zu berücksichtigen seien.

Daß es auf die Durchsetzung im Verkehr im Auslande, besonders im Ursprungslande, also nicht auf die Verhältnisse im Inlande ankomme, wurde aber auch bei dieser Gelegenheit nicht gesagt. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Versehen. Das Problem war an der Konferenz von Lissabon durchaus bekannt. Die AIPPI hatte vorgeschlagen, Art. 6^{quinquies} lit. C wie folgt zu fassen (Actes de la Conférence réunie à Lisbonne S. 596): «C. Pour apprécier si la marque a un caractère distinctif, on devra tenir compte de toutes les circonstances, notamment:

1. du fait que ladite marque a été admise à l'enregistrement dans le pays d'origine ou dans un autre pays de l'Union après examen des conditions d'admission ou qu'elle a été reconnue distinctive dans un pays de l'Union;
2. du fait de la durée et de l'étendue de son usage dans les pays de l'Union;
3. du fait que les milieux intéressés la considèrent comme le signe distinctif du produit qu'elle couvre.»

Die Delegation von Österreich, unterstützt von den Delegationen der Tschechoslowakei und von Jugoslawien, widersprach diesem Vorschlag mit der Begründung, er bringe ggenüber dem bisherigen Art. 6 lit. B Ziff. 2 Satz 2 eine wesentliche Änderung mit sich, weil bisher bei der Würdigung der Unterscheidungskraft der Marke das Einfuhrland nur die in diesem Lande eingetretenen Tatsachen habe berücksichtigen müssen

(Actes S. 605f. und 753). Der Delegierte von Deutschland vertrat dagegen die Meinung, der Richter könne allen Tatsachen Rechnung tragen, um sich eine Meinung zu bilden (Actes S. 753). Der Schweizer alt Bundesrichter Bolla äußerte sich als Präsident der Dritten Kommission, die diesen Artikel beriet, gemäß Protokoll dahin, die Hauptschwierigkeit liege in der Frage, ob der Richter nur die Tatumstände im eigenen Lande, also im Einfuhrlande berücksichtigen solle oder ob er auch anderen Umstandes, insbesondere außerhalb seines Landes eingetretenen Tatsachen Rechnung tragen dürfe. Der bisherige Text erlaube dies, und der Vorschlag der AIPPI wolle ihn nicht ändern, sondern bloß durch Beispiele ergänzen. Es frage sich somit, ob die geltende Fassung genüge (Actes S. 606).

Hierauf beschlossen die Delegierten mit 20 gegen 7 Stimmen, die bisherige Wendung «... on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque» beizubehalten, also den Vorschlag der AIPPI abzulehnen (Actes S. 606).

Es kann somit nicht gesagt werden, Art. 6^{quinquies} lit. C Abs. 1 wolle die Verbandsländer verpflichten, eine Marke zu schützen, wenn sie im Ursprungslande Verkehrsgeltung erlangt hat. Diese Bestimmung erlaubt dem Einfuhrlande, alle Tatumstände zu berücksichtigen.

Dazu gehören vor allem die Verhältnisse, wie sie im Einfuhrlande selbst bestehen. Das ergibt sich schon daraus, daß die in Art. 6^{quinquies} lit. B aufgezählten Gründe, aus denen dieses Land die Eintragung der im Ursprungslande registrierten Marke ablehnen kann, im Einfuhrland verwirklicht sein müssen (BGE 53 II 360, 55 II 62, 151/152, 72 I 240, 73 II 132, 76 I 169, 80 I 383, TROLLER, Immaterialgüterrecht 2. Aufl., I 354; MASSON, La protection «telle quelle» des marques de fabrique et de commerce S. 75, 82). Die PVUe kann nicht der Rechtsordnung und den Verhältnissen des Einfuhrlandes dermaßen den Vorrang einräumen, dieses Land dann aber doch verpflichten wollen, die Marke unbekümmert darum, ob sie im Einfuhrlande z. B. die Rechte Dritter verletzt (lit. B Ziff. 1) oder Beschaffenheitsangabe ist (lit. B Ziff. 2) oder sogar gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt (lit. B Ziff. 3), bloß deshalb zu schützen, weil sie im Ursprungslande, wo ganz andere Verhältnisse herrschen können (anderer Sprachgebrauch, andere Eintragungsvoraussetzungen usw.), Verkehrsgeltung erlangt hat.

Zu den Tatumständen, die das Einfuhrland berücksichtigen darf – aber nicht notwendigerweise muß –, kann man im einzelnen Falle auch die Vorgänge im Ursprungslande (oder in anderen Ländern) rechnen. Sie können etwa Indizien dafür sein, daß das Zeichen sich durch seinen Gebrauch auch im Einfuhrlande durchgesetzt hat. Wenn sie im Einfuhrlande bekannt sind, können sie den Schutz der ausländischen Marke unter Umständen auch deshalb rechtfertigen, weil der Gebrauch dieser Marke durch andere Fabrikanten oder Händler wegen der Täuschungsgefahr nicht in Frage kommt (BGE 73 II 133).

Dieser Meinung ist offenbar auch BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de Paris S. 123, wenn er ausführt: «Les autorités compétentes du pays dans lequel la protection de la marque est revendiquée peuvent également tirer des conclusions de ce genre de circonstances existant dans d'autres pays.»

c) Soweit das schweizerische Schrifttum die in BGE 55 I 262 und 81 I 301 vertretene Auffassung übernommen hat, vermag es aus den angeführten Gründen ebenfalls nicht zu überzeugen (DAVID, Komm. zum MSchG Art. 3 N. 35; TROLLER, Immaterialgüterrecht 2. Auflage I 390; YVONNE HINTERMEISTER, Der Schutz der ausländischen Marke in der Schweiz S. 74). Troller behält übrigens «wichtige inländische Interessen» vor, scheint also nicht anzunehmen, daß immer die Verkehrsgeltung im Ursprungslande maßgebend sei. Dem Urteil betreffend die Marke «Bernex» wirft er zudem vor (S. 391), es enthalte einen Widerspruch, weil die Motive einerseits davon ausgingen, das Publikum werde den Namen «Bernex» nicht mit der Herstellung von Uhren in Zusammenhang bringen, womit er, was für ihre Zulassung entscheidend gewesen sei, als Phantasiemarke anerkannt worden sei. Auch YVONNE HINTERMEISTER fügt bei (S. 75), eine Marke sei trotz eines langen Gebrauchs und dadurch erlangter Verkehrsgeltung im Ursprungslande dann nicht «telle-quelle» zu schützen, wenn sie im Inland der Kennzeichnungs- und damit der Unterscheidungskraft entbehre oder als Beschaffenheitsangabe offengehalten werden müsse. Sie sieht also in der Verkehrsgeltung im Ursprungslande nicht in allen Fällen einen Grund, der das Einfuhrland zur Eintragung der Marke verpflichte.

MATTER, Komm. zum MSchG S. 63/64, ist im Gegensatz zu BGE 55 I 273 der Meinung, daß gewöhnlich die Durchsetzung im Inland erforderlich ist, bei Exportmarken jedoch die Verhältnisse im Ausland zu berücksichtigen sind.

d) Das deutsche Bundespatentgericht vertritt in einem Entscheid aus dem Jahre 1965 (veröffentlicht in GRUR 1965 Ausland S. 508) die Auffassung, ein nicht unterscheidungskräftiges oder ein beschreibendes Warenzeichen könne nur dann in die deutsche Zeichenrolle eingetragen werden, wenn es sich in der Bundesrepublik durchgesetzt hat; Durchsetzung im Verkehr des Ursprungslandes genüge nicht.

Auch das deutsche Schrifttum ist überwiegend der Auffassung, daß es auf die Durchsetzung in der Bundesrepublik ankomme, wobei es einräumt, daß die Verkehrsgeltung der Marke im Ausland den Nachweis der Durchsetzung in der Bundesrepublik erleichtern kann (BUSSE, Warenzeichengesetz 3. Auflage Anm. 34 II Ziff. 1 Abs. 1 und lit. f zu § 4 WZG und Anm. 5 lit. C zu Art. 6 PVUE, REIMER/TRUESTEDT, Anm. 31 zu § 4 WZG; BAUMBACH/HEFERMEHL, Anm. 67 zu § 4 WZG). BEIER, in GRUR 1968 S. 497, meint dagegen, dem Verlangen nach übereinstimmender Beurteilung der Schutzfähigkeit einer im internationalen Handel benützten Marke sollte grundsätzlich entsprochen werden, soweit keine überwiegenden Interessen inländischer Gewerbetreibender oder die inländische öffentliche Ordnung entgegenstehen. Der Vorbehalt der inländischen Interessen und öffentlichen Ordnung zeigt aber, daß auch Beier letzten Endes doch dem Recht des Einfuhrlandes den Vorrang gibt.

In Österreich vertreten SONN/PRETENHOFER/KOCH, Warenzeichenrecht, Wien 1958 S. 10, die Auffassung, bei der Entscheidung der Frage, ob sich eine Marke in den beteiligten Kreisen als Kennzeichen der Ware des Unternehmens durchgesetzt habe, sei die inländische Verkehrsanschauung maßgebend.

Auch nach der Rechtsprechung Großbritanniens vermögen die Verhältnisse im Auslande ein den Anforderungen des englischen Rechts nicht genügendes Zeichen nicht eintragungsfähig zu machen (GRUR 1956 Ausland S. 56; von WATTENWYL, Der Schutz der Marke in Großbritannien, ZBJV 89 203/204).

e) Der vorliegende Fall bestätigt, daß die Verkehrsgeltung der Marke im Ursprungslande nicht ohne weiteres Anspruch darauf geben kann, daß sie auch im Einfuhrlande geschützt werde. Das Recht der Verbandsstaaten, den ausschließlich aus Beschaffenheitsangaben bestehenden Marken den Schutz zu verweigern, wäre sonst oft illusorisch. Das Wort DISCOTABLE ist in der Bundesrepublik Deutschland möglicherweise schon sehr bald, gewissermaßen von Anfang an, als Marke der Beschwerdeführerin bekannt geworden, weil es im deutschen Publikum als fremdsprachiger Ausdruck nicht Beschaffenheitsangabe, sondern Phantasiewort ist, sich also nicht zuerst durch langen Gebrauch vom Freizeichen zum Individualzeichen umzugestalten brauchte. Die Berücksichtigung der Verhältnisse in der Bundesrepublik liefe darauf hinaus, daß über die Bedeutung, die das Wort in der französischen Sprache hat, in der Schweiz von Anfang an hinweggesehen werden müßte, obschon diese Sprache hier National- und Amtssprache ist. Es kann nicht der Wille der PVUc sein, daß die sprachlichen Verhältnisse im Einfuhrlande dermaßen den Verhältnissen im Ursprungslande hintanzustellen seien.

Die Beschwerdeführerin befindet sich in anderer Lage als der Inhaber der Marke TUNBRIDGE WELLS. Dieser Ausdruck war nicht in der Schweiz, sondern im Ursprungslande England eine Ortsbezeichnung und daher zunächst Freizeichen. Er konnte sich in England durch langen Gebrauch zum Individualzeichen umbilden. Schweizerische Geschäftsleute waren an seiner Freihaltung für den Gebrauch im Inlande überhaupt nicht interessiert. Der Gebrauch von TUNBRIDGE WELLS als Marke durch sie hätte geradezu täuschend wirken können. Das Bundesgericht hat das schon in BGE 73 II 133 angedeutet, als es, eine Parallele mit BGE 55 I 262 ff. ziehend, die Nachahmung der Marke CIGARETTES FRANÇAISES des Inhabers des französischen Tabak-Regiebetriebes wegen Täuschungsgefahr als unzulässig erklärte. Von der Marke der Beschwerdeführerin kann nicht gesagt werden, ihr Gebrauch durch andere Personen in der Schweiz könnte zu Täuschungen führen. DISCOTABLE wird hier nicht als ausschließliches Gut der Beschwerdeführerin, sondern als Beschaffenheitsangabe, also als Gemeingut empfunden. Schweizerische Geschäftsleute haben ein Interesse, ihre Tische zum Aufbewahren von Schallplatten ebenfalls als «discotables» bezeichnen zu dürfen.

Anders verhielte es sich nur, wenn sich dieses Wort für Waren aus dem Betriebe der Beschwerdeführerin auch in der Schweiz als Individualzeichen durchgesetzt hätte. Das wird aber von der Beschwerdeführerin nicht behauptet. Sie beruft sich nur auf die angebliche Verkehrsgeltung in Deutschland und bringt nicht einmal vor, daß sie die Marke in der Schweiz überhaupt schon gebraucht habe. Die Frage, ob die behauptete Durchsetzung im Verkehr in Deutschland ein Indiz dafür sei, daß sich das Zeichen auch in der Schweiz durchgesetzt habe, stellt sich daher nicht.

Die Marke kann deshalb in der Schweiz nicht eingetragen werden.

UWG Art. 2 Abs. 1

Klageberechtigt wegen unlauteren Wettbewerbs ist nur der Mitbewerber des Beschuldigten; als solcher kommt unter Umständen auch der Agent in Betracht.

Le droit d'intenter une action pour concurrence déloyale n'appartient qu'à ceux qui exercent une activité concurrente de celle du défendeur. Selon les circonstances, un simple agent peut remplir cette condition.

BGE 98 IV S.229f., Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichts vom 4. September 1972.

Aus den Erwägungen:

Die Strafverfolgung wegen unlauteren Wettbewerbs setzt einen Strafantrag voraus. Dieser steht nach Art. 13 UWG den zur Zivilklage berechtigten Personen und Verbänden zu. Antragsberechtigt ist demnach in erster Linie, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet ist (Art. 2 Abs. 1 UWG). Obschon diese Bestimmung es nicht ausdrücklich sagt, gibt sie das Klagerecht grundsätzlich nur den Mitbewerbern des Beschuldigten. Entsprechend hat denn auch das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung entschieden (BGE 80 IV 33, 83 IV 105, 90 IV 47, 92 IV 39) und dabei namentlich festgestellt, daß wirtschaftlicher Wettbewerb nur gegeben sei, wenn zwei oder mehrere Personen, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, innerhalb dieser Betätigung zueinander in Wettbewerb treten, was zutrefte, wenn sich ihr Angebot von Waren oder Leistungen mittelbar oder unmittelbar an den gleichen Abnehmerkreis wendet (BGE 92 IV 39 mit Verweisungen). Gegen Angriffe Dritter, die nicht Mitbewerber des Verletzten sind, bietet deshalb das UWG *in der Regel* keinen Schutz und insbesondere erfaßt Art. 13 lit. a UWG, dessen Verletzung vom Beschwerdeführer im vorliegenden Fall behauptet wird, die mißbräuchliche Herabsetzung durch Dritte nicht (BGE 92 IV 42, s. auch 79 IV 20 oben). Dritter Nichtmitbewerber im hier verstandenen Sinn ist namentlich der Arbeitnehmer (BGE 80 IV 33), weil er nicht selbständiger Unternehmer ist. Nur dieser kann nämlich Subjekt des Wettbewerbs sein. Als solches kommt dagegen der Agent (Art. 418a ff. OR) in Betracht, ist er doch selbständiger Kaufmann (v. BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 182 N. 45; GAUTSCHI, Berner Kommentar, N. IV, 13b zu Art. 418a–b und N. III, 6d zu Art. 418c). Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß er selbst zu seinem Auftraggeber in Konkurrenz tritt. Denkbar zwischen diesen Personen ist ein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis im Falle einer Mehrfirmenagentur, die Erzeugnisse von Konkurrenzunternehmen vertreibt (s. GAUTSCHI, op. cit. N. II, 3c zu Art. 418c und N. III, 4c zu Art. 418d). Des weitern kann man sich fragen, ob nicht auch dort, wo der Auftraggeber befugt ist, für das gleiche Gebiet und den gleichen Tätigkeitsbereich mehrere Agenten zu bestellen (GAUTSCHI, op. cit. N. 2d zu Art. 418f.) oder neben dem Agenten selbst tätig zu sein (SONTAG, Kommentar zum Bundesgesetz über den Agenturvertrag, S. 29), hinsichtlich der eigenen Erzeugnisse ein wirtschaftlicher Wettbewerb anzunehmen wäre. Indessen kann diese letzte Frage offen bleiben, weil in casu dem Beschwerdeführer ein bestimmtes Gebiet und ein bestimmter Kundenkreis ohne schriftliche Wegbedingung der Exklusivität vertraglich zugewiesen wurden (DÜRR, Makler- und Agenturvertrag, S. 145; GAUTSCHI, op. cit. N. 2d zu Art. 418f., ferner N. I, 3b, S. 275 zu Art. 418g–k).

Firmenrecht

Wenn ein territorialer Zusatz nach den Umständen weder täuschend noch reklamehaft wirkt, der Firmeninhaber an dessen Verwendung vielmehr ein schutzwürdiges Interesse hat, so darf die Bewilligung nicht verweigert werden.

Anwendung dieser Regel auf einen Fall, in dem die Voraussetzungen für die Bewilligung erfüllt sind (Coop Oberwallis).

Lorsqu'en raison des circonstances une adjonction territoriale n'est pas trompeuse ni ne sert de réclame, mais que le titulaire de la raison a un intérêt digne de protection à son emploi, l'autorisation ne peut pas être refusée.

Application de cette règle à un cas où les conditions de l'autorisation sont remplies (Coop Oberwallis).

BGE 98 Ib 298 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 5. Dezember 1972.

Aus den Erwägungen:

I.

Die dem Genossenschaftsverband Coop Schweiz angehörende Coop Simplon mit Sitz in Glis bezweckt unter anderem die Deckung des Bedarfes ihrer Genossenschafter an Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen und Verbrauchsgütern. Im Herbst 1969 fusionierte sie mit den Coop-Tochtergenossenschaften von Brig und Visp und im Frühjahr 1971 beschloß sie, ihre Tätigkeit vom Gebiete der Gemeinden Glis, Brig und Visp auf das ganze deutsche Sprachgebiet des Kantons Wallis auszudehnen und den Namen Coop Oberwallis anzunehmen. Sie trachtete nach der Fusion mit den anderen dem Coop Schweiz angehörenden Genossenschaften dieses Gebietes. Zum Teil hatte sie Erfolg. Gewisse Genossenschaften lehnten dagegen die Fusion ab, traten aus dem Coop Schweiz aus und gründeten den «Verband der Oberwalliser Konsumvereine» mit Sitz in Naters.

Am 25. Juli 1972 verweigerte das eidgenössische Amt für das Handelsregister der Coop Simplon die Bewilligung zur Ersetzung des Zusatzes «Simplon» durch «Oberwallis». Am gleichen Tage lehnte es auch das Gesuch des neuen Verbandes um Bewilligung des Zusatzes «Oberwalliser» ab. Es vertrat die Auffassung, die erwähnten Ausdrücke täuschten, weil keiner der beiden Gesuchsteller im Oberwallis eine Monopolstellung habe und von sich sagen könne, er sei die durch den Zusammenschluß der Konsumgenossenschaften dieses Gebietes entstandene Organisation. Zudem wären sie reklamehaft, weil sie eine nicht bestehende wirtschaftliche Bedeutung geltend machten.

Die Coop Simplon führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

II.

Gemäß Art. 46 in Verbindung mit Art. 45 HRegV darf ein territorialer oder regionaler Zusatz als Bestandteil der Firma nur mit Bewilligung des eidgenössischen Amtes in das Handelsregister eingetragen werden. Diese sich auf Art. 944 Abs. 2 OR stützende Regelung will der Gefahr von Täuschungen vorbeugen (Art. 944 Abs. 1 OR) und verhindern, daß der Zusatz nur um der Reklame willen geführt werde. Wenn weder das eine noch das andere zutrifft, der Inhaber der Firma vielmehr ein schützenswertes Interesse an der territorialen oder regionalen Bezeichnung hat, z. B. weil er sich durch diese von anderen mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder Genossenschaften unterscheiden will, darf die Bewilligung nicht verweigert werden (BGE 92 I 293 ff.,

298 ff., 305, 94 I 559 ff., 96 I 611). Der Auffassung des eidgenössischen Amtes, der territoriale oder regionale Zusatz dürfe nur bewilligt werden, wenn der Inhaber der Firma im betreffenden Gebiet praktisch eine Monopolstellung habe, d. h. die repräsentative Organisation sei, ist nicht beizupflichten. Wie aus den soeben erwähnten Entscheidungen hervorgeht, gibt es nationale, territoriale oder regionale Zusätze, die nicht den Eindruck erwecken, der Inhaber sei die einzige oder wichtigste Organisation des Geschäftszweiges im angegebenen Gebiet. Es besteht kein sachlicher Grund, die Eintragung und Führung des Zusatzes wegen eines Eindruckes zu verweigern, den er im betreffenden Fall nicht erweckt. Unter solchen Umständen ist weder mit der Möglichkeit von Täuschungen zu rechnen, noch wirkt der Zusatz reklamehaft.

Die Beschwerdeführerin will durch den Namen Coop Oberwallis ausdrücken, daß sie dem Verband Coop Schweiz angehört und ihre genossenschaftliche Tätigkeit auf das Oberwallis ausgedehnt hat. Der Name unterscheidet sie zugleich von den anderen Genossenschaften, die diesem Verbands angehören und die Bezeichnung Coop in Verbindung mit der Angabe der von ihnen bedienten Region benützen, z. B. von den Genossenschaften Coop Säntis, Coop Nord Vaudois, Coop Seeland, Coop Uri. Einen anderen Zweck verfolgt sie mit dem Zusatz Oberwallis nicht.

Einen anderen Sinn kann auch das Publikum ihrem Namen nicht entnehmen. Sollte es, wie das eidgenössische Amt glaubt, auch ihre Läden einfach als «Konsumläden» bezeichnen, ohne sie von denen der Mitglieder des «Verbandes der Oberwalliser Konsumvereine» zu unterscheiden, so wäre das nicht dem Zusatz Oberwallis im Namen der Beschwerdeführerin zuzuschreiben. Der charakteristische Bestandteil Coop arbeitet solcher Gleichstellung der Geschäfte mit denen der Konkurrenzgenossenschaften und -vereine sogar deutlich entgegen. Der Name Coop Oberwallis macht nicht die geringste Anspielung darauf, daß alle «Konsumläden» im Oberwallis, besonders auch die von Mitgliedern des «Verbandes der Oberwalliser Konsumvereine» geführten, der Beschwerdeführerin gehörten. Coop ist nicht eine Sachbezeichnung für Läden von Genossenschaften, sondern ein Individualzeichen, das in der Schweiz nur vom Coop Schweiz, von den ihm angeschlossenen Genossenschaften und von den mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen und Organisationen benützt wird. Das ist allgemein bekannt.

Es kann auch nicht davon die Rede sein, daß der neue Name der Beschwerdeführerin vortäusche, diese besitze im Oberwallis eine Monopolstellung. Eher könnte die Firma Verband der Oberwalliser Konsumvereine auf eine Monopolstellung dieses Verbandes auf dem Gebiete des genossenschaftlich organisierten Absatzes von Konsumgütern schließen lassen. Wenn daraus Verwirrung entstehen sollte, wäre dafür ausschließlich dieser Verband, nicht die Beschwerdeführerin verantwortlich.

Daß die Beschwerdeführerin ihre genossenschaftliche und geschäftliche Tätigkeit besonders durch Fusionen, über das Simplongebiet hinaus auf das Oberwallis auszuweiten vermocht hat und sie dort weiterhin zu erweitern versucht, ist unbestritten. Die Beschwerdeführerin behauptete schon im Gesuch vom 12. April 1972, sie verfüge in dieser Region über mehr als die Hälfte der ehemaligen Coop-Läden. Das eidgenössische Amt behaftet sie dabei. Es leitet daraus ab, daß die Zahl der Außenseiter nicht gering sei. Darauf kommt indessen nichts an. Es genügt, daß der Beschwerdeführerin nicht vorgeworfen werden kann, sie erwecke durch das Wort Oberwallis den Anschein, in der ganzen Region tätig zu sein, während sie sich in Wirklichkeit nur in einem kleinen Teil derselben betätige.

Der Name Coop Oberwallis wirkt unter diesen Umständen nicht nur nicht täuschend, sondern auch nicht bloß reklamehaft. Die Beschwerdeführerin hat ein schutzwürdiges Interesse, ihn zu führen.

ZGB Art. 27 Abs. 2

Nichtigkeit eines Vertrages zwischen Ölgesellschaft und Tankstellenhalter wegen übermäßiger Beschränkung der wirtschaftlichen Freiheit.

Nullité d'un contrat entre la raffinerie et le gérant d'une station d'essence pour restriction, outre mesure, de la liberté économique.

BJM 1973 S. 95 ff., Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 9. Januar 1973.

Buchbesprechungen

Dilger, Peter: Die Abgrenzung des Vorbenutzungsrechts vom Patentrecht bezüglich Voraussetzungen und Wirkungen. XXIX + 305 Seiten (Dissertation der Hochschule St. Gallen). Anzeiger – Druckerei St. Gallen, 1971.

Im Hinblick auf das Bestreben nach einer internationalen Vereinheitlichung des Patentrechts muß das vorliegende eingehende Studium des Vorbenutzungsrechts, eines in den angelsächsischen, germanischen und romanischen Ländern noch immer sehr unterschiedlich geregelten Randgebietes des Patentrechts, sehr begrüßt werden. Da bei der stets zunehmenden Forschungsintensität sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß eine Erfindung von zwei oder mehreren Erfindern, unabhängig voneinander, gleichzeitig gemacht wird, muß auch aus dieser Sicht die Thematik der vorliegenden Dissertation als aktuell betrachtet werden.

Wie der Autor in seinem Vorwort betont, hat er versucht, das Vorbenutzungsrecht in Hinsicht auf die Systematik des Patentrechts zu erklären, von diesem abzugrenzen sowie die damit verbundene Problematik zu beleuchten, ausgehend von der Regelung des Vorbenutzungsrechts gemäß Artikel 35 des schweizerischen Patentgesetzes.

In diesem Rahmen werden alle wesentlichen Aspekte des Vorbenutzungsrechts gründlich behandelt, wie die Objektivierung der vorbenutzten Erfindung, Erfindungsbesitz, Nutzungswillen, zeitlicher, örtlicher und inhaltlicher Schutzbereich, Übertragung des Vorbenutzungsrechts und die mit diesem Recht verbundene betriebs- und volkswirtschaftliche sowie juristische Problematik.

Zunächst wird in einem einleitenden Kapitel die Einordnung des Vorbenutzungsrechts in das System des Patentrechts dargelegt. Hierbei werden, wie auch in den folgenden Kapiteln, mehrere Aspekte des eigentlichen Patentrechts eingehend erläutert, um im Vergleich dazu die unterschiedlichen Merkmale des Vorbenutzungsrechts deutlich hervorheben zu können.

Im letzten Kapitel findet man einen Überblick über die Ausgestaltung des Vorbenutzungsrechts in einigen anderen ausgewählten Ländern, sowie über die Bestrebungen zur Vereinheitlichung dieses Rechtes im Rahmen der geplanten internationalen Zusammenarbeit (Europa-Patent, PCT-Plan, usw.) und schließlich einen Vorschlag für eine mögliche Neuregelung des Vorbenutzungsrechts auf nationaler und internationaler Ebene.

Ein Literaturverzeichnis, das ca. 200 Bücher, Dissertationen bzw. Publikationen in Fachzeitschriften enthält und worauf im Text sehr häufig verwiesen wird, gibt zu erkennen, daß die für dieses Spezialgebiet zutreffende Literatur eingehend studiert wurde.

Die vorgelegte, sehr klar abgefaßte theoretische Abhandlung über das Vorbenutzungsrecht stellt eine wesentliche Bereicherung der existierenden Literatur dar und wird jedem, der sich mit dieser Problematik zu befassen hat, höchst gelegen kommen.

R. Croes

Knoblauch, H.: Warenzeichen- und Ausstattungsrecht – Einführung und Praxis, Verlag Chemie GmbH., Weinheim 1973, 189 Seiten, 6 Abbildungen, Ganzleinen, DM 44.—

In Heft 2, 1965, SS. 308, 309 der «Mitteilungen» wurde die 2. Auflage dieses Buches von W. MÜLLER eingehend besprochen und als besonders empfehlenswert gewürdigt. Knappe Darstellung, schlichter Stil, keine (oft so verwirrenden) Anmerkungen, die unbedingte Verlässlichkeit dessen, was Knoblauch sagt und was er als langjähriger Markenanwalt aus der Praxis berichtet und für die Praxis empfiehlt – all das gilt unverändert auch für die 3. Auflage. Eine dritte, mit Recht als «völlig neubearbeitet» bezeichnete Auflage war indessen notwendig, nachdem durch das sog. «Vorabgesetz» von 1968 für die Bundesrepublik Deutschland seit 1. 1. 1973 der «Benutzungszwang» gilt. Denn diese Gesetzesänderung setzt mit Sicherheit einen gänzlich neuen Akzent im deutschen Markenrecht und wird Anwendung und Auslegung der gesetzlichen Regeln ebenso wie die Markenpraxis grundlegend ändern. MÜLLER konnte schon 1965 mit Recht sagen: «Wenn das praktische Werk auch das deutsche Warenzeichenrecht zum Gegenstand hat, so ist es doch auch für den schweizerischen Markenhinterleger... ein hervorragender Ratgeber für die Praxis». Dies gilt heute in ganz besonderem Maße, nachdem ein wesentlicher Graben zwischen WZG und MSchG inzwischen zugeschüttet ist.

KNOBLAUCHS Buch stellt aber – über all das Gesagte hinaus – in gewisser Weise ein *einmaliges* Werk dar. In ihm handelt nämlich ein Jurist ein Rechtsgebiet nicht ausschließlich für Juristen ab, sondern er legt einen Leitfaden, ein Lehrbuch vor, das gerade juristisch nicht ausgebildete Leser ohne Schwierigkeiten lesen und benutzen können. Zieht man in Betracht, daß im deutschen Sprachraum weder systematische Ausbildungskurse für Markensachbearbeiter angeboten werden, noch daß – nach Kenntnis des Rezensenten – ein anderes, derartiges «Lehrbuch» existiert, so kommt der Arbeit von Knoblauch ein äußerst bedeutender Wert zu. Die Anschaffung des Buches kann daher nur empfohlen werden, wobei es hier tatsächlich nicht genügt, wenn man die 2. Auflage (geschweige denn die erste) bereits besitzt.

R. Storkebaum

Sonn/Prettenhofer/Koch: Warenzeichenrecht (Markenrecht). Ergänzungsband zur 1. Auflage. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 1972. IV + 218 Seiten, DM 35.50.

Zum bewährten Kommentar von Sonn/Prettenhofer/Koch ist ein Ergänzungsband erschienen, notwendig geworden durch das Markenschutzgesetz 1970.

In handlicher Form werden die verschiedenen Rechtsquellen auf den neuesten Stand gebracht, mit den erforderlichen Anmerkungen versehen und durch ein Sachregister leicht zugänglich gemacht.

Dieser Ergänzungsband ist ein nützliches Arbeitsinstrument für die Spezialisten, denen nicht immer der Rückgriff auf die amtlichen Quellen möglich ist.

P. Griesinger

Spengler, Albrecht: Wettbewerb – Recht und Schranken. 2. erweiterte Auflage
von Rudolf H. Weber. Forkel-Verlag, Stuttgart und Wiesbaden 1972.
412 Seiten, DM 48.—.

Der Wettbewerb, zum Modewort geworden, ist für den Außenstehenden rechtlich nur schwer überschaubar. Außer den Gesetzen mit dem Wort «Wettbewerb» im Titel, auf die der Nichtkenner ohnehin aufmerksam wird, enthalten die verschiedensten Gesetze und Verordnungen einschlägige Bestimmungen.

Das vorliegende Werk faßt für den deutschen Rechtskreis die weit auseinanderliegenden Rechtsquellen und Sachverhalte zusammen, um sie in übersichtlicher Weise für den praktischen Gebrauch zu erschließen.

Ohne Anspruch auf wissenschaftliche Forschung, wird das vielfältige Material gesichtet und in kurzer Zusammenfassung dargeboten. Für einen ersten Überblick geschaffen, ist das Buch klar und leicht faßlich aufgebaut. Literaturhinweise, reichlich angeführte Gerichtsentscheide sowie ein hundertseitiger Anhang mit Gesetzestexten erleichtern das vertiefende Einsteigen in konkrete Probleme.

Die einzelnen Kapitel wollen wohl kaum als solche gelesen werden, sondern gehören als knappe Abrisse in den Rahmen der Gesamtübersicht. Wenn auch für den Spezialisten kaum etwas Neues zu finden ist, so liegt der Wert der vorliegenden Arbeit im zusammenfassenden Überblick, der ein leichtes Analysieren komplexer Sachverhalte erlaubt, ohne Gefahr des versehentlichen Auslassens wesentlicher, aber gesetzestechnisch weit abliegender Gesichtspunkte.

P. Griesinger

**Vorentwurf der Expertenkommission
für ein schweizerisches Bundesgesetz
betreffend das Urheberrecht
Vernehmlassung der Schweizerischen Vereinigung
für Urheberrecht**

Inhalt

Einleitung von Dr. H. J. STERN, Rechtsanwalt, Zürich	73
Vorentwurf der Expertenkommission vom 21. Mai 1971 für ein Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht	77
Inhaltsverzeichnis des Vorentwurfs	100
Vernehmlassung der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht vom 28. Juni 1972 . .	103
Anträge	103
Begründung	106

Die Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht hielt am 12. September 1973 ihre ordentliche Generalversammlung des Jahres 1973 ab. Unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, M^e PETITPIERRE, befaßte sie sich unter anderem mit der Totalrevision des Schweizerischen Urheberrechtsgesetzes. Aus dem Kreis der Mitglieder ging die Anregung hervor, über die Entwicklung des Urheberrechts die Öffentlichkeit vermehrt zu informieren und insbesondere den Gesetzesentwurf der 1. Expertenkommission und die Vernehmlassung der Vereinigung in den «Mitteilungen» zu publizieren.

Im Hinblick darauf, daß sich in naher Zukunft die Eidgenössischen Räte und eine breitere Öffentlichkeit mit urheberrechtlichen Fragen befassen werden, erscheint dem Vorstand der Vereinigung die Veröffentlichung dieser Dokumente geboten. Einige Daten zum Werdegang der Totalrevision des Schweizerischen Urheberrechtsgesetzes sollen vorangestellt werden.

Das geltende Schweizerische Urheberrechtsgesetz stammt aus dem Jahre 1922. Es wurde 1955 im Hinblick auf den Beitritt der Schweiz zur Brüsseler-Fassung der Berner Konvention teilrevidiert, in seinen Grundzügen jedoch nicht verändert. Bereits 1947 hatte der Nationalrat ein Postulat Seematter angenommen, welches den Bundesrat einlud, den eidgenössischen Räten einen Gesetzesentwurf vorzulegen, durch welchen das Urheberrechtsgesetz abgeändert und ergänzt werden sollte «in bezug auf alle heute überholten oder ungenügenden Bestimmungen, insbesondere über die Rechte der Urheber bei Radio- und Drahtdiffusion, einschließlich Television und bei Herstellung, Vertrieb und Vorführung von Filmen (mit oder ohne Ton)»¹. Ein Postulat Dr. CONZETT, 1952, regte an, daß «im Gesetz auf die Anwendung der neuesten technischen Entwicklungen, die heute in der Anwendung des Urheberrechtsgesetzes Rechtsunsicherheit verursachen, zu regeln sei»¹.

Die postulierten Anpassungen konnten im Rahmen der möglichst rasch zu schaffenden Voraussetzungen zum Beitritt der Schweiz zur Berner Konvention, Fassung 1948, nicht vorgenommen werden.

Diese Änderungen sollten jedoch nach dem Willen des Bundesrates sofort nach Abschluß der Revision 1955 in Angriff genommen werden².

Auf Empfehlung des ehemaligen Direktors des internationalen Büros für geistiges Eigentum, Bénigne Mentha, bestellte das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement im Jahre 1963 eine aus Urheberrechtsspezialisten zusammengesetzte, unabhängige Expertenkommission, deren Vorsitz bis Ende 1968 der damalige Direktor des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum, Fürsprecher J.VOYAME, führte und darnach Bundesrichter P.CAVIN.

Diese erste Expertenkommission hatte folgende Aufgaben:

- Revision des Urheberrechtsgesetzes
- Revision des Verwertungsgesetzes
- allfällige Revision der Art.380–393 OR über den Verlagsvertrag

¹ Zitat aus der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Änderung des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 12. Oktober 1954.

² Vgl. die erwähnte Botschaft.

– allenfalls Ausarbeitung eines Entwurfes für ein Gesetz betreffend den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern sowie der Sendeunternehmen und im Zusammenhang damit Prüfung der Frage eines allfälligen Beitritts der Schweiz zur Römer Übereinkunft über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen vom 26. Oktober 1961.

In den Jahren 1963 und 1964 holte das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement von den am Urheberrecht interessierten privaten und öffentlichen Organisationen (etwa 140) deren Wünsche und Vorschläge für die Totalrevision ein. Das ursprüngliche allgemeine Ziel der Revision, nämlich das Gesetz den Neuerungen der Technik der Verbreitung von Werken der Literatur und Kunst anzupassen, wurde durch diese Vernehmlassung konkretisiert und den Experten vorgelegt. Diese verteilten den Stoff auf vier Arbeitsgruppen und besprachen die Ergebnisse jeweils im Plenum.

Eine dieser Arbeitsgruppen befaßte sich mit den sog. Nachbarrechten und veranstaltete nach einer 5jährigen Funkstille Hearings und eine eigene Vernehmlassung. Zu einem offiziellen Gesetzesentwurf ist es in der Folge allerdings nicht gekommen, obwohl bereits im Jahre 1963 eine beschleunigte Vorlage eines Leistungsschutzgesetzes gefordert worden war.

Eingehender als mit dem Leistungsschutz befaßte sich das Plenum der Experten mit den Vorentwürfen der Arbeitsgruppen für ein neues Urheberrechtsgesetz und ein neues Verwertungsgesetz. Die Ergebnisse aus diesen Arbeitsgruppen beriet das Plenum im Herbst 1969. Eine Redaktionskommission legte im Sommer 1970 einen bereinigten Vorentwurf (VE) vor, den das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement zusammen mit ausführlichen Erläuterungen (136 Seiten) des Kommissionssekretärs den interessierten Kreisen im Jahre 1971 zugehen ließ mit dem Ersuchen, sich zu den Vorschlägen der Experten auszusprechen.

Die Vernehmlassung zum VE der 1. Expertenkommission konnte im Sommer 1972 abgeschlossen werden. Der unerwartete, außerordentliche Umfang der eingereichten Bemerkungen und Kritiken machte es erforderlich, daß das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement eine zweite kleine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Bundesrichter CAVIN mit der Sichtung des Materials und der Ausarbeitung eines zweiten Vorentwurfes beauftragte. Auf Wunsch des neu gewählten Vorstehers des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes, Bundesrat Furgler, mußte der zweite Entwurf binnen Jahresfrist vorgelegt werden.

In beispielloser Effizienz entledigte sich die zweite Expertenkommission fristgerecht bis Ende 1973 ihrer heiklen Aufgabe. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Urheber in der Eile auf der Strecke blieben, ging doch aus

den Vernehmlassungen eine Unzahl von kritischen Bemerkungen hervor, die zu sichten und zu beraten ein gerütteltes Maß an Einsatz und geistigem Effort forderten. Zu nennen wären beispielsweise die Einführung eines neuen Werkbegriffs³, ein Urhebervertragsrecht⁴, das Problem der Abtretbarkeit urheberrechtlicher Befugnisse⁵, die Regelung der Rechte an Auftragswerken und der Rechte der angestellten Urheber⁶, Fragen um das private Photokopieren⁷, der Vervielfältigungen durch wissenschaftliche Institute, öffentlicher Verwaltungen, Betriebe, Bibliotheken und Unterrichtsinstitute⁸, Folgerecht⁹, Verleihrecht¹⁰, Ausstellungsrecht¹¹, die Frage einer Schutzverlängerung, Einführung von Zwangslizenzen oder Reduzierung absoluter Urheberrechte auf Vergütungsansprüche unter gleichzeitiger Ausdehnung der Verwertungsgesetzgebung überall dort, wo zwischen Urheber und Nutzer kein direkter Kontakt hergestellt werden kann. Bei diesen Fragen geht es nicht nur um eine Auseinandersetzung über das Problem, ob Rechte gewährt werden sollen; ebenso wichtig sind die Fragen der Praktikabilität. Wenn der Gesetzgeber Rechte gewährt, muß er auch die Instrumentarien zur Durchsetzung dieser Rechte zur Verfügung stellen. Umgekehrt kann er sich nicht damit begnügen, berechtigte Postulate mit dem Hinweis abzulehnen, daß noch keine praktikablen Behelfe für deren Durchsetzbarkeit existieren. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die erforderliche Flurbereinigung vorzunehmen, an Lösungsvorschlägen fehlt es nicht¹².

Man erwartet deshalb mit Spannung die Vorschläge der zweiten Expertenkommission zu diesen kontroversen Fragen. Voraussichtlich wird der Expertenbericht mit der bundesrätlichen Botschaft oder in einem zweiten Vernehmlassungsverfahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nicht minder interessant dürften die parlamentarischen Beratungen des Gesetzesentwurfes werden, nachdem die Räte und Massenmedien durch die heftigen Auseinandersetzungen mit dem am Ende gestrichenen

³ Anregung Prof. KUMMER, vgl. hiezu MAX KUMMER, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Verlag Stämpfli, Bern 1968.

⁴ Vgl. hiezu die Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 25 und 26.

⁵ Vgl. hiezu die Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 22 VE.

⁶ Vgl. hiezu Vorschlag der Vereinigung zu Art. 26 Abs. 1 VE.

⁷ Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 29.

⁸ Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 29^{bis}.

⁹ Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 20.

¹⁰ Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 20^{bis}.

¹¹ Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 20^{ter}.

¹² Vgl. hiezu die Vorschläge der Vereinigung zu Art. 20/20^{bis}/20^{ter}/20^{quater}, 29/29^{bis}/29^{ter} 74 ff. VE.

Artikel 332a OR (Rechte an Werken, die im Auftrags- oder Anstellungsverhältnis geschaffen werden) sensibilisiert worden sind.

Was die Einflußnahme der Schweizerischen Vereinigung auf den Fortgang der Urheberrechtsrevision anbelangt, so darf nach der letzten Generalversammlung angenommen werden, daß sie die in der Vernehmlassung geäußerten Wünsche und Anregungen mit Nachdruck weiterverfolgt und als freie wissenschaftliche Vereinigung mit dem ihr eigenen Gewicht notfalls bis in die Beratungen der eidgenössischen Räte trägt. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn ihre Argumente von der 2. Expertenkommission zu leicht gewogen und der Bundesrat von einer zweiten Vernehmlassung absieht.

H. J. STERN

Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht

Vorentwurf der Expertenkommission
vom 21. Mai 1971

Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen

Erster Abschnitt:

Gegenstand und Voraussetzungen des Schutzes

Art. 1

¹ Werke im Sinn dieses Gesetzes sind

Sprachwerke

Werke der Musik

Werke der bildenden und andern Künste

ohne Rücksicht auf Wert oder Zweck, sofern sie eine individuelle Prägung aufweisen.

² Solche Werke sind insbesondere:

Schriftwerke und Reden, einschließlich wissenschaftliche Werke

Kartographische Werke

Werke der Malerei und Bildhauerei

Graphische Werke

Werke der Baukunst

Werke der angewandten Kunst

Werke der Photographie

Filmwerke

Choreographische Werke und Pantomimen.

³ Teile von Werken sind geschützt, soweit sie eine individuelle Prägung aufweisen.

1. Das Werk
a) Allgemeiner
Begriff

Art. 2

- b) Bearbeitungen
- ¹ Wird ein Werk unter Verwendung eines oder mehrerer bestehender Werke derart geschaffen, daß die verwendeten Werke in ihrer individuellen Prägung erkennbar bleiben, so ist es eine Bearbeitung.
- ² Bearbeitungen sind insbesondere:
Übersetzungen
Variationen
Umwandlungen
- ³ Der Urheber einer Bearbeitung genießt den Schutz dieses Gesetzes; vorbehalten bleiben die Rechte des Urhebers des verwendeten Werkes.

Art. 3

- c) Sammlungen
- Sammlungen von Werken werden als Werke im Sinn dieses Gesetzes geschützt, wenn sie eine individuelle Prägung aufweisen; vorbehalten bleiben die Rechte der Urheber der gesammelten Werke.

Art. 4

2. Nicht geschützte Werke
- ¹ Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Gesetze, Verordnungen und andere amtliche Erlasse; auf Verhandlungen, Entscheidungen, Protokolle und Veröffentlichungen von Behörden und öffentlichen Verwaltungen; auf Patentschriften und auf bekanntgemachte Patentgesuche.
- ² Amtliche Übersetzungen solcher Erlasse und Akten sind ebenfalls nicht geschützt.

Art. 5

3. Beginn des Schutzes
- ¹ Der Schutz tritt ein, sobald das Werk geschaffen ist.
- ² Er setzt keine irgendwie geartete Festlegung voraus, es wäre denn, das Werk könne seiner Natur nach nicht ohne Festlegung entstehen.

Art. 6

4. Persönlicher Geltungsbereich
- a) Auf Grund des Gesetzes
- Der Schutz dieses Gesetzes kann von Schweizerbürgern, von Ausländern und Staatenlosen beansprucht werden, gleichgültig, ob und wo sie ihre Werke bekanntgemacht haben.

Art. 7

- b) Anwendbarkeit der Berner Übereinkunft
- Schweizerbürger, Ausländer und Staatenlose können überdies den weitergehenden Schutz beanspruchen, der durch den von der Schweiz zuletzt genehmigten Text der Berner Übereinkunft

zum Schutz der Werke der Literatur und Kunst gewährleistet wird.

Art. 8

Die Hinterlegung als gewerbliches Muster oder Modell schließt das Werk nicht vom Schutz dieses Gesetzes aus.

5. Verhältnis zum
Muster- und
Modellschutz

*Zweiter Abschnitt:
Der Urheber*

Art. 9

Urheber ist die natürliche Person, welche das Werk geschaffen hat.

1. Begriff des
Urhebers

Art. 10

¹ Haben mehrere Personen ein Werk gemeinsam geschaffen und lassen sich ihre Beiträge nicht trennen, so sind sie Miturheber.

2. Miturheber

² Miturheber können das Urheberrecht nur mit Zustimmung aller ausüben; keiner darf sich der Rechtsausübung wider Treu und Glauben widersetzen.

³ Jeder Miturheber ist berechtigt, Rechtsverletzungen selbständig zu verfolgen; er kann jedoch nur Leistung an alle fordern.

Art. 11

¹ Haben mehrere Urheber ein Gesamtwerk geschaffen und lassen sich ihre Beiträge trennen, so können sie, wenn nichts anderes vereinbart ist, das Urheberrecht am Gesamtwerk nur mit Zustimmung aller ausüben; keiner darf sich der Rechtsausübung wider Treu und Glauben widersetzen.

3. Urheber
verbundener
Werke

² Wenn nichts anderes vereinbart ist, darf jeder Urheber seinen Beitrag außerhalb des Gesamtwerkes insoweit verwenden, als dadurch die Auswertung des Gesamtwerkes nicht beeinträchtigt wird.

³ Jeder Urheber ist berechtigt, Verletzungen des Rechts am Gesamtwerk selbständig zu verfolgen; er kann jedoch nur Leistung an alle fordern.

Art. 12

¹ Bis zum Beweis des Gegenteils gilt als Urheber, wessen Name auf dem Werk angebracht ist.

4. Vermutung der
Urheberschaft

² Dem Namen stehen gleich ein Deckname (Pseudonym) oder ein Kennzeichen.

³ Solange der Urheber ungenannt oder bei Deckname und Kennzeichen ungewiß bleibt, wird vermutet, der Herausgeber oder, wenn eine solche Angabe fehlt, der Verleger sei zur Wahrung der Rechte des Urhebers ermächtigt.

Dritter Abschnitt:

Inhalt: des Urheberrechts

Art. 13

1. Umschreibung
des Inhalts
a) Im allgemeinen

¹ Der Urheber hat in den Schranken der Rechtsordnung und soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht die ausschließliche und gegenüber jedermann wirksame Herrschaft über sein Werk.
² Er kann die Urheberschaft am Werk für sich beanspruchen.
³ Er kann bestimmen, ob, wann und wie sein Werk bekanntzumachen oder zu verwenden ist.

Art. 14

b) Im einzelnen

¹ Der Urheber hat insbesondere das ausschließliche Recht:

1. zu bestimmen, unter welcher Urheberbezeichnung das Werk zu verwenden ist;
2. zu bestimmen, ob und welche Änderungen am Werk vorgenommen werden dürfen;
3. zu bestimmen, ob und in welcher Weise das Werk zur Schaffung einer Bearbeitung verwendet werden darf;
4. auf irgendeine Weise Werkexemplare herzustellen, eingeschlossen Druckereierzeugnisse, Ton- oder Bildträger;
5. Werkexemplare zu verkaufen, feilzuhalten oder sonstwie in Verkehr zu bringen;
6. das Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vorzutragen, aufzuführen oder vorzuführen und solche Mitteilungen andernorts wahrnehmbar zu machen;
7. das Werk zu senden oder solche Sendungen durch ein anderes als das ursprüngliche Sendeunternehmen weiterzusenden;
8. solche Sendungen hörbar oder sichtbar zu machen.

² Als Sendung im Sinn von Abs. 1 Ziff. 7 und 8 gilt die Verbreitung des Werkes durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Verfahren, sowie mittels Draht.

Art. 15

2. Schranken der
Werkverwendungs-
befugnis
Dritter

Selbst wenn sie einem andern die Befugnis eingeräumt haben, das Werk zu bearbeiten oder zu ändern, können sich der

Urheber oder sein Rechtsnachfolger bis zum Ablauf der Schutzdauer jeder Veränderung des Werkes widersetzen, welche die Ehre oder den Ruf des Urhebers verletzt.

a) Wahrung von Ehre und Ruf des Urhebers

Art. 16

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches zum Schutz der Persönlichkeit.

b) Vorbehalt des Persönlichkeitsschutzes

Art. 17

Ein Werk ist bekanntgemacht, wenn es vom Urheber oder mit dessen Zustimmung außerhalb des in Art. 28 Abs. 2 umschriebenen Personenkreises mitgeteilt wurde.

3. Begriff der Bekanntmachung

Art. 18

¹ Der Urheber kann vom Eigentümer eines Werkexemplars verlangen, ihm jenes für solange zugänglich zu machen oder herauszugeben, als dies zur Ausübung seines Urheberrechts unerlässlich ist.

4. Recht auf Zutritt oder Herausgabe

² Die Herausgabe kann nicht verlangt werden, wenn berechtigte Interessen des Eigentümers oder Besitzers entgegenstehen.

³ Der Eigentümer darf die Herausgabe abhängig machen von der Leistung von Sicherheit für die unversehrte Rückgabe des Werkexemplars; wird dieses beschädigt oder zerstört, so haften der Urheber und der Täter solidarisch für den Schaden.

Art. 19

¹ Kennt der Eigentümer des einzigen vorhandenen Werkexemplars das Interesse des Urhebers an der Erhaltung des Werkes, so darf er das Werkexemplar nicht absichtlich zerstören, ohne dem Urheber vorher die unentgeltliche Rücknahme anzubieten; andernfalls schuldet er dem Urheber Schadenersatz, sowie Genugtuung gemäss Art. 49 OR.

5. Schutz vor Zerstörung

² Ist die Rückgabe nicht möglich, so hat der Eigentümer dem Urheber Gelegenheit zu geben, eine Nachbildung des Werkes herzustellen.

³ Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Werke der Baukunst.

Art. 20

Wurde ein Werkexemplar vom Urheber oder mit dessen Zustimmung im In- oder Ausland ausserhalb des in Art. 28 Abs. 2 umschriebenen Personenkreises veräußert und in Verkehr gebracht, so ist ausschließlich der Eigentümer berechtigt, es weiter zu veräußern, weiter in Verkehr zu bringen oder auszustellen.

6. Erschöpfung des Rechtes, Werkexemplare in Verkehr zu bringen

*Vierter Abschnitt:
Rechtsnachfolge*

Art. 21

Vererblichkeit
des
Urheberrechts

¹ Das Urheberrecht ist vererblich.

² Es kann auf Grund einer Verfügung von Todes wegen oder an Miterben durch Erbteilung übergehen.

³ Der Rechtsnachfolger hat die dem Urheber zustehenden Rechte.

*Fünfter Abschnitt:
Einräumung von Verwendungsbefugnissen*

Art. 22

1. Unübertragbar-
keit unter
Lebenden;
Einräumung von
Verwendungs-
befugnissen
a) Rechtsstellung
des Urhebers

¹ Unter Lebenden ist das Urheberrecht nicht übertragbar.

² Der Urheber kann einem andern die ausschließliche oder nicht ausschließliche Befugnis einräumen, das Werk in vertraglich festgesetzter Art zu verwenden.

³ Auch nach Einräumung einer ausschließlichen Befugnis kann der Urheber sein Recht gegenüber Dritten gerichtlich geltend machen.

⁴ Eine vertragliche Verpflichtung des Inhabers einer Verwendungsbefugnis, Werkexemplare nur innerhalb eines Teilgebietes der Schweiz in Verkehr zu bringen, kann Dritten nicht entgegengehalten werden.

Art. 23

b) Die aus-
schließliche
Verwendungs-
befugnis

¹ Der Inhaber einer ausschließlichen Befugnis darf das Werk unter Ausschluß aller andern Personen, auch des Urhebers, auf die vertraglich festgesetzte Art und Dauer verwenden; vorbehalten bleiben jedoch Dritten bereits eingeräumte Befugnisse.

² Er kann die Verwendung des Werkes Dritten nur mit Zustimmung des Urhebers erlauben.

³ Er kann seine Befugnis sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber dem Urheber gerichtlich geltend machen.

⁴ Übt der Inhaber die ausschließliche Befugnis nicht aus, so kann ihm der Urheber, wenn nichts anderes vereinbart ist, eine angemessene Frist zur Ausübung ansetzen; hält er diese Frist nicht ein, ohne die Unterlassung zu rechtfertigen, so erlischt die Befugnis.

Art. 24

¹ Der Inhaber einer nicht ausschließlichen Befugnis darf das Werk neben dem Urheber und andern Berechtigten auf die vertraglich festgesetzte Art und Dauer verwenden.

c) Die nicht ausschließliche Verwendungs-befugnis

² Art. 23 Abs. 2 ist entsprechend anwendbar.

Art. 25

Im Zweifel gilt:

2. Tragweite der Verträge

1. Die Einräumung einer Befugnis beschränkt sich auf die im Vertrag genannte Verwendung.

2. Die Befugnis, das Werk auf die in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 6, 7 und 8 genannte Art zu verwenden, beschränkt sich auf eine einmalige und nicht ausschließliche Verwendung.

3. Die Übertragung des Eigentums am Werkexemplar begründet keine Werkverwendungsbefugnis.

Art. 26

¹ Schafft der Urheber ein Werk in Erfüllung eines Vertrages, insbesondere eines Auftrages oder Arbeitsvertrages, so ist die andere Vertragspartei, wenn nichts anderes vereinbart ist, befugt, das Werk insoweit zu verwenden, als es der Vertragszweck erfordert.

3. Rechte an Werken, die in Erfüllung eines Vertrages geschaffen wurden

² Absatz 1 gilt auch für dem öffentlichen Recht unterstehende ähnliche Verhältnisse.

Art. 27

Der Zwangsvollstreckung unterliegen die in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4–8 genannten Rechte, sofern der Urheber wenigstens eines davon bereits ausgeübt und das Werk bekanntgemacht hat.

4. Zwangsvollstreckung

Sechster Abschnitt:

Schranken des Urheberrechts

Art. 28

¹ Ein bekanntgemachtes Werk darf in seiner ursprünglichen oder in einer bearbeiteten Form innerhalb eines privaten Kreises vorgetragen, aufgeführt oder vorgeführt oder, wenn es gesendet wurde, hörbar oder sichtbar gemacht werden.

1. Privatgebrauch
a) Ohne Herstellung von Werk-exemplaren

² Zum privaten Kreis im Sinn von Absatz 1 gehören nur Personen, welche unter sich oder mit dem Veranstalter persönlich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde, nicht aber Angehörige von religiösen oder weltlichen Gemeinschaften wie Kirche, Armee, Vereinen oder Betrieben.

Art. 29

b) Herstellung
von Werk-
exemplaren

¹ Die Herstellung von Werkexemplaren in der ursprünglichen oder in einer bearbeiteten Form des Werkes ist zulässig, wenn sie ausschließlich zum eigenen privaten Gebrauch des Herstellers erfolgt.

² Es ist zulässig, Exemplare von Zeitschriftenartikeln, sowie von kurzen Ausschnitten aus Schriftwerken, allenfalls mit den dazugehörigen Illustrationen, und aus Werken der Musik durch einen Dritten herstellen zu lassen; solche Exemplare dürfen nur innerhalb des privaten Kreises des Bestellers benutzt werden.

³ Wissenschaftliche Institute, Betriebe oder öffentliche Verwaltungen dürfen Exemplare von Zeitschriftenartikeln und von kurzen Ausschnitten aus Werken anfertigen lassen, sofern sie wenigstens ein Exemplar des Werkes rechtmäßig zu Eigentum erworben haben und die weitem Exemplare zur persönlichen und wissenschaftlichen Information ihrer Mitarbeiter benötigen.

⁴ Die in den Absätzen 1–3 gegebene Erlaubnis besteht nur mit Bezug auf bekanntgemachte Werke.

Art. 30

2. Archivierung
von Werk-
exemplaren

Zulässig ist es, ein zweites Exemplar anzufertigen, um die Erhaltung des Werkes sicherzustellen, vorausgesetzt, daß eines der beiden Exemplare in einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Archiv aufbewahrt wird.

Art. 31

3. Zitate

¹ Zulässig sind Zitate aus bekanntgemachten Sprach- und Musikwerken und vollständige oder teilweise Abbildungen von bekanntgemachten Werken der bildenden und andern Künste, wenn sie zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung in andern Werken dienen.

² Die Quelle und die Bezeichnung des Urhebers, falls diese in der Quelle enthalten ist, müssen deutlich angegeben werden; ausgenommen davon sind Zitate in einem Werk der Musik.

Art. 32

4. Museuskatalog

Ein Werk, das sich in einer öffentlichen Sammlung befindet, darf in einem von der Verwaltung der Sammlung herausgegebenen Katalog abgebildet werden.

Art. 33

5. Werke an oder
auf öffentlichen
Plätzen

¹ Ein Werk, das sich bleibend an oder auf einem öffentlichen Weg oder Platz befindet, darf abgebildet werden, sofern es dabei als Teil einer Gesamtansicht erscheint.

² Vorbehalten bleibt Art. 29 Abs. 1.

Art. 34

Zulässig ist es, Exemplare von musikalischen Werken oder von Teilen solcher herzustellen, soweit der zur Werkaufführung Berechtigte das dazu nötige Notenmaterial nicht oder nicht vollständig beschaffen kann.

6. Aufführungsmaterial für musikalische Werke

Art. 35

¹ Zulässig ist es, Exemplare des Textes zu musikalischen Werken herzustellen und an die Aufführungsbesucher abzugeben.

² Ausgenommen sind Texte zu Bühnenwerken, Oratorien und andern Werken von ähnlichem Umfang.

7. Abgabe des Textes zu musikalischen Werken an Aufführungsbesucher

Art. 36

¹ Presseartikel, Radio- und Fernsehberichte über Tagesfragen betreffend Religion, Politik oder Wirtschaft dürfen durch Presse, Radio oder Fernsehen ganz oder teilweise mitgeteilt werden, es wäre denn, dies sei ausdrücklich untersagt oder der Artikel oder Bericht als Originalbeitrag oder -bericht bezeichnet worden.

² Kurze Auszüge aus Presseartikeln, Radio und Fernsehberichten sind erlaubt, auch in Form von Übersichten.

³ Die Quelle und die Bezeichnung des Urhebers, falls diese in der Quelle enthalten ist, müssen deutlich angegeben werden.

⁴ Tagesneuigkeiten und vermischte Nachrichten, die nur Informationen sind, sind nicht geschützt.

8. Mitteilung von Presseartikeln, Radio- und Fernsehberichten

Art. 37

¹ In der Berichterstattung über öffentliche Anlässe dürfen die dabei gehaltenen Ansprachen wiedergegeben werden.

² Der Name des Redners ist dabei zu nennen.

9. Ansprachen bei öffentlichen Anlässen

Art. 38

In der Berichterstattung über Tagesereignisse dürfen die dabei wahrgenommenen Werke soweit wiedergegeben werden, als es der Informationszweck erfordert.

10. Berichterstattung über Tagesereignisse

Art. 39

Für die Zwecke einer Radio- oder Fernsehsendung einer nach Art. 36, 37 oder 38 erlaubten Berichterstattung darf ein Werk auf Ton- oder Bildträger festgelegt werden.

11. Aufnahme auf Ton- oder Bildträger

Art. 40

¹ Ein bestelltes Personenbildnis darf vom Abgebildeten oder mit dessen Erlaubnis von Dritten verwendet werden.

12. Bestellte Personenbildnisse

² Ist der Abgebildete an der Erteilung der Erlaubnis verhindert oder ist er gestorben, so stehen diese Rechte seinem Ehegatten, seinen Nachkommen oder seinen Verwandten des elterlichen Stammes zu; jedoch sind die Angehörigen dieser Gruppen jeweils nur dann berufen, wenn die Angehörigen der vorher aufgeführten Gruppen verhindert oder gestorben sind.

Art. 41

13. Änderungen
von Werken
der Baukunst

Ein Werk der Baukunst darf vom Eigentümer geändert werden, sofern dieser dabei im Rahmen des Zumutbaren für die Erhaltung der individuellen Prägung des Werkes sorgt.

Siebenter Abschnitt:

Schutzdauer

Art. 42

1. Bei Werken mit
Urhebernennung

¹ Der Schutz von Werken, welche zu Lebzeiten oder nach dem Tod des Urhebers mit Angabe des Namens des Urhebers bekanntgemacht wurden, endigt 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

² In der in den Artikeln 10 und 11 genannten Fällen ist der Zeitpunkt des Todes des zuletzt gestorbenen Urhebers maßgebend.

³ Vorbehalten bleibt die Regelung der Schutzdauer für Filmwerke (Art. 49).

Art. 43

2. Bei anonymen
und pseudonymen
Werken

¹ Der Schutz anonymen und pseudonymen Werke endigt 50 Jahre nach ihrer Bekanntmachung.

² Wurde das Werk in Lieferungen bekanntgemacht, so ist der Zeitpunkt des Erscheinens der letzten Lieferung maßgebend.

³ Wird vor Ablauf der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Schutzdauer allgemein bekannt, wer der Urheber ist, so endigt der Schutz 50 Jahre nach dessen Tod.

⁴ Besteht aller Grund zur Annahme, der Urheber eines anonymen oder pseudonymen Werkes sei seit mindestens 50 Jahren tot, so besteht kein Schutz mehr.

Art. 44

3. Berechnung der
Schutzdauer

Die Schutzfrist beginnt zu laufen am 31. Dezember des Jahres, in welchem das für die Berechnung maßgebende Ereignis eingetreten ist.

*Achter Abschnitt:
Filmwerke*

Art. 45

Verpflichtet sich ein Urheber, einen Beitrag zu einem Filmwerk zu leisten, so kann er sich, wenn nichts anderes vereinbart ist, den folgenden Verwendungen des Filmwerks nicht widersetzen:

1. der Herstellung und dem Inverkehrbringen von Werkexemplaren;
2. der Vorführung des Filmwerks;
3. der Sendung des Filmwerks und dem öffentlichen Empfang solcher Sendungen;
4. der Anbringung von Untertiteln;
5. der Synchronisierung des Textes.

1. Rechtsstellung des Urhebers eines Beitrages zum Filmwerk

Art. 46

¹ Der Filmhersteller ist berechtigt, die zur Verwendung des Filmwerks unbedingt notwendigen und den Urhebern der Beiträge zumutbaren Änderungen an den Beiträgen vorzunehmen.

² Wenn nichts anderes vereinbart ist, kann der Filmhersteller den Urhebern der einzelnen Beiträge eine gesonderte Verwendung ihrer Beiträge untersagen, welche der Verwendung des Filmwerks abträglich wäre.

2. Rechtsstellung des Filmherstellers
a) Gegenüber den Urhebern von Beiträgen

Art. 47

¹ Der Filmhersteller gilt gegenüber Dritten als zur Verwendung des Filmwerkes ausschließlich berechtigt.

² Er kann Dritten die gesonderte Verwendung einzelner Beiträge zum Filmwerk untersagen, welche der Verwendung des Filmwerks abträglich wäre.

b) Gegenüber Dritten

Art. 48

Als Filmhersteller gilt die natürliche oder juristische Person, welche im Filmwerk mit ihrem Namen als Hersteller genannt wird.

3. Begriff des Filmherstellers

Art. 49

¹ Der Schutz des Filmwerks endigt 50 Jahre nach dem Ende des Jahres, in dem es bekanntgemacht wurde.

² Wurde das Filmwerk nicht binnen 50 Jahren seit seiner Herstellung bekanntgemacht, so endigt der Schutz 50 Jahre nach dem Ende des Jahres seiner Herstellung.

4. Schutzdauer

Art. 50

5. Ausnahme
zugunsten der
Komponisten

Die Vorschriften der Artikel 45, 46 Abs. 2, 47 und 49 sind auf den Beitrag des Komponisten nicht anwendbar.

Art. 51

6. Gleichstellung
ähnlicher Werke

Dem Filmwerk wird gleichgestellt die durch Fernsehen oder ein ähnliches Verfahren übermittelte Bildfolge, welche den Eindruck der Bewegung erzeugt, gleichgültig, ob sie auf einem Träger festgelegt wurde oder nicht.

Zweiter Titel: Rechtsschutz

Erster Abschnitt:

Zivilrechtlicher Schutz

Art. 52

1. Klage auf
Feststellung

Wer ein Interesse daran nachweist, kann auf Feststellung des Vorhandenseins oder des Fehlens eines in diesem Gesetz vorgesehenen Rechtes klagen.

Art. 53

2. Klagen wegen
Rechtsverletzung
a) Unterlassung
oder
Beseitigung

Wer von einer Verletzung seines Urheberrechts bedroht oder wer in seinem Recht bereits verletzt ist, kann auf Unterlassung der Störung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen.

Art. 54

b) Schadenersatz,
Gewinn-
herausgabe
oder Ver-
wendungs-
vergütung

¹ Wer in seinem Urheberrecht verletzt wurde, kann klagen:
a) auf Ersatz des Schadens, den er durch die widerrechtliche Verwendung seines Werkes erlitten hat; oder
b) auf Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer mit der widerrechtlichen Verwendung seines Werkes erzielt hat; oder
c) auf Entrichtung der Verwendungsvergütung, welche der Verletzer ihm für die Einräumung der entsprechenden Befugnis hätte bezahlen müssen.

² Die Ansprüche gemäß Abs. 1 lit. b und c kann der Berechtigte auch bei nicht schuldhafter Verletzung des Urheberrechts geltend machen.

³ Ist der Berechtigte nicht in der Lage, seine Forderung von vornherein zu beziffern, so hat er die Höhe seiner Forderung spätestens nach Abschluß des Beweisverfahrens über das Ausmaß der Verletzungsfolgen zu bestimmen.

Art. 55

Wenn die Schwere der Verletzung und des Verschuldens es rechtfertigt, hat der Berechtigte Anspruch auf Leistung von Genugtuung.

c) Genugtuung

Art. 56

- ¹ Die Klage ist am Wohnsitz des Beklagten anzuheben.
- ² Liegt dieser Ort nicht in der Schweiz, so kann die Klage anhängig gemacht werden am Ort, wo die Handlung begangen wurde oder wo der Erfolg eingetreten ist; die Klage auf Feststellung (Art. 52) und die Klage auf Unterlassung einer drohenden Störung (Art. 53) überdies auch am Ort des Sitzes des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum.
- ³ Fallen mehrere Orte in Betracht, so ist der Richter zuständig, bei welchem die Klage zuerst anhängig gemacht wurde.

3. Örtliche
Zuständigkeit

Art. 57

Die Kantone bezeichnen für die in diesem Gesetz vorgesehenen Zivilklagen eine Gerichtsstelle, welche für das ganze Kantonsgebiet als einzige kantonale Instanz entscheidet.

4. Einzige kantonale
Instanz

Art. 58

- ¹ Auf Antrag verfügt die zuständige Behörde vorsorgliche Maßnahmen, insbesondere zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche.
- ² Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, daß die Gegenpartei seine Rechte widerrechtlich verletzt hat oder daß eine solche Verletzung bevorsteht und daß ihm daraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann.
- ³ Bevor eine vorsorgliche Maßnahme verfügt wird, ist die Gegenpartei anzuhören; ist Gefahr im Verzug, so kann schon vorher eine einstweilige Verfügung erlassen werden.

5. Vorsorgliche
Maßnahmen
a) Voraussetzungen

Art. 59

- ¹ Der Antragsteller hat in der Regel angemessene Sicherheit zu leisten.
- ² Wird die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet, so kann von einer vorsorglichen Maßnahme abgesehen oder eine bereits verfügte Maßnahme ganz oder zum Teil wieder aufgehoben werden.

b) Sicherheitsleistung des
Antragstellers

Art. 60

- c) Sicherheitsleistung der Gegenpartei Leistet die Gegenpartei eine angemessene Sicherheit, so kann von einer vorsorglichen Maßnahme abgesehen oder eine bereits verfügte Maßnahme ganz oder zum Teil wieder aufgehoben werden.

Art. 61

- d) Fristansetzung zur Klage Hat der Antragsteller im Zeitpunkt der Verfügung der vorsorglichen Maßnahme nicht schon die Zivilklage angehoben, so setzt ihm die verfügende Behörde hierfür eine Frist bis zu 60 Tagen an mit der Androhung, daß im Säumnisfall die Maßnahme dahinfalle.

Art. 62

- e) Haftung des Antragstellers ¹ Der durch eine vorsorgliche Maßnahme oder durch eine einstweilige Verfügung entstandene Schaden ist zu ersetzen, wenn der Anspruch, für den sie bewilligt wurden, nicht zu Recht bestand.
² Dieser Schadenersatzanspruch verjährt in einem Jahr seit der rechtskräftigen Erledigung des Verletzungsprozesses; wurde die Verletzungsklage nicht angehoben oder zurückgezogen, so verjährt der Anspruch in einem Jahr seit dem Dahinfallen der Maßnahme.
³ Eine bestellte Sicherheit ist erst freizugeben, wenn feststeht, daß eine Schadenersatzklage nicht angehoben wird; bei Ungewißheit kann der Richter Frist zur Klage ansetzen.

Art. 63

- f) Zuständigkeit ¹ Zuständig sind die Behörden des Gerichtsstandes der Zivilklage.
² Ist der Hauptprozeß hängig, so ist ausschließlich dessen Richter zuständig, vorsorgliche Maßnahmen zu verfügen oder aufzuheben.
³ Die Kantone bezeichnen die zur Verfügung zuständigen Behörden und erlassen die ergänzenden Vorschriften über das Verfahren.

*Zweiter Abschnitt:
Strafrechtlicher Schutz*

Art. 64

1. Strafandrohung
a) Vergehen ¹ Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Buße bestraft, wer unrechtmäßig und vorsätzlich

1. ein Werk unter falscher Urheberbezeichnung verwendet;
2. ein Werk bekanntmacht;
3. ein Werk nachmacht;
4. ein Werk ändert;
5. ein Werk zur Schaffung einer Bearbeitung verwendet;
6. auf irgendeine Weise Werkexemplare herstellt;
7. Werkexemplare verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt;
8. ein Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vorträgt, aufführt oder vorführt und solche Mitteilungen anderswo wahrnehmbar macht;
9. ein Werk sendet oder eine solche Sendung durch ein anderes als das ursprüngliche Sendeunternehmen weitersendet;
10. die Sendung eines Werkes hörbar oder sichtbar macht;
11. für den Vortrag, die Aufführung, die Vorführung oder die Sendung eines Werkes ein widerrechtlich hergestelltes oder in Verkehr gebrachtes Werkexemplar benützt.

² Absatz 1 ist auch auf Nachahmungen des Werkes anwendbar.

Art. 65

Auf Antrag des Verletzten wird mit Busse bestraft, wer es unterläßt, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen die benützte Quelle deutlich anzugeben.

b) Übertretung

Art. 66

Die Allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafbuches sind anwendbar, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält.

2. Anwendbarkeit des Strafbuches

Art. 67

Wird eine strafbare Handlung von Angestellten, Arbeitern oder Beauftragten in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen begangen, so sind die Strafbestimmungen auch auf den Geschäftsherrn oder Auftraggeber anwendbar, wenn er von der Handlung Kenntnis hatte und es unterließ, sie zu verhindern oder ihre Wirkungen aufzuheben.

3. Verantwortlichkeit
a) Des Geschäftsherrn oder Auftraggebers

Art. 68

¹ Wird eine strafbare Handlung im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen, so sind die Strafbestimmungen auf die Mitglieder der Organe oder die Gesellschafter anwendbar, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen.

b) Von juristischen Personen oder Handelsgesellschaften

² Die juristische Person oder die Gesellschaft haftet solidarisch für Bußen und Kosten.

³ Die juristische Person oder die Gesellschaft, deren solidarische Haftung geltend gemacht wird, hat die gleichen Parteirechte wie die Angeschuldigten.

Art. 69

4. Örtliche
Zuständigkeit

¹ Zur Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die Tat ausgeführt wurde oder wo der Erfolg eingetreten ist; fallen mehrere Orte in Betracht, oder sind an der Tat mehrere Mittäter beteiligt, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde.

² Zur Verfolgung und Beurteilung der Anstifter und der Gehilfen sind die Behörden zuständig, denen die Verfolgung und Beurteilung des Täters obliegt.

Art. 70

5. Zuständigkeit
der kantonalen
Behörden

Die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung ist Sache der kantonalen Behörden.

Dritter Abschnitt:

Gemeinsame Bestimmungen für den zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutz

Art. 71

1. Einziehung
von Werk-
exemplaren

¹ Das Gericht kann im Fall der zivilrechtlichen Verurteilung auf Antrag des Klägers und im Fall der strafrechtlichen Verurteilung von sich aus die Einziehung der rechtswidrig hergestellten oder verwendeten Werkexemplare zwecks Zerstörung oder Unbrauchbarmachung verfügen.

² Abs. I ist nicht anwendbar auf Werke der Baukunst.

Art. 72

2. Veröffentlichung
des Urteils

¹ Das Gericht kann die obsiegende Partei auf ihr Begehren hin ermächtigen, das Urteil auf Kosten der andern Partei zu veröffentlichen.

² Es bestimmt Art und Umfang der Veröffentlichung.

Art. 73

3. Klagerecht des
Inhabers einer
ausschließlichen
Verwendungs-
befugnis

Die Bestimmungen dieses Titels sind entsprechend anwendbar zugunsten des Inhabers einer ausschließlichen Verwendungs-befugnis im Sinn von Art. 23.

Dritter Titel: Verwertung von Urheberrechten

*Erster Abschnitt:
Bewilligungspflicht*

Art. 74

¹ Wer die in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 6–8 vorgesehenen Urheberrechte betreffend Werke der Musik (mit oder ohne Text) verwerten will, bedarf einer Bewilligung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes.

1. Anwendungs-
gebiet

² Die Bestimmung des Abs. 1 ist nicht anwendbar

- a) auf die Verwertung der genannten Rechte durch den Urheber oder seinen Rechtsnachfolger persönlich;
- b) auf die gelegentliche oder kurzfristige Verwertung der genannten Rechte durch einen vom Urheber oder seinem Rechtsnachfolger beauftragten Dritten;
- c) auf Theateraufführungen und auf Sendungen von Theateraufführungen.

³ Der Bundesrat kann die Bestimmungen dieses Titels entsprechend anwendbar erklären

- a) auf die Verwertung von anderen Urheberrechten betreffend Werke der Musik;
- b) auf die Verwertung von Urheberrechten betreffend andere Werke als Werke der Musik;
- c) auf Theateraufführungen und Sendungen von Theateraufführungen.

⁴ Als Verwertung von Urheberrechten im Sinn dieses Titels gilt die Einräumung von nicht ausschließlichen Befugnissen zur Werkverwendung durch die dazu berechnigte Verwertungsgesellschaft.

Art. 75

¹ Die Bewilligung wird für die nämliche Art der Verwendung der gleichen Werkart nur einem einzigen Personenverband erteilt.

2. Voraussetzungen
der Bewilligung

² Die Bewilligung wird nur einem Personenverband (Verwertungsgesellschaft) erteilt, welcher

1. von schweizerischen Urhebern oder ihren Rechtsnachfolgern nach schweizerischem Recht gegründet wird und seinen Sitz in der Schweiz hat;
2. verpflichtet ist, die Verwertung der zu seinem Tätigkeitsgebiet gehörigen Urheberrechte von allen Urhebern und ihren Rechtsnachfolgern zu übernehmen, die es wünschen;

3. seine Geschäfte nach den Grundsätzen einer geordneten Verwaltung führt;
4. verpflichtet ist, die Verwertung der Urheberrechte seiner Mitglieder und die Verteilung des Verwertungsertrages nach festen Regeln und ohne Willkür zu besorgen, und der
5. mit der Verwertung der Urheberrechte keinen eigenen Gewinn anstrebt.

Art. 76

3. Dauer der Bewilligung; Widerruf

¹ Die Bewilligung wird für die Dauer von 10 Jahren erteilt; sie kann bei Ablauf dieser Zeit jeweils um weitere 10 Jahre erneuert werden.

² Die Bewilligung kann von der Erteilungsbehörde jederzeit widerrufen werden, wenn die Verwertungsgesellschaft den ihr nach Gesetz und Vollziehungsverordnung obliegenden Pflichten trotz Mahnung nicht nachkommt.

Art. 77

4. Zwangsvertretung

¹ Wenn keine von der Schweiz eingegangene Verpflichtung entgegensteht, kann der Bundesrat die Verwertungsgesellschaft zur Vertretung auch derjenigen ausländischen Urheber und ihrer Rechtsnachfolger ermächtigen, welche eine ausländische Gesellschaft mit der Verwertung ihrer Urheberrechte beauftragt haben.

² Vorbehalten bleibt dabei das Recht dieser ausländischen Urheber und ihrer Rechtsnachfolger, die Verwendung ihrer Werke in der Schweiz persönlich zu untersagen.

Art. 78

4. Folgen unerlaubter Verwertung
a) Zivilrechtlich

Die ohne die erforderliche Bewilligung mit den Urhebern und mit den Werkbenützern abgeschlossenen Verträge sind nichtig.

Art. 79

b) Strafrechtlich

¹ Wer Urheberrechte ohne die erforderliche Bewilligung verwertet, wird mit Buße bestraft.

² Die Artikel 66–70 sind anwendbar.

Art. 80

6. Zeitliche Beschränkung des Verwertungsauftrages

¹ Der Vertrag, durch welchen der Urheber oder sein Rechtsnachfolger die Verwertungsgesellschaft mit der Verwertung seiner Urheberrechte beauftragt, tritt spätestens nach 10jähriger Dauer außer Kraft, wenn er nicht vorher für weitere höchstens 10 Jahre verlängert wurde.

² Der Urheber oder sein Rechtsnachfolger kann den Verwertungsauftrag jederzeit widerrufen.

*Zweiter Abschnitt:
Pflichten der Verwertungsgesellschaft*

Art. 81

¹ Als Entgelt für die Einräumung von Befugnissen zur Werkverwendung darf die Verwertungsgesellschaft nur die in einem von der Eidg. Schiedskommission (Art. 83) genehmigten Tarif vorgesehene Entschädigung verlangen.

1. Tarifaufstellung

² Bei der Aufstellung eines Tarifs hat die Verwertungsgesellschaft den hauptsächlichen Verbänden von Werkbenützern Gelegenheit zu geben, zu ihrem Tarifentwurf Stellung zu nehmen, und die Vorschläge dieser Verbände, namentlich betreffend die Schaffung von bestimmten Tarifabstufungen, nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Art. 82

¹ Die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaft ist Sache des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum.

2. Aufsicht über die Verwertungsgesellschaft

² Dieses Amt prüft insbesondere die Einhaltung der in Art. 75 genannten Voraussetzungen der Betriebsbewilligung; es kann hiezu die nötigen Auskünfte verlangen und am Geschäftssitz der Gesellschaft Einblick in die Geschäftsbücher und in andere Unterlagen nehmen.

³ Das Amt prüft ferner den alljährlichen Geschäftsbericht der Gesellschaft und stellt hierauf dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement Antrag auf Genehmigung oder auf Ergreifung geeigneter Maßnahmen.

⁴ Das Amt kann seine Befugnisse auch durch nicht zur Bundesverwaltung gehörige Beauftragte ausüben und nötigenfalls das Gutachten der Eidg. Schiedskommission oder ihres Vorsitzenden einholen.

*Dritter Abschnitt:
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung
von Urheberrechten*

Art. 83

¹ Es wird eine Eidg. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten gebildet.

1. Bestand der Schiedskommission

² Dieser Schiedskommission gehören an:

- a) ein Vorsitzender, zwei Beisitzer und zwei Ersatz-Beisitzer, welche alle in der Regel Berufsrichter oder Hochschullehrer sein sollen;
- b) eine vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement zu bestimmende Anzahl von Mitgliedern, welche von den hauptsächlichen Verbänden der Urheber und der Werkbenützer vorgeschlagen werden sollen.

³ Alle Mitglieder werden vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement ernannt.

⁴ Der Vorsitzende bezeichnet einen der beiden Beisitzer als seinen Stellvertreter.

Art. 84

2. Zusammen-
setzung für das
einzelne
Geschäft

Im einzelnen Geschäft entscheidet die Schiedskommission in der Besetzung mit 7 Mitgliedern, nämlich

1. dem Vorsitzenden,
2. zwei Beisitzern,
3. je zwei vom Vorsitzenden bezeichneten Mitgliedern, welche von den Verbänden der Urheber und der Werkbenützer vorgeschlagen wurden und für das betreffende Geschäft besonders sachkundig sind.

Art. 85

3. Zuständigkeit

Die Eidg. Schiedskommission ist zuständig:

1. zur Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaft;
2. zur Erstattung von Gutachten auf Ersuchen des Richters;
3. zur Erstattung von Gutachten auf Ersuchen der Aufsichtsbehörde der Verwertungsgesellschaft;
4. zur Erstattung von Gutachten auf Ersuchen eines der Beteiligten über Fragen, welche bei der Verhandlungen über den Abschluß eines Werkverwendungsvertrages streitig wurden.

Art. 86

4. Voraussetzungen
der Tarif-
genehmigung

¹ Ein Tarif ist zu genehmigen, wenn er weder in seinen Ansätzen, noch in seinem Aufbau oder in sonstigen Bestimmungen als eine mißbräuchliche Ausnützung der Monopolstellung der Verwertungsgesellschaft bezeichnet werden kann.

² Abgesehen von Änderungen von geringer Tragweite oder von redaktionellen Änderungen kann die Schiedskommission den Tarif nur entweder genehmigen oder nicht genehmigen.

Art. 87

¹ Der Entscheid, durch welchen ein Tarif genehmigt oder nicht genehmigt wurde, kann mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäß Art. 97 ff. des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege an das Bundesgericht weitergezogen werden.

5. Rechtsmittel

² Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist berechtigt:

1. wer durch den angefochtenen Entscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat;
2. die Verwertungsgesellschaft;
3. die Verbände der betroffenen Werkbenutzer.

Art. 88

¹ Die Eidg. Schiedskommission untersteht der Aufsicht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes.

6. Aufsicht über die Eidg. Schiedskommission

² Dieses Departement bestimmt die Rechte und Pflichten der Mitglieder der Schiedskommission.

³ Es bestimmt ferner die Geschäftsordnung der Schiedskommission und prüft den Geschäftsbericht des Vorsitzenden der Schiedskommission.

Vierter Titel: Ausführungs- und Übergangsbestimmungen

Art. 89

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

1. Inkrafttreten des Gesetzes

Art. 90

Folgende Bestimmungen werden mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geändert oder aufgehoben:

2. Aufhebung und Abänderung früherer Gesetze

1. Das Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst, vom 7. Dezember 1922, abgeändert am 24. Juni 1955:

Aufgehoben.

2. Das Bundesgesetz betr. die Verwertung von Urheberrechten, vom 25. September 1940 und die Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz, vom 7. Februar 1941:

Aufgehoben.

3. Der Zwölfte Titel des Obligationenrechts (Der Verlagsvertrag):

Art. 381 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

- B. Wirkungen. Durch den Vertrag wird dem Verleger die ausschließliche Befugnis eingeräumt, das Werk in der in Art. 14 I. Einräumung von Verwendungsbe- fugnissen und Gewährleistung betr. das Urheberrecht genannten Weise insoweit und solange zu verwenden, als es der Vertragszweck erfordert.

Art. 393 wird aufgehoben.

Art. 91

3. Ausführungs-
maßnahmen 1 Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes notwendigen Bestimmungen.
2 Er kann diese Aufgabe dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement übertragen.

Art. 92

4. Übergangsrecht
a) Anwendung
auf Werke,
die vor dem
Inkrafttreten
dieses
Gesetzes
geschaffen
wurden 1 Dieses Gesetz ist auch anwendbar auf Werke, welche vor seinem Inkrafttreten geschaffen wurden, gleichgültig, ob sie in diesem Zeitpunkt schon geschützt waren oder nicht.
2 Bei der Berechnung der Schutzdauer für solche Werke wird die Zeit mitgerechnet, welche von dem für die Berechnung maßgebenden Ereignis bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes schon verstrichen ist.

Art. 93

- b) Verträge 1 Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossene Verträge über Urheberrechte und die auf Grund solcher Verträge getroffenen Verfügungen bleiben nach Maßgabe des bisherigen Rechtes wirksam.
2 Diese Verträge sind im Zweifel nicht anwendbar auf Werkverwendungsbefugnisse, welche erst durch dieses Gesetz geschaffen werden.

Art. 94

- c) Zwangs-
lizenzen Art. 93 ist entsprechend anwendbar auf Zwangslizenzen, welche auf Grund der Artikel 17–20 des bisherigen Gesetzes erlangt wurden.

Art. 95

- d) Freie
Herstellung
von Werk-
exemplaren 1 War eine Herstellung von Werkexemplaren, welche nach diesem Gesetz widerrechtlich wäre, bisher erlaubt, so darf die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Herstellung noch vollendet werden.

² Die schon vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder gemäß Abs. 1 hergestellten Werkexemplare dürfen in Verkehr gebracht werden.

Art. 96

¹ Die Verlängerung der Schutzdauer von 30 auf 50 Jahre seit dem Tod des Urhebers ist auf Werke anwendbar, welche am 1. Dezember 1955 bereits geschaffen und beim Inkrafttreten jenes Gesetzes noch geschützt waren.

e) Verträge aus der Zeit vor der Verlängerung der Schutzdauer

² Die Verlängerung der Schutzdauer kommt den Rechtsnachfolgern des Urhebers zugute; wurde ein Urheberrecht vor dem Inkrafttreten der Verlängerung einem Dritten abgetreten, so wird vermutet, daß die Abtretung sich nicht auf die Zeit der Schutzdauererlängerung erstreckt; der Dritte oder sein Rechtsnachfolger kann jedoch bis zum Ablauf der 30jährigen Dauer verlangen, daß die Rechtsnachfolger des Urhebers ihm das Urheberrecht auch für die Zeit der Schutzdauererlängerung gegen eine angemessene zusätzliche Entschädigung überlassen.

³ Absatz 2 ist entsprechend anwendbar, wenn vor dem Inkrafttreten der Verlängerung einem Dritten die Erlaubnis zur Verwendung des Werkes erteilt wurde.

⁴ Die vor dem Ablauf der 30jährigen Schutzdauer erlaubterweise hergestellten Werkexemplare dürfen weiterhin in Verkehr gebracht werden; von einer Übersetzung oder einer andern schutzfähigen Bearbeitung, die vor Ablauf der 30jährigen Schutzdauer erlaubterweise geschaffen wurde, darf der daran Berechtigte weiterhin Werkexemplare herstellen und in Verkehr bringen.

Art. 97

¹ Die zivilrechtliche Verantwortung richtet sich nach den Bestimmungen, welche zur Zeit der Handlung in Kraft standen.

f) Zivil- und strafrechtliche Verantwortung

² Die strafrechtliche Verantwortung für Handlungen, welche unter der Herrschaft des früheren Rechts begangen wurden, aber erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Beurteilung gelangen, richtet sich nach dem mildern Recht.

Inhaltsverzeichnis des Vorentwurfs

Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen

Erster Abschnitt: Gegenstand und Voraussetzungen des Schutzes

1. Das Werk
- Art. 1 a) Allgemeiner Begriff
- Art. 2 b) Bearbeitungen
- Art. 3 c) Sammlungen
- Art. 4 2. Nicht geschützte Werke
- Art. 5 3. Beginn des Schutzes
4. Persönlicher Geltungsbereich
- Art. 6 a) Auf Grund des Gesetzes
- Art. 7 b) Anwendbarkeit der Berner Übereinkunft
- Art. 8 5. Verhältnis zum Muster- und Modellschutz

Zweiter Abschnitt: Der Urheber

1. Begriff des Urhebers
- Art. 9
- Art. 10 2. Miturheber
- Art. 11 3. Urheber verbundener Werke
- Art. 12 4. Vermutung der Urheberschaft

Dritter Abschnitt: Inhalt des Urheberrechts

1. Umschreibung des Inhalts
- Art. 13 a) Im allgemeinen
- Art. 14 b) Im einzelnen
2. Schranken der Werkverwendungsbefugnis Dritter
- Art. 15 a) Wahrung von Ehre und Ruf des Urhebers
- Art. 16 b) Vorbehalt des Persönlichkeitssschutzes
- Art. 17 3. Begriff der Bekanntmachung
- Art. 18 4. Recht auf Zutritt oder Herausgabe
- Art. 19 5. Schutz vor Zerstörung
- Art. 20 6. Erschöpfung des Rechtes, Werkexemplare in Verkehr zu bringen

Vierter Abschnitt: Rechtsnachfolge

- Vererblichkeit des Urheberrechts
- Art. 21

Fünfter Abschnitt: Einräumung von Verwendungsbefugnissen

1. Unübertragbarkeit unter Lebenden; Einräumung von Verwendungsbefugnissen
- Art. 22 a) Rechtsstellung des Urhebers
- Art. 23 b) Die ausschließliche Verwendungsbefugnis
- Art. 24 c) Die nicht ausschließliche Verwendungsbefugnis
- Art. 25 2. Tragweite der Verträge
- Art. 26 3. Rechte an Werken, die in Erfüllung eines Vertrages geschaffen werden
- Art. 27 4. Zwangsvollstreckung

Sechster Abschnitt: Schranken des Urheberrechts

1. Privatgebrauch
- Art. 28 a) Ohne Herstellung von Werkexemplaren
- Art. 29 b) Herstellung von Werkexemplaren
- Art. 30 2. Archivierung von Werkexemplaren

- Art. 31 3. Zitate
- Art. 32 4. Museumskatalog
- Art. 33 5. Werke an oder auf öffentlichen Plätzen
- Art. 34 6. Aufführungsmaterial für musikalische Werke
- Art. 35 7. Abgabe des Textes zu musikalischen Werken an Aufführungsbesucher
- Art. 36 8. Mitteilung von Presseartikeln, Radio- und Fernsehberichten
- Art. 37 9. Ansprachen bei öffentlichen Anlässen
- Art. 38 10. Berichterstattung über Tagesereignisse
- Art. 39 11. Aufnahme auf Ton- oder Bildträger
- Art. 40 12. Bestellte Personenbildnisse
- Art. 41 13. Änderungen von Werken der Baukunst

Siebenter Abschnitt: Schutzdauer

- Art. 42 1. Bei Werken mit Urhebernennung
- Art. 43 2. Bei anonymen und pseudonymen Werken
- Art. 44 3. Berechnung der Schutzdauer

Achter Abschnitt: Filmwerke

- Art. 45 1. Rechtsstellung des Urhebers eines Beitrages zum Filmwerk
- Art. 46 2. Rechtsstellung des Filmherstellers
 - a) Gegenüber den Urhebern von Beiträgen
 - b) Gegenüber Dritten
- Art. 47 3. Begriff des Filmherstellers
- Art. 48 4. Schutzdauer
- Art. 49 5. Ausnahme zugunsten der Komponisten
- Art. 50 6. Gleichstellung ähnlicher Werke
- Art. 51

Zweiter Titel: Rechtsschutz

Erster Abschnitt: Zivilrechtlicher Schutz

- Art. 52 1. Klage auf Feststellung
- Art. 53 2. Klagen wegen Rechtsverletzung
 - Art. 54 a) Unterlassung oder Beseitigung
 - Art. 55 b) Schadenersatz, Gewinnherausgabe oder Verwendungsvergütung
 - Art. 56 c) Genugtuung
- Art. 57 3. Örtliche Zuständigkeit
- Art. 58 4. Einzige kantonale Instanz
- Art. 59 5. Vorsorgliche Maßnahmen
 - Art. 60 a) Voraussetzungen
 - Art. 61 b) Sicherheitsleistung des Antragstellers
 - Art. 62 c) Sicherheitsleistung der Gegenpartei
 - Art. 63 d) Fristansetzung zur Klage
 - e) Haftung des Antragstellers
 - f) Zuständigkeit

Zweiter Abschnitt: Strafrechtlicher Schutz

- Art. 64 1. Strafandrohung
 - Art. 65 a) Vergehen
 - Art. 66 b) Übertretung
- 2. Anwendbarkeit des Strafgesetzbuches

- 3. Verantwortlichkeit
 - Art. 67 a) Des Geschäftsherrn oder Auftraggebers
 - Art. 68 b) Von juristischen Personen oder Handelsgesellschaften
- Art. 69 4. Örtliche Zuständigkeit
- Art. 70 5. Zuständigkeit der kantonalen Behörden

Dritter Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen für den zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutz

- Art. 71 1. Einziehung von Werkexemplaren
- Art. 72 2. Veröffentlichung des Urteils
- Art. 73 3. Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Verwendungsbefugnis

Dritter Titel: Verwertung von Urheberrechten

Erster Abschnitt: Bewilligungspflicht

- Art. 74 1. Anwendungsgebiet
- Art. 75 2. Voraussetzungen der Bewilligung
- Art. 76 3. Dauer der Bewilligung; Widerruf
- Art. 77 4. Zwangsvertretung
- 5. Folgen unerlaubter Verwertung
 - Art. 78 a) Zivilrechtlich
 - Art. 79 b) Strafrechtlich
- Art. 80 6. Zeitliche Beschränkung des Verwertungsauftrages

Zweiter Abschnitt: Pflichten der Verwertungsgesellschaft

- Art. 81 1. Tarifaufstellung
- Art. 82 2. Aufsicht über die Verwertungsgesellschaft

Dritter Abschnitt: Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten

- Art. 83 1. Bestand der Schiedskommission
- Art. 84 2. Zusammensetzung für das einzelne Geschäft
- Art. 85 3. Zuständigkeit
- Art. 86 4. Voraussetzungen der Tarifgenehmigung
- Art. 87 5. Rechtsmittel
- Art. 88 6. Aufsicht über die Eidg. Schiedskommission

Vierter Titel: Ausführungs- und Übergangsbestimmungen

- Art. 89 1. Inkrafttreten des Gesetzes
- Art. 90 2. Aufhebung und Abänderung früherer Gesetze
- Art. 91 3. Ausführungsmaßnahmen
- 4. Übergangsrecht
 - Art. 92 a) Anwendung auf Werke, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschaffen wurden
 - Art. 93 b) Verträge
 - Art. 94 c) Zwangslizenzen
 - Art. 95 d) Freie Herstellung von Werkexemplaren
 - Art. 96 e) Verträge aus der Zeit vor der Verlängerung der Schutzdauer
 - Art. 97 f) Zivil- und strafrechtliche Verantwortung

**Vernehmlassung der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht
zum Vorentwurf des Bundesgesetzes
betreffend das Urheberrecht**

vom 28. Juni 1972

I. Anträge

Streichung des Nachsatzes «sofern sie eine individuelle Prägung aufweisen». Art. 1 Abs. 1

«Solche Werke sind insbesondere: Schriftwerke und Reden, auch solche wissenschaftlicher Natur, Kartographische Werke, Werke der Malerei und Bildhauerei, Graphische Werke, Werke der Baukunst, Werke der angewandten Kunst, Werke der Photographie, Filmwerke, Fernsehfilme, Choreographische Werke und Pantomimen.» Abs. 2

Streichung des Nachsatzes «soweit sie eine individuelle Prägung aufweisen». Abs. 3

«Wird ein neues Werk unter Verwendung eines oder mehrerer Werke derart geschaffen, daß es sich von diesen unterscheidet, die verwendeten Werke aber erkennbar bleiben, so ist es eine Bearbeitung.» Art. 2 Abs. 1

Streichen. Art. 3

Streichung: «es wäre denn, das Werk könne seiner Natur nach nicht ohne Festlegung entstehen». Art. 5 Abs. 2

Im französischen Text ist der Ausdruck «auteur» zu streichen und zu ersetzen durch «citoyen». Art. 6

«Der Urheber eines Werkes kann in den Schranken der Rechtsordnung und soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht über sein Werk nach seinem Belieben verfügen.» Art. 13 Abs. 1

Streichen, bzw. in Art. 14 aufnehmen. Abs. 3

«Er kann bestimmen ob, wann und wie sein Werk bekannt zu machen oder zu verwenden ist. Der Urheber hat insbesondere das ausschließliche Recht ...» (unverändert). Art. 14

- Art. 18 Abs. 2 «Dem Urheber kann der Zugang zu seinem Werk verweigert werden und die Herausgabe kann nicht verlangt werden, wenn berechnigte Interessen des Eigentümers oder Besitzers entgegenstehen.»
- Art. 19 Abs. 1 «Kennt der Eigentümer des einzigen vorhandenen Werkexemplares das Interesse des Urhebers an der Erhaltung des Werkes, so darf er das Werkexemplar nicht absichtlich zerstören, ohne dem Urheber vorher die Rücknahme gegen Ersatz des Materialwertes anzubieten; andernfalls schuldet er dem Urheber Schadenersatz sowie Genugtuung gemäß Art. 49 OR.»
- Art. 20
Marginale: «Folgerecht».
«Der Urheber eines Werkes der bildenden Künste hat bei Weiterveräußerung seines Werkes einen unverzichtbaren Anspruch auf angemessene Beteiligung am Erlös. Werke der Baukunst sind ausgenommen.»
- Art. 20^{bis}
Marginale: «Überlassung zum Gebrauch».
«Werden Werkexemplare gegen Entgelt vermietet, durch Bibliotheken oder ähnliche Institutionen ausgeliehen, so hat der Urheber Anspruch auf angemessene Entschädigung.»
- Art. 20^{ter}
«Wurde ein Werkexemplar vom Urheber oder mit dessen Zustimmung im In- oder Ausland außerhalb des in Art. 28 Abs. 2 umschriebenen Personenkreises veräußert, so ist ausschließlich der Eigentümer berechnigt, es gegen Entrichtung einer angemessenen Entschädigung an den Urheber auszustellen.»
- Art. 20^{quater}
«Wurde ein Werkexemplar vom Urheber oder mit dessen Zustimmung im In- oder Ausland außerhalb des in Art. 28 Abs. 2 umschriebenen Personenkreises veräußert, so ist ausschließlich der Eigentümer berechnigt, es weiter zu veräußern, weiter in Verkehr zu bringen oder gegen angemessene Entschädigung an den Urheber auszustellen.»
- Art. 22
Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Abschnitt II zu Art. 22.
- Art. 25
Die Vereinigung beantragt Ersatz dieses Artikels durch einläßliche und umfassende Vertragsauslegungsbestimmungen.
- Art. 26 Abs. 1 «Schafft der Urheber ein Werk in Erfüllung eines Vertrages, insbesondere eines Auftrages oder Arbeitsvertrages, so ist die

andere Vertragspartei nur befugt, das Werk insoweit zu verwenden als sich aus dem übereinstimmenden Parteiwillen ergibt und es der Vertragszweck erfordert.»

Einfügen einer Mißbrauchsklausel im Sinne der Begründung, Art.26 Abs.2
Abschnitt II, zu diesem Artikel.

«Der Zwangsvollstreckung unterliegen die in Art.14 Abs.1 Art.27
Ziff.4–8 genannten Rechte nur insoweit als der Urheber diese
Rechte ausgeübt und das Werk bekannt gemacht hat.»

«Jedermann darf im privaten Kreis im Sinne von Art.28 Abs.2 Art.29
zu seinem eigenen privaten Gebrauch in seinem Eigentum be-
findliche Exemplare von bekanntgemachten Werken kopieren.»

«Gegen Leistung einer angemessenen Entschädigung an den Art.29^{bis}
Urheber ist es erlaubt, für Dritte einzelne Vervielfältigungs-
stücke herzustellen von Druckausgaben bekanntgebener
Schriftwerke oder Werken der Musik, soweit der Hersteller oder
der Dritte Eigentümer mindestens eines Werkexemplars ist und
die Vervielfältigungsstücke nur zum eigenen privaten Gebrauch
des Auftraggebers verwendet werden.

Diese Erlaubnis bezieht sich auch auf Institute, Betriebe, Ver-
waltungen und ähnliche Arbeitsgemeinschaften, die Vervielfäl-
tigungsstücke zur internen Information ihrer Mitarbeiter
herstellen oder herstellen lassen.»

«Jedermann darf im privaten Kreis im Sinne von Art.28 Abs.2 Art.29^{ter}
zu seinem eigenen privaten Gebrauch gegen Leistung einer
angemessenen Entschädigung an den Urheber, Radio- oder
Fernsehsendungen auf Ton- oder Ton/Bildträger festlegen.»

«Zulässig sind Zitate bekanntgemachter Werke zur Erläuterung Art.31
sowie als Hinweis in anderen selbständigen Werken, sofern sie
in ihrem Umfang durch den Zweck gerechtfertigt sind.
Die Quelle und die Bezeichnung des Urhebers, falls diese in der
Quelle enthalten ist, müssen auf dem Werkexemplar deutlich
angegeben werden.»

«Ein Werk, das sich in einer öffentlich zugänglichen Sammlung Art.32
befindet oder öffentlich zum Verkauf angeboten wird, darf in
einem Katalog abgebildet werden, der der Ausstellung, dem
Verkauf oder der Versteigerung des Werkes dient.»

- Art. 42 Vgl. hiezu unsere Ausführungen im II. Abschnitt zu diesem Artikel.
- Art. 45 ff. Vgl. hiezu unsere Ausführungen in Abschnitt II zu diesen Artikeln.
- Art. 51 Streichen und durch einläßliche Vorschriften ersetzen, die den besonderen Verhältnissen bei der Schaffung von Televisionsfilmen und den besondern Umständen der Mitarbeiter bei der Herstellung von Televisionsfilmen, Rechnung tragen.
- Art. 52 ff. Einführung der Verbandsaktivlegitimation, analog zu Art. 2 Abs. 3 UWG.
- Art. 64 ff. Einführen der Offizialmaxime, evtl. Verbandsaktivlegitimation analog zu Art. 13 UWG.
- Art. 74 ff. Die Verwertungsgesetzgebung ist auszudehnen auf die gesetzlichen Lizenzen gemäß Art. 20, 20^{bis}, 20^{ter}, 29^{bis}, 29^{ter} unseres Vorschlags.

II. Begründung

- Art. 1 Abs. 1 Die Vereinigung erachtet den Konditionalsatz «sofern sie eine individuelle Prägung aufweisen» als nicht befriedigend. Das Wort «individuell» nimmt systemwidrig Bezug auf die im Werk manifestierte Persönlichkeit des Urhebers und vermag, wie auch der Begriff «original» im französischen Text, den Richter nicht an unerwünschter kulturpolitischer Wertung zu hindern. Im übrigen läßt die vorliegende Formulierung von Absatz 1 die Auslegung zu, daß auch gewisse Leistungen der ausübenden Künstler als Werke im Sinne von Art. 1 anzuerkennen wären, was kaum beabsichtigt sein dürfte. Aus diesen Gründen und in der Überzeugung, daß ohne Schaden auf die positive Formulierung eines Wertkriteriums verzichtet werden kann, wird die Streichung besagten Satzes beantragt. Mitentscheidend war die Erwägung, daß nur aus der Abgrenzung von Urheberrecht und Leistungsschutzrecht eindeutige Definitionen gefunden werden können.
- Die Vereinigung bedauert, daß mit dem Vorentwurf für das Urheberrecht nicht gleichzeitig ein solcher für die Nachbarrechte vorgelegt werden konnte. Wir beantragen deshalb, daß dieser Rückstand so bald als möglich aufgeholt und den interes-

sierten Kreisen ein Vorentwurf eines Leistungsschutzgesetzes unterbreitet werde.

Die vorgeschlagene Neuformulierung von Art.1 Abs.2, möchte Abs.2 einerseits sicherstellen, daß nur die äußere und innere Form, nicht jedoch der Inhalt von wissenschaftlichen Werken geschützt ist; andererseits verdeutlichen, daß Fernsehfilme aus sachlichen Gründen nicht wie andere Filmwerke zu behandeln sind.

Diese Streichung entspricht unserem Antrag zu Art.1 Abs.1. Abs.3

Mit dem vorgeschlagenen Wortlaut wird versucht, auch hier Art.2 Abs.1 das Kriterium der «individuellen Prägung» zu eliminieren und durch dasjenige der bloßen Unterscheidbarkeit zu ersetzen.

Soweit die Tätigkeit, die zu einer Sammlung führt, eine schutz- Art.3 würdige Leistung darstellt, ist deren Schutz durch ein Leistungsschutzgesetz zu gewähren. Sofern jedoch die Auswahl oder Anordnung als werkschaffende Akte zu qualifizieren sind, liegt ein Werk im Sinne von Art.1 oder Art.2 vor. Beide Aspekte rechtfertigen die Streichung von Art.3. Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß der deutsche Begriff «Sammlungen» weiter ist als «recueils» im französischen Text.

Ohne die vorgeschlagene Kürzung erhält Abs.2 in Anbetracht Art.5 Abs.2 des in Abs.1 ausgesprochenen Grundsatzes unnötigerweise trivialen Charakter.

Die Vereinigung begrüßt die Einführung des Grundsatzes der Art.6 konventionunabhängigen Inländerbehandlung. Diese Lösung entspricht dem eigentumsähnlichen Charakter des Urheberrechts am besten.

Die vorgeschlagene Neuformulierung der Generalklausel soll, Art.13 Abs.1 terminologisch anlehnend an die lapidare und prägnante Formulierung im klassischen Bereich der absoluten Rechte, dokumentieren, daß dem Urheber ein absolutes Recht an seinem immateriellen Gut, dem Werk, in analoger Weise zusteht wie dem Eigentümer an der Sache.

Die in Art.13 Abs.3 genannten Befugnisse sind als Einzelbefugnisse Abs.3 wohl besser an den Anfang von Art.14 zu stellen, wodurch

die Generalklausel in Art.13 gleichzeitig an Prägnanz und Gewicht gewinnt.

Art.18 Abs.2 Die vorgeschlagene Neuformulierung soll den Eigentümer oder Besitzer in seinen berechtigten Interessen auch dann schützen, wenn der Urheber – was bisweilen vorkommt – den Zugang zum Werkexemplar nur deshalb sucht, um dieses zu zerstören.

Art.19 Abs.1 Die «unentgeltliche Rücknahme» erscheint unbillig in den Fällen, wo das Material, aus welchem das Werk hergestellt wurde, ausgesprochen wertvoll ist. Daher wird «Rücknahme gegen Ersatz des Materialwertes» vorgeschlagen.

Art.20/20^{bis}/
20^{ter}/20^{quater}/
74ff. Es ist zweifellos notwendig, den Konflikt zwischen dem absoluten Recht des Urhebers und demjenigen des Eigentümers gesetzlich zu lösen. Die Vereinigung begrüßt den grundsätzlichen Entscheid, daß der Eigentümer, welcher ein Werkexemplar erworben hat, in seinen Dispositionen durch Verbotsrechte des Urhebers nicht behindert werden darf. Dies dürfte auch vom Urheber her betrachtet, schon deshalb sinnvoll sein, weil andernfalls der Handel mit Werkexemplaren ungünstig beeinflußt wird. Es ist nicht einzusehen, warum die Expertenkommission bei der Suche nach einer pragmatischen Lösung des dogmatisch ohnehin nicht lösbaren Konflikts das Urheberrecht nach dem In-Verkehr-bringen des Werkexemplares *völlig* dem Eigentum unterordnet.

Praktisch führt dies zudem zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Diskriminierung der Urheber.

Es gehört wohl unbestrittenermaßen mit zu den wesentlichen Zielen eines Urheberrechtsgesetzes sicherzustellen, daß der Urheber an jeder Nutzung seines Werks, die für Dritte wirtschaftlich relevant ist, angemessen beteiligt wird. Die Textvorschläge für Art.20, 20^{bis} und 20^{ter} versuchen zu skizzieren, wie diese Beteiligung des Urhebers verankert werden könnte, während Art.20^{quater} statuiert, daß im übrigen das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers gegenüber dem Recht des Eigentümers zurückzutreten habe.

Ein System der entgeltlichen gesetzlichen Lizenzen bedingt eine kollektive Wahrnehmung dieser Ansprüche, denn die Beteiligung des Urhebers ist für den Erwerber des Werkexemplars wohl nur dann zumutbar, wenn er ohne größere Umtriebe nach Tarifen, welche nach den Regeln in Art. 74ff. festgelegt werden, die Entschädigung an eine Stelle leisten kann. Es dürfte nicht angehen, daß der Eigentümer, solange die jeweilige kollektive

Verwertung nicht etabliert ist, sich mit einzelnen Urhebern auseinandersetzen und mit der Unsicherheit bezüglich zu erwartender Forderungen unvorausehbarer Höhe zu leben hat. Dies wäre in geeigneter Weise bei der Verwertungsgesetzgebung Art. 74 ff. zu berücksichtigen.

Die Vereinigung erachtet die von der Expertenkommission angeführten Gründe, die zur Ablehnung eines Ausstellungs-, Vermiet-, Verleih- und Folgerechts führen sollen, als nicht stichhaltig; diese Rechte sind weder Fremdkörper im Urheberrecht, noch ist die sich auf Behauptungen stützende Prognose, die Beteiligung des Urhebers werde geringfügig sein, ein Grund zur Verweigerung eines Rechts.

Die Vereinigung befaßte sich in mehreren Sitzungen mit der neuen Konstruktion der Unübertragbarkeit. Die Auffassungen unserer Mitglieder sind geteilt. Wir beschränken uns deshalb darauf, im folgenden die wesentlichen Argumente beider Seiten darzulegen und beantragen, daß diese grundlegende Frage von einer weiteren Expertenkommission nochmals unter Anhörung der interessierten Kreise geprüft wird. Art. 22

Die Befürworter der Übertragbarkeit stellten folgende Überlegungen an:

1. Eine Abkehr vom bisherigen System der Übertragbarkeit ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie sich aus zwingenden praktischen oder theoretischen Gründen aufdrängen würde. Dies ist mit Sicherheit nicht der Fall, wären doch sonst die Urheberrechtsgesetze aller Länder mit Ausnahme Deutschlands auf dem Holzwege. Es kann im Gegenteil festgestellt werden, daß sich das geltende schweizerische URG seit Jahrzehnten eingelebt und in diesem Punkt bewährt hat. Zudem muß befürchtet werden, daß die neue, schwer verständliche Konstruktion nicht beachtet (Beispiel Deutschland) oder mindestens den rechtsgeschäftlichen Verkehr verunsichern würde.
2. Die in der Expertenkommission und in der Vereinigung vorgebrachten Argumente für die Unübertragbarkeit halten die Befürworter der Übertragbarkeit nicht für schlüssig:
 - Die Übertragbarkeit sei die Folge des persönlichkeitsrechtlich gefärbten Werkbegriffs und Ausfluß aus der sog. monistischen Theorie des Urheberrechts.Dieser Schluß kann nicht gezogen werden, weil es nach Meinung der Vereinigung für die Schutzfähigkeit eines Werkes auf das Kriterium der persönlichen Prägung nicht ankommt, sodann deshalb, weil unbestrittenermaßen schon

unter dem geltenden Gesetz das Persönlichkeitsrecht nicht übertragen werden kann. Eine Ausdehnung der Nichtübertragbarkeit auf die Gesamtheit der urheberrechtlichen Befugnisse ist weder logisch gefordert noch praktisch sinnvoll.

– Die Übertragbarkeit des Rechts schütze den Urheber vor Selbstentäußerung.

Die Vereinigung prüfte diesen mehrfach vorgetragenen Einwand nach zwei Richtungen. Sie untersuchte, ob das neue Prinzip tatsächlich einen besseren Schutz des Urhebers bringe. Die Befürworter der Übertragbarkeit sind der Auffassung, daß ein besserer Schutz der Urheber nicht erreicht werde; es wurde deshalb geprüft, auf welche Weise ein wirkungsvollerer Schutz erzielt werden könne, der den Urheber vor seiner Selbstentäußerung bewahre. Der gewünschte Schutz würde erreicht durch ein ausgebautes Urhebertvertragsrecht, einen ausgeglichenen Artikel über die Rechte an Werken, die in Erfüllung eines Arbeitsvertrags geschaffen werden, sowie mit der Gewährung eines *Droit de suite* bei Werken der bildenden Künste.

– Der Grundsatz der Übertragbarkeit könne nicht sauber durchgeführt werden.

Die Vereinigung stellte auf Grund aufschlußreicher Referate französischer und deutscher Fachleute fest, daß weder das Prinzip der Übertragbarkeit noch jenes der Unübertragbarkeit ohne Einschränkungen und Korrekturen durchgeführt werden kann. Dieser Gesichtspunkt spielt somit für die Systemwahl keine Rolle.

– Nicht schlüssig ist auch das Argument der Angleichung des schweizerischen Gesetzes an die Rechtsordnung in Deutschland und Österreich. Abgesehen davon, daß auch nach dem österreichischen Gesetz Nutzungsrechte veräußert werden können (§ 27), stehen die italienischen und französisch sprechenden Teile der Schweiz den Kulturkreisen Italien bzw. Frankreich, die beide die Unübertragbarkeit nicht kennen, näher als dem deutschen.

3. Ausschlaggebend für die Beibehaltung des geltenden Prinzips ist den Befürwortern der Übertragbarkeit die Auffassung, der Urheber müsse über sein Werk frei verfügen können. Der Urheber lebt nicht abseits des Marktes, sondern ist darauf angewiesen, daß seine Produkte ohne Einschränkung am rechtsgeschäftlichen Verkehr teilnehmen können. Die Unübertragbarkeit erschwert diese Teilnahme grundlos, ohne daß für diese

Einschränkung der Verfügungsfreiheit eine Notwendigkeit bestünde.

Die Befürworter der Unübertragbarkeit von Urheberrechten unter Lebenden machen zur Stützung ihrer Auffassung folgendes geltend:

1. Das Urheberrecht stellt eine unteilbare Einheit dar und kann nicht in ein Bündel mehr oder weniger selbständiger Teilrechte aufgespalten werden. In der Person des Urhebers vereinigen sich die ideellen und die materiellen Interessen. Auf den immateriellen Wert eines bekanntgemachten Werkes hat aber auch die Öffentlichkeit einen Anspruch. Dieser Anspruch kann nur zwischen dem Schöpfer des Werkes und der Öffentlichkeit geregelt werden, da die ideellen Interessen eines Vermittlers nicht die gleichen zu sein brauchen wie diejenigen des Schöpfers.
2. Wesentliche Aufgabe der Gesetzgebung ist, die gesellschaftlich oder wirtschaftlich Schwächeren zu schützen. Im Verhältnis Urheber-Käufer/Eigentümer/Produzent ist in der Regel der Urheber der schwächere Teil. Er ist also durch das Gesetz hauptsächlich zu schützen; zu schützen auch vor im Moment nicht ersichtlichen Schädigungen und Nachteilen. Im Gebiet des urheberrechtlich relevanten Schaffens ist dieser Präventivschutz eine Notwendigkeit, da immer neue Errungenschaften immer mehr Möglichkeiten der Verbreitung und Verwendung eines Werkes eröffnen. Hätte ein Urheber sich einmal seines persönlichen Rechts entäußert, ginge er all der in immer schnellerer Folge auftauchenden neuen Möglichkeiten verlustig. Nebst der psychologischen Stärkung des Urhebers bringt die Unübertragbarkeit zweifellos auch eine faktische Stärkung des wirtschaftlich Schwächeren.
3. Die «Marktgängigkeit» der geschützten Werke wird durch Unübertragbarkeit des Urheberrechts nicht beeinträchtigt. Die Einräumung von Verwendungsbefugnissen gewährleistet auf der materiellen Ebene die Verkehrsfähigkeit. Die Unübertragbarkeit des Urheberrechts unter Lebenden könnte aber ein Hebel werden, die Urheber vor der Willkür der Werknutzer zu schützen. Die Zweckübertragungstheorie hat sich in der Praxis unseres Landes ja noch keineswegs durchgesetzt. Die Werknutzer lassen sich vielfach weit mehr Rechte übertragen, als zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Mit dem Abschluß der Verträge setzen sich die Werknutzer oft an die Stelle der Urheber und verfahren mit dem Werk nach eigenem

Gutdünken. Die Unübertragbarkeit könnte da heilsam einwirken.

4. Die deutsche Praxis zeigt uns, daß man ausgehend von der Unübertragbarkeit im Gesetz Einschränkungen machen muß, damit dieser Grundsatz sich nicht gegen das Werk und seine Verwertung richtet. Die französische Praxis andererseits zeigt, daß es ausgehend von dem Grundsatz der Übertragbarkeit ebenso einschränkende Bestimmungen braucht, um eine halbwegs gerechte Praktikabilität zu erreichen. Dadurch verliert das Argument des Praktikablen seinen Wert zugunsten des Arguments des «gerechteren Grundsatzes». Der gerechtere Grundsatz aber kann nur Unübertragbarkeit heißen.
5. Nach jahrzehntelangen Kontroversen über die Rechtsnatur des Urheberrechts hat sich die Fachliteratur überwiegend für die monistische oder unitarische Doktrin entschieden, aus der die Unübertragbarkeit unter Lebenden folgt. So sagt Eugen Ulmer in seinem Standardwerk «Urheber- und Verlagsrecht» (2. Aufl. 1960 Seite 98): «Im ganzen überwiegt im neueren Schrifttum die monistische Deutung. Sie ist grundsätzlich berechtigt». Wenn sich unser Land nun ein neues Urheberrechts-Gesetz gibt, so erscheint es geboten, dies theoretisch auf der Höhe der Zeit stehend zu tun.

Art. 25 Die hier enthaltenen Auslegungsregeln – kaum mehr als einen Hauch von Urhebervertragsrecht darstellend – werden allseits als ungenügend angesehen. Deshalb wird beantragt, in das Gesetz einige Vorschriften zwingenden Rechts über die Urheberrechtsverträge, eventuell unter Festlegung der Mindestinhalte der wichtigeren Vertragstypen, aufzunehmen (vgl. hiezu auch unsere Bemerkungen zu Art. 26).

Art. 26 Die Zweckübertragungstheorie an sich ist mehrdeutig. Soweit sie zu einem anderen Ergebnis führen soll, als es die allgemeinen Regeln der Vertragsauslegung tun, hat sie in unserem Zivilrecht keine Daseinsberechtigung. Die vorgeschlagene Neuformulierung von Abs. 1 soll sicherstellen, daß die Frage nach dem Vertragszweck nie mehr wird als eines von mehreren Mitteln, einen Urheberrechtsvertrag richtig, d. h. nach den allgemein anerkannten Grundsätzen des Vertragsrechts, auszu legen. Insbesondere kann sie nicht an die Stelle aller andern Auslegungsregeln treten. Urheberrechtsverträge sind wie alle andern Verträge nach der Methode der objektivierten Auslegung zu interpretieren.

Um den Urheber vor übereilten Verfügungen zu schützen, wird beantragt, in einem zweiten Absatz zu Art. 26 eine Bestimmung aufzunehmen, die als *lex specialis* zu OR 20 und/oder OR 21 gewisse Urheberrechtsverträge oder Teile davon als nichtig bzw. anfechtbar erklärt. Gedacht wird hierbei an globale Rechtsabtretungen bzw. Lizenzeinräumungen, auch bezüglich zukünftiger, noch nicht geschaffener Werke und bei Vertragsschluß noch nicht bekannter Nutzungsarten gegen ein Entgelt, das in einem offensichtlichen Mißverhältnis zur Rechtsgewährung steht.

Dieser Gesichtspunkt könnte nicht nur in Art. 26, sondern in den Bestimmungen über das Urhebervertragsrecht ganz allgemein seinen Ausdruck finden.

Die Vereinigung kann die in Art. 29 des Vorentwurfs zum Ausdruck gelangende Resignation zu Lasten der Rechte des Urhebers nicht teilen. Die Idee, eine allgemein übliche illegale Praxis mit einem neuen Urheberrechtsgesetz zu legalisieren, muß befremden. Es widerspricht unserem Rechtsempfinden, wenn Piraterie zum Verschwinden gebracht wird, indem man sie erlaubt. Auch hier gilt es, mit Hilfe von gesetzlichen Lizenzen, die jedermann in Anspruch nehmen kann, eine Ordnung zu schaffen, die der Allgemeinheit gibt, was sie braucht, und dem Urheber gleichzeitig beläßt, was ihm gebührt. Die vorgeschlagenen Art. 29, 29^{bis} und 29^{ter} zeigen hiefür eine mögliche Lösung auf. In der Verwertungsgesetzgebung müßte zusätzlich festgehalten werden, daß die Entschädigung gemäß Art. 29^{bis} und 29^{ter} nur dann fällig werden, wenn die Rechte kollektiv wahrgenommen werden. Art. 29/29^{bis}/
29^{ter}

Durch den Begriff der «Veranschaulichung», wie er im Vorentwurf verwendet wird, wird das Zitatrecht auf gefährliche Weise erweitert. Die beantragte Formulierung hält sich an die Begriffe und Regelungen in unseren Nachbarstaaten und an die Berner Konvention in der Stockholmer Fassung. Art. 31

Die privaten Sammlungen, die öffentlich zugänglich sind, und die Auktionen sind ungerechtfertigterweise diskriminiert. Der Vorschlag der Vereinigung dürfte mit Art. 9 Ziff. 2 der Berner Übereinkunft (Stockholmer Fassung) durchaus vereinbar sein. Art. 32

Ein Teil unserer Mitglieder sprach sich für eine Verlängerung der Schutzfrist auf 70 Jahre p.m.a. aus. Da sich jedoch insbesondere die in unserer Vereinigung vertretenen Schriftsteller einer Verlängerung der Schutzdauer widersetzen, verzichtet Art. 42

die Vereinigung auf einen Antrag. Sie verbindet damit den Wunsch, daß in der zweiten Expertenkommission das Für und Wider einer Verlängerung nochmals unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung abgewogen werde.

Art. 45 ff.
und 51

Herstellungsverfahren und Bewegungseindruck mögen für Film- und Fernsehwerke dieselben sein, die Interessenlage der an einem Fernsehwerk beteiligten Urheber kann jedoch wesentlich von derjenigen der an einem kommerziellen Film Beteiligten abweichen. Während sich der Autor eines Unterhaltungsfilms ohne weiteres z. B. Kürzungen gefallen lassen muß, kann der Autor eines Fernsehwerkes, der eine bestimmte Information vermitteln will, schon eine kleine Kürzung durch die Fernsehgesellschaft als Zensur empfinden.

Die Vereinigung betrachtet deshalb eine rechtliche Gleichstellung der Medien Film- und Fernsehen als unzweckmäßig. Sie ist der Ansicht, daß es zu einer sinnvollen Regelung eines einläßlicheren Urhebervertragsrechtes bedarf. In bezug auf den Kreis der Beteiligten, die als Urheber anzusehen sind, ist eine Abgrenzung zum Nachbarrecht erforderlich, welches die urheberrechtlich nicht geschützten Leistungserbringer erfaßt.

Die Vereinigung beantragt zudem, daß die zweite Expertenkommission die in Frage kommenden Urheber anhört, zu denen insbesondere auch die Angestellten und Auftraggeber der SRG gehören, die mit urheberrechtlich geschützten Beiträgen an der Produktion von Fernsehwerken mitwirken.

Art. 52 ff./
64 ff.

Die hier ausgesprochenen Forderungen entspringen dem unzweifelhaft legitimen Bedürfnis, daß dem Urheberrechtsgesetz mehr Nachachtung verschafft wird, als dies in unserem Lande praktisch geschieht.

Mit der Einführung der Offizialmaxime für bestimmte Urheberrechtsverletzungen soll klargestellt werden, daß die Verletzung eines Urheberrechtes gleich schwer wiegt wie ein Vermögensdelikt.

Da der Urheber in der Regel ein Prozeßrisiko selbst nicht tragen kann, beantragen wir, den Verbänden der Urheber das Recht zur Prozeßführung zu erteilen in Anlehnung an die Bestimmungen des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb.

Art. 74 ff.

Die technischen Verbreitungsmittel ließen in den vergangenen Jahren den Genuß und auch den Verbrauch geschützter Werke in einem ungeahnten Maße steigen. Im Zuge dieser Entwicklung rücken Urheber und Werknutzer immer weiter auseinander, so daß beide auf einen Vermittler angewiesen sind, der

einerseits dafür sorgt, daß der Urheber für die Inanspruchnahme seiner Rechte entschädigt wird, andererseits den Nutzern den Zugang zu den Werken ermöglicht.

Diese Entwicklung verlangt

- von den Urhebern, daß sie sich organisieren und ihre Rechte kollektiv verwerten;
- von den Nutzern, daß sie für Werknutzungen Entschädigungen leisten;
- vom Gesetzgeber, daß er eine Ordnung schafft, die unter Beachtung der berechtigten Interessen der Urheber und der Nutzer eine ungehinderte Verbreitung der Werke sicherstellt.

Es stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber dieser Interessenlage durch vermehrte Ausnahmen (vgl. Art. 29 des Vorentwurfs) und Zwangslizenzen gerecht werden könne oder ob sich andere Möglichkeiten anbieten. Die Vereinigung hat sich eingehend mit diesem Problem befaßt und ist zur Auffassung gelangt, daß die Lösung in einer kollektiven Verwaltung bestimmter Nutzungsrechte liegt. Es betrifft dies: Art. 20, Folgerecht; Art. 20^{bis}, Verleihrecht; Art. 20^{ter}, Ausstellungsrecht; Art. 29^{bis} und 29^{ter}, Vervielfältigungen zum privaten oder innerbetrieblichen Gebrauch. In diesen Fällen würde sich die Gewährung absoluter Verbotsrechte für den Urheber als Bumerang erweisen, weil dadurch die Verbreitung der Werke entweder verhindert oder die Nutzer in die Illegalität getrieben werden.

Die Vereinigung schlägt deshalb eine entsprechende Ausdehnung der Verwertungsgesetzgebung vor, welche die beteiligten Urheber veranlassen würde, diese Rechte gemeinsam zu verwalten. Die Vereinigung von Urheberrechten in einer Hand wird die Urheber stärken, sie sollte deshalb – wie im Falle der Suisa – staatlich beaufsichtigt werden. Die im Entwurf für die Verwertungsbestimmungen vorgesehenen Sicherungen entsprechen dem Suisa-Modell, das sich bewährt hat. Dieselbe Transparenz und Kontrolle sollte nach Auffassung der Vereinigung für sämtliche schweizerischen Verwertungsgesellschaften angestrebt werden, insbesondere sollten auch deren Tarife der Genehmigungspflicht durch die Eidg. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten unterliegen. Je nachdem, wie die Verwaltung der in Frage stehenden Rechte gestalten wird, müßte geprüft werden, ob der Rechtsanspruch gegenüber den Nutzern nur der Verwertungsgesellschaft zugesprochen werden soll, so daß die Nutzer vor individuellen Ansprüchen freigestellt würden (vgl. hierzu § 53 Ziff. 5 des neuen deutschen URG).

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art. 1

Der Grundsatz, daß bei der Beurteilung der Erfindungshöhe von dem zur Zeit der Patentanmeldung vorhandenen Stand der Technik in seiner Gesamtheit auszugehen ist, gilt ganz besonders dann, wenn für die Erzielung des erfinderischen Erfolges das zusammengefaßte Wissen von zwei oder mehreren Gebieten der Wissenschaft erforderlich ist.

Der Grundsatz, es komme auf die subjektive Leistung des Erfinders nicht an, besagt nur, es sei nicht entscheidend, wie vom Stande der Technik ausgehend die Erfindung gemacht worden sei.

Zwar ist das Auffinden einer besonders wirksamen Substanz auf Grund methodischer Arbeit erfindungswürdig, jedoch bedeutet fleißige Dokumentationsarbeit, wie sie dem Fachmann geläufig ist, keine erfinderische Leistung.

En principe, l'appréciation du niveau inventif doit se faire à partir de l'état de la technique, dans son ensemble, au moment du dépôt du brevet. Ce principe vaut tout particulièrement lorsque la concrétisation du résultat de l'invention s'est effectuée grâce à la réunion des connaissances appartenant à deux ou plusieurs domaines de la science.

Le principe selon lequel il ne faut pas tenir compte de la prestation subjective de l'inventeur implique seulement que la façon dont l'invention a été faite, par rapport à l'état de la technique, n'est pas déterminante.

La découverte d'une substance particulièrement efficace grâce à un travail méthodique mérite d'être brevetée; toute fois, un patient travail de documentation, habituel pour l'homme du métier, n'implique pas une prestation inventive.

Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 28. Januar 1969 i. S. Andreadis gegen CHIMEX.

Aus den Erwägungen:

Die Klägerin hält an der Auffassung fest, das Streitpatent sei mangels Neuheit der beanspruchten Erfindung nichtig. Sie beruft sich hiefür auf die medizinischen Veröffentlichungen von C. NOORDEN/S. ISAAC, «Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung» (1927), P. HECHT, «Über klinische Erfahrungen mit Oxantin», in der Zeitschrift «Fort-schritte der Therapie» (1928) sowie auf einen Artikel in der Fachzeitschrift «Journal of Dental Research» (1957). In diesen Publikationen werde darauf hingewiesen, daß das DHA die Haut bräune und daß sich die Bräunung nach wenigen Tagen von selbst wieder zurückbilde. Die Erfindung sei somit durch die vorveröffentlichten Schriftwerke so dargelegt, daß sie der durchschnittlich ausgebildete Kosmetikfachmann danach ausführen konnte.

Nach Art. 7 des Patentgesetzes gilt eine Erfindung dann als neu, wenn sie vor der Patentanmeldung weder im Inland derart offenkundig geworden noch durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke so dargelegt worden ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann.

Die Erfindung besteht im vorliegenden Fall nach dem Patentanspruch darin, daß durch Mischung einer kosmetischen Basis mit DHA ein Hautbräunungsmittel hergestellt werden soll. Die erwähnten Vorveröffentlichungen legen jedoch die Verwendung des DHA nicht in einer solchen Kombination dar, sondern empfehlen diesen Stoff lediglich als Mittel zur Behandlung der Zuckerkrankheit. Sie stünden der Neuheit des Patentes nur dann entgegen, wenn sie die Erfindung des Beklagten mit allen Wesensmerkmalen bekannt gegeben hätten. Die Rüge ist somit unbegründet.

Das Handelsgericht stellt zum Stand der Technik im Jahre 1959 fest, das Streitpatent und die ihm entgegengehaltene deutsche Patentschrift Nr. 928318 betreffend «Farblose bräunende Hautcrème» stimmten darin überein, daß ein die Bräunung hervorgerufenen Stoff in einer kosmetischen Basis (Crème) verteilt sei. Die beiden Patente unterschieden sich lediglich dadurch, daß im deutschen Patent Alloxan mit einem weiteren Stoff, im Streitpatent DHA zur Erzielung der Braunfärbung verwendet werde.

Unbestritten ist, daß es im Jahre 1959 bekannt war, eine bräunende Hautcrème dadurch herzustellen, daß einer kosmetischen Basis ein chemischer Stoff beigemischt wird, der auf die Haut einwirkt und eine braune Tönung hervorruft. Ob es solche Crèmes schon vor dem Erscheinen der deutschen Patentschrift im Jahre 1955 gab, wie der Beklagte behauptet, ist unerheblich.

Der Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, es verkenne den Begriff des gut ausgebildeten Kosmetikfachmannes, wenn es ihm die erwähnten medizinischen Veröffentlichungen zu seinem Fachwissen rechne. Wenn er auch einräumt, daß der einzelne durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann der Kosmetikbranche über gewisse medizinische Kenntnisse verfüge oder die entwickelten Produkte medizinisch überprüfen lasse, so darf seines Erachtens daraus nicht gefolgert werden, daß dieser Fachmann auch jede Stelle aus lange zurückliegender überholter medizinischer Fachliteratur kenne.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist bei der Beurteilung der Erfindungshöhe vor dem zur Zeit der Patentanmeldung vorhandenen Stand der Technik in seiner Gesamtheit, d. h. vom Inbegriff dessen auszugehen, was damals an Lösungen bekannt war (BGE 85 II 138, 513, 89 II 109, 92 II 52, 290). Dieser Grundsatz gilt ganz besonders

dann, wenn für die Erzielung des erfinderischen Erfolges das zusammengefaßte Wissen von zwei oder mehreren Gebieten der Wissenschaft erforderlich ist (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. 1968 S. 186/7). Daß zur Herstellung kosmetischer Erzeugnisse medizinische Kenntnisse unentbehrlich sind, ist offenkundig. Die verwendeten Stoffe sollen ja mit dem Körper und namentlich mit der Haut in Berührung kommen und müssen daher auf ihre Verträglichkeit hin erprobt sein. Der Forscher auf dem Gebiete der Kosmetik ist daher entweder ein Mediziner oder ein Chemiker, der über medizinische Fachkenntnisse verfügt. Zu berücksichtigen ist außerdem, daß die Entwicklung und Herstellung kosmetischer Erzeugnisse vorwiegend von der Industrie beherrscht wird, die in modern eingerichteten Laboratorien Fachleute verschiedener Gebiete der Wissenschaft beschäftigt (Mediziner, Chemiker, Pharmazeuten) und außerdem über die einschlägige wissenschaftliche Dokumentation verfügt.

Das Handelsgericht erklärt sodann, der Beklagte habe die erwähnten Veröffentlichungen tatsächlich gekannt. Es beruft sich auf einen Zeitungsartikel der «Time» vom 27. Juni 1960. Darnach soll der Beklagte einem Journalisten dieser Zeitschrift erklärt haben, er habe lange nach einem Hautbräunungsmittel gesucht und die Antwort schließlich in einer medizinischen Zeitschrift aus den zwanziger Jahren gefunden, welche die Erfahrungen mit DHA, eines Mittels beschrieb, das früher die Ärzte zur Behandlung von Diabetikern verwendeten. Der Beklagte habe zwar bestritten, sich in diesem Sinne geäußert zu haben; doch ergebe sich aus dem von der Klägerin eingereichten belgischen Urteil, daß er in jenem Prozeß selbst geltend gemacht hatte, er sei in einer medizinischen Zeitschrift aus den zwanziger Jahren auf das DHA gestoßen.

Der Beklagte behauptet, diese Feststellung beruhe offensichtlich auf Versehen. Im belgischen Urteil sei von medizinischen Veröffentlichungen im Jahre 1920 die Rede; die fraglichen Publikationen stammten aber aus den Jahren 1927 und 1928.

Diese Rüge ist unbegründet. Im Artikel der «Time» wird auf eine medizinische Zeitschrift der zwanziger Jahre («... in a 1920s medical journal...») hingewiesen, im belgischen Urteil dagegen auf eine Zeitschrift aus dem Jahre 1920 («Revue médicale publiée en 1920»). Ob diese Fachzeitschrift aus dem Jahre 1920 oder aus den zwanziger Jahren stammt, ist belanglos. Maßgebend ist nur, daß der Beklagte nach der Feststellung im belgischen Urteil selber behauptete, er habe die Idee für das Hautbräunungsmittel in einer medizinischen Fachzeitschrift gefunden. Dem Handelsgericht war es von Bundesrechts wegen unbenommen, auf Grund der Feststellung im belgischen Urteil die Bestreitung des Beklagten als widerlegt zu betrachten. Zudem wird im Entscheid der «section des appels de l'Office des brevets de La Haye» vom 26. August 1968 zutreffend bemerkt, es sei wenig wahrscheinlich, daß der Journalist der «Time» das «MAN-TAN» von sich aus mit den medizinischen Veröffentlichungen über die Behandlung der Zuckerkrankheit im Zusammenhang gebracht habe.

Unbegründet ist sodann die Behauptung des Beklagten, das Handelsgericht habe zu Unrecht auf seine Kenntnis abgestellt, weil es auf die subjektive Leistung des Erfinders nicht ankomme.

Dieser Grundsatz besagt nur, es sei nicht entscheidend, wie vom Stand der Technik ausgehend die Erfindung gemacht worden sei (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht I, S. 120 mit Hinweisen; TROLLER, a.a.O. S. 196). Indem das Handelsgericht dem Beklagten die Kenntnis der medizinischen Veröffentlichungen über das DHA unterstellt, spricht es sich nicht zur Leistung des Erfinders aus, sondern erhärtet seine Feststellung über den maßgebenden Stand der Technik.

Nach der Rechtsprechung kann eine Neuheit im Sinne des Gesetzes eine Erfindung darstellen, wenn sie auf einer schöpferischen Idee beruht, die nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte (BGE 85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 51, 93 II 512 Erw. 4).

Das Handelsgericht ist der Auffassung, daß die Verwendung von DHA anstelle des im deutschen Patent verwendeten Alloxan keine erfinderische Leistung sei. Die Entdeckung farbloser Stoffe, unter anderem des DHA, beruht seines Erachtens auf einer systematischen Sucharbeit, wie sie jeder durchschnittliche Fachmann ohne schöpferische Tätigkeit vollbringen könne.

Entgegen der Kritik des Beklagten stellt das Handelsgericht in dieser Erwägung nicht fest, außer dem DHA seien auch andere farblose Stoffe gefunden worden, sondern es weist lediglich auf die Möglichkeit hin, solche Stoffe zu entdecken. Der Beklagte pflichtet dem Handelsgericht bei, daß es mit dem Erscheinen der deutschen Patentschrift für den Kosmetikfachmann nahe lag, nach weiteren farblosen Stoffen zu suchen, die in Verbindung mit den Aminosäuren der Haut eine Braunfärbung der letzteren bewirken. Der Umstand, daß nach der Lehre im deutschen Patent die auf der Basis von Alloxan erzielte Rotfärbung der Haut durch Verbindung mit einem weiteren Stoff korrigiert wird, brauchte den Kosmetikfachmann nicht auf eine falsche Fährte zu bringen. Durch systematische Nachforschungen in der einschlägigen Fachliteratur mußte er unweigerlich auf die erwähnten medizinischen Veröffentlichungen stoßen. Daraus konnte er unbestrittenmaßen erfahren, daß die Anwendung des DHA auf den menschlichen Körper keine schädlichen Auswirkungen hat, wegen seines starken Reduktionsvermögens die Haut bräunt und daß sich die Bräunung innert wenigen Tagen von selbst wieder zurückbildet. Damit lag es nach der zutreffenden Feststellung des Handelsgerichts für den Fachmann nahe, den Stoff in ähnlicher Weise wie das Alloxan im deutschen Patent einer kosmetischen Basis beizumengen, um damit die gewünschte Hautcrème zu erzielen. Die Vorinstanz durfte daher von der Einholung eines Fachgutachtens absehen, und es ist der entsprechende, vom Beklagten in der Berufung gestellte Antrag abzuweisen.

Der Beklagte wendet ein, das DHA sei im Jahre 1959 dem maßgebenden Kosmetikfachmann nicht bekannt gewesen und dieser habe daher weder ein Urteil noch ein Vorurteil haben können. Dieser Einwand hilft dem Beklagten schon deshalb nicht, weil er die erwähnten medizinischen Veröffentlichungen über die Eigenschaften des DHA kannte und sich diese Kenntnis ohnehin anrechnen lassen muß (vgl. oben 3). Damit bleibt es bei der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz, daß in Fachkreisen über die Verwendung des DHA keine Vorurteile bestanden.

Der Beklagte behauptet, der Erfindungscharakter werde dadurch nicht beeinträchtigt, daß die im Streitpatent vorgeschlagene Lösung auf Zufall oder systematischer Sucharbeit beruhe; denn die Rechtsprechung habe stets entschieden, daß das Auffinden einer besonders wirksamen Substanz auf Grund methodischer Arbeit erfindungswürdig sei. Er beruft sich hiefür auf BGE 89 II 167, 89 II 290f., 93 II 504f.

In diesen Entscheiden stehen chemische Verfahren zur Beurteilung, die die Entdeckung neuer Stoffe zum Gegenstand haben. Der Beklagte hat aber das DHA nicht entdeckt; dieser Stoff war längst bekannt. Gewiß waren systematische Nachforschungen in der Fachliteratur erforderlich, um auf diesen Stoff zu stoßen. Fleißige Dokumentationsarbeit, wie sie dem Fachmann geläufig ist, bedeutet jedoch keine erfinderische Leistung. Damit kann mit dem Handelsgericht die Frage offen bleiben, ob die Verwendung von DHA im Streitpatent einen technischen Fortschritt darstellt.

PatG Art. 1

Begriff der Erfindung.

Ein Verfahren, das subjektive Begriffe zu messen und durch den Computer auszuwerten bestimmt ist, kann sowenig wie ein Computer-Programm patentiert werden.

Unzulässigkeit des Angebots des Beschwerdeführers, im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren den Patentanspruch zu ändern.

Notion de l'invention.

Ne sont pas brevetables un procédé destiné à mesurer des notions qualifiées de subjectives pour permettre leur traitement par ordinateur, ni un programme d'ordinateur.

Irrecevabilité de l'offre du recourant de modifier dans la procédure de recours de droit administratif la rédaction de sa revendication.

BGE 98 Ib 396 ff. (JT 1973 I 527 und Sem.Jud. 1973, S.61) und PMMBI 1973 I 26 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Dezember 1972 i. S. Canguilhem gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

L'offre du recourant de modifier la rédaction de sa revendication dans le sens des demandes soumises aux autorités allemande et anglaise est irrecevable. L'invention dont le déposant requiert la protection se trouve définie dans la revendication (art. 51 LBI). Le juge administratif appelé à statuer sur la brevetabilité d'une invention, pas plus que le juge civil saisi d'une action en nullité d'un brevet, ne saurait substituer une autre revendication à celle que le déposant a soumise à l'examen du Bureau (cf. RO 92 II 56 consid. 6a et 287 consid. 3a). ...

Le procédé dont le requérant demande la protection est destiné à mesurer des notions qualifiées de subjectives – telles que la difficulté, l'urgence, la compétence, la qualité –, selon leur degré d'importance déterminé dans chaque cas particulier, pour permettre leur traitement par ordinateur. Il consiste à attribuer une certaine valeur mesurable en temps et en longueur à tous les facteurs pris en considération, qui peuvent ainsi être représentés en paramètres graphiques, eux-mêmes transformés en formules mathématiques selon certains critères mis au point par le requérant. Ces données sont alors programmées pour pouvoir alimenter ensuite un ordinateur connu.

Ce procédé, qui constitue une méthode abstraite d'évaluation et de combinaison des divers facteurs pris en considération, ne répond pas à la définition de l'invention en droit suisse des brevets.

Selon la doctrine et la jurisprudence, on se trouve en présence d'une invention lorsque, grâce à une idée créatrice, une combinaison nouvelle et originale des forces de la nature, dans l'acception la plus large de cette expression, aboutit à un effet technique utile, constituant un progrès notable (RO 95 I 581 et les arrêts cités; cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht; 2^e éd. 1968, p. 165; BLUM/PEDRAZZINI, n. 5–6 ad art. 1^{er} LBI, I p. 72 ss). L'invention n'est ni la force naturelle comme telle, ni le produit de son utilisation. C'est la règle abstraite dont la répétition conduit à un résultat technique déterminé, suscep-

tible d'application industrielle. Elle indique comment maîtriser les forces de la nature pour les soumettre à l'homme. N'appartiennent pas à la technique et ne constituent dès lors pas des inventions au sens de la loi des instructions qui prescrivent à l'homme un certain comportement et produisent un résultat déterminé, sans intervention directe des forces de la nature. Ne sont par conséquent pas brevetables, par exemple, des systèmes de loteries, de comptabilité ou de sténographie, des règles de jeu, méthodes d'enseignement, tables de logarithmes (RO 95 I 581 et citations).

La notion de l'invention en droit suisse des brevets est ainsi telle qu'une méthode constituée par un ensemble de règles ou de directives abstraites s'adressant à l'esprit de l'homme ne ressortit pas à la technique et n'est partant pas brevetable si elle ne fait pas intervenir les forces de la nature pour obtenir un effet technique. Peu importe que la méthode ait un caractère scientifique, qu'elle utilise des formules mathématiques ou nécessite l'emploi d'un ordinateur. L'application de ces principes conduit à dénier au procédé mis au point par le requérant le caractère d'une invention brevetable au sens de l'art. 1^{er} LBI. Il n'en irait pas différemment si ledit procédé équivalait à un programme d'ordinateur, comme le soutient le requérant dans son recours. Un tel programme n'est en effet pas un procédé technique, car il ne met pas en œuvre les forces de la nature. Comme le relève à juste titre le Bureau, l'établissement du programme d'ordinateur constitue une performance purement intellectuelle. La protection de la LBI doit lui être refusée, comme elle l'a été à un procédé de calcul de l'armature d'un bâtiment à l'aide d'un ordinateur (cf. décision du Bureau du 3 septembre 1968, dans Feuille suisse des brevets, dessins et marques du 29 novembre 1968, p.53) et à un procédé planifiant l'aménagement des réseaux de distribution d'énergie électrique (RO 95 I 579).

PatG Art. 1

Begriff der Erfindungshöhe.

Notion du niveau inventif.

Maximen 1971 Nr.55, Urteil der I.Kammer des Obergerichts des Kantons Luzern vom 6. Oktober 1971.

Aus den Erwägungen:

Nach feststehender Praxis des Bundesgerichtes liegt die Erfindungshöhe vor, wenn die patentierte Lösung auf einer schöpferischen Leistung beruht, die nicht vom durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann in normaler Fortentwicklung der Technik, wie sie am Tage der Patentanmeldung bestand, erbracht werden konnte (BGE 74 II 140 und zahlreiche weitere Entscheidungen, zuletzt BGE 95 II 363). Die vom Bundesgericht vorgenommene Umschreibung des im schweizerischen wie deutschen Patentrecht sehr umstrittenen Begriffes der Erfindungshöhe wird in der Literatur weitgehend kritisiert (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. I S. 180 ff. mit Zitaten). Es kann aber schon im Hinblick auf die Rechtssicherheit kein hinreichender Anlaß bestehen, von der bundesgerichtlichen Praxis abzuweichen.

Die ersten Experten führen aus, wenn man das gesamte dem Patentanspruch I und dem Unteranspruch I entgegenstehende Material mosaikartig zusammensetze, so ergebe sich, daß eine gleiche Erkenntnis für Sperrholzplatten schon vor dem Stichtag

(5. Juni 1964) bekannt gewesen sei. Es bleibe also nur zu untersuchen, ob die Übertragung einer bei der Sperrholzplattenfabrikation bekannten Maßnahme auf die Fabrikation von Schalungsbrettern noch einen erfinderischen Gedanken enthalte. Da es sich um dieselben Holzverarbeitungs-Fachleute handle, könne wohl dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann zugemutet werden, daß er diejenigen Maßnahmen, die früher einmal zur Beseitigung eines gleichen Übelstandes herangezogen worden seien, auch auf das neue Produkt übertragen könne. Dazu bedürfe es keiner erfinderischen Leistung, weshalb die Erfindungshöhe nicht gegeben sei.

Nach dem Oberexperten hängt im gegebenen Fall die Erfindungshöhe davon ab, ob eine als Vermutung im Gedächtnis einzelner Fachleute gespeicherte Idee zum Wissen und Können des gut ausgebildeten Fachmannes gehört oder nicht. Nun steht das Bundesgericht auf dem Boden, daß für den Stand der Technik objektive Gesichtspunkte und nicht das Wissen einer bestimmten Person maßgebend sind. In BGE 95 II 364 wird die Auffassung, der schweizerische Durchschnittsfachmann habe im Jahre 1924 und 1936 in Amerika erschienene Veröffentlichungen weder kennen können noch kennen müssen, als unrichtig zurückgewiesen und bemerkt, der Inhalt jener Veröffentlichungen gehöre zum Stand der Technik am Stichtag (im gegebenen Fall der 11. März 1955). Wörtlich: «Es fragt sich nur, ob der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, wenn er hievon Kenntnis nahm, mit Hilfe seiner Fähigkeiten in normaler Fortentwicklung das Verfahren gemäß Streitpatent ausfindig machen und als fortschrittlich erkennen konnte.» – Es ehlt demnach die Erfindungshöhe.

PatG Art. 1 und OG Art. 67 Ziff. 1

Begriff der Erfindung

Bei einer Übertragungserfindung fehlt die Erfindungshöhe, wenn der Gedanke, die Übertragung vorzunehmen, nicht über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausgeht.

Von weiteren Beweiserhebungen durch das Bundesgericht ist abzusehen, wenn die Vorinstanz die Begründung des Sachverständigen, es liege die von der Rechtsprechung geforderte Erfindungshöhe vor, Punkt für Punkt in sachkundiger Weise widerlegt hat.

Notion de l'invention

Dans le cas d'une invention de transposition, le niveau inventif fait défaut lorsque l'idée de transposer une donnée connue à un nouveau domaine technique ne dépasse pas ce que l'on peut attendre de l'homme du métier.

Une instruction complémentaire par le Tribunal fédéral ne s'impose pas lorsque l'instance cantonale a réfuté point par point et de façon experte les explications de l'expert concluant à l'existence du niveau inventif au sens de la jurisprudence.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. Dezember 1972 i. S. Müller und Werner gegen Reinhardt Maschinenbau GmbH.

Aus den Erwägungen:

... Die Vorinstanz ist mit dem Begutachter der Meinung, es handle sich um eine neue Konstruktion im Sinne des Art. 7 PatG, der ein technischer Fortschritt zuzubilligen sei. Die Klägerin anerkannte die Neuheit der Konstruktion von Anfang an, bestritt dagegen den technischen Fortschritt. In der Berufungsantwort ficht sie den gegenteiligen Standpunkt des Handelsgerichtes mit Recht nicht mehr an. Zu überprüfen bleibt daher bloß, ob eine Erfindung, wie das Handelsgericht annimmt, gleichwohl zu verneinen sei.

Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG liegt nur vor, wenn die technisch fortschrittliche Leistung Erfindungshöhe aufweist, d. h. nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte (BGE 95 II 363 und dort angeführte Urteile).

... Fragen kann sich somit nur, ob die Erkenntnis, die Biegelade auf ein Hebelsystem zu lagern und ausschließlich um eine ideelle Achse schwenken zu lassen, mehr als eine bloße Fortentwicklung der Technik aus einer gegebenen Richtung bedeutet. Das Handelsgericht hat dies verneint, weil die von den Beklagten verwendeten Getriebe vorbekannt gewesen seien. Schon im Buch «Grundzüge der Getriebslehre» (S. 196 ff.) von JAHR/KNECHTEL seien solche Getriebe zur Anwendung sowohl auf kreisförmige Drehbewegungen als auch auf die Parallelbewegung der Koppel beschrieben worden. Im Buch «Mechanismes, linkages and mechanical controls» (S. 84/85) von CHIRONIS werde ein gleicher Mechanismus erläutert, bei dem ein Werkzeug um das Zentrum einer runden Schleifscheibe, also um eine ideelle Achse geschwenkt werde. Ein weiterer dort umschriebener Mechanismus («Curve-scribing mechanism») sei z. B. für die Lagerung eines Kofferraumdeckels bestimmt, der beim Öffnen ebenfalls um eine ideelle Achse geschwenkt werde. Diese vorveröffentlichten Lösungen, die sich funktionell nicht voneinander unterschieden, müßten als Teil der allgemeinen Lagermechanik- und Getriebslehre betrachtet und damit auch für einen Maschinenkonstrukteur als naheliegend bezeichnet werden. Da bei diesem Stand der Technik es auf dem Gebiet der Abkantmaschinen nur noch darum gegangen sei, einen bessern Lagermechanismus für die im Prinzip schon bekannte Schwenkung der Biegelade um eine ideelle Achse zu finden, habe für den Fachmann der Rückgriff auf den bewährten Mechanismus des Koppelgetriebes durchaus im Bereiche dessen gelegen, was er mit seinem Wissen und Können habe finden und fortentwickeln können.

Daraus folgt entgegen dem Einwand der Beklagten nicht, daß auf diesem Gebiete des Maschinenbaus überhaupt keine Erfindungen mehr möglich seien. Der Einwand verträgt sich zudem nicht mit den Merkmalen des Erfindungsbegriffs. Es kommt nicht darauf an, ob die theoretischen Grundlagen der Mechanik mehr oder weniger allgemein bekannt sind, sondern ob eine Konstruktion, für die Erfindungsschutz beansprucht wird, neben dem technischen Fortschritt eine Leistung bedeutet, die von gut ausgebildeten Fachleuten, also Kennern der Gesetze der Mechanik, nicht ohne weiteres erbracht werden kann. Daß die Beklagten aus den vorbekannten Getrieben dasjenige ausgewählt haben, das den angestrebten Erfolg am besten gewährleistet, ist richtig, heißt aber keineswegs, die Erfindungshöhe sei schon deswegen zu bejahen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Einwand, es liege eine Übertragungserfindung vor. Eine solche kann in der Verwendung einer vorbekannten Lösung auf einem neuen Gebiet bestehen, insbesondere wenn dabei eine neue technische Wirkung erzielt wird. Die neue Verwendungsmöglichkeit sagt über die Erfindungshöhe indes noch nichts aus. Von

einer Erfindung kann auch diesfalls erst die Rede sein, wenn der Gedanke, die Übertragung vorzunehmen, über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausgeht (BGE 92 II 54 Erw. 4 und dort angeführte Urteile; siehe auch BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 33 zu Art. 1 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I S. 199 ff., insbes. S. 202 Anm. 110).

Daß von Puell beim Patent Nr. 392 434 nicht auf die äußern Hauptlager verzichten konnte, weil die Hebel allein nach seiner Ansicht ein Verdrehen und Durchbiegen der Biegelage wegen ungenügender Stabilität des Lagermechanismus nicht zu verhindern vermochten, hat die Vorinstanz nicht übersehen. Sein zweites Patent Nr. 409 829 sieht eine Schwenkung der Biegelade um eine ideelle Achse ohne Haupt- und Halblager, aber mit «Spanngliedern» vor. Die Beklagten geben zu, dieses Patent gemeint zu haben, als sie in ihrer Patentbeschreibung ausführten, es seien Abkantmaschinen bekannt, «bei denen die Biegelade mittels kra tschlüssig wirkender Spanngliedern gegenüber dem Maschinenteil verstellbar ausgebildet ist». Daß auch bei dieser Art von Maschinen die Biegelade sich auf Hauptlager und mehrere zusätzliche Halblager stütze, wie in der Beschreibung beigefügt wird, trifft dagegen nicht zu. Aus der Patentschrift Nr. 409 829 ergibt sich gegenteils, daß Haupt- und Halblager fehlen. Entgegen der Behauptung in der Berufung läßt sich daher nicht sagen, dieses Patent habe mit dem Streitpatent nichts zu tun, weil es nicht eine Biegelade mit Schwenklagerung, sondern mit Halblager betreffe. Die Beklagten müssen sich vielmehr auch in diesem Zusammenhang entgegenhalten lassen, daß die Lösung, die Biegelade um eine ideelle Achse schwenken zu lassen, womit sich Halblager erübrigen, vorbekannt war.

Gegen die Annahme der Vorinstanz, auch die konstruktive Durchgestaltung des verwendeten Koppelgetriebes gehe nicht über das hinaus, was der Fachmann mit seinem Wissen und Können fortzuentwickeln vermocht habe, bringen die Beklagten nichts Besonderes mehr vor.

Schließlich läßt sich auch nicht sagen, das Handelsgericht habe den Rechtsbegriff der Erfindungshöhe verkannt oder daran zu hohe Anforderungen gestellt. Es hat sich mit dem Gutachten Jaberg einläßlich auseinandergesetzt und hat die Frage der Erfindungshöhe nach den von der Rechtsprechung (BGE 93 II 512 mit Zitaten) entwickelten Kriterien in zutreffender Weise verneint. Daß der technische Fortschritt, den das Streitpatent aufweist, einige Zeit auf sich warten ließ, genügt für sich allein nicht, die Erfindungshöhe zu bejahen (nicht veröffentlichte Urteile des Bundesgerichts vom 1. April 1969 i. S. Gebrüder Hoffmann AG gegen Zeiler AG und vom 4. Mai 1971 i. S. Roth gegen Waltenspühl). Anders verhielte es sich nur, wenn die Lösung des Streitpatentes von der Fachwelt vorher als unzweckmäßig oder sogar als undurchführbar erachtet und abgelehnt worden und es erst den Beklagten gelungen wäre, sie zu verwirklichen und ihre Brauchbarkeit darzutun, wie das z. B. in dem in BGE 69 II 189 ff. veröffentlichten Falle zutraf. So verhielt es sich hier nicht. Nach dem angefochtenen Urteil wurde ab Mitte der sechziger Jahre versucht, leichte auch von Hand betriebene Maschinen zum Abkanten von Blechen über 2,5 m Länge herzustellen. Während die ersten Konstruktionen an den Enden der Biegelade Hauptlager und dazwischen Segmente oder Halblager aufwiesen, entwickelte von Puell vorerst unter Beibehaltung der Hauptlager ein Hebelsystem, das die Biegelade um eine ideelle Achse zu schwenken erlaubte (Patent Nr. 392 434), später ein solches mit «kraftschlüssig wirkenden Spanngliedern», welche die Hauptlager überflüssig machten (Patent Nr. 409 829). Von hier zur Konstruktion der Beklagten war es nur noch ein kleiner Schritt, der für einen in der Mechanik ausge-

bildeten durchschnittlichen Fachmann nahe lag, wenn man die vom Handelsgericht zitierten Veröffentlichungen von Jahr/Knechtel und Chironis berücksichtigt.

Die Beklagten beantragen gestützt auf Art. 67 Ziff. 1 OG, die Feststellungen der Vorinstanz über die technischen Verhältnisse zu überprüfen und zu diesem Zwecke vom Experten Jaberg ein Ergänzungsgutachten einzuholen oder eine Oberexpertise anzuordnen. Dazu besteht indes kein Anlaß. Entscheidend ist, daß die Vorinstanz die Begründung des Sachverständigen, es liege die von der Rechtsprechung geforderte Erfindungshöhe vor, Punkt für Punkt in sachkundiger Weise widerlegt hat, ohne daß ihr eine Verkennung dieses Begriffes oder technischer Fragen vorgeworfen werden kann. Die Beklagten bringen denn auch nichts vor, was die Feststellungen und Erwägungen des Handelsgerichtes zu erschüttern vermöchte. Nach ständiger Rechtsprechung ist daher von weiteren Beweiserhebungen abzusehen (BGE 85 II 142, 514, 86 II 103, 89 II 163, 91 II 70 Erw. 2). ...

PatG Art. 2 Ziff. 2 und Art. 59, PatV I Art. 13 Abs. 3

Anästhetika sind Arzneimittel im Sinne des PatG und zwar auch dann, wenn sie auf einem geformten Träger aufgebracht sind.

Wenn der in den Ansprüchen definierte Gegenstand des Patentgesuches nur zum Teil von der Patentierung ausgeschlossen ist, wird nur dieser Teil durch eine beschwerdefähige Zwischenverfügung zurückgewiesen.

Les anesthésiques sont des remèdes au sens de la loi même lorsqu'ils sont fixés sur un support de forme déterminée.

Si l'objet de la demande de brevet, tel qu'il est défini par les revendications et sous-revendications, n'est qu'en partie exclu de la brevetabilité, seule cette partie est rejetée par une décision incidente contre laquelle le recours est ouvert.

PMMBI 1973 I 69, Auszug aus der Zwischenverfügung des Amtes vom 13. August 1973 i. S. A.P.P. (rechtskräftig).

PatG Art. 7, 26, 28, 49, 50 und 75

Der Gegenstand eines Patentes ist aufgrund des Anspruches und der Unteransprüche zu bestimmen, die objektiv und nach den Regeln von Treu und Glauben, notfalls unter Zuhilfenahme der Beschreibung auszulegen sind.

Wenn die Erfindung in der neuen Kombination von teilweise oder vollkommen bekannten Merkmalen besteht, muß der Anspruch angeben, daß der Patentinhaber Schutz für die Kombination als solche beansprucht.

Eine Kombination im Rechtssinne liegt nur dann vor, wenn die Verbindung von mehr oder weniger bekannten Merkmalen einen oder mehrere neue, technische Wirkungen hervorbringt.

Bei der Prüfung des Standes der Technik ist auf das Datum der ausländischen Priorität abzustellen, das von dem Anmelder beansprucht und eingetragen wurde. Begriff des technischen Fortschrittes, der Erfindung (Erfindungshöhe), der Neuheit und des Fachmannes (zu unterscheiden vom Experten).

L'objet d'un brevet doit être déterminé sur la base de la revendication et des sous-revendications, interprétées objectivement et selon les règles de la bonne foi, au besoin à l'aide de la description.

Si l'invention consiste dans une combinaison nouvelle d'éléments partiellement ou totalement connus, la revendication doit indiquer que le titulaire du brevet prétend à la protection légale pour la combinaison comme telle.

Il faut que la combinaison produise un ou plusieurs effets techniques nouveaux.

Pour apprécier l'état de la technique, il faut se placer à la date de la priorité étrangère revendiquée par le déposant et retenue dans le brevet.

Notion de progrès technique, d'idée créatrice (niveau inventif), de nouveauté et d'homme du métier (à distinguer de l'expert).

Sem. Jud. 1973, 487ss, Arrêt de la Cour de justice civile (2^e chambre) du Canton de Genève du 19 juin 1970, dans la cause Industriewerk Scheffler contre Pitner et Nadella S.A.

Extrait des considérants:

L'objet d'un brevet doit être déterminé sur la base de la revendication et des sous-revendications, interprétées objectivement et selon les règles de la bonne foi, au besoin à l'aide de la description (art. 50 al. 2 LBI: ATF 92 II 51 cons. 2 al. 2 et 290 al. 1) dont les dessins nécessaires à sa compréhension font partie intégrante (art. 49 al. 2 LBI).

Si l'invention consiste dans une combinaison nouvelle d'éléments partiellement ou totalement connus, la revendication ne peut se borner à les énumérer. Elle doit indiquer au contraire que le titulaire du brevet prétend à la protection légale pour la combinaison comme telle. Il n'est toutefois pas nécessaire que le mot «combinaison» figure dans la revendication ni même que le déposant se soit rendu compte de la portée exacte de l'invention. Il suffit qu'en interprétant la revendication selon les critères susrappelés l'homme du métier comprenne que l'invention réside dans la combinaison (ATF 85 II 138 in fine 139¹).

Pour qu'il y ait combinaison au sens juridique il faut que la réunion d'éléments – partiellement ou totalement connus et dont aucun ne doit nécessairement avoir le caractère d'une invention – produise un ou plusieurs effets techniques nouveaux. Le concours des différents éléments en vue d'atteindre un certain but technique doit être tel qu'on puisse parler d'une véritable fusion des fonctions de ces éléments (Journ. des Trib. 1943 I 518 in fine 519; 1944 I 324; ATF 82 II 253 lettre d²; Journ. des Trib. 1963 I 613 in limine). En droit, la combinaison ainsi définie ne représente pas un type d'invention particulier. Les principes généraux qui déterminent l'invention au sens de la LBI suffisent pour décider si la réunion de divers éléments concourant au même but constitue une invention brevetable.

L'invention, qui n'est pas définie par la loi, implique, selon la jurisprudence fédérale, un progrès technique clairement reconnaissable et une idée ou contribution créatrice, c'est-à-dire un niveau inventif qui dépasse, dans l'état technique considéré, ce qui était à la portée d'un homme du métier – doué de capacités moyennes – ayant reçu une bonne formation professionnelle (ATF 92 II 51 in fine 52).

Pour apprécier l'état de la technique il faut se placer à la date de la priorité étrangère revendiquée par le déposant et retenue dans le brevet (ATF 95 II 363 in fine 364).

D'une façon générale, il y a progrès technique lorsque par sa révélation le domaine technique auquel l'invention ressortit s'en trouve qualitativement enrichi; il faut que la nouvelle solution présente ou, à tout le moins, laisse espérer un avantage par rapport aux solutions déjà connues et que cet avantage ne soit pas compensé par des inconvénients qui le contrebalancent ou l'annihilent.

Selon la jurisprudence (ATF 87 II 270 al. 2¹) le progrès technique se juge par rapport aux connaissances effectives des hommes du métier; autrement dit l'on ne doit pas tenir compte d'une invention antérieure qui n'a exercé aucune influence sur la technique. De même, il ne faut pas prendre en considération une publication qui n'a pas été divulguée ou qui est tombée dans l'oubli (TROLLER, 2^e édition, vol. I p. 214 et 220; cf. également ATF 89 II 109 al. 3).

Pour décider du progrès technique il convient de comparer, séparément, avec le brevet litigieux chacune des solutions antérieures qui lui sont opposées, ce sans faire appel à l'effet dit de mosaïque (ATF 89 II 109 al. 3; 92 II 52 al. 1 = Journ. des Trib. 1966 I 614 al. 2; TROLLER, vol. I 179 in fine 180).

Cet auteur observe d'ailleurs, à juste titre, que, d'une manière générale, l'attitude d'un concurrent qui attaque un brevet avec l'intention d'utiliser l'invention à son profit, atteste presque toujours l'existence d'un progrès technique suffisant.

L'idée créatrice qui détermine le niveau inventif s'apprécie en revanche, en regard de l'ensemble de l'état de la technique à la date de la priorité revendiquée; il faut donc rechercher si, vu cet état, la combinaison des solutions partielles et des travaux déjà connus ne guidait pas l'homme du métier vers la solution du brevet par un processus de réflexion usuel, sans qu'un effort particulier fût nécessaire (TROLLER vol. I p. 185 al. 4; ATF 92 II 51 in fine 52 et 290 cons. 5¹; 93 II 512 cons. 4 al. 2; Journ. des Trib. 1963. 611; ATF 95 II 363 cons. 1).

Selon ce dernier arrêt qui cependant se réfère à ATF 94 II 287 cons. 4 où il n'est question que des critères déterminant la nouveauté d'une invention au sens de l'article 7 LBI, l'état de la technique prise en considération pour l'évaluation du niveau inventif n'est pas limité aux connaissances effectives de l'homme du métier, ce contrairement à ce que le Tribunal fédéral a déclaré dans ATF 87 II 270 al. 2² dont les principes – approuvés par TROLLER (vol. I p. 214 et 220–221 note 151) – n'ont pourtant pas été expressément désavoués; il y a donc lieu de s'en tenir à ces derniers.

Il est enfin clair qu'une invention au sens des précédents critères n'est brevetable que si elle est réputée nouvelle au sens de l'article 7 LBI, selon lequel il en est ainsi lorsque, avant la date de priorité déterminante, elle n'a pas été divulguée en Suisse, ni exposée dans des publications, par l'écrit ou par l'image, de manière à pouvoir être exécutées par l'homme du métier (ATF 94 II 287 cons. 4).

Pour dénier à l'invention la nouveauté il ne suffit cependant pas que ses caractères figurent dans des antériorités différentes dont les éléments seraient assemblés à l'image d'une mosaïque; en ce cas chaque antériorité ne donne en effet qu'une idée partielle du problème à résoudre. Il faut au contraire qu'une antériorité au moins, prise isolément,

soit totale et antérieure à l'invention de toutes pièces, c'est-à-dire qu'elle révèle que ce problème a déjà été résolu de façon identique dans tous ses éléments nécessaires à l'homme du métier (TROLLER vol. I p. 214 al. 2, 225 al. 1, 234 al. 2; BLUM/PEDRAZZINI vol. I Anm. 7 ad art. 7, p. 344ss; ATF 58 II 69-70).

L'homme du métier la loi et la jurisprudence se réfèrent est, comme déjà dit, celui qui, doué de capacités moyennes, a reçu une bonne formation professionnelle; il ne faut donc pas le confondre avec un expert hautement qualifié, ni avec un spécialiste ayant acquis des connaissances particulières dans le domaine technique pris en considération.

Les experts judiciaires appelés à se prononcer sur les problèmes conditionnés par le savoir de l'homme du métier ne doivent donc pas fonder leurs appréciations sur leurs connaissances ou expériences personnelles, mais sont tenus d'appliquer les critères qui sont à la portée dudit homme de métier, critères qu'il leur incombe naturellement de déterminer (TROLLER, vol. I p. 186 al. 2, 233-234; BLUM/PEDRAZZINI vol. I Anm. 19 ad art. 1 et Anm. 25 ad art. 7).

Savoir si un procédé breveté est nouveau, s'il constitue un progrès technique, s'il procède d'une idée créatrice, ce sont des questions dont la réponse dépende au premier chef de constatations d'ordre technique.

Les expertises privées produites par les parties sont contradictoires et ne permettent pas à la Cour de se déterminer.

Il s'impose donc de recourir à une expertise judiciaire et de la confier à trois experts, les conditions prévues par l'article 260 al. 2 LPC n'étant pas remplies.

La demanderesse à laquelle incombe le fardeau de la preuve (TROLLER I p. 218, 3^e phrase; BLUM/PEDRAZZINI Anm. 23 ad art. 26) devra avancer les frais de l'expertise qu'elle a sollicitée (art. 273 LPC).

La mission des experts sera, conformément à la pratique constante, libellée en termes généraux; par les dossiers des parties et les rapports de leurs conseillers spécialisés, qui seront soumis au collège des experts, ceux-ci pourront aisément se rendre compte des aspects particuliers de chacune des questions posées.

Contrairement à l'avis de la demanderesse, la Cour considère qu'il est opportun de choisir en tout cas un ingénieur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, sa présence garantissant des appréciations fondées sur des critères conformes aux exigences légales.

PatG Art. 17 und 24 Abs. 1 lit. c

Ob gestützt auf die ausländische Anmeldung ein ausländisches Patent Bestand hat oder nicht, ist für die Frage der Priorität für das schweizerische Patent nicht maßgebend.

Der ursprüngliche und der eingeschränkte Anspruch müssen derselben erfinderischen Aufgabe dienen.

Un brevet suisse est couvert par la priorité d'une demande de brevet étrangère, que celle-ci ait donné lieu à un brevet valable ou non.

La revendication originale et la revendication limitée doivent se rapporter au même but inventif.

Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 28. Juni 1971, i. S. L.-D. gegen W. (mitgeteilt von RA Dr. Martin Lutz).

Aus den Erwägungen:

Zu Recht bestreitet die Klägerin nicht, daß ein allfälliges das deutsche Patent vernichtendes Urteil der Prioritätsanmeldung nicht schaden kann. Ob gestützt auf die Anmeldung in Deutschland ein deutsches Patent Bestand hat oder nicht, ist für die Frage der Priorität für das schweizerische Patent nicht maßgebend. Entscheidend ist nicht, ob ein deutsches Patent erteilt worden ist, sondern ob eine Prioritätsanmeldung erfolgt ist. ...

Der neue Patentanspruch I soll, wie der Beklagte geltend macht, im wesentlichen durch die Zusammenfassung des Patentanspruchs I mit dem Unteranspruch 1 der ursprünglichen Fassung entstanden sein. Im Prozeß beruft er sich denn auch nicht auf lit. b von Art. 24 Abs. 1 PatG, sondern weist allein auf Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG hin.

Gemäß letzterer Bestimmung kann ein Patentanspruch auf anderem (als dem in lit. a und b beschriebenen) Wege eingeschränkt werden, 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 Anmeldedatum vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist. Die Klägerin macht geltend, der neue Patentanspruch I enthalte ein Merkmal, das sich weder in den ursprünglichen Patentansprüchen befunden habe noch in der Beschreibung und den Zeichnungen offenbart worden sei.

Der Patentanspruch, dem im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG ein neues Merkmal beigefügt wird, hat eine Ausführungsart zu definieren, die in der veröffentlichten Patentschrift vorgesehen ist. Nach BLUM/PEDRAZZINI, Bd. II S. 81, dürfen dem Patentanspruch nur solche Merkmale hinzugefügt werden, die von Anfang an in der Beschreibung (bzw. in den Zeichnungen) der Erfindung aufgeführt waren. (An anderer Stelle verwenden die zitierten Autoren das Verb «enthalten», siehe Band II S. 133.) Diese Auslegung ist zu eng. «Enthalten sein», besonders aber «aufgeführt sein» bedeutet, daß die fraglichen Merkmale in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt sein müssen. Das Gesetz will zweierlei: einmal will es eine Einschränkung des Patentanspruches zur Präzisierung des Schutzzumfanges zulassen; zum andern will es aber auch, daß durch diese Einschränkung der Gehalt des Patentanspruches nicht grundsätzlich verändert wird, daß also keine Erweiterung über den ursprünglichen Schutzzumfang hinaus entsteht. Die Aufgabe, die sich die Erfindung stellt, muß nach dem ursprünglichen und nach dem «eingeschränkten» Anspruch dieselbe sein. Diese Voraussetzung trifft im vorliegenden Falle offensichtlich zu, auch wenn die Aufgabe – ursprünglich: «Massengüter», neu: «landwirtschaftliche Halm- und Blattgüter» – eingeschränkt worden ist. Die Mittel zur Lösung müssen nicht identisch sein, aber doch dem gleichen Typus angehören. Mit anderen Worten kann auf einen Teil der in der Patentschrift vorgesehenen Mittel verzichtet (vgl. das Marginale zu Art. 24 PatG: «Teilverzicht», nicht «Einschränkung») und der Patentanspruch auf den restlichen Teil dieser Mittel konzentriert werden. Welche Mittel in der Patentschrift vorgesehen sind, ergibt sich aus dem, was der durchschnittlich ausgebildete Fachmann dank seinem Fachwissen aus der Patentschrift herauslesen kann und nach Treu und Glauben herauslesen muß. Dabei kann die Umschreibung «vorgesehen sein» keinesfalls gleichbedeutend sein mit «aufgeführt sein». Letzterer Ausdruck weist zu stark auf den Wortlaut hin, während es doch nur auf den *Sinn*, insbesondere auch auf den durch Auslegung der Patentschrift zu ermittelnden Sinn, ankommen kann (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. II S. 130 ff. zum Begriff der «Klarheit»). ...

PatG Art. 24 und 58, PatV I Art. 9 Abs. 3

Art. 9 Abs. 3 PatV I, der dem Patentbewerber angibt, wie er die Beschreibung im Verhältnis zu den Patentansprüchen abzufassen hat, verschafft dem Patentinhaber nicht das Recht, einen Patentanspruch nach Veröffentlichung der Patentschrift mit der Beschreibung in Einklang zu bringen.

Vorbehältlich Art. 24 PatG ist die Änderung der Patentansprüche nach der Patenterteilung gemäß Art. 58 PatG unzulässig.

Die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers ist dann zulässig, wenn jeder Fachmann ohne weiteres erkennen kann, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte, als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

L'art. 9 al. 3 RBI I, qui indique au déposant comment rédiger la description en relation avec les revendications, ne donne pas au titulaire du brevet le droit de mettre une revendication en parfait accord avec la description après la publication de l'exposé d'invention.

Sous réserve de l'art. 24 LBI, les revendications ne peuvent pas, en vertu de l'art. 58 LBI, être modifiées après la délivrance du brevet.

Une erreur évidente peut être corrigée lorsqu'il apparaîtrait manifestement à tout homme du métier qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le déposant.

PMMBl 1973 I 70, Verfügung des Amtes vom 16. Januar 1973, i. S. U.N.V. (rechtskräftig).

A. Am 9. Oktober 1972 hat der Vertreter des Patentinhabers das Amt ersucht, im Patentanspruch I der veröffentlichten Patentschrift die Wort «weniger als» durch «mindestens» zu ersetzen. Das Amt hat diesen Antrag am 27. Oktober 1972 unter Hinweis auf Art. 58 Abs. 1 PatG, der Änderungen des Patentanspruchs oder der Unteransprüche nur bis zur Erteilung des Patents gestattet, abgelehnt.

B. Mit Brief vom 18. Dezember 1972 wird beantragt, diesen ablehnenden Bescheid in Wiedererwägung zu ziehen und zur Begründung hierfür im wesentlichen ausgeführt, sowohl der Patentbewerber als auch der Prüfer des Amtes hätten übersehen, daß infolge eines Übersetzungsfehlers am Schluß des Oberbegriffs des Patentanspruchs I statt dem Ausdruck «mindestens» die Worte «weniger als» stehen. Dadurch stehe die Beschreibung nicht im Einklang mit dem Patentanspruch und sie entspreche somit Art. 9 Abs. 3 PatV nicht.

Das Amt nimmt wie folgt Stellung:

1. Der Ausdruck «weniger als» war bereits im ursprünglichen Patentanspruch I enthalten. Am 25. Juni 1970 erließ das Amt eine erste Beanstandung und zwar mittels dem Formular C, das seinerzeit zur Rationalisierung der technischen Prüfung mit dem Ziel, den Prüfungsrückstand abzubauen, im Einvernehmen mit dem Patentanwaltsverband geschaffen worden ist. In dieser ersten Beanstandung wurde der Anmelder bzw. sein Vertreter aufgefordert, u. a. die Ansprüche zu bereinigen (Ziffern 11 und 19 des Formulars C) und die Beschreibung mit der im Patentanspruch I gegebenen Erfindungsdefini-

tion in Einklang zu bringen (Ziffer 14). Im Postskriptum (PS) der Beanstandung war der Vordruck enthalten, nach Vorliegen vorschriftsgemäßer Ansprüche werde das Amt nicht mehr prüfen, ob die Beschreibung dem Patentanspruch angepaßt worden ist; die Anpassung werde dem Anmelder bzw. dessen Vertreter überlassen.

Am 22. Dezember 1970 reichte der Vertreter des Patentbewerbers bereinigte Ansprüche ein, wobei der Ausdruck «weniger als» im Patentanspruch I stehen geblieben war. Wie im PS der Beanstandung angekündigt, prüfte das Amt nicht mehr, ob die Beschreibung den an sich annehmbaren Ansprüchen angepaßt worden war. Das Amt wäre zwar auf Grund von Art. 59 PatG dazu und u. U. sogar zur Zurückweisung des Patentgesuchs befugt gewesen. Bei der seinerzeitigen Einführung von gewissen Vereinfachungen der technischen Prüfung von Patentanmeldungen hat man es mit den Vorschriften vereinbar erachtet, den Anmelder bloß aufzufordern, die Beschreibung an die vorschriftsgemäßen Ansprüche anzupassen, wenn andererseits in der gedruckten Patentschrift ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß für den Fall, daß Teil der Beschreibung mit der in den Ansprüchen gegebenen Definition der Erfindung nicht im Einklang stehen sollten, daran erinnert werde, daß für den sachlichen Geltungsbereich des Patents gemäß Art. 51 PatG die Patentansprüche maßgebend seien. Aus Art. 9 Abs. 3 PatV, der dem Patentbewerber angibt, wie er die Beschreibung im Verhältnis zu den Patentansprüchen abzufassen hat, läßt sich daher nichts zugunsten der nachträglichen Berichtigung des Patentanspruchs I herleiten.

2. Daß Art. 58 PatG die Änderung der Patentansprüche nach der Patenterteilung – vorbehaltlich Art. 24 PatG – e contrario verbietet, wird vom Gesuchsteller nicht bestritten. Man kann sich jedoch fragen, ob die beantragte Ersetzung der Worte «weniger als» durch «mindestens» überhaupt eine Änderung im Sinne dieser Vorschrift darstellt oder nicht eher eine Korrektur eines offensichtlichen Fehlers, die unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein könnte.

a) Sie wäre nach bestehender Amtspraxis namentlich dann zulässig, wenn die gedruckte Patentschrift wegen eines Fehlers der Druckerei vom Manuskript, d. h. von der für die Patenterteilung maßgeblichen Fassung der Anmeldung abwicke. Darum handelt es sich hier indessen nicht.

b) Berichtigungen wurden vom Amt ferner auch schon zugelassen, wenn es für jeden Fachmann absolut zweifelsfrei sein mußte, daß ein ganz bestimmter Ausdruck an Stelle eines offensichtlich falschen oder unverständlichen Ausdrucks stehen müßte, wenn m. a. W. nichts anderes beabsichtigt sein konnte, als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde. Mit einem solchen Fall hat man es hier nicht zu tun.

Daß es nämlich wirksame Verbindungen mit einem Schmelzpunkt von *weniger* als 70° gibt, ist allgemein bekannt, und daß solche Verbindungen auch für das vorliegend beanspruchte Verfahren in Betracht kommen, ergibt sich aus den Spalten 7–8 der Patentschrift, wo eine Verbindung mit einem Schmelzpunkt von 56°C als Beispiel genannt wird.

Aus diesen Gründen kann dem Korrekturbegehren nicht stattgegeben werden und es wird *verfügt*:

Der Antrag, die Worte «weniger als» im Patentanspruch I der gedruckten Patentschrift durch «mindestens» zu ersetzen, wird abgewiesen.

PatG Art. 26 und 34 – Lizenzvertrag

Wann liegt bei einem Lizenzvertrag ein gesellschaftsähnliches Verhältnis vor? Zulässigkeit der Berufung gegen den Zwischenentscheid über die Befugnis zur Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage.

Quand le contrat de licence présente-t-il des liens comparables à ceux existant dans la société simple?

Recevabilité du recours en réforme contre une décision incidente portant sur la recevabilité d'une action reconventionnelle en nullité.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 26. Mai 1967 i.S. Hans-Georg Schwager gegen Maschinenfabrik Rieter AG (mitgeteilt von RA Dr. Martin Lutz).

A. ...

B. ...

C. Das Handelsgericht Zürich fällt gemäß dem Antrag des Klägers am 2. Februar 1967 über die Zulässigkeit der Patentnichtigkeitsklage der Beklagten einen selbständigen Vorentscheid, durch den es das Begehren des Klägers, die Widerklage der Beklagten nicht zuzulassen, abwies.

D. Gegen diesen Vorentscheid hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht ergriffen. Er beantragt, den Beschluß des Handelsgerichtes aufzuheben und die Widerklage der Beklagten auf Nichtigerklärung des Patents Nr. 374310 nicht auszulassen; eventuell ersucht er um Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Vervollständigung des Tatbestandes und zu neuer Entscheidung.

Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und den angefochtenen Entscheid zu bestätigen.

Das Bundesgericht hat, im Verfahren gemäß Art. 60 Abs. 2 OG, in Erwägung gezogen:

1. Der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts ist kein Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG, sondern ein bloßer Zwischenentscheid. Gegen einen solchen ist nach Art. 50 OG die Berufung nur ausnahmsweise zulässig, nämlich dann, wenn ihre Gutheißung sofort zu einem Endentscheid führen würde und damit ein so bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden könnte, daß die gesonderte Anrufung des Bundesgerichtes als gerechtfertigt erscheint (Art. 50 Abs. 1 OG); ob diese Voraussetzung gegeben sei, entscheidet das Bundesgericht nach freiem Ermessen (Art. 50 Abs. 2 OG).

Der angefochtene Entscheid beschlägt die Frage, ob die Beklagte und Widerklägerin befugt sei, das Patent des Klägers mit einer Nichtigkeitsklage gemäß Art. 28 PatG anzufechten. Würde ihr diese Befugnis im Gegensatz zur Auffassung des Handelsgerichts abgesprochen, wie der Kläger und Widerbeklagte beantragt, so wäre die Widerklage sofort abzuweisen. Es ergäbe sich also in bezug auf sie ein Endentscheid. Damit würde sich ein Beweisverfahren über die Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes erübrigen, das weitläufig, zeitraubend und kostspielig wäre, da nach den Ausführungen des Handelsgerichtes ein Gutachten über schwierige technische Fragen eingeholt werden müßte. Auch die zweite von Art. 50 Abs. 1 OG aufgestellte Voraussetzung ist somit hinsichtlich der Widerklage erfüllt.

Mit der Nichtzulassung der Widerklage wäre allerdings der Rechtsstreit der Parteien nicht vollständig erledigt, da das Handelsgericht die Begehren der Hauptklage noch nicht beurteilt hat. Die Sache müßte also selbst im Falle der Unzulässigkeit der Widerklage an die Vorinstanz zurückgewiesen werden, was die Berufungsfähigkeit eines Zwischenentscheiders in der Regel ausschließt. Da jedoch bei Unzulässigkeit der Widerklage die Beurteilung der Hauptklage ganz wesentlich vereinfacht würde, rechtfertigt es sich, die Berufung gegen den Zwischenentscheid des Handelsgerichts in Anwendung des dem Bundesgericht durch Art. 50 OG eingeräumten Ermessens ausnahmsweise gleichwohl zuzulassen.

2. Wer eine patentgeschützte Erfindung benützt und vom Patentinhaber auf Unterlassung dieser Benützung und auf Schadenersatz belangt wird, hat unbestreitbar ein Interesse daran, die Nichtigkeit des benützten Patentes im Sinne von Art. 28 PatG feststellen zu lassen. Dieses Interesse hat grundsätzlich auch ein gegenwärtiger oder früherer Lizenznehmer. Dagegen ist nach der Rechtsprechung dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage dann abzusprechen, wenn durch die Ausgestaltung des Lizenzvertrages zwischen den Parteien ein besonderes Treuverhältnis begründet worden ist. Ein solches kann sich insbesondere daraus ergeben, daß die Parteien ihre Kräfte und Mittel zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes vereinigt und damit dem Lizenzverhältnis einen gesellschaftsähnlichen Charakter verliehen haben. In diesem Falle würde der Angriff des Lizenznehmers auf das Patent gegen Treu und Glauben verstoßen (BGE 61 II 130, 75 II 166).

Gesellschaftsähnlichkeit in diesem Sinne darf beispielsweise angenommen werden, wenn Konstruktionszeichnungen auszutauschen und Verbesserungen gegenseitig mitzuteilen sind; ferner etwa, wenn die Erfindung für gemeinsame Rechnung ausgenutzt werden soll und in Verbindung damit der eine Vertragspartner Einsicht in die Bücher des andern verlangen darf. Ebenso liegt Gesellschaftsähnlichkeit vor, wenn sich die Parteien des Lizenzvertrages gegenseitig weitere Patente überlassen oder Aufträge, die der eine Teil nicht ausführen will oder kann, dem andern anheimfallen (BGE 75 II 167).

3. Der Kläger behauptet, durch den Lizenzvertrag und den Zusatzvertrag dazu sei zwischen den Parteien ein gesellschaftsähnliches Verhältnis im Sinne der oben angeführten Grundsätze begründet worden. Diese Auffassung hält der Prüfung nicht stand. Die vertraglichen Abmachungen der Parteien kennzeichnen sich vielmehr, wie schon die Vorinstanz zutreffend angenommen hat, als gewöhnliche Lizenzverträge ohne gesellschaftsähnlichen Charakter.

Nach dem Hauptvertrag gewährte der Kläger der Beklagten gegen Bezahlung einer Lizenzgebühr von 5% des Verkaufspreises, mindestens aber von Fr. 4000.— jährlich, das ausschließliche Recht, den Patentgegenstand in der Schweiz herzustellen, sowie das nicht ausschließliche Recht, ihre Erzeugnisse nach allen andern Ländern zu verkaufen (§ 2 und § 7 des Vertrages). Schon daraus erhellt, daß die Parteien nicht einen *gemeinsamen* wirtschaftlichen Zweck verfolgten, sondern daß jeder Teil seine eigenen Interessen im Auge hatte. Daran vermögen, wie noch zu zeigen sein wird, auch die weiteren Vertragsbestimmungen nichts zu ändern.

Gemäß dem Zusatzvertrag von 1961 übertrug Schwager sodann der Beklagten, sowie der englischen Firma TMM und der französischen Firma SACM (denen er bereits Lizenzen für England bzw. Frankreich erteilt hatte) gemeinsam die Exklusiv-Fabrikationslizenz für sämtliche Länder Europas, in denen die Erfindung «durch Patentanmeldung geschützt» war. Ausgenommen hievon war einzig Spanien. Dort wurde der geschützte Flyerflügel mit Erlaubnis des Klägers durch die Firma Schwager & Cie. her-

gestellt und auch nach dem Ausland verkauft, und diese Rechte sollten der genannten Firma weiterhin zustehen. Im übrigen verpflichtete sich Schwager, ohne gemeinsame Zustimmung der drei erwähnten Lizenznehmer in Europa keine weiteren Fabrikations- und Verkaufslizenzen mehr zu erteilen.

Diese Ordnung, namentlich die vorgesehene Gebietsaufteilung zwischen der Firma Schwager & Cie. und den Lizenznehmern, zeigt besonders deutlich, daß man es mit einem gewöhnlichen Lizenzverhältnis ohne gesellschaftsähnlichen Einschlag zu tun hat.

4. Die Ausführungen der Berufungsschrift gehen teils darauf aus, den von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen eine Tragweite zu geben, die ihnen nicht zukommt, teils unterscheiden sie den Vertragsbestimmungen gesellschaftsähnliche Ziele, die sie nicht haben.

a) Der Kläger beruft sich auf § 4 des Lizenzvertrages, wonach er die Patentgebühren zu bezahlen hatte und sich zur Aufrechterhaltung der in § 1 aufgezählten Schutzrechte verpflichtete. Diese Regelung entspricht jedoch dem Wesen jedes Lizenzvertrages und läßt nicht auf ein gesellschaftsähnliches Verhältnis schließen.

b) Gleich verhält es sich mit § 5 des Lizenzvertrages, den der Kläger zur Begründung seiner Auffassung weiter anruft. Diese Bestimmung regelt das Vorgehen gegenüber Patentverletzungen. Ein gesellschaftsähnliches Verhältnis würde in diesem Falle ein Zusammenwirken beider Parteien zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen voraussetzen. Statt dessen räumte der Vertrag dem Patentinhaber das Recht ein, auf die Verteidigung seiner Patentrechte zu verzichten, mit der Folge, daß der Lizenznehmer befugt sein sollte, auf seine Kosten gegen den Patentverletzer vorzugehen und eine Schadenersatzleistung, zu der dieser allenfalls verurteilt werden sollte, für sich zu behalten; zudem sollte die Pflicht des Lizenznehmers zur Bezahlung von Lizenzgebühren für Lieferungen in das betreffende Gebiet wegfallen. Diese Ordnung bringt deutlich zum Ausdruck, daß jede Partei vor allem auf die Wahrung ihres eigenen Vorteils bedacht war und nicht gemeinsame Interessen für ihr Verhalten bestimmend waren.

c) Gemäß § 6 des Lizenzvertrages hatte der Kläger der Beklagten gegen einmalige Bezahlung von Fr. 12500.— technische Beratung in näher umschriebenem Umfang bei der Aufnahme der Fabrikation zu gewähren; im Rahmen dieser Unterstützung stellte der Kläger der Beklagten, wie nicht streitig ist, zwei Gußformen zur Verfügung, um ihr eine raschere Aufnahme der Fabrikation der Flyerflügel zu ermöglichen. Die Verpflichtung des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer solche technische Beratung und Hilfe bei der Fabrikationsaufnahme zu gewähren, hält sich jedoch durchaus im Rahmen eines gewöhnlichen Lizenzvertrages, zumal für sie eine besondere Entschädigung zu entrichten war. Von einem gesellschaftsähnlichen Zusammenwirken könnte nur gesprochen werden, wenn die Parteien auch für die Zeit *nach* der Einführungsperiode eine Zusammenarbeit auf technischem und kaufmännischem Gebiet vorgesehen hätten. Davon ist im Lizenzvertrag indessen nirgends die Rede.

d) Unbehelflich ist sodann auch der Hinweis der Berufung auf § 8 des Lizenzvertrages, wonach die Beklagte eine besondere Kontrolle über den Verkauf des Lizenzgegenstandes zu führen hatte und der Kläger befugt war, jährlich einmal durch eine Revisionsgesellschaft die Lizenzabrechnung anhand dieser Kontrolle sowie der Geschäftsbücher und weiterer Unterlagen der Beklagten nachprüfen zu lassen.

Bestimmungen dieses Inhalts sind jedoch durchaus üblich bei Lizenzverträgen, in denen die Lizenzgebühren nach Maßgabe der erfolgten Verkäufe berechnet werden. Von Bedeutung ist vor allem aber, daß dem Kläger persönlich kein Recht zur Einsichtnahme in die Bücher der Beklagten eingeräumt wurde; er durfte sein Kontrollrecht nur

durch einen Treuhänder ausüben lassen, woraus ersichtlich ist, daß zwischen den Parteien keineswegs ein besonderes Vertrauensverhältnis bestand. Dem Kläger selber war jeder unmittelbare Einblick in die Geschäfte der Beklagten versagt; die Übertragung der Kontrolle an einen durch das Berufsgeheimnis gebundenen Dritten ermöglichte dem Kläger einzig, sich darüber zu vergewissern, daß die Lizenzabrechnungen ordnungsgemäß erstellt wurden.

a) § 9 des Lizenzvertrages verpflichtete den Kläger, alle von ihm gefundenen Verbesserungen und Weiterentwicklungen der Erfindung der Beklagten sofort und unentgeltlich bekannt zu geben. Verbesserungen und Weiterentwicklungen durch die Beklagte sollten dagegen ihr geistiges Eigentum bleiben und durften nur mit ihrer Zustimmung und gegen eine von Fall zu Fall festzusetzende Entschädigung an Dritte weitergegeben werden. In § 10 des Lizenzvertrages sodann verpflichtete sich jede Partei, die ihr von der andern anvertrauten Verbesserungen usw. nur mit deren Zustimmung Dritten (ausgenommen Unterlizenznehmer der Beklagten) bekannt zu geben.

Auch diese Bestimmungen halten sich im Rahmen eines gewöhnlichen Lizenzvertrages. Ein besonderes Vertrauensverhältnis, das den Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter verleihen würde, könnte sich nur aus einer *gegenseitigen* Verpflichtung ergeben, Fabrikationsverfahren und Verbesserungen von solchen auszutauschen (BGE 75 II 166). Eine wie hier einseitig dem Lizenzgeber auferlegte Mitteilungspflicht ist nur die natürliche Ergänzung der Übertragung des Rechts zur Benutzung des Patents, die normalerweise zu den Obliegenheiten des Lizenzgebers gehört. Auch an der gegenseitig auferlegten Geheimhaltungspflicht gegenüber Dritten hatte jeder Teil ein eigenes Interesse; sie setzte weder ein gemeinsames Interesse noch einen gemeinsamen Zweck voraus, wie dies für ein gesellschaftsähnliches Verhältnis erforderlich wäre.

f) An dieser Grundstruktur des ursprünglichen Vertrages änderte auch der Zusatzvertrag von 1961 nichts; er beschränkte sich darauf, den Lizenzvertrag der durch das Vorhandensein mehrerer Lizenznehmer geschaffenen Sachlage anzupassen.

5. Der Kläger wirft dem Handelsgericht vor, es habe eine Reihe von Aktenstücken, insbesondere den Briefwechsel der Parteien, zu Unrecht nicht berücksichtigt. Er verkennt, daß das Bundesgericht als Berufungsinstanz seinen Entscheid ausschließlich auf Grund der im angefochtenen Urteil festgestellten Tatsachen zu treffen hat, es sei denn, daß die Feststellungen der Vorinstanz unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen sind oder auf offensichtlichem Versehen beruhen, was der Kläger nicht geltend macht. Art. 64 OG, auf den er sich beruft, ist hier nicht anwendbar; diese Bestimmung bezieht sich auf den Fall, daß eine Ergänzung des Tatbestandes unerlässlich ist, damit die Berufungsinstanz überhaupt ein Urteil fällen kann. Was der Kläger anstrebt, ist aber eine *Beweisergänzung* durch Abnahme von Beweisen, die von der Vorinstanz stillschweigend abgelehnt worden sind.

6. Das Handelsgericht weist sodann darauf hin, daß das Lizenzverhältnis der Parteien schon bei Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Beklagte nicht mehr bestand, da es der Kläger gekündigt hatte. Daraus hat es – in Übereinstimmung mit einem Entscheid des deutschen Bundesgerichtshofes (GRUR 1965 S. 135 ff.) – gefolgert, selbst wenn zwischen den Parteien auf Grund des Lizenzvertrages gesellschaftsähnliche Beziehungen bestanden hätten, während diese mit der Auflösung des Lizenzverhältnisses dahingefallen, so daß der Nichtigkeitsklage der Beklagten nichts mehr im Wege stünde.

Der Kläger macht demgegenüber geltend, die Beklagte könne aus dem Wegfall des Lizenzverhältnisses nichts herleiten, weil sie sich zunächst durch den Abschluß des

Lizenzvertrages alle technischen Aufschlüsse über die Fabrikation des Patentgegenstandes verschafft und dann, einmal im Besitze dieses «Know-how», die Kündigung des Lizenzvertrages durch den Kläger provoziert und das Zustandekommen eines neuen Lizenzvertrages sabotiert habe.

Träfen diese Behauptungen zu, so wäre die vom Kläger erhobene Einrede des Rechtsmißbrauches unzweifelhaft zu schützen. Die tatsächlichen Voraussetzungen für einen solchen Rechtsschluß sind jedoch nicht gegeben. Das Handelsgericht ist unter Würdigung der Umstände der Vertragsauflösung und der anschließenden Unterhandlungen der Parteien über den Abschluß eines neuen Lizenzvertrages zum Schlusse gelangt, die Beklagte habe die Kündigung des Klägers keineswegs provoziert und habe auch nicht versucht, sich ihren Vertragspflichten zu entziehen, sondern sie wäre zur Weiterführung des Lizenzverhältnisses bereit gewesen, wenn der Kläger den Vertrag nicht aufgelöst hätte oder wenn ein neuer Lizenzvertrag zustande gekommen wäre. Gestützt auf diese Sachlage hat das Handelsgericht weiter festgestellt, es fehle die tatbeständliche Grundlage für den Vorwurf des Klägers, die Beklagte (die von Anfang an gewisse Zweifel an der Gültigkeit des Patentbesitzes geäußert hatte) habe den Lizenzvertrag nur abgeschlossen, um vom Fabrikationsverfahren des Klägers Kenntnis zu erlangen und hernach die Lizenzzahlungspflicht durch Anfechtung des Patents abzuschütteln. Diese Feststellungen der Vorinstanz sind als Ergebnis der Beweiswürdigung für das Bundesgericht verbindlich.

In der Berufungsschrift setzt sich der Kläger nicht mit den rechtlichen Schlußfolgerungen der Vorinstanz auseinander, sondern seine Ausführungen zielen darauf ab, den im angefochtenen Entscheid festgestellten Sachverhalt durch einen andern zu ersetzen, den gemäß seiner Behauptung die Akten deutlich erkennen lassen sollen. Diese Ausführungen sind jedoch bloße Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung nicht zu hören. Auf Grund des im angefochtenen Entscheid festgehaltenen Sachverhalts aber ist der Einwand des Rechtsmißbrauchs mit der Vorinstanz zu verwerfen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird abgewiesen und der Beschluß des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. Februar 1967 bestätigt.

2. ...

PatG Art. 47

Der Patentinhaber muß sich das Wissen seines Vertreters wie das eigene Wissen anrechnen lassen.

Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist oder in die Wiederherstellungsfrist?

Rechtzeitigkeit des Wiedereinsetzungsantrags.

Zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags in die Wiederherstellungsfrist gehört auch die Zahlung der Wiederherstellungsgebühr.

Kausalität der Entschuldigungsgründe für die Versäumung derjenigen Frist, in die die Wiedereinsetzung beantragt ist.

Der Patentinhaber hat auch für Fehler seiner internen Postabteilung einzustehen, deren Aufgabe es ist, die eingehenden Postsachen, besonders eingeschriebene Briefe, mit aller Sorgfalt an die zur Weiterbehandlung zuständige Stelle zu leiten, denn

auch die Angestellten der betriebseigenen Postabteilung sind Hilfspersonen, deren sich der Patentinhaber bedient, um seinen Verpflichtungen gegenüber dem Amt nachkommen zu können.

Daß auch dem Amt Versehen unterlaufen, bedeutet nicht, daß jede Fehlleistung, deren Ursache unbekannt ist, entschuldigt werden müsse.

Der Wille des Patentinhabers, das Patent aufrecht zu erhalten, genügt nicht als Indiz, daß die Säumnis entschuldbaren Umständen zuzuschreiben sei.

Le titulaire du brevet répond de ce que sait son mandataire comme de ce qu'il sait lui-même.

Réintégration dans le délai de paiement ou dans le délai de rétablissement?

Présentation en temps utile de la demande de réintégration.

La présentation de la demande de réintégration dans le délai de rétablissement comporte le paiement de la taxe de rétablissement.

Causalité des motifs d'excuse pour l'inobservation du délai au sujet duquel la réintégration est demandée.

Le titulaire du brevet répond aussi des fautes de son service postal interne, dont la tâche consiste à transmettre avec le plus grand soin le courrier entrant, en particulier les lettres recommandées, au service compétent, car les préposés au service postal interne sont eux aussi des auxiliaires dont le titulaire se sert pour remplir ses obligations envers le Bureau.

Le fait que le bureau commette également des erreurs ne signifie pas que l'on doive excuser toute omission dont on ne connaît pas la cause.

La volonté du titulaire de maintenir le brevet en vigueur n'est pas un indice suffisant pour attribuer l'omission à des circonstances excusables.

PMMBI 1973 I 62ff. Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 26. Juni 1973 i. S. T.W.F. Ltd gegen das Amt.

PatG Art. 47 und 57

Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand für die Anmeldung abgetrennter Patentgesuche.

Unzulässigkeit neuer Begehren in einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Recht, ein Patentgesuch zu teilen, ist verwirkt, wenn letzteres endgültig beurteilt worden ist; die Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist ausgeschlossen.

Die Wiedereinsetzung setzt ein unverschuldetes Hindernis voraus, das mit der Nichtbeachtung der Frist in einem ursächlichen Zusammenhang steht.

Demande de réintégration en l'état antérieur à la délivrance du brevet, pour le dépôt de demandes scindées.

Irrecevabilité de conclusions nouvelles présentées dans un recours de droit administratif.

Le droit de scinder une demande de brevet est périmé dès qu'elle a fait l'objet d'une décision définitive; une réintégration en l'état antérieur est exclue.

La réintégration suppose un empêchement non fautif, en relation de causalité avec l'inobservation du délai.

BGE 99 Ib 122 ff. (JT 1973 I 529) und PMMBI 1973 I 55 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. März 1973 i. S. International Flavors & Fragrances Inc. gegen das Amt.

PatG Art. 66 und 73

Ist eine neue Lösung nach Patentgesetz geschützt, so liegt eine Nachahmung im Sinne des Gesetzes vor, wenn ein Dritter die Erfindung oder ihre Wesensmarkmale in abgeänderter Form benützt.

Wird der Inhaber eines Patentes in seinen Rechten verletzt, so kann er vom Verletzer entweder Schadenersatz oder die Herausgabe des widerrechtlichen Gewinnes verlangen. Diese beiden Klagen sind voneinander unabhängig und schließen sich gegenseitig aus. Der Schaden des Patentinhabers kann in einer Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven oder in einem Gewinnausfall bestehen.

Berechnung des Schadens nach Art. 42 Abs. 2 OR.

Lorsqu'une solution nouvelle est protégée par la LBI, son utilisation ou celle de ses caractères essentiels par un tiers, sous une forme modifiée, constitue une imitation au sens de cette loi.

En cas de lésion de son droit, le titulaire d'un brevet peut réclamer à l'auteur de celle-ci des dommages-intérêts ou la restitution du profit illicite. Ces deux sortes d'actions sont toutefois indépendantes et s'excluent mutuellement. Le dommage subi par le titulaire peut consister en une diminution de ses actifs, l'augmentation de son passif ou dans une perte de gain.

Calcul du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO.

BGE 98 II 325 ff. und Sem. Jud. 1973, 161 ff. und JT 1973 I 525, Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Juni 1972 i. S. Charles Aerni S.A. et al. gegen Vulcain et Studio S.A.

Aus den Erwägungen:

2. Le système de la LBI permet à tout intéressé de soumettre au juge la question de la nullité du brevet, sous forme soit d'une action, soit – comme en l'espèce – d'une reconvention ou d'une objection préjudicielle invoquées comme moyen de défense. Le jugement au fond qui rejette un tel moyen en dernière instance ne déploie toutefois d'effets

qu'entre les parties au procès. Aussi bien le tribunal fédéral a-t-il déclaré dans le présent procès que, même s'il était appelé à statuer pour la troisième fois sur la validité du brevet Vulcain, ses arrêts antérieurs préjugeaient en rien sa décision, du moment qu'aucune des défenderesses actuelles n'avait figuré comme partie dans les précédents procès (ATF du 10 décembre 1968, consid. 1 non publié).

En l'occurrence toutefois, il ne s'agit pas d'un quatrième procès, mais du recours contre la nouvelle décision rendue par l'autorité cantonale sur le troisième procès ensuite de l'arrêt rendu le 10 décembre 1968 par la cour de céans, qui a statué sur la validité du brevet. Ce prononcé de dernière instance est définitif entre les parties en cause. Il liait l'autorité cantonale pour la suite du procès (art. 66 al. 1 OJ). L'autorité neuchâteloise a donc jugé à juste titre que la validité du brevet était acquise et qu'il ne lui restait plus qu'à statuer sur la question de la contrefaçon ou de l'imitation du brevet, et sur les indemnités.

Il n'y a dès lors pas à examiner les faits nouveaux par lesquels les recourantes voudraient encore démontrer que l'invention «avait été divulguée en Suisse de manière à pouvoir être exécutée par des hommes du métier». Au surplus, ces faits sont de toute manière irrecevables au regard de l'art. 55 al. 1 litt. c OJ, puisqu'ils n'avaient pas été allégués en première instance.

3. Les recourantes n'ont jusqu'ici nié la contrefaçon ou l'imitation que d'une manière formelle, sans motivation. Elles n'ont invoqué aucun fait ni preuve. Elles ont limité leur défense aux deux seules preuves dont elles admettaient au départ – à tort – qu'elles entraîneraient la nullité du brevet Vulcain litigieux, à savoir les ventes de 3 montres Cigale en Suisse, de même que la diffusion en Suisse de la revue française *La Nature*. Leurs thèses laissent paraître implicitement, mais clairement, que l'imitation n'était pas véritablement contestée. Il suffit de se référer à cet égard à l'allégation selon laquelle la montre Cricket serait l'exécution fidèle du brevet annulé Vulcain + 266 936, lui-même pareil au brevet Bapst & Falize dont la montre Cigale était la réalisation pratique, le tout tombé dans le domaine public, de sorte que la fabrication aurait été libre.

a) La question du caractère réalisable et utilisable de l'invention est déjà jugée.

Certes l'art. 67 al. 2 OJ autorise les parties à invoquer des faits nouveaux se rapportant à des questions techniques, dans les contestations portant sur des brevets d'invention. Mais cette faculté est subordonnée à la condition qu'elles «n'ont pas pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou qu'elles n'avaient aucun motif de le faire». La loi n'entend pas faciliter la tâche aux plaideurs qui n'ont pas conduit leur procès avec la diligence requise devant les juridictions cantonales (RO 85 II 595; 89 II 173; ATF du 2 mai 1972 dans la cause *Grafica c. Wolfensberger*). Elle ne leur permet pas de suppléer une carence dans leurs allégués, ni une modification du fondement juridique de leur thèse. Dans ce cas, l'argumentation nouvelle est irrecevable en vertu de l'art. 55 al. 1 litt. c OJ.

b) Les recourantes font valoir avec raison qu'il appartient à l'inventeur ou à son ayant cause de prouver la contrefaçon ou l'imitation. Cette répartition du fardeau de la preuve est conforme aux art. 66 litt. a et 67 a *contrario* LBI, applicables en l'espèce en vertu de l'art. 112 LBI. La demanderesse a cependant satisfait à cette exigence. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité judiciaire neuchâteloise de ne pas avoir mis en œuvre une expertise, sollicitée par les défenderesses, aux fins d'établir l'absence d'imitation ou de contrefaçon. Celles-ci en effet sont censées avoir renoncé à l'administration de ce moyen de preuve qu'elles considéraient – à tort ou à raison – trop onéreux, en omettant de procéder à l'avance des frais ordonnés par le juge.

En tout état de cause, cette expertise ne pouvait avoir pour objectif que d'apporter la contrepreuve de l'imitation, et non pas de remettre en cause le brevet Vulcain reconnu valable dans le présent procès. Du moment qu'elle n'est pas intervenue, l'autorité neuchâteloise était parfaitement fondée à apprécier librement tous les autres moyens de preuve régulièrement invoqués et administrés en procédure. Elle pouvait dès lors, sans violer l'art. 8 CC, prendre en considération les dossiers, expertises et jugement des affaires précédentes relatifs au brevet litigieux, dont l'édition avait été requise et régulièrement ordonnée. Elle était en droit de forger sa propre conviction en reprenant notamment les constatations et les appréciations précédemment émises par le Tribunal fédéral dans les procès antérieurs à l'occasion desquels ce tribunal avait admis la validité du brevet litigieux. Il est acquis en jurisprudence que l'art. 8 CC ne limite pas les moyens de preuve admissibles et ne prescrit pas au juge comment il doit apprécier les preuves et former sa conviction; ces questions relèvent de la procédure cantonale (RO 75 II 103, 86 II 302). Les griefs de violation de l'art. 8 CC formulés par les recourantes à l'encontre du jugement déféré sont donc mal fondés en tant qu'ils dénie à l'autorité cantonale la faculté de se référer à d'autres procès à l'occasion desquels les mêmes questions ont déjà été examinées et résolues. Il ne s'agit alors pas d'une *res inter alios acta*, mais d'éléments de l'appréciation de preuves admises dans le présent procès.

Ainsi, lorsque l'autorité neuchâteloise constate que l'invention protégée par le brevet +259 170 comporte trois éléments essentiels, à savoir: a) un fond mince constituant une membrane acoustique, protégeant le mouvement de l'humidité et de la poussière, b) un fond protecteur, isolant la membrane et la préservant des chocs, c) un espace compris entre la membrane et le fond formant résonateur, elle ne fait que reprendre à son compte l'opinion du Tribunal fédéral dans son arrêt Lecoultre du 18 mars 1958, ce qui était son strict droit et que la cour de céans a tout lieu d'entériner, puisqu'elle a à trois reprises reconnu la validité de ce brevet Vulcain. La juridiction neuchâteloise constate encore que les montres litigieuses (c'est-à-dire les imitations des défenderesses) «comportent elles aussi» a) «un fond membrane posé sur la carrure», b) «un double fond perforé ... vissé sur le fond membrane ... sous tension pour le faire sonner», c) «un espace entre la membrane et le fond perforé formant résonateur», pour en déduire qu'«il suffit de comparer les caractéristiques de la montre protégée par le brevet n° 259 170 avec celles de la montre construite et vendue par les défenderesses pour se convaincre de leur similitude». Ce sont là des constatations de fait souveraines (art. 63 al. 2 OJ). Les recourantes le nient de façon spécieuses. Que le fond protecteur extérieur ajouré soit pressé de force dans un cran de la lunette comme dans le brevet Vulcain, ou que ce double fond extérieur perforé soit vissé dans la carrure comme dans les imitations litigieuses, reste sans incidence. Tant le pas de vis que le bouton-pression sont des systèmes de fixation largement connus, tombés depuis longtemps dans le domaine public. Cet élément de constitue pas l'élément distinctif déterminant de l'invention, au regard des revendications du brevet Vulcain litigieux, du moment que, d'après la description de l'invention, l'organe protecteur, c'est-à-dire le double fond extérieur, «pourrait être fixé de toute autre façon ou à toute autre partie de la boîte».

c) Aux termes de l'art. 66 litt. a LBI, entré en vigueur le 1^{er} janvier 1956 (art. 112 LBI), l'utilisation illicite d'une invention brevetée est passible de poursuites civiles; l'imitation est considérée comme une utilisation. La loi garantit de la sorte l'invention brevetée non seulement contre les contrefaçons, mais aussi contre les imitations. La contrefaçon réside dans la reproduction exacte de l'objet défini par la revendication (*Nachmachen*). L'imitation (*Nachahmung*) n'a pas été définie par le législateur. Celui-ci

entend protéger l'inventeur au-delà de la contrefaçon dans toute la mesure où il a enrichi la technique. Il vise à empêcher les tiers d'utiliser la solution nouvelle sous une forme modifiée (cf. RO 64 II 392). Le juge ne doit pas s'en tenir aux termes mêmes de la revendication et se borner à examiner si la prétendue imitation contient chacun des éléments de la revendication: cela reviendrait à limiter son examen à la contrefaçon. Il dégagera au contraire de la revendication les caractères essentiels de l'invention et recherchera s'ils ont été utilisés par celui à qui le demandeur impute une imitation (ATF du 18 mars 1958 en la cause Lecoultre et Cie S.A. c. Ditisheim et Cie, consid. IV; RO 92 II 291 s. consid. II; 97 II 87 s. consid. 1; BLUM/PEDRAZZINI, Comm. LBI III, n. 5 et 6 ad art. 66 p. 435 s. et TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2^e partie, 2^e éd., p. 859).

A cet égard, les recourantes se bornent à tier argument de l'utilisation de termes différents par le Tribunal cantonal pour désigner les mêmes choses. Elles font en outre état de différences techniques de caractère accessoire. Suivre leur raisonnement reviendrait à restreindre la notion de l'imitation à celle de contrefaçon, ce qui serait contraire à la loi (RO 92 II 292). Les recourantes n'ont articulé aucune critique précise de nature à faire naître des doutes à l'encontre de l'appréciation des premiers juges. Les simples critiques globales et massives non spécifiées des recours sont inopérantes. L'examen comparatif des dessins annexés au brevet litigieux et de la montre Cricket produite avec les caractéristiques des montres imitées telles qu'elles sont énumérées dans le jugement déferé permet sans autre de se convaincre de leur similitude, sans qu'une expertise soit encore nécessaire.

Le jugement déferé n'a partant pas violé le droit fédéral en tant qu'il admet à l'encontre de toutes les défenderesses l'imitation du brevet Vulcain +259170.

4. L'utilisation illicite de l'invention de la demanderesse au sens de l'art. 66 litt. a LBI étant acquise, les défenderesses étaient tenues de réparer le préjudice conformément à l'art. 73 LBI. S'agissant d'évaluer le préjudice, l'autorité cantonale a tablé sur le bénéfice que l'ayant droit au brevet aurait réalisé par la vente des pièces qu'elle aurait elle-même exécutées si la concurrence ne s'était pas emparée de l'invention (RO 63 II 277); elle s'est fondée sur un rapport Fidhor du 30 juin 1959 et dont les chiffres n'ont pas été contestés par les recourantes pour arrêter les quantités minimum vendues. Elle a arrêté le bénéfice à 15 fr. par montre imitée, tenant compte du fait que les défenderesses avaient réalisé un bénéfice brut de 8 à 16 fr. par pièce, que la demanderesse avait produit une expertise de la Société Fiduciaire suisse du 24 mai 1960 montrant que son bénéfice brut par montre variait entre 58 fr. 41 et 79 fr. 86, qu'elle aurait engagé pour la montre Cricket des dépenses évaluées à 2 000 000 fr., qu'elle réclamait une indemnité de 20 fr. par montre, et que toutes les transactions avaient été passées moyennant une indemnité de 15 fr. par pièce.

Les recourantes avec raison ne remettent plus en cause en instance fédérale la négligence qui leur est reprochée. Elle est manifeste. Peu importe qu'elles se soient fiées aux assurances de leurs fournisseurs.

Les recourantes nient en revanche l'existence d'un dommage et soutiennent que la demanderesse n'en a pas apporté la preuve. Elles contestent en outre la méthode de calcul du préjudice, estimant que l'autorité cantonale aurait dû s'inspirer des considérants de l'arrêt RO 97 II 169 plutôt que de ceux de l'arrêt RO 63 II 280, qu'elles considèrent comme dépassé.

5. a) Dans l'arrêt Merck & Co. Inc. publié au RO 97 II 169, le Tribunal fédéral a clairement montré la distinction qu'il convient de faire entre les actions en dommages-intérêts, que le titulaire d'un brevet peut fonder sur la lésion fautive de son droit, d'une

part, et, d'autre part, celles en restitution du profit que l'auteur de la lésion a tiré sans droit de l'invention; le mérite de ces deux sortes d'actions doit en effet être examiné à la lumière de points de vue différents. Elles sont donc indépendantes les unes des autres et même s'excluent mutuellement (p. 175ss, 178).

Ce précédent a toutefois rejeté les principes établis par la jurisprudence antérieure seulement dans la mesure où elle ignorait la distinction exposée ci-dessus et confondait les deux types d'actions en concurrence (p. 176/177). Il confirme ainsi de façon générale que le titulaire du brevet peut subir un dommage du fait de la diminution de ses actifs, de l'augmentation de son passif ou, enfin, d'une perte de gain (p. 176). Il admet qu'en matière de dommages-intérêts le bénéfice de la lésion peut constituer une indication utile pour le calcul de la perte de gain subie par le lésé (p. 178). Le jugement attaqué ne contredit en rien ces principes. La demanderesse réclamant des dommages-intérêts pour perte de gain, les premiers juges ont calculé celle-ci en se fondant sur le bénéfice des recourantes.

b) Les recourantes dénie à l'autorité cantonale le droit de prendre en considération des éléments «extrinsèques» au présent procès tels que l'expertise «unilatérale» et «non contradictoire» de Fidhor du 30 juin 1959, le rapport de la Société anonyme Fiduciaire suisse du 24 mai 1960 qui serait un simple allégué de partie non prouvé, ainsi que les indemnités transactionnelles de 15 fr. par pièce convenues avec d'autres imitateurs qui sont des *res inter alios acta* sans portée pour le présent procès. En violation des art. 8 CC et 42 CO, la demanderesse n'aurait prouvé ni avoir subi un dommage, ni avoir été en mesure de fabriquer et de vendre elle-même les milliers de montres que ses concurrents ont imitées, ni même que des commandes lui auraient échappé.

C'est à la procédure cantonale qu'il appartient de déterminer les moyens de preuve admissibles dans un procès. L'art. 8 CC ne les limite pas, ni ne prescrit au juge comment il doit former sa conviction. La cour de céans n'a donc pas à contrôler la force probante des indices qui ont engagé la juridiction cantonale à retenir un fait pour constant (cf. l'arrêt de principe RO 75 II 102 consid. 2 et cit.). Ainsi le fait de retenir à la base de son jugement les rapports de Fidhor et de la Société anonyme Fiduciaire suisse, qui sont des fiduciaires dont rien ne permet de suspecter l'indépendance et l'objectivité en l'occurrence, ressortit à l'appréciation de preuves régulièrement admises comme telles en vertu de la procédure cantonale, et partant soustraites à la censure du Tribunal fédéral statuant en réforme. En retenant ces rapports, l'autorité neuchâteloise n'a pas fondé sa décision sur de simples allégués de la demanderesse qui pourraient les rendre factices et constitueraient alors une violation de l'art. 8 CC. Au demeurant, les nombres précis des pièces retenues par l'expertise Fidhor sont constants. Seule la recourante Pontifa S.A. soutient encore dans son recours qu'une partie des 1275 pièces imitées retenues à sa charge n'auraient pas été utilisées pour fabriquer des montres-bracelets réveil: il lui appartenait d'apporter la preuve de cet allégué, de surcroît nouveau dans la procédure et partant irrecevable.

De plus, les affirmations selon lesquelles la demanderesse n'aurait pas été en mesure de fabriquer et de vendre les quantités de montres imitées et qu'elle n'aurait pas prouvé avoir perdu de commandes sont également nouvelles; elles ne sont étayées d'aucune motivation ou réquisition de preuves et sont donc irrecevables.

c) Dès lors qu'on s'en tient aux faits souverainement établis par les premiers juges et vu la difficulté qu'il y a à fixer exactement le préjudice en ces matières, on ne saurait faire grief au Tribunal cantonal neuchâtelois d'avoir apprécié selon l'art. 42 al. 2 CO les différents éléments objectifs fournis par le dossier ainsi que par les procès précédents

relatifs au même brevet, et d'avoir arrêté ex aequo et bono la perte de gain de la demanderesse à 15 fr. par montre imitée. Cette appréciation n'excède en aucun cas la marge que le droit fédéral entend laisser au juge du fait en considération du cours ordinaire des choses. Au contraire, émanant de juges cantonaux d'une région horlogère, rompus aux affaires de l'horlogerie, elle ne saurait être infirmée, à défaut de faits précis, par les allégués dénués de preuves des défenderesses.

PatG Art. 75

Im Patentprozeß kann eine Widerklage am Gerichtsstand der Hauptklage erhoben werden, wenn zwischen beiden Klagen Konnexität besteht.

Zum Begriff der Konnexität.

Dans un procès en matière de brevets, une demande reconventionnelle peut être intentée au for de la demande principale, lorsque les deux actions sont connexes.

Notion de la connexité.

Auszug aus dem Urteil der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 24. April 1973 i. S. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft gegen Delmar Chemicals Ltd.

Aus den Erwägungen:

... Im Patentprozeß kann eine Widerklage am Gerichtsstand der Hauptklage erhoben werden, wenn zwischen den beiden Klagen Konnexität besteht (Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III, Anm. I lit. c zu Art. 75 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1174). Nach der Rechtsprechung liegt ein solcher Zusammenhang nicht nur vor bei materielles Konnexität im strengen Sinne, wenn die beidseitigen Ansprüche aus dem gleichen Rechtsgeschäft oder aus dem gleichen Tatbestand abgeleitet werden; Klage und Widerklage können sich auch auf verschiedene Tatbestände stützen, vorausgesetzt nur, daß sie Ausfluß eines gemeinsamen Rechtsverhältnisses sind oder doch eine enge rechtliche Beziehung zueinander haben (BGE 71 I 346). Konnexität kann auch angenommen werden, wenn die Beurteilung der Klage in tatsächlicher Beziehung diejenige der Widerklage fördert (BGE 87 I 130). Besteht diese Verwandtschaft nicht, so läßt sich der Ausnahmegerichtsstand der Widerklage nicht rechtfertigen. Insbesondere genügt es nicht, wenn es sich bloß um gleichartige Klagen handelt oder wenn Gründe der Prozeßökonomie für die gemeinsame Behandlung sprechen. Ebensovienig vermag das Vorhandensein eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien für sich allein den notwendigen Zusammenhang zu begründen.

In dem in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1965, S. 243 ff., abgedruckten Entscheid, auf den sich die Klägerin beruft, hat das Handelsgericht die Konnexität zwischen Haupt- und Widerklage verneint, indem es sich davon leiten ließ, die beiden Klagen zielten lediglich auf Nichtigerklärung des gegnerischen Patentes ab, ohne daß behauptet werde, dieses verletze das eigene Patent; daß die Patente das gleiche Gebiet beträfen (dehnbare Gliederbänder), begründe lediglich das Interesse an der Nichtigkeitsklage, schaffe aber keine rechtliche oder tatsächliche Beziehung zwischen den beiden Klagen. Jener Fall unterscheidet sich

indessen vom vorliegenden in wesentlichen Punkten. Hier beschränken sich die Parteien nicht darauf, die gegnerischen Patente nichtig erklären zu lassen; vielmehr hat die Klägerin mit den Klagebegehren 1 lit. a und b auch Verletzungsklagen angebracht und will die Beklagte mit dem Widerklagebegehren 4 feststellen lassen, daß das Herstellungsverfahren gemäß ihren Patenten, welche ihrerseits Gegenstand des Klagebegehrens 1 lit. b sind, das Patent Nr. 414655 der Klägerin nicht verletze. Sodann fällt in Betracht, daß hier sämtliche im Streite liegenden Patente, auch diejenigen der Beklagten und das klägerische Patent Nr. 414655, nicht nur das gleiche Sachgebiet beschlagen, sondern das gleiche Erzeugnis (Diazepam) betreffen. Bei dieser Sachlage muß der enge Zusammenhang zwischen den beiden Klagen bejaht werden. Zumindest wird Konnexität dadurch hergestellt, daß die Beurteilung der Hauptklage in tatsächlicher Hinsicht jene der Widerklage fördert. ...

PatG Art. 87 Abs. 1 lit. a, PatV II Art. 13 Abs. 1 und 4, BVV Art. 29 und 30, Kosten

Unterstellungsverfahren.

– *Zulässigkeit von Änderungen nach Erlaß aber vor Eintritt der Rechtskraft der die Unterstellung bejahenden Verfügung;*

– *sind Unterstellungsentscheide Zwischenverfügungen? Frage offen gelassen.*

– *Die Unterstellung des Patentgesuches unter die Vorprüfung ohne vorherige Anhörung des Patentbewerbers verstößt gegen Art. 29/30 BVV und ist daher aufzuheben.*

– *Ausnahme, wenn die Unterstellung dem ausdrücklichen Begehren des Patentbewerbers entspricht.*

– *Trotz mangelnder Anhörung des Patentbewerbers durch die Vorinstanz hat die Beschwerdeabteilung über die Unterstellung grundsätzlich selbst zu entscheiden. Unterstellung unter die Vorprüfung.*

– *Textilbehandlungsmittel und deren Herstellung sind der Vorprüfung nur dann unterstellt, wenn die Herstellung des Mittels aus technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen üblicherweise am Verwendungsort selbst erfolgt und somit als untrennbare Vorstufe des einheitlichen Veredlungsverfahrens zu betrachten ist.*

– *Bei der Beurteilung der Frage, ob die Herstellung des beanspruchten Behandlungsmittels als Vorstufe des Veredlungsverfahrens zu betrachten sei, ist auf die Situation in der Textilveredlungsindustrie abzustellen.*

– *Beurteilung des konkreten Falls.*

Procédure d'assujettissement.

– *Des modifications présentées après expédition de la décision d'assujettissement positive, mais avant que celle-ci acquière force de chose jugée, sont acceptables;*

– *les décisions d'assujettissement sont-elles des décisions incidentes? Question laissée indécise.*

– *L'assujettissement de la demande de brevet à l'examen préalable sans avoir auparavant entendu le déposant est contraire aux art. 29/30 PAF et doit être abrogé;*

– *exception à cette règle, lorsque l'assujettissement répond à une demande explicite du déposant.*

– *Bien que l'instance inférieure n'ait pas entendu le déposant, la Section des recours statue en principe elle-même sur la question de l'assujettissement.*

Assujettissement à l'examen préalable.

– *Les agents pour le traitement des textiles et la fabrication de ces agents ne sont assujettis à l'examen préalable que lorsque ladite fabrication a lieu habituellement, pour des raisons techniques et/ou économiques, à l'endroit même où les agents sont utilisés et qu'elle doit dès lors être considérée comme formant une étape préliminaire, non dissociable, du procédé de traitement unitaire.*

– *Pour juger si la fabrication de l'agent revendiqué doit être considérée comme formant une étape préliminaire du procédé de traitement, il faut tenir compte de la situation qui règne dans l'industrie du perfectionnement des textiles.*

– *Examen du cas d'espèce.*

PMMBI 1973, 32 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 9. November 1972 i. S. CPC International Inc. gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I.

Die Beschwerdeabteilung zieht in Erwägung::

Es ist zunächst zu prüfen, ob die Beschwerde gegen den zweiten Entscheid *zulässig* war. Die Beschwerdeführerin hat bereits in ihrer Eingabe auf den ersten Entscheid die Frage aufgeworfen, ob die Rechtsprechung gemäß PMMBI 1963 I, 23–24, Erw. 8 zweiter Absatz durch Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwG) aufgehoben, d. h. ob es seither noch zulässig sei, vor Eintritt der Rechtskraft eines bejahenden Unterstellungsentscheids Änderungen der Gesuchsunterlagen vorzunehmen, welche die Unterstellung verhindern. Es ist nicht einzusehen, weshalb das VwG diese Rechtsprechung aufgehoben haben sollte. Art. 13 Abs. 4 PatV I kann zwanglos als eine ergänzende Bestimmung des Bundesrechts, die das Vorprüfungsverfahren der Patentgesuche eingehender regelt (Art. 4 VwG) und daher gemäß Art. 80 lit. c VwG nicht aufgehoben ist, betrachtet werden. Dasselbe gilt für die obige, e contrario aus dieser Bestimmung abgeleitete Rechtsprechung. Überdies müßte hier das *argumentum e contrario* gar nicht herangezogen werden; denn Art. 13 Abs. 4 PatV II hat nur die Bedeutung einer reglementarischen Vorschrift, welche das dem Patentbewerber grundsätzlich zustehende Recht, die Ansprüche zu ändern (vgl. Art. 58 Abs. 1 PatG, auch in der Fassung von Art. 108 PatG), einschränkt und nur vom Zeitpunkt der Rechtskraft eines bejahenden Unterstellungsentscheids an ihre Wirkung entfalten kann. Die am 10. April 1972 beantragten Änderungen waren daher auf jener Stufe des Verfahrens zuzulassen, und der Prüfer hatte nach Vornahme der Änderungen zu überprüfen, ob der Unterstellungsentscheid vom 10. März 1972 antragsgemäß aufzuheben sei. Bei Ablehnung

dieses Antrags war er gehalten, dies in Form eines neuen Entscheids, der wiederum der Beschwerde unterlag (Art. 44 VwG) und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen war (Art. 35 VwG), mitzuteilen. Die Frage, ob der zweite Entscheid (wie auch der erste) nicht eher als Zwischenfügung im Sinne von Art. 45 VwG, unter Ansetzung einer 10-tägigen Beschwerdefrist (Art. 50 VwG) zu bezeichnen gewesen wäre, kann hier offen bleiben. Im Hinblick auf Art. 38 VwG durfte sich nämlich die Patentbewerberin auf jeden Fall auf die neue Rechtsmittelbelehrung verlassen (vgl. PMMBI 1971 I, 60, Erw. 1 a). Die Beschwerde vom 24. Mai 1972 gegen den Entscheid vom 24. April 1972 wurde somit rechtzeitig eingereicht, und die Beschwerdeabteilung hat darauf einzutreten.

Zu prüfen ist ferner, ob die Prüfungsstelle über die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung entscheiden durfte, ohne der Patentbewerberin *Gelegenheit zur Stellungnahme* gegeben zu haben, was von der Beschwerdeführerin für den zweiten Entscheid gerügt wird. Mit anderen Worten stellt sich hier die grundsätzliche Rechtsfrage, ob die in Art. 13 Abs. 1 PatV II ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit, über die Unterstellung des Patentgesuches «sofort» zu entscheiden, d. h. ohne vorherige Mitteilung ihrer Absicht, unter Ansetzung einer Frist zur Vernehmlassung, mit den Bestimmungen des seit dem Erlaß der PatV II in Kraft getretenen VwG noch vereinbar ist oder nicht. Diese Frage ist von den Beschwerdeabteilungen bisher nicht entschieden, sondern implicite offengelassen worden (vgl. PMMBI 1971 I 63, Erw. 7 letzter Absatz). Gemäß Art. 80 lit. c VwG sind dem VwG widersprechende Bestimmungen des Bundesrechts aufgehoben, unter Vorbehalt ergänzender Bestimmungen im Sinne des Art. 4 VwG. Es ist daher zu untersuchen, ob Art. 13 Abs. 1 PatV II als ergänzende, oder aber als VwG widersprechende Bestimmung zu betrachten ist. Das rechtliche Gehör wurde in Art. 29 und 30 VwG neu geregelt; die Ausnahmen von der Anhörungspflicht sind in Art. 30 Abs. 2 VwG abschließend aufgezählt. Die Beschwerdeabteilung kommt nun zum Schluß, daß der unmittelbare Unterstellungsentscheid nach Art. 13 Abs. 1 PatV II unter keine dieser Ausnahmen zu subsumieren ist: er ist selbständig beschwerdefähig (lit. a) und nicht durch Einsprache anfechtbar (lit. b); ob der Patentbewerber die Unterstellung begehrt oder ablehnt, ist in der Regel in diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt (lit. c), und es handelt sich auch nicht um eine Vollstreckungsverfügung (lit. d). Bei lit. e kommt die Beschwerdeabteilung unter Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien (insbesondere der stenographischen Bulletins der Eidgenössischen Räte) zum Schluß, daß die drei Bedingungen, nämlich Gefahr im Verzuge, die Beschwerdefähigkeit und kein Anspruch auf Anhörung auf Grund einer anderen Bestimmung des Bundesrechts, kumulativ erfüllt sein müssen und daß infolgedessen auch dieser Ausnahmefall nicht in Betracht kommt. Demzufolge verstößt jeder Unterstellungsentscheid, der ohne vorherigen Bescheid zur Vernehmlassung erging, gegen Art. 29 und 30 VwG und muß aus verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben werden. Ein unmittelbarer Unterstellungsentscheid kommt nur noch dann in Frage, wenn der Patentbewerber schon bei der Einreichung des Patentgesuches oder später, z. B. als Antwort auf die Mitteilung gemäß Art. 12^{bis} lit. b PatV II, spontan sein Begehren bekannt gegeben hat und diesem voll entsprochen wird. Die beiden Unterstellungsentscheide vom 10. März 1972 und vom 24. April 1972 zum vorliegenden Patentgesuch sind daher aufzuheben.

Bei dieser Rechtslage hat aber die Beschwerdeabteilung trotzdem selbst über die *Unterstellung* des Patentgesuches 2144/72 unter die amtliche Vorprüfung zu entscheiden, wenn ihr dies möglich ist (Art. 61 Abs. 1 VwG). Mit anderen Worten ist noch zu prüfen, ob die Beschwerde materiell begründet ist, d. h. ob das Patentgesuch eine Erfindung

beansprucht, die nicht unter Art.87 Abs.2 PatG fällt. Dabei ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdeabteilungen (PMMBl 1971 I, 18, Erw.2 und 60, Erw.2) auf die Ansprüche und deren Konkretisierung in der Beschreibung abzustellen.

Als erstes stellt sich hier die Frage der *Anspruchskategorie*: der Gegenstand der Ansprüche betrifft weder ein veredeltes Textilerzeugnis, noch ein Textilveredlungsverfahren im Sinne von Art.87 Abs.2 lit.a PatG, sondern ein Behandlungsmittel, das u. a. zur Verwendung bei der Textilveredlung bestimmt ist. Die I. Beschwerdeabteilung hatte bereits zweimal Gelegenheit, sich mit der Frage zu befassen, ob und inwiefern die Gesetzesbestimmung über ihren strengen Wortlaut so ausgelegt werden kann, daß sie auch andere Anspruchskategorien, nämlich «Ausführungsmittel» und deren Herstellung, umfaßt:

– Im Entscheid vom 8. März 1962 (PMMBl 1962 I 19 Erw.2) hat sie festgestellt, daß ein Patentanspruch für eine «für die Verbesserung der Haltbarkeit insbesondere von Damenstrümpfen geeignete Emulsion», die «aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vernünftigerweise am Verwendungsorte selbst, also im Zuge des Veredlungsprozesses hergestellt wird», der amtlichen Vorprüfung untersteht.

– Im Entscheid vom 13. Februar 1963 (PMMBl 1963 I 18–19) hat sie hingegen festgestellt, daß weder ein Patentanspruch für ein Verfahren zur Herstellung einer Polymeremulsion durch Synthese bestimmter Copolymerisate und deren Emulgierung in Wasser, noch ein Patentanspruch für die Emulsion selbst der Vorprüfung untersteht, weil die Emulsion «in einem zur chemischen Industrie zu zählenden Fabrikationsbetrieb hergestellt und dort vom Textilveredler bezogen wird».

Der Vergleich der beiden Entscheide läßt die klare Trennlinie erkennen: *Textilbehandlungsmittel und deren Herstellung sind dann und nur dann der amtlichen Vorprüfung unterstellt, wenn die Herstellung des Mittels aus technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen üblicherweise am Verwendungsorte selbst erfolgt und somit als untrennbare Vorstufe eines kontinuierlich einheitlichen Veredlungsverfahrens im Sinne von Art.87 Abs.2 lit.a PatG zu betrachten ist.* Jede weitergehende Auslegung verstieße gegen Art.87 Abs.3 PatG. Die Beschwerdeabteilung hat zwar in einem früheren Entscheid (PMMBl 1971 I 63, Erw.6, zweiter Absatz) festgehalten, daß Art.87 Abs.2 lit.a PatG im Gegensatz zu Art.111 PatG keine eng auszulegende Ausnahmebestimmung ist. Dort ging es aber um die Interpretation des Begriffs «Veredlung» im Art.87 PatG, die ohne Verstoß gegen dessen Abs.3 extensiv sein kann, und nicht wie hier um die Ausdehnung über den Wortlaut der Gesetzesnorm hinaus.

Die Beschwerdeführerin rügt ferner, daß bei Unterstellung von Textilbehandlungsmitteln auch die Veredlungsvorrichtungen unter die Vorprüfung fallen würden, weil die in den Richtlinien des Amtes (PMMBl 1967 I 19, Ziff.4.5: «weil Patente für derartige Mittel auch deren Verwendung mitschützen – Art.8 PatG») angeführte Begründung auch auf die Behandlungsvorrichtungen zuträfe. Diese Rüge ist insofern zutreffend, als die genannte Begründung, die möglicherweise aus BGE 70 II 241, Erw.4 dritter Satz abgeleitet war, abzulehnen ist. *In bezug auf die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung ist auf die Ansprüche abzustellen, und demnach sind Patentgesuche, die entweder nur ein Mittel zum Veredeln von Textilien (z.B. ein Farbstoffgemisch oder eine Druckmaschine), oder aber zusätzlich noch dessen Verwendung (z.B. zum Bedrucken von Textilbahnen) beanspruchen, nicht gleich zu beurteilen. Maßgebend ist der erwähnte Umstand, ob das beanspruchte Veredlungsmittel bzw. dessen Herstellung eine untrennbare Vorstufe des Veredlungsverfahrens bilden oder nicht;* dies ist bei Vorrichtungen, wie Maschinen oder Maschinenteilen, die von der Textilmaschinenindustrie, nicht aber im eigentlichen, dazu auch gar nicht eingerichte-

ten Textilveredlungsbetrieb hergestellt zu werden pflegen, in der Regel nicht der Fall (vgl. PMMBI 1965 I 20–23, insbesondere Erw. 6 zweiter Absatz). Die unterschiedliche Behandlung von «stofflichen» Veredlungsmitteln einerseits und Vorrichtungen andererseits ist daher technologisch begründet und stellt keine patentrechtliche «Diskriminierung» dar.

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Herstellung eines beanspruchten Behandlungsmittels als Vorstufe des Veredlungsverfahrens zu betrachten sei, ist *auf die gegenwärtige Situation in der Textilveredlungsindustrie abzustellen* (analog: BGE 79 II, 224–234, Erw. 3): In der Regel beziehen heutzutage die Veredlungsbetriebe, seien sie nun groß oder klein, alle jene Textilhilfsmittel von chemischen Fabriken, deren Herstellung Spezialkenntnisse, besondere Vorrichtungen, nicht handelsübliche Chemikalien, besonderes Know-how oder spezielle Sorgfalt erfordert, wobei als Maßstab für die Definition von «Spezial-» bzw. «speziell», «besonders» nach dem heutigen Stand der Arbeitsteilung zwischen Chemie- und Textilveredlungsbetrieb gelten kann, daß dazu alles gehört, was an Apparaturen, Fachkenntnissen und Erfahrung mehr als das einfache Ansetzen von Bädern durch Lösen einer oder mehrerer Komponenten in Lösungsmitteln, vorzugsweise Wasser, verlangt. Schon Dispersionen oder Emulsionen werden im Veredlungsbetrieb nur in sehr beschränktem Maße mehr hergestellt, und an reaktiven Systemen, d. h. an Produkten, deren Herstellung eine eigentliche chemische Reaktion erfordert, werden höchstens Harnstoff-Formaldehydvorkondensate noch vom Veredler selbst zubereitet, aber auch dies in ständig abnehmendem Maße. Das Ansetzen eines Bades, das eine faserreaktive Komponente und einen Reaktionskatalysator, dazu Weichmacher usw. enthält, ist zwar in der Veredlungsindustrie weit verbreitet, sofern es sich um instabile, nicht transport- oder lagerfähige Systeme handelt oder wenn aus veredlungstechnischen Gründen eine Variation der Komponenten erforderlich ist. Als Beispiele seien Bäder, enthaltend Dimethyloäthylenharnstoff als Vernetzungsmittel, Magnesiumchlorid und Weichmacher erwähnt, Überall dort hingegen, wo stabile, lagerfähige Systeme verfügbar sind und lediglich ihre Verdünnung oder bei Pasten eine dem Verwendungszweck gemäße Verdickung erforderlich ist, zieht man in der Veredlungsindustrie aber den Bezug solcher Produkte vom Spezialisten, d. h. von der chemischen Fabrik. ...

Es besteht ganz allgemein die Tendenz, immer mehr transportfähige, in stabiler Form erhältliche Produkte handelsfertig zu beziehen, und die Unterstellungspraxis des Amtes hat diesem Wandel der Industrie-Organisation im Geiste einer lebensnahen Rechtsprechung, welche die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sowie die dadurch erzwungenen Umstellungen zur Kenntnis nimmt, Rechnung zu tragen.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung.

Assujettissement à l'examen préalable.

PMMBI 1973 I 52 ff., Auszug aus den Richtlinien vom 6. April 1973 für die zum Entscheid über die Unterstellung in erster Instanz zuständigen Prüfungsstellen der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 101, 103 und 106, PatV II Art. 58 und 59, BVV Art. 29, 30 und 45

Rechtsnatur des Ausschlusses des Einsprechers vom Verfahren.

– *Der vollständige Ausschluß des Einsprechers vom Verfahren stellt keine Zwischenverfügung dar.*

Parteistellung des Patentbewerbers.

– *Der Patentbewerber ist nicht Partei im Beschwerdeverfahren über den Ausschluß des Einsprechers.*

Anforderungen an die Einspruchs- und Beschwerdeschrift.

– *Behauptungen bzw. Einspruchsgründe, Tatsachen und Beweismittel gemäß Art. 101 PatG.*

– *Anforderungen an den Einspruch einerseits und an die Beschwerde andererseits*

– *Darlegung des Sachverhalts in der Einspruchsschrift.*

Rechtliches Gehör.

– *Der Anspruch auf rechtliches Gehör setzt Parteistellung desjenigen voraus, der ihn geltend macht.*

Nature de l'exclusion totale de l'opposant de la procédure.

– *L'exclusion totale de l'opposant n'est pas une décision incidente.*

Qualité de partie du déposant.

– *Le déposant n'a pas la qualité de partie dans la procédure de recours portant sur l'exclusion de l'opposant.*

Contenu de l'acte d'opposition et de l'acte de recours.

– *Allégations ou causes d'opposition, faits et moyens de preuve selon l'art. 101 LBI.*

– *Comparaison du contenu de l'acte d'opposition et de l'acte de recours.*

– *Manière d'exposer les faits dans l'acte d'opposition.*

Droit d'être entendu.

– *Pour que prenne naissance le droit d'être entendu, il faut que la personne qui veut l'invoquer ait acquis la qualité de partie.*

PMMBI I Nr.6, 29ff., Entscheidung der II. Beschwerdeabteilung vom 20. Dezember 1972 i. S. Sch. & Cie. SA. gegen die II. Patentabteilung.

Patentprozeß

Die Verhandlungsmaxime gilt auch im Patentnichtigkeitsprozeß. Sie bedeutet aber nicht, daß der Nichtigkeitskläger jede einzelne Tatsache anführen müßte, die für die Beurteilung des Standes der Technik im maßgebenden Zeitpunkt durch den gerichtlich bestellten Sachverständigen von Bedeutung ist.

La maxime des débats vaut aussi dans un procès en nullité de brevet. Mais elle ne signifie pas que le demandeur en nullité doit alléguer n'importe quel fait pouvant

avoir de l'importance dans l'appréciation, par les experts nommés par le tribunal, de l'état de la technique au moment déterminant.

ZR 71 (1972) Nr. 77 und SJZ 1972 S. 381, Urteil des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. September 1972 i. S. Sch. gegen R. AG.

Aus den Erwägungen:

In einem Patentnichtigkeitsprozeß Sch. gegen R. AG vor dem Handelsgericht wurden die Sachverständigen dahin instruiert, sie dürften außer dem von den Parteien vorgebrachten neuheitsschädlichen Material auch solches Material berücksichtigen, das von den Parteien nicht angerufen, aber ihnen als Sachverständigen bekannt sei und von dem man annehmen könne, daß es auch einem normal gut ausgebildeten Fachmann zugänglich gewesen sei. Die Sachverständigen machten von dieser Ermächtigung Gebrauch. Mit einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts wurde das als Verletzung der Verhandlungsmaxime gerügt. Es wurde geltend gemacht, maßgeblich für die Frage der Neuheit der Erfindung sei nur das vom Nichtigkeitskläger angerufene Material. Das *Kassationsgericht* erklärte die Rüge als unbegründet und erwo:

«Es steht außer Frage, daß im Patentnichtigkeitsprozeß die Verhandlungs- und nicht die Offizialmaxime Geltung hat. Eine andere Frage ist es aber, was die Verhandlungsmaxime bedeutet. Auch wenn sie zunächst besagt, daß nur behauptete Tatsachen dem Urteil zugrunde gelegt werden dürfen, brauchen sie doch nicht in allen Einzelheiten vorgebracht zu werden, sondern nur im Rahmen des Vernünftigen. Wird Schadenersatz wegen Körperverletzung gefordert, so muß es genügen, wenn die Verletzung und die sich daraus ergebenden Behinderungen in ihren Umrissen bezeichnet werden, ohne daß die einzelnen Schädigungen (Muskel- und Bänderisse, Verletzungen einzelner Nerven, Brüche einzelner Knochen und dgl.) aufgeführt werden müßten. Die Feststellung der einzelnen Elemente der Schädigung darf vielmehr dem Gutachten eines Gerichtsexperten überlassen werden. Behauptet werden muß nur, was das Beweisverfahren letztlich ergeben soll (GULDENER, Zivilprozeßrecht S. 139 und 140).

Entsprechendes gilt im Patentnichtigkeitsprozeß. Dies umso mehr, als dem Nichtigkeitskläger nicht zugemutet werden kann, der Begründung des gerichtlichen Gutachtens vorzugreifen. Müßte er jede einzelne Tatsache anführen, die bei Beurteilung des Standes der Technik im maßgebenden Zeitpunkt von Bedeutung ist, so wäre er in der Regel genötigt, Privatgutachten beizuziehen. Das ist aber schon im Hinblick auf die Kosten nicht zumutbar (GULDENER, 2. Supplement S. 37 Ergänzung zu S. 140). Dazu kommt: Selbst das Bundesgericht kann in Streitigkeiten über Erfindungspatente neue Gutachten beiziehen und die darin neu zugrunde gelegten Tatsachen berücksichtigen (Art. 67 Ziff. 2 OG). Umso weniger kann es den kantonalen Gerichten verwehrt sein, die in einem Gerichtsgutachten neu festgestellten Tatsachen seinem Urteil zugrunde zu legen.»

Patentprozeß

Nach zürcherischer Rechtsprechung und insbesondere der Praxis des Handelsgerichtes des Kantons Zürich hat die obsiegende Partei Anspruch auf Ersatz ihrer Kosten für patentanwaltliche Bemühungen in Prozessen, die einen technischen Sachverhalt beschlagen.

Besonderheiten, wenn eine deutsche Klägerin einen deutschen und einen zürcherischen Patentanwalt beizieht.

Selon la jurisprudence zurichoise et, notamment, la pratique du Tribunal de commerce du canton de Zurich, la partie gagnante a droit à une indemnité pour ses frais d'ingénieur-conseil dans des procès traitant de questions techniques.

Particularités, lorsqu'une demanderesse allemande se fait assister par deux ingénieurs-conseil, l'un en Allemagne, l'autre à Zurich.

Beschluß des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 12. September 1972 i. S. Reinhardt Maschinenbau GmbH gegen Müller und Werner.

Aus den Erwägungen:

1. Mit Urteil vom 26. November 1971 erkannte das Handelsgericht in Gutheißung der Hauptklage auf Nichtigerklärung des schweizerischen Patentes Nr. 475803 der Beklagten und wies gleichzeitig deren Widerklage betreffend Patentverletzung ab. In Ziffer 5 des Dispositivs verpflichtete es die Beklagten solidarisch, die Klägerin für Prozeßumtriebe, Weisungskosten unbegriffen, mit Fr. 11 000.— zu entschädigen.

Mit Beschluß vom 31. Mai 1972 hob das Kassationsgericht des Kantons Zürich in Gutheißung einer Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin Dispositiv Ziffer 5 des Urteils auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung des Entschädigungspunktes an das Handelsgericht zurück. ...

2. Das Kassationsgericht hat entschieden, das Handelsgericht hätte der Klägerin Gelegenheit geben müssen, die Ausgabenbelege für die patentanwaltlichen Bemühungen nachzureichen; die Klägerin habe gemäß § 77 Abs. 2 Satz 2 ZPO Anspruch darauf gehabt.

Damit bejahte es dem Grundsatz nach auch einen Anspruch der Klägerin auf Ersatz dieser Kosten im Rahmen von § 77 ZPO. In der Tat hat die obsiegende Partei nach der Rechtsprechung Anspruch auf Ersatz der außer- und vorprozessualen Kosten, soweit diese notwendig oder nützlich und angemessen waren und sich auf den Gegenstand des Prozesses bezogen (ZR 63 Nr. 100 Erw. C). Dies gilt nach der Praxis des Handelsgerichtes insbesondere für patentanwaltliche Bemühungen in Prozessen, die einen technischen Sachverhalt beschlagen. Auch die Beklagten anerkennen grundsätzlich einen Ersatzanspruch der Klägerin für die Kosten der patentanwaltlichen Beratung.

3. Die Klägerin hat mit Eingabe vom 16. Dezember 1971 eine Rechnung von Patentanwalt Dr. G., Stuttgart, über insgesamt DM 41 73.98 und eine solche von Patentanwalt Dipl. Ing. X., Zürich, über insgesamt sFr. 5422.50 nachgereicht. Die Beklagten bestreiten eine Ersatzpflicht in diesem Umfange.

a) Sie wenden vor allem ein, es wäre nicht notwendig gewesen, «gleich zwei Patentanwälte» beizuziehen, die sich mit dem gleichen Thema befaßten. Damit wollen sie geltend machen, die Klägerin dürfe nicht gleichzeitig Ersatz der Kosten des beigezogenen inländischen Patentanwaltes X. und des ausländischen Korrespondenzpatentanwaltes Dr. G. fordern.

Sicherlich können die Beklagten nichts dagegen einwenden, daß die Klägerin als ausländische Partei im Streit um die Gültigkeit und Verletzung eines schweizerischen Patentes einen inländischen Patentspezialisten zu Rate zog, der mit den schweizerischen patentrechtlichen Fragen vertraut ist. Was die Hinzuziehung eines ausländischen

Korrespondenzpatentanwalt betrifft, so ist aber auch hier das Interesse einer um ihre Sache ernsthaft besorgten Partei zu berücksichtigen. Gerade in Patentprozessen ist eine Partei auf eine erste Ermittlung des Tatsachenmaterials und Beurteilung des technischen Sachverhaltes durch einen ihr nahestehenden Patentspezialisten angewiesen, was in Anbetracht der in den verschiedenen Ländern, vor allem in Deutschland und in der Schweiz, ähnlichen patentrechtlichen Lage ebensogut durch den der Klägerin nächstehenden deutschen Patentanwalt besorgt werden konnte. Ohne Hinzuziehung von Patentanwalt Dr. G. wäre denn auch die Klägerin gezwungen gewesen, zur Kontaktnahme und Aufrechterhaltung des Geschäftsverkehrs hierher zu reisen, oder umgekehrt die hiesigen Vertreter nach Deutschland kommen zu lassen. Auch in Überwachung der inländischen Vertreter durch den ausländischen Patentanwalt kann weder als unnützlich noch unangemessen bezeichnet werden, zumal die Verteidigung gegenüber gewerblichen Schutzrechten für eine ausländische Partei nur sehr schwer überprüfbar ist. Einwände unter dem Gesichtspunkt der Kostenerstattungspflicht lassen sich jedoch insoweit erheben, als die beiden Patentanwälte – außer einem qualifizierten Prozeßspezialisten für gewerbliche Rechtsschutzfragen – gleich zweimal dieselben technischen und rechtlichen Fragen bearbeiteten und Instruktionen für den Prozeßanwalt ausarbeiteten. Für einen solchen Mehraufwand aufzukommen, kann der Gegenpartei in der Tat nicht zugemutet werden, weshalb dieser Umstand, wenn nicht bei der Rechnung des inländischen Patentanwalt, so doch bei der Rechnung des ausländischen Korrespondenzpatentanwalt entsprechend zu berücksichtigen ist.

b) In dieser Hinsicht sind nicht zu beanstanden die Teilrechnungen Dr. G. vom 12. März 1970 über DM 1333.67 – Kosten für die Recherche beim Institut International des Brevets – und vom 3. Dezember 1971 über DM 71.48 – Xerox-Kopien, Telefon-Auslagen, Recherchen dienen zur Ermittlung des technischen Standes und gehören zu jeder sorgfältigen Vorbereitung eines Patentnichtigkeitsprozesses. Auch Patentanwalt X. hätte solche Nachforschungen anstellen müssen, wenn und soweit dies nicht bereits Patentanwalt Dr. G. besorgt hätte. Darauf, ob das beschaffte Material im Prozesse Verwendung fand, kommt nichts an; entscheidend ist, daß solche Aufwendungen erforderlich waren. Im gleichen Sinne sind auch Barauslagen für Kopien und dergleichen mehr kostenerstattungspflichtig.

Bedenken ergeben sich dagegen mit Bezug auf die Teilrechnungen von Patentanwalt Dr. G. vom 17. September 1970 über DM 2331.– – Verfahrensgebühr, Klageentwurf – und vom 13. April 1971 über DM 437.83 – Beantwortung der Klageerwiderung. Ein Vergleich mit den Rechnungen von Patentanwalt X. vom 2. November 1970 und 30. August 1971 zeigt, daß auch er sich mit «der Ausarbeitung der Prozeßinstruktion an Dr. R.», der «Bereinigung der Instruktion auf Grund Ihrer Stellungnahme» – gemeint ist die Stellungnahme von Patentanwalt Dr. G. –, dem «Studium Ihrer Instruktionen vom 13. April 1971 und Stellungnahme vom 4. Mai 1971 an Dr. R., Studium der Hauptklageduplik und Widerklageantwort» befaßte. Offenbar haben beide Patentanwälte gründlich das gleiche Thema behandelt und Prozeßinstruktionen ausgearbeitet. Dieser Mehraufwand vor allem von Patentanwalt Dr. G. kann nur zu einem geringen Teile auf eine Überwachung der schweizerischen Vertreter der Klägerin zurückgeführt werden und geht im übrigen über eine notwendige und angemessene, von der Gegenpartei zu berappende Interessenwahrung hinaus. Nach pflichtgemäßem Ermessen im Sinne von § 77 Abs. 2 ZPO ist daher die Erstattungspflicht nur für die eine der beiden ungefähr gleich hohen Rechnungen voll, für die andere dagegen, richtigerweise wohl für diejenige von Patentanwalt Dr. G., nur für rund einen Drittel anzuerkennen.

c) Mit Bezug auf die Rechnung von Patentanwalt X. beanstanden die Beklagten sodann die Kosten für die «Vorbereitung und Wahrnehmung der Referentenaudienz» und die Teilnahme an der Hauptverhandlung. Dessen Teilnahme an den Verhandlungen sei nicht notwendig gewesen, da X. nicht berechtigt gewesen wäre, an den Verhandlungen irgendwelche Ausführungen zu machen. Erfahrungsgemäß werden aber von seiten des Gerichtes in den Verhandlungen oft Ergänzungsfragen technischer Natur gestellt, welche eine Partei nur mit Hilfe des anwesenden Patentanwalts sachgemäß zu beantworten in der Lage ist. Auch zu allfälligen neuem Vorbringen der Gegenpartei kann oft nur der anwesende Patentanwalt die erforderlichen Aufschlüsse geben. Ein hinreichender Grund, die Ersatzpflicht der Beklagten in diesem Punkte zu verneinen, besteht nicht.

Weiter ist der Einwand der Beklagten unbegründet, in der Rechnung von Patentanwalt X. vom 30. August 1971 seien auch Bemühungen für die patentanwaltliche Beratung von M. K., Lotzwil, dem Nichtigkeitskläger im parallelen Prozeß Nr. 5543 vor dem Handelsgericht des Kantons Bern enthalten. In dieser Rechnung sind zwar Bemühungen für «insbesondere Korrespondenz mit Ihnen (gemeint ist Patentanwalt Dr. G.) und Dr. R. betreffend Berner Prozeß» aufgeführt. Dies erklärt sich aber damit, daß es im Berner Prozeß ebenfalls um die Frage der Rechtsbeständigkeit des angefochtenen Patentes geht. Im vorliegenden Prozeß wurde denn auch das in jenem Prozeß erstattete Gutachten von Francis Jaberg vom 30. August 1971 eingereicht und der Beurteilung weitgehend zugrunde gelegt. Ohne Zweifel gehörte es daher zur Sorgfaltspflicht von Patentanwalt X., sich mit den im Berner Prozeß aufgeworfenen technischen Fragen zu befassen, und zwar schon vor Erstattung des Gutachtens Jaberg. Daß der «über Dr. G. auch M. K. beraten und die Kosten hiefür der Klägerin belastet hätte, kann nicht angenommen werden.

d) Die Beklagten halten schließlich für die Bemühungen der Patentanwälte der Klägerin einen Betrag von höchstens Fr. 3200.— als angemessen, welchen Betrag sie dem von ihnen hinzugezogenen Patentanwälte bezahlen müßten. Es kann hier offen bleiben, ob und inwiefern das Handelsgericht berechtigt sei, diese Rechnungen, welche die Klägerin sicherlich bezahlen muß, auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen. Im Sinne von § 77 ZPO rechtfertigt es sich jedenfalls, auf die Bedeutung und Schwierigkeit des Falles und den Zeitaufwand abzustellen. Diese Auffassung deckt sich auch mit den Berechnungsgrundsätzen des Tarifes (V) des Verbandes Schweizerischer Patentanwälte und ist zudem in der Verordnung über die Anwaltgebühren (§ 2 Abs. 1) verankert. Die Beklagten können nun aber nicht ernsthaft bestreiten, daß die Sammlung des technischen Materials, die Bearbeitung der technischen Sachfragen, die Ausarbeitung der Prozeßinstruktionen und die Beratung der Klägerin in technischer Hinsicht vor und während des Prozesses einen ganz erheblichen Zeitaufwand erforderte und keine leichte und leicht zu nehmende Sache war. Ein Vergleich mit der Rechnung ihres Patentanwaltes ist schon deshalb nicht angebracht, weil die Patentanwälte der Klägerin sich neu in die Materie einarbeiten und als Berater der Nichtigkeitsklägerin als erste das technische Material sammeln und auswerten mußten. Auch wird durch jene Rechnung nichts über den Arbeitsaufwand und die weiteren Aufwendungen wie für neue Recherchen usw. der Patentanwälte der Klägerin ausgesagt. Eine pflichtgemäße Überprüfung der vorgelegten Ausgabenbelege im Sinne von § 77 Abs. 2 ZPO läßt bei dieser Sachlage die für die patentanwaltlichen Bemühungen in Rechnung gestellten Beträge nicht schon an und für sich als unangemessen erscheinen; vorbehalten bleibt lediglich der vorstehend unter lit. b erwähnte Abzug unter dem Titel Kostenerstattungsspflicht.

4. In Würdigung dieser Umstände rechtfertigt es sich somit, der Klägerin für Prozeßumtriebe, einschließlich Weisungskosten und Kosten für patentanwaltliche Beratung unter Berücksichtigung des Umrechnungskurses für die DM, eine Entschädigung von insgesamt sFr. 19170.– zuzusprechen.

II. Markenrecht

MSchG Art. 1 und 3 Abs. 2

Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftentitel haben Markenqualität, sofern sie eine zeichenmäßige Funktion besitzen, d. h. das Druckerzeugnis als Produkt eines bestimmten Unternehmens kennzeichnen.

*Die Verwendung des Familiennamens «Duden» als Marke ist zulässig.
«Duden» ist kein Freizeichen für Wörterbücher.*

Des titres de livres, de journaux et de périodiques peuvent constituer des marques à condition d'avoir pour fonction de désigner l'imprimé en tant que produit d'une entreprise déterminée.

Le nom de famille «Duden» peut être employé comme marque.

«Duden» n'est pas dans le domaine public pour des dictionnaires.

GVP 1971 Nr. 22 und SJZ 69 (1973) S. 225, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 29. September 1971.

Aus den Erwägungen:

Lehre und Rechtsprechung haben früher den markenrechtlichen Schutz von Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftentiteln grundsätzlich abgelehnt (vgl. BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Band II, 10. Auflage 1969, N 53 zu § 1 WZG; BGE 21 S. 162). Heute bejahen das Bundesgericht (BGE 87 II 40 ff.; 81 II 288 ff.) und namhafte Autoren (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 308 f.; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 47; BAUMBACH/HEFERMEHL, a. a. O.) die Markenqualität solcher Titel, sofern sie eine zeichenmäßige Funktion besitzen, d. h. das Druckerzeugnis als Produkt eines bestimmten Unternehmens kennzeichnen. Während die Titel von Zeitungen und Zeitschriften diese regelmäßig als Erzeugnis eines bestimmten Verlages charakterisieren, so wie die Marke irgendeiner Ware des täglichen Gebrauchs auf deren Hersteller hinweist, wird im allgemeinen bei Büchern durch den Titel kein Zusammenhang mit einem Verlags- oder Druckereiunternehmen geschaffen; es wird vielmehr das Geisteswerk, nicht das Verlagsprodukt benannt (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 309). Anders verhält es sich jedoch – und dies ist hier entscheidend – bei Buchtiteln von Sammelwerken oder Schriftenreihen; denn hier steht – wie bei den Zeitungs- und Zeitschriftentiteln – die Kennzeichnung des Werkes als Produkt eines bestimmten Verlages im Vordergrund. Aus diesem Grunde wird für solche Titel der Markenschutz bejaht (TROLLER, a. a. O.; BAUMBACH/HEFERMEHL, a. a. O.).

Im vorliegenden Falle weist die Klägerin darauf hin, daß das Wortzeichen «Duden» schon seit Jahren auf einer ganzen Reihe von Werken, namentlich Wörterbüchern, aus ihrem Verlag als Buchtitel angebracht wird. Es ist somit nicht der Titel eines nur gerade

einmal erschienenen Buches, sondern der gemeinsame Name einer ganzen Anzahl von zum Teil in mehreren Auflagen erschienenen Werken, welche es als Produkt des Verlages der Klägerin kennzeichnet. Die Markenfunktion des Zeichens «Duden» ist damit zweifellos zu bejahen, weshalb seinem Schutze durch das MSchG unter diesem Gesichtspunkte nichts entgegensteht (vgl. übrigens auch BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N 53 zu § 1 WZG, wo «Duden» neben «Brockhaus» namentlich als Beispiel eines zeichenfähigen Buchtitels erwähnt wird).

Auch der Verwendung eines Familiennamens, nämlich «Duden», als Marke steht im vorliegenden Falle nichts entgegen; denn es ist ein historischer Zusammenhang zwischen dem Schöpfer des später nach ihm benannten Wörterbuches und dem Verlag vorhanden, der das Werk Konrad Dudens herausgegeben und in der Folgezeit für dessen Fortführung gesorgt hat (vgl. DAVID, Kommentar zum MSchG, S. 106f.).

Es könnte sich schließlich fragen, ob der Name «Duden» ein Freizeichen darstelle, weil das Publikum darunter schlechthin ein Wörterbuch der Rechtschreibung verstehe. Die Frage ist zu verneinen. Nach den Ausführungen der Klägerin ist nämlich davon auszugehen, daß die Bezeichnung «Duden» bisher nur von den Prozeßparteien und nicht etwa auch von weiteren Konkurrenten markenmäßig für Bücher verwendet worden ist. Zum andern ist zu beachten, daß von einem Freizeichen erst gesprochen werden kann, wenn bei sämtlichen Verkehrskreisen, die mit der Ware, auf die sich das Zeichen bezieht, in Berührung kommen, die Meinung vorherrscht, es handle sich um eine bloße Sachbezeichnung (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 358; DAVID, Kommentar zum MSchG, S. 94, N 21a zu Art. 3; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 71). Hier ist es aber offensichtlich so, daß zumindest in Fachkreisen, aber auch bei einem erheblichen Teil des weiteren Publikums bekannt war und ist, daß «Duden» nicht ein Sachname für Wörterbücher schlechthin, sondern die Bezeichnung eines Werkes aus einem bestimmten Verlag, des Bibliographischen Instituts, ist.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und 6, UWG Art. 1

Die Eigentümlichkeit der Marken «SEVEN UP» und «7 UP» liegt in der Verbindung ihrer Komponenten.

Die Verwendung der Marken «SEVEN UP» und «7 UP» (durch die Klägerin) ist keine Verwendung der eingetragenen, aber niemals in Alleinstellung benutzten Marke «UP».

Die Angaben «UP» und «uperisiert» auf Milchpackungen sind gemeinfreie Sachbezeichnungen. Ihre Verwendung kann daher nicht durch die Inhaberin der Marken «SEVEN UP» und «7 UP» untersagt werden.

Le caractère distinctif des marques «SEVEN UP» et «7 UP» réside dans la combinaison de ses éléments constitutifs.

L'emploi des marques «SEVEN UP» et «7 UP» (par la demanderesse) ne constitue pas un emploi de la marque «UP» enregistrée, mais jamais utilisée isolément.

Les indications «UP» et «uperisé» paraissant sur les emballages de produits laitiers (du défendeur) sont du domaine public. Leur emploi ne peut donc pas être interdit par le titulaire des marques «SEVEN UP» et «7 UP».

ZR 71 (1972), Nr. 37, S. 110 ff., Urteile des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Juni 1971 und der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 1. Februar 1972 i. S. The Seven-up Company gegen Migros-Genossenschafts-Bund.

Die S.-Company, ein amerikanisches Unternehmen, hat in der Schweiz drei Fabrik- und Handelsmarken hinterlegt: die Wortmarke «UP», Nr. 186209 am 17. Mai 1961, die Wortmarke «SEVEN UP», Nr. 168925 am 28. Januar 1958 und die kombinierte Bild-, Zahlen- und Wortmarke «7 UP», Nr. 114384 am 18. Februar 1956, erneuert unter Nr. 212834 am 28. September 1965. Sie verwendet die zwei letztgenannten Marken zur Kennzeichnung ihrer alkoholfreien Erfrischungsgetränke.

Der M.-Genossenschaftsbund benützt für den Verkauf uperisierter Milch in seinen Verkaufslokalen Packungen mit der Bezeichnung «UP» für «uperisiert». Er weigerte sich, auf die Verwendung jener Abkürzung zu verzichten. Er verkaufte und verkauft weiterhin Produkte in Verpackungen, welche die Bezeichnung «UP» aufweisen. Daraufhin leitete die S.-Company Klage ein, wobei sie sich sowohl auf ihre Markenrechte als auch auf den gesetzlichen Schutz vor unlauterem Wettbewerb stützte. Sie beantragte damit, dem Beklagten (unter Strafandrohung gemäß Art. 292 StGB) zu untersagen, das Wort «UP» im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkaufen und In-Verkehr-Bringen von alkoholfreien Getränken, hergestellt mit oder aus Milch, zu verwenden.

Das Handelsgericht wies die Klage aus folgenden Erwägungen ab:

«Der Beklagte macht geltend, er verletze mit der Anbringung dieser Bezeichnung «UP» auf seinen Milchpackungen keine Rechte der Klägerin. Die von dieser eingetragene Marke «UP» sei nie gebraucht worden und deshalb ein bloßes Defensivzeichen, welches lediglich der Erweiterung des Schutzbereiches der klägerischen Marken «SEVEN UP» und «7 up» dienlich sein sollte. Defensivzeichen könnten indessen keinen markenrechtlichen Schutz beanspruchen. Die beiden Marken «SEVEN UP» und «7 up» der Klägerin aber seien mit der von ihm verwendeten Bezeichnung «UP uperisiert» nicht verwechslungsfähig. Sodann liege auch nicht eine Gleichartigkeit der Produkte der Parteien im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG vor. Vor allem aber behauptet der Beklagte, er verwende «UP» gar nicht als Marke, sondern lediglich als Qualitätsbeschreibung. Überdies sei er zur Verwendung der Bezeichnung «uperisiert» bei einer entsprechend behandelten Milch auf Grund von Art. 73 Abs. 10 der Lebensmittelverordnung verpflichtet. Um dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzuleben, müsse er den entsprechenden Hinweis in klarer und unmißverständlicher Form anbringen. Das Erfordernis der augenblicklichen Erkennbarkeit dieses Hinweises auf den Milchpackungen mache die gewählte Abkürzung nötig. Andere Abkürzungen als «UP» für die Sachbezeichnung uperisiert seien teilweise bereits als Marken besetzt, teilweise aber länger und daher ungeeigneter.

1. Zunächst ist zu prüfen, ob die auf den Packungen des Beklagten verwendete Bezeichnung «UP» als markenmäßiger Gebrauch dieses Wortes zu betrachten sei oder nicht. Träfe dies nämlich nicht zu, so könnte die Klägerin aus ihren allfälligen Markenrechten dem Beklagten keine Vorhaltungen machen, denn das Markenschutzgesetz gewährt dem Inhaber einer eingetragenen Marke nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur Abwehrmöglichkeiten gegen markenmäßig, also im Sinne eines Markengebrauches gemäß gesetzlicher Definition erfolgende Verletzungen seiner Rechte (vgl. BGE 51 I 340; 55 II 345; 60 II 255, SJZ 1957 169; dagegen DAVID, Kommentar N 9 zu Art. 24 MSchG).

Gemäß Art. I Ziff. 2 des Gesetzes haben Zeichen als Marken zu gelten, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher oder landwirtschaftlicher Produkte oder Waren dienen und auf diesen selbst oder auf deren Verpackungen angebracht sind. Nicht schutzfähig sind gemäß Art. 3 Abs. 2 MSchG Zeichen, welche als Gemeingut anzusehen sind. Dazu gehören Beschaffenheitsangaben und sogenannte Freizeichen. Gegenüber der Benützung solcher Zeichen gewährt das Markenrecht keinen Schutz. Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptivzeichen gelten Wort und Bilder, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und die Zeit der Herstellung von Waren anzugeben, auf die sie sich beziehen. Beschaffenheitsangaben sind zunächst alle jene Worte und Bildzeichen, die unmittelbar die Ware oder ihren Zweck beschreiben, so insbesondere der Name der Ware, eines Bestandteils oder einer Eigenschaft derselben (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. I, S. 347; BGE 91 I 356 ff.).

Der Begriff «uperisiert», an sich eine in der Art eines Fremdwortes gebildete Phantasiebezeichnung für mittels eines besonderen Ultra-Hochtemperatur-Erhitzungsverfahrens haltbar gemachte Milch, ist heute eine gemeinfreie Beschaffenheitsangabe geworden, welche dem Endabnehmer, dem Milchkonsumenten, ebenso geläufig ist wie dem Fachmann, welcher die technischen Vorgänge des entsprechenden Verfahrens beherrscht. Daß diese technischen Vorgänge dem Konsumenten ebenfalls bekannt sein müßten, ist nicht Voraussetzung für die hier abgeschlossene Entwicklung dieses Begriffes zur reinen Beschaffenheitsangabe. Daß das Wort «uperisiert» eine Qualitätsbezeichnung und somit gemeinfrei ist, ergibt sich ohne weiteres daraus, daß es bereits im Jahre 1963 in der Lebensmittelverordnung (Art. 73 Abs. 10 dieser Verordnung, AS 1963 S. 1151) verwendet wurde; diese Verordnung schreibt für die diesem Verfahren unterworfenen Milch eine entsprechende Kennzeichnung vor.

Immerhin können nach der gerichtlichen Praxis durch Erweiterung von Beschaffenheitsangaben durch Vor- und/oder Nachsilben oder Buchstaben Marken, wenn auch schwache Zeichen, geschaffen werden (vgl. z. B. BGE 70 I 198, 70 II 253, 59 II 81 f., 70 II 243 f.). Dieser Sachverhalt ist, wie die in den zitierten Entscheiden enthaltenen Beispiele zeigen, dann anzunehmen, wenn ein gemeinfreie Bestandteile enthaltendes Zeichen durch deren Kombination oder Erweiterung im ganzen dennoch einen gewissen, originellen Charakter annimmt. Im vorliegenden Falle stellt sich diesbezüglich die Frage, ob auch Abkürzungen gemeinfreier und daher nicht markenfähiger Zeichen – und um eine solche Abkürzung würde es sich bei der vom Beklagten auf seinen Packungen angebrachten Bezeichnung handeln – noch als Beschaffenheitsangabe gelten könnten oder nicht. Für Abkürzungen gelten analog die nämlichen Kriterien wie für Erweiterungen und Kombinationen von Beschaffenheitsangaben. Ist dem Endverbraucher in der Regel bewußt, daß das als Abkürzung einer Beschaffenheitsangabe beanspruchte Zeichen als solche verwendet wird, und verbindet sich mit der Kenntnisnahme von der Abkürzung ohne weiteres gleichsam automatisch die Vorstellung der Beschaffenheitsangabe selber, so muß auch in diesen Fällen die Markenfähigkeit der diesfalls eben durchaus unoriginellen Abkürzung verneint werden. Umgekehrt wäre der eigenartige Charakter einer Abkürzung und damit ihre grundsätzliche Tauglichkeit als (wenn allenfalls auch nur schwache) Marke anzuerkennen, wenn der unbeteiligte Durchschnittskäufer die Abkürzung als solche nicht ohne erhebliche Anstrengung seiner geistigen Fähigkeiten zu erkennen vermöchte.

Das Zeichen ‹UP› auf den Packungen der von dem Beklagten feilgehaltenen Milch ist nun aber – jedenfalls heute – für alle Kunden und Milchkonsumenten als Abkürzung für die Beschaffenheitsangabe ‹uperisiert› geläufig. Dies gilt auch für die Endabnehmer im Lande, welche nicht deutscher Zunge sind, weil die Abkürzung für die Beschaffenheitsbezeichnung in allen Landessprachen dieselbe ist. Dazu hat einmal beigetragen, daß der durchschnittliche Kunde für allerlei mehr oder weniger glücklich gewählte Abkürzungen im täglichen Leben sensibilisiert ist, da solche Abkürzungen in allen Kommunikationsmitteln überaus häufig gebraucht werden. Sodann ist aber auch der Abnehmer des Beklagten an Abkürzungen auf dessen Milchpackungen gewöhnt (Past-Milch). Schließlich folgt die von dem Beklagten gewählte Abkürzung, die erste Silbe der viersilbigen Beschaffenheitsangabe ‹uperisiert›, den üblichen Abkürzungsregeln und läßt die gedankliche Fortbildung zur vollständigen Beschaffenheitsbezeichnung ‹uperiert› dem Gedächtnis des Abnehmers leicht und natürlich werden.

Diese Überlegungen führen zum Schlusse, daß die Bezeichnung, die von dem Beklagten für mit dem Uperisationsverfahren behandelte Milch gewählt wurde (‹UP›), eine als solche bekannte Abkürzung dieser Qualitätsangabe darstellt, die gemeinfrei im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG und deshalb nicht markenfähig ist. In ihrer Verwendung durch den Beklagten liegt daher kein markenrechtlich relevanter Sachverhalt, so daß die Klage unter dem Titel Markenschutz nicht gutgeheißen werden kann.

2. Wenn entgegen den obigen Darlegungen angenommen würde, die von dem Beklagten auf seinen Milchpackungen verwendete Bezeichnung ‹UP› sei markenmäßig und diese als Marke anzusehen, wäre zu untersuchen, ob sich diese Marke ‹UP› von den Marken der Klägerin in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben könnte. In diesem Falle würde die Marke ‹UP› des Beklagten dennoch den Schutz des Gesetzes genießen (Art. 6 Abs. 2 MSchG), d. h. neben den Zeichen der Klägerin Bestand haben.

Wie bereits erwähnt, hat die Klägerin drei verschiedene Marken hinterlegt.

a) Was zunächst ihre Wortmarke ‹UP› betrifft, so kann nicht zweifelhaft sein, daß die Bezeichnung, welche die Beklagte auf ihren Milchpackungen verwendet, sich von dieser Marke nicht, jedenfalls nicht hinlänglich unterscheidet. Beide Marken sind als Wortmarken in ihrem Schriftbild identisch. Unwesentliche Unterschiede ließen sich allein in der englischen Aussprache der klägerischen Marke feststellen. Das Zeichen des Beklagten kann unter diesen Umständen nur dann Bestand haben, wenn die entsprechende Marke der Klägerin eine bloße Defensivmarke ist, wie der Beklagte behauptet hat; denn das Recht an einer hinterlegten Marke beruht grundsätzlich auf ihrem Gebrauche (vgl. z. B. BGE 57 II 610). Der zur Erreichung des Markenschutzes vorausgesetzte Gebrauchszwang läßt keine Ausnahmen zu für Marken, welche eingetragen werden, um für einen späteren bloß eventuellen Bedarf Zeichen zur Verfügung zu haben (sogenannte Vorratsmarken), oder um den Schutzbereich einer eingetragenen und im Gebrauche stehenden Marke durch ähnliche Zeichen zu erweitern (sogenannte Abwehr- und Defensivzeichen).

Die Klägerin hat im vorliegenden Falle eingeräumt, daß sie das ebenfalls hinterlegte Zeichen ‹UP› allein überhaupt nie in Gebrauch genommen hat. Die Karenzfrist, welche Art. 9 MSchG diesbezüglich dem Hinterleger gewährt, ist schon lange abgelaufen, und die Klägerin hat auch nicht versucht, eine hinreichende Rechtfertigung des Nichtgebrauches dieses Zeichens zu geben. Dagegen macht sie geltend, der tatsächliche Gebrauch der Marke ‹UP› sei in der Verwendung der beiden anderen Marken ‹SEVEN

UP) und <7 UP) zu erblicken; der Gebrauch dieser beiden Zeichen schlieÙe den Gebrauch der Marke <UP) ein. Für ihren Standpunkt verweist sie auf den in BGE 96 II 243 wiedergegebenen Entscheid des Bundesgerichtes, wonach eine reine Wortmarke auch dadurch gebraucht werden könne, daß eine kombinierte Wort-/Bildmarke tatsächlich gebraucht werde, in welcher das nämliche Wort wie in der Bildmarke enthalten sei. Diese Ansicht hat das Bundesgericht im erwähnten Entscheid aber nur für den Fall ausgesprochen, daß die anderen Teile der tatsächlich gebrauchten Marke als relativ unwesentlich, als bloÙes Beiwerk erscheinen; daß – mit anderen Worten – die Kombination als Ganzes nicht derart eigenständig in den Vordergrund tritt, daß die Verwendung des fraglichen Bestandteils vom Publikum gar nicht mehr erfaÙt wird, sondern nur noch der Gesamteindruck der Kombination haften bleibt, so daß die Endabnehmer den Gebrauch des Bestandteils als Marke nicht mehr erkennen.

Die Marke <SEVEN UP) der Klägerin besteht aus zwei Wörtern, darunter auch das hier interessierende Wort <UP). Läge die Originalität dieser Marke nicht in überwiegendem Maße in der Verbindung dieser beiden Wörter, sondern in den einzelnen Bestandteilen, z. B. auch im Wort <UP), so würde dies voraussetzen, daß wenigstens der andere Teil <SEVEN) einen eigentümlichen Charakter aufweisen müÙte; denn der Bestandteil <UP) ist ein höchst vieldeutiges, für sich allein beinahe nichtssagendes Wort. Dies trifft für die Zahl <SEVEN) jedoch nicht zu. Zahlen sind mit ganz wenigen Ausnahmen, vor allem auch, wenn sie mit Buchstaben ausgedrückt werden, im Gemeingebrauch und sind nicht monopolisierbar. Nun ist der Bestandteil <SEVEN) in der klägerischen Marke allerdings ein Fremdwort, doch ist davon auszugehen, daß auch der durchschnittliche Abnehmer in der Schweiz die Bedeutung des Begriffes Seven kennt, da die englische Sprache einerseits auch hierzulande sehr bekannt ist, vor allem jedoch, weil auch dem des Englischen im übrigen durchaus Unkundigen jedenfalls die Zahlen von eins bis zehn in dieser Sprache wie auch in den übrigen bedeutenderen Fremdsprachen geläufig sind. Das Wort Seven ist deshalb bei der Ermittlung seiner Kennzeichnungskraft als Marke den entsprechenden Zahlwörtern im Deutschen, Französischen und Italienischen durchaus gleichzustellen. Dann ergibt sich aber, daß dem Bestandteil <SEVEN) der Klägerin kein Kennzeichnungscharakter zukommen kann, ebensowenig wie dem anderen Bestandteil <UP). Die trotzdem festzustellende Kennzeichnungsfähigkeit dieser klägerischen Marke kann daher nur aus der Eigentümlichkeit der Verbindung dieser beiden Bestandteile stammen, welche die Eigenständigkeit ihrer Bestandteile völlig auslöscht. Der von der Klägerin herangezogene Entscheid des Bundesgerichtes unterscheidet sich denn auch gerade in dieser Beziehung vom vorliegenden Falle. Dort war der Bestandteil <Bock) der ebenfalls aus zwei Wörtern bestehenden Marke ausgesprochen kennzeichnungskräftig. Die Verbindung dieses Wortes mit einer Farbbezeichnung konnte daher die Kennzeichnungsfähigkeit der Gesamtmarke überhaupt nicht oder jedenfalls doch nur unwesentlich beeinflussen, so daß dort der markenspezifisch tragende Bestandteil <Bock) nach wie vor keine Veränderung in seiner Wirkung im Rahmen der Wortverbindung erlitt.

Liegt demnach entgegen der Auffassung der Klägerin im Gebrauch des Zeichens <SEVEN UP) nicht auch die markenmäßige Verwendung der hinterlegten Marke <UP), so kann die nicht gebrauchte Marke <UP) keinen aus dem Markenschutzgesetz entspringenden Schutz gegenüber allfälligen Nachahmern dieser Marke beanspruchen. Die obigen Ausführungen gelten in noch vermehrtem Maße für die zweite Marke der Klägerin, das Bild- und Wortzeichen <7 UP), welche ihre Kennzeichnungsfähigkeit ebenfalls fast ausschließlich aus dem Gesamteindruck als Verbindung empfängt.

b) Danach kann sich unter markenrechtlichen Gesichtspunkten allein noch fragen, ob nicht die von der Beklagten auf ihren Milchpackungen verwendete Marke ‹UP› (unterstellt, es sei eine Marke) mit den beiden klägerischen Marken verwechslungsfähig im Sinne von Art. 6 Abs. 2 MSchG sei. Dies ist dann zu bejahen, wenn die Marke der Beklagten sich von den beiden Warenzeichen der Klägerin nach einer unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks vorgenommenen Vergleichung nicht hinreichend unterscheidet, so daß das Abnehmerpublikum irreführt wird (Art. 24 lit. a MSchG; TROLLER, a.a.O., I, S. 261). Dabei kommt es sowohl auf die klangliche als auch auf die visuelle Wirkung der zu vergleichenden Zeichen an, wobei der ersteren das Hauptgewicht zugemessen werden muß. Die Verwechslungsfähigkeit kann auch darauf beruhen, daß die Zeichen nach ihrem Inhalt und ihrer Idee, nach der durch sie ausgelösten Ideenassoziation verwechslungsfähig sind (vgl. TROLLER, a.a.O., I, S. 281 ff.).

Wie bereits ausgeführt, beruht die spezifisch kennzeichnende Wirkung der beiden klägerischen Zeichen auf der Verbindung der an sich gemeinfreien Wörter ‹SEVEN›, bzw. ‹7› und ‹UP›, die den Eindruck dieser Teile in den Hintergrund treten läßt. Dies gilt vor allem für den klanglichen Aspekt. Dazu kommt hier außerdem, daß die korrekte Aussprache des Bestandteils ‹up› in den klägerischen Marken dem deutschen ‹ap› entspricht, also in dem für die Beurteilung wesentlichen Vokal des einsilbigen Wortes vollkommen von demjenigen des beklagten Zeichens abweicht, welches je nachdem als ‹up› oder ‹üp› ausgesprochen wird. Da die Kenntnis des Englischen in der Schweiz auch in weniger gebildeten Konsumentkreisen stark verbreitet ist und die Reklame der Klägerin z. B. im Fernsehen unter Verwendung der englischen Aussprache ihrer Marken erfolgt, kann nicht gesagt werden, das Publikum werde in der Regel den Bestandteil ‹up› in den klägerischen Marken und das Zeichen des Beklagten in gleicher Weise aussprechen, bzw. als klanglich identisch im Ohr haben. Damit ist aber die Verwechslungsfähigkeit rein vom Klanglichen her auszuschließen.

Auch visuell besteht diese Gefahr nicht, obwohl hier wegen der identischen Schreibweise des ‹up› die Aussage weniger eindeutig ausfällt. Immerhin fällt auf diesem Teilbereich der vorherrschende Eindruck der Kombination doch noch stark genug ins Gewicht. Auch visuell kommt in den Marken der Klägerin dem Bestandteil ‹UP› nicht etwa ein Hauptgewicht zu, so daß auch unter diesem Aspekt eine deutliche und deshalb noch hinreichende Unterscheidbarkeit der zu vergleichenden Zeichen der Parteien im Gesamteindruck festzustellen ist. Der visuelle Eindruck tritt im übrigen an Wichtigkeit gegenüber dem klanglichen und assoziativen zurück.

Assoziativ besteht vollends keine Verwechslungsgefahr zwischen ‹UP›, ‹SEVEN UP› und ‹7 UP›. Die beiden Zeichen der Klägerin vermitteln in keiner Weise gleiche Vorstellungen wie das von dem Beklagten verwendete Zeichen über das dahinter stehende Produkt, auch wenn angenommen werden muß, daß die tatsächliche Bedeutung der klägerischen Marken, der Name eines amerikanischen Kartenspiels, dem Publikum hier unbekannt ist. Der Wortsinn der einzelnen Bestandteile der klägerischen Marken selbst vermag ebenfalls keine Vorstellung in der Phantasie oder im Gedächtnis des Abnehmers hervorzurufen, welche auf die Milchprodukte des Beklagten hinweisen könnten. Die Verwechslungsgefahr wird noch dadurch verringert, daß der Beklagte in der Regel nach ‹UP› den ausgeschriebenen Vermerk ‹uperisiert› auf seinen Packungen anbringt.

c) Die Klägerin beruft sich noch darauf, daß ein charakteristischer Bestandteil einer Marke, welche aus mehreren Wörtern zusammengesetzt sei, oder eine Silbe eines mehrsilbigen Wortes nicht in andere Marken übernommen werden dürfe. Dieser Auffassung, welche in der bundesgerichtlichen Entscheidung BGE 82 II 542 anklingt und a fortiori

auch die Verwendung einer Silbe oder eines Wortes allein aus einer mehrsilbigen oder aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ausschliesse, könnte in dieser behaupteten Grundsätzlichkeit nicht beigepflichtet werden. Es muß vielmehr ganz auf die Kennzeichnungswirkung der einen Silbe oder des einen Wortes, welche bzw. welches in die angefochtene Marke übernommen wurde, für das ältere Zeichen abgestellt werden. Je schwächer der fragliche Bestandteil in der älteren Marke in Erscheinung tritt, desto eher darf er in einer jüngeren Marke, sei es allein oder als Teil, Verwendung finden. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt zu Recht auf den Gesamteindruck ab. Es wäre aber unlogisch, dies nicht auch dann zu tun, wenn ein nichtsignifikanter Teil einer andern Marke verwendet wird. Im vorliegenden Falle steht auf Grund der früheren Darlegungen fest, daß der Bestandteil «UP» der klägerischen Marken in keiner Weise hervortritt, durch den Gesamteindruck der Marken vielmehr verdeckt ist. Seine Kennzeichnungskraft innerhalb der Marken, wie auch allein, ist ausgesprochen gering. Die Verwendung des nichtsignifikanten Markenbestandteils «UP» als neues Zeichen oder in einem jüngeren Zeichen vermag deshalb keine Verwechslungsgefahr zu begründen, so daß seinem Gebrauch durch einen anderen Wettbewerber nichts entgegensteht.

Aus diesen Überlegungen folgt, daß die Marken der Klägerin mit dem Zweichen, welches der Beklagte auf seinen Milchpackungen anbringt, nicht verwechselt werden können, selbst wenn anzunehmen wäre, daß es sich beim Zeichen des Beklagten nicht bloß um die gemeinfreie Abkürzung einer markenrechtlich nicht zu schützenden Beschaffenheitsangabe, sondern um ein Warenzeichen im Sinne des Gesetzes handle. Unter diesen Umständen bedarf es keiner weiteren Prüfung der Produktgleichheit von Art. 6 Abs. 3 MSchG. Unter markenrechtlichen Gesichtspunkten muß der Klage auf jeden Fall der Erfolg versagt bleiben.

3. Die Klägerin ist ferner der Auffassung, daß dem Beklagten die Verwendung der Bezeichnung «UP» auf seinen Milchpackungen untersagt werden müsse, weil dadurch der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt sei. Ob diese Auffassung zutrefte, hängt davon ab, ob dem Beklagten wegen dieses Verhaltens ein Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende Mittel vorzuwerfen sei, welcher gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Verkehr verstieße (Art. 1 UWG). Die Klägerin hat sich nur auf diese Generalklausel des Gesetzes berufen. Sie fürchtet insbesondere, daß durch den Gebrauch der Bezeichnung «UP» durch den Beklagten die Individualisierungskraft ihrer Marken verlorengehen und diese so zu Sachbezeichnungen degenerieren könnten. Ihre auf diese Weise degenerierten Marken könnten dann nach ihrer Meinung ihrerseits als täuschend, weil auf die Beschaffenheitsangabe «uperisiert» hinweisend, verboten werden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Schaffung einer solchen Gefahr im vorliegenden Falle als unlauter im Sinne des Wettbewerbsgesetzes angesehen werden müßte; denn diese Gefahr besteht klarerweise nicht.

Soweit diesbezüglich die Defensivmarke «UP» in Frage steht, hat die Klägerin kein Recht, sich gegen eine Degeneration zu wehren; ein markenrechtlich nichtiges Zeichen kann sich auf dem Umweg über den Wettbewerbsschutz in seiner Gültigkeit verteidigt werden. Auch im Bereich des Verbotes des unlauteren Wettbewerbes setzt übrigens der Schutz den Gebrauch voraus, welcher hier eben fehlt. Mit Bezug auf die beiden anderen, gültigen Marken der Klägerin hätte eine Entwicklung des Bestandteils «UP» zu einer bloßen Sachbezeichnung keine Wirkung, weil er praktisch keinen Einfluß auf die kennzeichnende Kraft der Gesamtmarken ausübt und also bei einer Versachlichung auch keine Verminderung der Individualisierungskraft der Marken der Klägerin bewirken kann.

Somit ist auch ein Vorwurf der Unlauterkeit gegenüber dem Beklagten nicht am Platze, so daß die Klage auch unter diesem Gesichtspunkt abzuweisen ist.»

Das Bundesgericht wies die Berufung der Klägerin mit folgender Begründung ab:

«1. Das Handelsgericht hat die Klage aus Markenrecht in erster Linie abgewiesen, weil der Begriff «uperisiert», der für mittels eines besonderen Ultra-Hochtemperatur-Erhitzungsverfahrens (UHT) haltbar gemachte Milch verwendet werde, sich zu einer reinen Beschaffenheitsangabe entwickelt habe; er sei dem Milchkonsumenten ebenso bekannt wie dem Fachmann, der mit den technischen Vorgängen des UHT-Verfahrens vertraut sei. Freilich könnten nach der Gerichtspraxis Marken auch durch Änderungen von Beschaffenheitsangaben gebildet werden, wenn die Bezeichnung dabei einen gewissen originellen Charakter annehme. Das Zeichen «UP» auf den Packungen des Beklagten sei jedoch heute für alle Kunden und Milchkonsumenten eine geläufige Abkürzung für die Beschaffenheitsangabe «uperisiert»; das treffe selbst auf die nicht deutschsprachigen Landesteile zu, da die Abkürzung in allen Landessprachen gleich laute.

a) Das Handelsgericht geht davon aus, daß nach ständiger Rechtsprechung das Markenrecht sich nur auf den markenmäßigen Gebrauch eines Zeichens bezieht (BGE 88 II 34, 92 II 261, 93 II 268/9) und daß zu den als Gemeingut anzusehenden Zeichen, die den Markenschutz nicht genießen, insbesondere Beschaffenheitsangaben gehören (BGE 91 I 357, 94 I 76, 95 I 478/9, 96 II 249; TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 347). Die Klägerin ficht diese Rechtsprechung nicht an, wendet jedoch ein, die Firma A. AG in Bern sei Inhaberin der im schweizerischen Register eingetragenen Marke «Uperisation», die sie für das vom Handelsgericht erwähnte besondere UHT-Verfahren verwende und allen Lizenznehmern des Verfahrens zur Verfügung stelle. Deswegen sei die Marke aber nicht zum Freizeichen geworden, noch habe die Vorinstanz dies ohne weitere Abklärung annehmen dürfen. Es handle sich vielmehr um einen stellvertretenden Gebrauch durch die Lizenznehmer, der dem Markeninhaber anzurechnen sei.

Der Einwand geht fehl. Es geht hier weder um das Wort noch um die Marke «Uperisation». Auch ist die Markeninhaberin A. AG nicht Partei in diesem Prozeß, und die Klägerin ist nicht befugt, deren Markenrechte zu verteidigen (BGE 91 II 9, 93 II 55, 95 II 199). Dies ist auch der Berufung auf Art. 5 MSchG entgegenzuhalten, aus dem nach der Auffassung der Klägerin nicht nur die Berechtigung des ersten Hinterlegers, sondern als unwiderlegt gebliebene Vermutung auch die Gültigkeit der hinterlegten Marke abzuleiten sei. Der behauptete stellvertretende Gebrauch sodann scheidet schon deswegen aus, weil der Beklagte die Marke «Uperisation» nicht benützt.

Nicht gefolgt werden kann der Klägerin ferner darin, daß sie die Ausdrücke «Uperisation» und «uperisiert» einander gleichsetzt und letzteren ebenfalls als Marke ausgibt. Im Schreiben der Firma D., K. & Cie. vom 10. April 1968 an Patentanwalt I., das der Klage beigelegt wurde, heißt es zwar, die Marke «Uperisation» sowie «des marques voisines» seien in der Schweiz bereits eingetragen. Mit Hinterlegungsdatum und Registernummer genannt hat die Klägerin im Prozeß aber einzig die Marke «Uperisation». Diese kennzeichnet zudem ein Verfahren, durch das der ihm unterworfenen Milch bestimmte Eigenschaften, nämlich Keimfreiheit und erhöhte Haltbarkeit verliehen werden. Der Ausdruck «uperisiert» dagegen bezieht sich nicht auf das Verfahren, sondern auf das daraus hervorgegangene Milchprodukt, das keimfrei und länger haltbar, d. h. uperisiert ist.

Nach dieser Unterscheidung gibt das Wort «uperisiert» aber eine bestimmte Beschaffenheit der Ware an, ist also Sachbezeichnung. Daß der Beklagte dem Wort auf

den Packungen ein eingekreistes R beifügt, ändert nichts; dieses Zeichen ist bloß ein Hinweis auf das angewendete UHT-Verfahren. Ebenso wenig hilft der Klägerin, daß «uperisiert» an sich eine Phantasiebezeichnung ist. Das schließt nicht aus, daß das Wort nach seinem Ursprung und Sinn als Sachbezeichnung gewertet wird, führt also nicht notwendig zu einem Widerspruch (BGE 93 II 57 Erw.c; vgl. ferner BGE 93 II 263 und dort angeführte Urteile).

b) Eine andere Frage ist, ob die Phantasiebezeichnung «uperisiert» sich im Verkehr als Beschaffenheitsangabe durchgesetzt hat und von den beteiligten Kreisen als solche verstanden wird. Nach der Annahme der Vorinstanz trifft das zu, da diese Angabe auf den Packungen heute dem Milchkonsumenten als Sachbezeichnung ebenso geläufig sei wie dem Fachmann. Diese Feststellung betrifft tatsächliche Verhältnisse und bindet daher das Bundesgericht (BGE 94 II 47, 96 II 261). Das Handelsgericht fügt bei, es ergebe sich übrigens schon aus dem 1973 erlassenen Art. 73 Abs. 10 LMV, daß das Wort «uperisiert» eine Qualitätsbezeichnung und somit gemeinfrei sei; denn nach dieser Bestimmung müsse Milch, welche einem Uperisationsverfahren unterworfen werde, entsprechend bezeichnet sein (AS 1963 S. 1151). Von «uperisiert» ist in Art. 73 Abs. 10 LMV freilich nicht die Rede; die Bezeichnung ergibt sich aber aus den sinngemäß anwendbaren Vorschriften über «pasteurisierte» Milch (Art. 73 LMV), die das Ergebnis eines mit «Pasteurisierung» oder «Pasteurisation» benannten Verfahrens ist (AS 1954 S. 1356/7).

Bei dieser Sachlage ist die Annahme der Vorinstanz, die Phantasiebezeichnung «uperisiert» sei zur gemeinfreien Beschaffenheitsangabe geworden, nicht zu beanstanden. Sie ist ein Rechtsschluß, der sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt und dem bundesrechtlichen Begriff des gemeinfreien Zeichens im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG nicht widerspricht. Daß die beteiligten Kreise ihrerseits einen solchen Schluß ziehen, wie die Klägerin anzunehmen scheint, verlangt das Gesetz nicht. Es genügt, daß sie ein bestimmtes Zeichen nicht oder nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware auffassen, sondern es tatsächlich für einen Warennamen, eine Sachbezeichnung oder Beschaffenheitsangabe halten (vgl. BGE 93 II 264 und dort angeführte Urteile). Entgegen der Auffassung der Klägerin brauchte das Handelsgericht auch nicht zu prüfen, ob alle aus einem UHT-Verfahren hervorgegangene Milch als «uperisiert» bezeichnet werden kann. Der Ausdruck «uperisiert» ist und bleibt Beschaffenheitsangabe jedenfalls für Milch, die nach dem Uperisationsverfahren behandelt wird. Die Klägerin erklärt übrigens selber, in der Schweiz werde ausschließlich das Uperisationsverfahren angewendet. Damit anerkennt sie, daß zumindest in der Schweiz die Bezeichnung «uperisiert» auf alle einem UHT-Verfahren unterworfenen Milch zutrifft.

c) Damit ist auch dem weiteren Einwand, die Buchstabengruppe «UP» könne als Abkürzung einer Phantasiebezeichnung selber wiederum nur eine solche Bezeichnung sein, der Boden entzogen. Der erneute Hinweis auf das eingekreiste R sodann hilft der Klägerin in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht. Dieser Buchstabe gehört nach den bei den Akten liegenden Musterpackungen der Beklagten nicht zur fettgedruckten Abkürzung, sondern zu dem in Kleinschrift gehaltenen «uperisiert», und welche Bedeutung ihm im Verhältnis zu diesem Wort zukommt, ist bereits angeführt worden.

Daß durch Abkürzung oder Änderung einer als Gemeingut anzusehenden Bezeichnung eine Marke gebildet werden kann, wie das Handelsgericht gestützt auf BGE 59 II 81/2, 70 I 198, 70 II 243/4 und 253 annimmt, wird von keiner Seite bestritten. Seine Feststellung über den in allen Landesteilen bekannten Sinn der Abkürzung «UP» ist jedoch wiederum tatsächlicher Art und daher für das Bundesgericht verbindlich. Die Klägerin meint freilich, es gehe nicht an, nur auf die Meinung der Kunden und Milch-

konsumenten abzustellen. Nach der Rechtsprechung ist ein nicht oder nicht mehr als Marke geschütztes Zeichen indes schon dann Warenname, wenn nur ein bestimmter Kreis, z. B. nur die Fachleute oder wie hier nur die Konsumenten, es allgemein zur Bezeichnung einer bestimmten Warenart verwenden (BGE 94 II 46, 96 II 261).

Die Klägerin wendet ferner ein, das Zeichen «UP» sei eine Herkunftsangabe im erweiterten Sinn; der Beklagte habe es gewählt um anzugeben, daß er nach dem A.-Verfahren hergestellte Milch vertreibe; da es von keinem anderen Lizenznehmer verwendet werde, sei es aber ein Kennzeichen seiner Produkte. Diese Einwendungen scheitern schon an den gegenteiligen Feststellungen der Vorinstanz. Sie vertragen sich zudem nicht mit Ausführungen in der Klageschrift, in der die Klägerin wiederholt einräumte, der Beklagte verwendet die Abkürzung «UP» für «uperisiert». Aus zwei von der Klägerin eingereichten Schreiben der Firma D., K. & Cie an Patentanwalt I. ergibt sich ferner, daß das von der A. geschaffene Uperisations-Verfahren in der Praxis allgemein, von den Beteiligten wie von der Kundschaft, UP-Verfahren genannt wird und daß mehrere schweizerische Firmen das Zeichen «UP» für Waren verwenden, die nach diesem Verfahren behandelt sind. Hinzu kommt, daß der Beklagte uperisierte Milch nicht bloß vertreibt, sondern selber herstellt und daß er auf den Packungen – neben den Anschriften «UP» und «uperisiert» – deutlich lesbar den Namen «M.» als Herkunftshinweis anbringt.

d) Ist eine Verletzung von Markenrechten der Klägerin schon aus diesen Gründen zu verneinen, so kommt nichts darauf an, ob das vom Beklagten verwendete Zeichen «UP» sich von den Marken der Klägerin genügend unterscheidet oder leicht Anlaß zu Verwechslungen geben kann (Art. 6 Abs. 2 MSchG). Es braucht auch nicht entschieden zu werden, ob es sich bei den Erzeugnissen, welche die Parteien unter den streitigen Zeichen herstellen und vertreiben, um gleichartige oder gänzlich verschiedene Waren handelt (Art. 6 Abs. 3 MSchG).

2. Daß die vom Beklagten verwendete Bezeichnung «UP» für uperisierte Milch die Markenrechte der Klägerin nicht verletzt, schließt unlauteren Wettbewerb nicht ohne weiteres aus. Dieser kann in Handlungen oder Maßnahmen bestehen, die vom Markenschutzgesetz nicht erfaßt werden (BGE 92 II 265, 95 II 198, 97 II 83).

Zwei Unternehmen stehen nur dann miteinander im Wettbewerb, wenn sie sich mit gleichartigen Waren oder Leistungen wenigstens teilweise um die gleiche Kundschaft bemühen (vgl. BGE 90 II 323f.). Ob die Voraussetzung der Warengleichartigkeit hier erfüllt sei, ist zweifelhaft, kann aber auch in diesem Zusammenhang offenbleiben, da die Klage aus Wettbewerbsrecht so oder anders unbegründet ist. Die Klägerin beruft sich einzig auf Art. 1 Abs. 1 UWG, der den Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere gegen Treu und Glauben verstoßende Mittel allgemein verpönt. Sie befürchtet, daß ihre Marken der Gefahr der Veräußerung ausgesetzt sind und ihrerseits zu Sachbezeichnungen degenerieren, wenn der Beklagte das Zeichen «UP» uneingeschränkt zur Bezeichnung uperisierter Milch verwenden darf. Mit Bezug auf die Wortmarke «UP» ist der Klägerin entgegenzuhalten, daß sie diese, was unbestritten ist, für sich allein nie gebraucht hat und die Unterlassung des Gebrauchs nicht zu rechtfertigen versucht. Da der Gebrauchszwang gemäß Art. 9 MSchG keine Ausnahmen für bloße Defensivmarken zuläßt (BGE 57 II 610, 62 II 62, 80 I 383), kann die Klägerin sich auch auf dem Umweg über Art. 1 Abs. 1 UWG nicht dagegen wehren, daß das Zeichen «UP» vom Beklagten als Abkürzung für die Beschaffenheitsangabe «uperisiert» verwendet wird. Ebenso wenig läßt sich sagen, die Verwendung des Zeichens verstoße in bezug auf die beiden anderen Marken gegen Treu und Glauben. Das Handelsgericht hält der Klägerin mit Recht entgegen, daß die Marken «SEVEN UP» und «7 up» nicht

durch ihre Bestandteile, sondern als Einheiten kennzeichnende Kraft entfalten, die Entwicklung des Zeichens <UP> zu einer Sachbezeichnung ihre Unterscheidungskraft folglich nicht berührt.»

MSchG Art. 6, Deutsch-Schw. Abk. 1892 Art. 5 Abs. 1

Die Marken «VIVIL» und «VICOL» haben keine hinreichende Unterscheidungskraft.

Einer deutschen Firma wird ein Gebrauch ihrer Marke in Deutschland gleich angerechnet wie in der Schweiz, und zwar von dem Zeitpunkt an, in dem die Marke in der Schweiz hinterlegt ist.

Ausnahmsweise kann auch bei bösem Glauben des Inhabers der jüngeren Marke dieser die Verwirkung des Klagerechtes des älteren Markeninhabers geltend machen.

Les marques «VIVIL» et «VICOL» ne se distinguent pas suffisamment.

L'usage d'une marque en Allemagne par une maison allemande vaut usage en Suisse, et cela dès l'instant où la marque est déposée en Suisse.

Exceptionnellement, le titulaire de mauvaise foi de la marque postérieure peut également faire valoir la péremption du droit d'agir du titulaire de la marque antérieure.

Urteil des Obergerichtes des Kantons Basel-Landschaft vom 21. November 1972 i. S. Vivil A. Müller & Co. gegen Geroba AG (mitgeteilt von RA Dr. Felix Thomann).

Aus den Erwägungen:

1. Es steht fest, daß die beiden strittigen Marken «Vivil» und «Vivol» für Waren ähnlicher Art gebraucht werden. Beide dienen der Kennzeichnung von Bonbons. Die Prüfung der Verwechselbarkeit ist daher unerlässlich. Nach der Praxis ist die Verwechselbarkeit von Marken nur dann zu verneinen, wenn sich die beiden Marken in wesentlichen Merkmalen unterscheiden (vgl. z. B. BGE 96 II 247f. und 255). Im vorliegenden Fall unterscheiden sich diese nur durch den Vokal der Endsilbe. Dies verbürgt keine hinreichende Unterscheidungskraft. Das Bundesgericht hat wiederholt in Fällen, wo das einzige nennenswerte Unterscheidungsmerkmal in einem unterschiedlichen Vokal bestand, die Verwechselbarkeit bejaht. Dies galt z. B. für die Marken «Felina» und «Florina» (BGE 88 II 465 ff.), «Jora» und «Jura» (BGE 76 II 172 f.), «Hero» und «Coro» (BGE 52 II 159 ff.) sowie «Liliput» und «Soliput» (BGE 77 II 321). Gegen eine hinreichende Unterscheidungskraft der beiden Marken spricht insbesondere auch, daß es sich bei den unterschiedlichen Endsilben nicht um originelle Silben handelt, die eine besondere Aussage zum Gegenstand haben, sondern daß diese als mehr oder weniger alltägliche Endungen eines Markennamens anzusehen sind. Auffallend ist auch die starke Übereinstimmung im Schriftbild. Die Bejahung der Verwechselbarkeit durch das Gericht ist daher unumgänglich.

2. Es stellt sich nun die Frage, welchen der beiden Marken die Priorität zukommt. Maßgebend für die Priorität nach schweizerischem Recht ist der Erstgebrauch der Marke, nicht die Ersthinterlegung. Diese schafft nach Art. 5 MSchG nur eine Vermutung der Berechtigung, die durch Nachweis des früheren Gebrauchs widerlegt werden kann (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 322f., DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, N. 7 ff. zu Art. 5 MSchG, sowie die in diesen Werken zitierte zahlreiche Judikatur, ferner MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 95 (zu Art. 5 MSchG)). Im vorliegenden Fall ist die klägerische Marke erstmals am 17. Januar 1924 in der Schweiz hinterlegt worden, während die Hinterlegung der beklagischen Marke am 6. August 1969 erfolgte. Hinsichtlich des Gebrauchs hat die heutige Zeugenbefragung bezüglich der beklagischen Marke ergeben, daß deren Verwendung schon im Jahre 1937 erfolgte. Der Nachweis einer noch früheren Verwendung konnte nicht erbracht werden. Da die Klägerin ihren Sitz in Deutschland hat, darf bei der Beurteilung der Prioritätsrechte nicht in erster Linie auf einen Vergleich des Zeitpunktes des Verwendungsbeginnes der beiden Marken in der Schweiz abgestellt werden, sondern es ist vielmehr Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 zu berücksichtigen. Dieser hält fest, daß die Rechtsnachteile, die die Gesetze der Vertragsstaaten an den Nichtgebrauch einer Marke knüpfen, dann nicht eintreten sollen, wenn der Gebrauch in dem Gebiet des andern Teils erfolgt. Praktisch bedeutet dies, daß der Klägerin ein Gebrauch ihrer Marke in Deutschland gleich angerechnet wird wie in der Schweiz und zwar erfolgt eine solche Anrechnung ab dem Zeitpunkt, in dem die Marke in der Schweiz hinterlegt ist (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 335, MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 51, zu Art. 1 MSchG). Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die im erwähnten Abkommen vorgesehene Anrechnung des Gebrauchs in Deutschland nicht auf den Fall beschränkt, in dem der deutsche Markeninhaber sich gegen die Behauptung des Untergangs seines Rechtes zufolge Nichtgebrauchs wehren muß, sondern dieser darf sich auch dann auf sie berufen, wenn er in der Klägerrolle Ansprüche gegen einen schweizerischen Markeninhaber durchsetzen muß (vgl. BGE 96 II 254f.). Da im vorliegenden Fall die klägerische Marke bereits seit 17. Januar 1924 in der Schweiz als internationale Marke eingetragen ist und in diesem Zeitpunkt auch schon in Deutschland gebraucht wurde, kommt ihr gegenüber der beklagischen Marke eindeutig die Priorität zu. Der Anspruch der Klägerin auf Löschung der beklagischen Marke ist daher gutzuheißen.

3. Die Beklagte macht schließlich noch geltend, daß die Erhebung der Klage und insbesondere das Begehren, ihr den Gebrauch der Marke zu untersagen, Rechtsmißbrauch im Sinn von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstelle. Es trifft zu, daß die Gerichtspraxis eine Verwirkung des Klagrechts des ältern Markeninhabers unter gewissen Voraussetzungen vorsieht. Auf diese Verwirkung kann sich der Gegner einer Klage in der Regel nur dann berufen, wenn ihm in bezug auf die Benützung der gute Glaube zugewilligt werden kann (BGE 73 II 192, 76 II 395). Ausnahmsweise gesteht die Praxis dem Inhaber der jüngeren Marke das Recht, die Verwirkung des Klagrechtes des älteren Markeninhabers geltendzumachen, allerdings auch bei bösem Glauben zu, nämlich dann, wenn dieser während sehr langer Zeit nicht einschreitet und für sein Untätigbleiben keine triftigen Gründe anzuführen vermag (BGE 73 II 192f., 76 II 395, 81 II 290f.). Das Obergericht hält dafür, daß im vorliegenden Fall die Berufung des Beklagten auf Rechtsmißbrauch nicht gehört werden kann. Zunächst muß festgestellt werden, daß der Beklagten der gute Glaube in bezug auf den Gebrauch ihrer Marke nicht zuerkannt werden kann.

Der Eintrag der Marke «Vivil» bestand seit 17. Januar 1924. Es wäre der Beklagten ohne weiteres zuzumuten gewesen, sich bei der Schaffung ihrer Marke «Vivol» beim schweiz. Markenregister über die Existenz verwechselbarer Marken in ihrer Branche zu erkundigen. Hätte sie dies getan, so hätte sie sicher von der Existenz der Marke «Vivil» erfahren. Es besteht aber auch kein Anlaß, der Klägerin mit Hinweis auf einen von der Beklagten mit viel Aufwand geschaffenen langjährigen Besitzstand das Klagrecht zu verweigern. Dieser Besitzstand darf trotz der relativ langen Benützungsdauer nicht überschätzt werden, zumal deswegen nicht, weil die Beklagte es ja selber erst 1969 für nötig befunden hat, ihre Marke eintragen zu lassen. Dieser bis 1969 fehlende Eintrag läßt denn auch das langjährige Untätigbleiben der Klägerin ohne weiteres verständlich erscheinen. Es darf bei ihr als ausländischen Firma keinesfalls unterstellt werden, daß sie schon in einem früheren Zeitpunkt von der Existenz der beklaglichen Marke Kenntnis erhielt. Zumutbar war ihr die Kenntnis dieser Marke erst nach dem im August 1969 erfolgten Eintrag. Ihr erstes Vorgehen gegenüber der Beklagten datiert nun aber auch knapp zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt. Bei dieser Situation kann von einem übermäßigen Zuwarten der Klägerin nicht die Rede sein. ...

MSchG Art. 6, 7^{bis} und 9

Ein Verband kann dasselbe Zeichen als Kollektivmarke für die Waren seiner Mitglieder und als Individualmarke für eigene Waren eintragen lassen. Gesetzlicher Zweck und Gebrauch der Kollektivmarke.

Auf die Nichtigkeit einer Marke kann sich jedermann berufen, der ein schutzwürdiges Interesse hat. Das gilt auch für den Inhaber einer jüngeren Marke, wenn er vom Inhaber der nichtigen wegen Markenverletzung verfolgt wird; Rechtsfolgen. Verwechselbarkeit zwischen der Individualmarke SILVA THINS und der Kollektivmarke SILVA; gänzliche Warenverschiedenheit, Verstoß der Kollektivmarke gegen ältere Rechte Dritter?

Une collectivité peut faire inscrire le même signe comme marque collective pour les marchandises de ses membres et comme marque individuelle pour ses propres marchandises. Ratio legis et usage de la marque collective.

Toute personne ayant un intérêt digne de protection peut invoquer la nullité d'une marque. Cela vaut aussi pour le titulaire d'une marque plus récente, s'il est poursuivi pour violation du droit à la marque par le titulaire de la marque nulle; conséquences juridiques.

Risque de confusion entre la marque individuelle SILVA THINS et la marque collective SILVA; marchandises d'une nature totalement différente, violation par la marque collective de droits antérieurs de tiers?

BGE 99 II 104ff. rés. JT 1973 I 524, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 3. April 1973 i. S. American Brands gegen Silva-Verlag.

A. Die Genossenschaft Silva-Verlag bezweckt, in Verbindung mit dem Verkauf der von ihren Mitgliedern erzeugten Waren künstlerisch und erzieherisch wertvolle Bildwerke herauszugeben und zu propagieren. Diese Werke bestehen aus den von ihr herausgegebenen und verkauften Büchern und den in diese einzuklebenden Bildern, die sie in Tausch gegen Gutscheine abgibt. Die Gutscheine, die sog. Silva-Bilderchecks, sind den Erzeugnissen der Genossenschaft beigegeben. Die Genossenschaft gibt unter dem Titel Silva-Revue oder Silva periodisch eine Druckschrift heraus, in der für die Bildwerke und für die mit Silva-Bilderchecks abgesetzten Waren geworben wird.

Am 26. April 1948 hinterlegte die Genossenschaft beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als Kollektivmarke das Wort SILVA. Dieses Zeichen ist für Nahrungs- und Genußmittel sowie Seifenprodukte, d. h. für Waren der internationalen Klassen 3 und 29–34 bestimmt und wurde unter Nr. 131 970 registriert und am 20. März 1968 unter Nr. 230 479 erneuert.

Die Genossenschaft hinterlegte ferner am 5. Januar 1949, 18. Februar 1959 und 5. August 1966 für den Gebrauch auf Büchern, Bildern und Gutscheinen zum Bezug von Bildern, d. h. Waren der internationalen Klasse 16, verschiedene Individualmarken, die alle unter anderem das Wort SILVA enthalten.

Dieses Wort kommt auch in verschiedenen vom internationalen Büro oder vom eidgenössischen Amt registrierten Marken anderer Hinterleger vor, besonders in der schweizerischen Wortmarke Nr. 227 189 SILVA THINS, die am 7. Juli 1967 von der Firma The American Tobacco Company zum Gebrauch für Tabak und Tabakfabrikate, einschließlich Zigaretten und Zigarren, d. h. für Waren der internationalen Klasse 34 angemeldet wurde.

B. Die Genossenschaft Silva-Verlag klagte im Herbst 1968 gegen die American Tobacco Company, die heute American Brands Inc. heißt, auf Ungültigerklärung der Marke Nr. 227 189 und auf Erlaß eines gerichtlichen Verbotes, die Bezeichnung Silva Thins im Zusammenhang mit Tabak und Tabakfabrikaten einschließlich Zigaretten und Zigarren, im geschäftlichen Verkehr, inbegriffen Korrespondenz und Werbung, in der Schweiz zu benützen.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und erhob Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit der Kollektivmarke Nr. 230 479 der Klägerin.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hieß am 25. Mai 1972 die Klage gut und wies die Widerklage mit der Begründung ab, die Kollektivmarke der Klägerin könnte nur für nichtig erklärt werden, wenn die Beklagte selber Inhaberin einer älteren Marke wäre; das treffe nicht zu. Die Widerklage müßte übrigens selbst bei Berücksichtigung von Rechten Dritter abgewiesen werden, da die Gültigkeit der Marke von keinem der angerufenen Drittrechte berührt werde.

Die Beklagte führte gegen dieses Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hieß sie am 15. November 1972 in dem Sinne gut, daß es einen Teil der Eventualbegründung des angefochtenen Urteils (Erwägungen IV lit. d und f) strich.

C. Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch Berufung eingereicht. Sie beantragt, die Klage abzuweisen und in Gutheißung der Widerklage festzustellen, daß die Kollektivmarke der Klägerin nichtig sei.

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

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte beruft sich auf MATTER, Kommentar zum MSchG Art. 7^{bis} Bem. IV 2 (S. 135/136), wonach eine Marke selbst dann, wenn die Vereinigung selber einen Geschäftsbetrieb führt, nicht gleichzeitig als Individual- und als Kollektivmarke eingetragen werden könne.

Diese Auffassung, die in bezug auf das Warenzeichenrecht des Deutschen Reiches z. B. auch von FINGER, Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen, 3. Auflage, § 24 a Anm. 6 lit. d und PINZGER, Warenzeichenrecht, 2. Auflage, § 17 Anm. 5 vertreten wurde, ist bestritten. DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage, Art. 7^{bis} N. 8 Abs. 2 führt aus, der Verband könne einen eigenen Geschäftsbetrieb haben und die Marke selber führen; wenn sie nur für den Verbandsbetrieb bestimmt sei, liege keine Kollektivmarke vor; wenn sie dagegen vom Verband neben den Mitgliedern geführt werde, handle es sich um eine Kollektivmarke, für deren Schutzzumfang der Gebrauch durch die Mitglieder mit zu berücksichtigen sei. Im deutschen Schrifttum sind z. B. HAGENS, Warenzeichenrecht § 24 a Anm. 2 a. E. und TETZNER, Kommentar zum Warenzeichengesetz § 17 N. 13 und 14, der Meinung, der Verband könne die Kollektivmarke (Verbandszeichen genannt) auch selber benutzen, wenn er einen eigenen Geschäftsbetrieb besitze. REIMER/RICHTER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Auflage, Bd. 1 S. 593, stehen offenbar auf dem gleichen Boden, wenn sie ausführen, der Verband *allein* dürfe das Zeichen nicht benutzen, weil sonst kein eigentliches Verbandszeichen, sondern ein Einzelzeichen vorliege. Bejaht man das Recht des Verbandes, die Kollektivmarke neben den Mitgliedern mitzubeneutzen, so ist damit allerdings noch nicht gesagt, daß er sie außer als Kollektivmarke auch als Individualzeichen für seinen eigenen Geschäftsbetrieb *eintragen* lassen könne. BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10. Auflage, § 17 WZG N. 3 nehmen auch das an. Sie sind der Auffassung, wenn der Verband dasselbe Zeichen als Verbandsmarke für die Waren der Mitglieder und als Individualmarke für eigene Waren eintragen lasse, entstünden zwei selbständige Zeichenrechte.

Dieses Vorgehen muß zulässig sein. Inhaber beider Zeichen, der Kollektivmarke und der Individualmarke, ist der Verband. Dieser fügt sich selber kein Unrecht zu, wenn er ein und dasselbe Zeichen sowohl für die Waren der Mitglieder als auch für jene des eigenen Geschäfts eintragen läßt. Auch Interessen der Öffentlichkeit werden dadurch nicht verletzt, denn die Veröffentlichung beider Eintragungen macht die Rechtslage erkennbar, und das Publikum erwartet nicht, daß die mit einer Kollektivmarke versehene Ware aus einem ganz bestimmten Betriebe stamme; es ist ihm also auch gleichgültig, wenn der Verband selber statt eines seiner Mitglieder sie herstellt oder verbreitet. Das Argument Matters, die grundsätzliche Unübertragbarkeit der Kollektivmarke könnte zu unüberwindbaren Schwierigkeiten und Widersprüchen führen, überzeugt nicht. Wird die Individualmarke – mit dem Geschäft des Verbandes (Art. 11 Abs. 1 MSchG) – übertragen, so kann der Bundesrat auch die Übertragung der Kollektivmarke auf den Erwerber bewilligen (Art. 7^{bis} Abs. 3 MSchG). Unterbleibt die Übertragung der Kollektivmarke oder ist sie mangels Bewilligung nichtig, so befindet sich der neue Inhaber der Individualmarke in ähnlicher Rechtslage wie wenn er mit Bewilligung des Verbandes selber ein sich mit der Kollektivmarke deckendes Zeichen hätte eintragen lassen. Ob die Individualmarke dann neben der Kollektivmarke fortbestehen könne oder wegen der «Übertragung» nichtig geworden sei, mag offenbleiben; so oder anders besteht kein Grund, dem Inhaber der Kollektivmarke zu verwehren, eine gleichlautende

Individualmarke eintragen zu lassen und ihren Schutz für Waren aus dem eigenen Geschäftsbetrieb so lange zu beanspruchen, als er Inhaber des Geschäftes und der Individualmarke bleibt.

Übrigens geht die Widerklage nicht auf die Nichtigerklärung der Individualzeichen der Klägerin aus, sondern nur auf Nichtigerklärung ihrer Kollektivmarke. Diese aber kann nicht dadurch nichtig geworden sein, daß die Klägerin, nachdem sie am 26. April 1948 erstmals die Kollektivmarke hinterlegt hatte, am 5. Januar 1949 und später auch noch Individualzeichen eintragen ließ, die das Wort SILVA enthalten. Die Kollektivmarke verträgt sich mit diesen Zeichen um so mehr, als sie für Waren der Klassen 3 und 29–34 Schutz beansprucht, die Individualzeichen dagegen für Waren der Klasse 16 dienen. Nahrungs- und Genußmittel sowie Seifenprodukte weichen ihrer Natur nach im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich von Büchern, Bildern und Gutscheinen zum Bezug von Büchern ab.

2. Die Beklagte ist der Meinung, die Kollektivmarken sicherten dem Publikum zu, daß die mit ihnen bezeichneten Waren der Verbandsangehörigen gewisse Eigenschaften besäßen und der Verband sie fortlaufend kontrolliere. Diese angeblichen Gültigkeitsvoraussetzungen spricht sie der Kollektivmarke der Klägerin ab. Sie macht geltend, die Klägerin habe hinsichtlich der von ihren Mitgliedern vertriebenen Waren keinerlei Kontroll- und Weisungsrecht; ihre Statuten entsprächen den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Gemäß Art. 7^{bis} Abs. 1 MSchG soll die Kollektivmarke zur Kennzeichnung der von den Mitgliedern der Vereinigung erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren dienen. Sie ist wie die Individualmarke (Art. 1 Ziff. 2 MSchG) ein Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von anderen Waren zu unterscheiden. Während die Individualmarke die Herkunft des Erzeugnisses aus dem Geschäft des Markeninhabers oder aus dem Geschäft eines mit ihm eng verbundenen Erzeugers oder Händlers (Art. 6^{bis} MSchG) andeutet, weist jedoch die Kollektivmarke darauf hin, daß die Ware aus einer bestimmten Gruppe von Geschäften stamme, nämlich aus einem der von den Mitgliedern der Vereinigung geführten. Ist die Vereinigung Inhaberin mehrerer Kollektivmarken – was z. B. HAGENS, Warenzeichenrecht § 24a Anm. 2 und REIMER/RICHTER § 17ff. WZG N. 6 als zulässig erachten –, so können sie der Unterscheidung der Gattungen der von den Mitgliedern erzeugten oder vertriebenen Waren dienen, womit sie zugleich auch wieder auf die Herkunft aus dem Kreise dieser Mitglieder hinweisen.

In diesen Funktionen erschöpft sich der *vom Gesetz* vorgeschriebene Zweck der Kollektivmarken. Art. 7^{bis} verlangt nicht, diese müßten im Publikum weitere Vorstellungen erwecken. In der Regel sucht zwar die Markeninhaberin solche zu fördern. Ob ihr an einer Nebenvorstellung gelegen ist und welchen Inhalt diese haben solle, kann sie aber frei bestimmen. Sie darf mit der Kollektivmarke Aussagen über die Güte der Ware, über Fabrikationsvorgänge, über den geographischen Herstellungsort oder über irgendwelche andere Sachverhalte anstreben, die dem Absatz der Erzeugnisse ihrer Mitglieder förderlich sein können (KUBLI, Der Schutz von Kollektivmarken, Mitteilungen der Schweizergruppe der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz III S. 199; MATTER Art. 7^{bis} Bem. II [S. 132]; MATTER, SJK 1022 S. 1; PAHUD, La marque collective en Suisse et à l'étranger, Thèse Lausanne 1940 S. 25 ff.; KRNETA, Wesen, Inhaber und Übertragung der Kollektivmarke, Diss. Bern 1961 S. 24; BAUMANN, Das schweizerische Ursprungszeichen, Diss. Bern 1953 S. 70f.; BENKENDORFF, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1952 S. 3; REIMER/RICHTER § 17ff. WZG N. 1 und 3 Abs. 4; VON GAMM, Warenzeichengesetz § 1 N. 4, § 17 N. 5, 6 und 17;

TETZNER § 17 N.9). Die erwähnten Nebenzwecke sind aber nicht Voraussetzung der Gültigkeit der Kollektivmarke (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, Bd. II S. 755f.; ELFRIEDE GROGG, Begriff und Wesen der Kollektivmarke, Diss. Bern 1955 S. 95). Die Auffassung, wonach das Kollektivzeichen auf Eigenschaften der Ware hinweisen *müsse* und das Recht an ihm nur entstehen könne, wenn das Publikum über seinen Sinn aufgeklärt werde (DAVID Art. 7^{bis} N. 8–10; vgl. auch MATTER, Komm. S. 133 und SJK 1022 S. 1 Ziff. 2; BAUMANN a.a.O.; EGGER, Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1962 S. 101; ROSE SCHNAUFER, Die Wahrung öffentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken, Thèse Neuchâtel 1957 S. 111 ff.), hält nicht stand. Art. 7^{bis} Abs. 5 MSchG gibt zwar jedem Interessenten das Recht, auf Löschung der Kollektivmarke zu klagen, wenn deren Inhaberin duldet, daß sie in einer ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden oder zur Irreführung des Publikums geeigneten Weise benutzt wird. Das heißt aber nur, die Inhaberin dürfe eine solche Benutzung nicht dulden. Damit ist nicht gesagt, das Zeichen sei schon nichtig, wenn die Vereinigung es nicht einem besonderen außerhalb der gesetzlichen Erfordernisse liegenden Zwecke (Hinweis auf die Güte der Waren, deren geographische Herkunft usw.) gewidmet hat, oder wenn die Statuten verschweigen, welchen Zweck sie mit dem Zeichen verfolgt und mit welchen Mitteln sie mißbräuchliche Verwendungen der Marke verhindern will. Art. 6 Ziff. 5 lit. c MSchV verlangt denn auch nicht, daß sie sich bei der Hinterlegung der Kollektivmarke hierüber ausweise, besonders durch Einreichung der Statuten.

Die Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe hinsichtlich der von ihren Mitgliedern vertriebenen Waren keinerlei Kontroll- und Weisungsrecht, ihre Statuten entsprächen den gesetzlichen Anforderungen nicht, kann daher nicht zur Gutheilung der Widerklage führen. Die Beklagte hätte vielmehr nachweisen müssen, daß die Klägerin eine dem Zweck der Kollektivmarke SILVA widersprechende oder die Irreführung des Publikums ermöglichende Verwendung des Zeichens dulde. Sie behauptet indessen nicht, das treffe zu.

3. Der Kassationshof hat dem hinterlegten Kollektivzeichen einer Genossenschaft, das auf gewissen Waren angebracht wurde, um kenntlich zu machen, daß sie den von der Genossenschaft vorgeschriebenen Verkaufsbedingungen unterständen, die Natur einer Marke abgesprochen. Er hat die Auffassung vertreten, eine Marke habe nicht dazu zu dienen, reglementierte Erzeugnisse von nicht reglementierten zu unterscheiden, sondern solle die Waren der Verbandsmitglieder von denen anderer Gewerbetreibender abgrenzen (BGE 52 I 192 ff.).

Dieses Urteil stammt aus der Zeit, als das Markenschutzgesetz den Art. 7^{bis} noch nicht enthielt und die Zulässigkeit von Kollektivmarken sich nur aus alt Art. 7 Ziff. 3 ergab. Es wurde kritisiert (La Propriété industrielle 1934 S. 64). Es braucht dazu nicht Stellung genommen zu werden. Die Beklagte behauptet nicht, das Zeichen Nr. 230479 diene einer Kontrolle über die Einhaltung von Verbandsvorschriften. Die Klägerin will mit ihm kundgeben, daß die Ware von einem ihrer Genossenschafter stammt und derselben folglich Gutscheine für Silva-Bilder beigegeben sind. Der Hinweis auf die Herkunft von einem Mitglied der Vereinigung entspricht dem gesetzlichen Zweck der Kollektivmarken, und die Anspielung auf die Beigabe von Gutscheinen für Silva-Bilder als Teil der Leistung des Genossenschafters ist ein Nebenzweck, der mit einer solchen Marke verfolgt werden darf. Die Beklagte bringt hiegegen nichts vor.

4. Wenn die Kollektivmarke von den Mitgliedern der Vereinigung während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ohne daß die Unterlassung hin-

reichend gerechtfertigt werden könnte, kann der Richter das Zeichen auf Klage einer interessierten Partei löschen lassen (Art. 9 Abs. 1 und 2 MSchG). Unter dem Gebrauch ist der markenmäßige zu verstehen, d. h. das Anbringen des Zeichens auf Erzeugnissen, für die es bestimmt ist, oder auf der Verpackung solcher Erzeugnisse (Art. 1 Ziff. 2 MSchG). Wie das Gesetz nicht verlangt, daß der Gebrauch ununterbrochen und auf allen vom Berechtigten in Verkehr gebrachten Waren stattfindet, ist auch nicht nötig, daß *alle* der Vereinigung angehörenden Hersteller oder Händler die Marke – ohne dreijährigen Unterbruch – gebrauchen. Es genügt, wenn einzelne sie verwenden und nicht während drei aufeinanderfolgenden Jahren jeglicher Gebrauch durch Mitglieder der Vereinigung aufhört.

Die Beklagte vertritt nicht eine abweichende Auffassung. Sie bringt nur vor, die Genossenschaftler hätten die Kollektivmarke nie zur Kennzeichnung ihrer Waren gebraucht; das Zeichen SILVA diene bloß der Kennzeichnung und dem Vertrieb der Bilder der Klägerin.

Das trifft nicht zu. Das Handelsgericht stellt nicht nur fest, daß verschiedene Genossenschaftler die Bildergutscheine auf Verpackungen von Erzeugnissen, die auf der Warenliste der Kollektivmarke stehen, aufdrucken, sondern auch, daß in den meisten Fällen, in denen das nicht geschieht, die Bildergutscheine der Ware vielmehr beigelegt werden und von außen nicht sichtbar sind, die Verpackungen doch das Zeichen SILVA, gewöhnlich in der Form des sogenannten Silva-Signets, tragen. An diese Feststellung, die das Handelsgericht durch Anführung mehrerer aktenmäßig belegter Beispiele stützt, ist das Bundesgericht gebunden (Art. 63 Abs. 2 OG). Sie wird nicht dadurch erschüttert, daß die der Klägerin als Genossenschaftlerin angehörende Schokoladefabrik Lindt & Sprüngli A. G. am 12. Februar 1954 eine Wort/Bild-Marke SILVA hinterlegte und sie auf gewissen Erzeugnissen gebraucht haben soll. Das Handelsgericht sieht den Gebrauch der Kollektivmarke der Klägerin ausschließlich in anderen Sachverhalten. Aus seiner Feststellung ergibt sich, daß dieses Zeichen im Kreise der Genossenschaftler in der vom Gesetz gewollten Weise gebraucht wird. Ob, wie das Handelsgericht annimmt, auch im Aufdrucken der Bildergutscheine auf die Verpackungen ein Gebrauch der Kollektivmarke liegt, weil die Gutscheine das Wort Silva mitenthalten, kann dahingestellt bleiben.

5. Das Handelsgericht widerspricht der vom Bundesgericht seit langem vertretenen Auffassung, wonach jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse hat, sich klage- oder einredeweise auf die Nichtigkeit einer gegen Art. 6 MSchG verstoßenden Marke berufen kann, besonders auch der Inhaber einer jüngeren, wenn er vom Inhaber der nichtigen wegen Markenrechtsverletzung verfolgt wird (BGE 90 II 47 und dort erwähnte Urteile, ferner BGE 91 II 5, 95 II 360, 96 II 407).

Die Überprüfung dieser Rechtsprechung ergibt was folgt:

a) Es kommt nicht darauf an, ob man nur die von Amtes wegen zu löschenden Marken (Art. 16^{bis} Abs. 1 MSchG) als nichtig, die bloß auf Klage hin zu löschenden dagegen nur als ungültig bezeichnet, denn diese Unterscheidung sagt nichts darüber aus, wer berechtigt sei, sich durch Klage oder Einrede auf die Ungültigkeit zu berufen.

b) Art. 27 Ziff. 1 MSchG, wonach der getäuschte Käufer und der Inhaber der Marke Zivil- oder Strafklage anstrengen können, regelt die Klagerechte nicht abschließend. Diese Bestimmung betrifft nur den Fall der Markenrechtsverletzung. Das Recht, sich klage- oder einredeweise auf Mängel einer Marke zu berufen, wird von ihr nicht erfaßt. So ist z. B. die Befugnis, dem Inhaber einer Marke vorzuhalten, sie sei während drei aufeinanderfolgenden Jahren ohne zureichenden Grund nicht gebraucht worden und

daher zu löschen, in Art.9 Abs.1 MSchG geregelt, und zwar in dem Sinne, daß jede «interessierte Partei» die Lösungsklage erheben kann. Interessiert ist z. B. der Inhaber einer jüngeren Marke, der wegen angeblicher Verletzung einer nichtgebrauchten älteren verfolgt wird.

Man kann zwar argumentieren, dieser Sonderfall werde von Art.27 Ziff.1 ebenfalls erfaßt, denn der Inhaber einer jüngeren Marke sei auch Markeninhaber im Sinne dieser Bestimmung. Dann ist dasselbe aber auch vom Inhaber einer jüngeren Marke zu sagen, welcher der älteren einen anderen Mangel als den bloßen Nichtgebrauch vorwirft, insbesondere vorbringt, sie sei mit einem noch älteren Zeichen verwechselbar. Zudem geht Art.9 Abs.1 auch so noch über Art.27 Ziff.1 hinaus, indem er das Klagerecht nicht nur dem Inhaber einer Marke, sondern jedermann zuspricht, der ein Interesse hat.

Ein von Art.27 Ziff.1 nicht erfaßtes Klagerecht für jeden Interessierten ist auch im bereits erwähnten Art.7^{bis} Abs.5 vorgesehen.

c) Die Auffassung, nur der prioritätsberechtigte Inhaber einer Marke sei legitimiert, einer anderen Ungültigkeit wegen Verwechselbarkeit vorzuwerfen, wäre vertretbar wenn Markeninhaber sich in gleicher Stellung befänden wie Inhaber einer Sache und daher allein zu entscheiden hätten, ob sie Eingriffe in ihr Recht dulden oder verbieten wollen. Das Recht an einer Marke kommt indes nicht dem Eigentum an einer Sache gleich. Marken dürfen nur insoweit geschaffen werden, als das Interesse anderer, ihrerseits Marken zu führen, und das Interesse des Publikums, nicht getäuscht zu werden, es erlauben. Wer die Schranken überschreitet, muß durch jeden, dessen Interesse dadurch verletzt wird, durch Klage oder Einrede zur Ordnung gewiesen werden können. Es entspricht einem allgemeinen Grundsatz der Rechtsordnung, daß jedes schutzwürdige Interesse durch Klage oder Einrede durchgesetzt werden darf. Im Markenrecht ist er in Art.9 Abs.1 und 7^{bis} Abs.5 anerkannt. Diese Bestimmungen sind als Ausdruck eines allgemeinen Prinzips sinngemäß auf alle Fälle anzuwenden, in denen jemand durch eine ungültige Marke in seinen berechtigten Interessen verletzt wird. Auf ihren Grundgedanken kann sich insbesondere berufen, wer als Inhaber einer jüngsten Marke, die sich mit der ältesten verträgt, vom Inhaber einer mittleren, von der das gleiche nicht gesagt werden kann, wegen Markenrechtsverletzung angegriffen wird. Er befindet sich in ähnlicher Lage wie jemand, der vom Inhaber eines nichtigen Patenten wegen Patentverletzung belangt wird. Nicht nur der Inhaber eines prioritätsberechtigten Patenten kann sich auf die Nichtigkeit des jüngeren berufen, sondern jedermann, der ein Interesse nachweist (Art.28 PatG), besonders wer angeblich das jüngere verletzt hat.

d) Dürfte der durch die mittlere Marke behinderte jüngere Hinterleger sich nicht auf ihre Ungültigkeit berufen, so bliebe das Verbot der Führung gleicher oder verwechselbarer Marken immer dann toter Buchstabe, wenn der Inhaber der ältesten Marke sich gegen die mittlere nicht wehrt. Denn das Klagerecht des getäuschten Käufers braucht praktisch nicht gefürchtet zu werden. Es geht nur auf Schadenersatz, weil der Käufer an der Löschung der Marke nicht mehr interessiert ist, nachdem er die Täuschung entdeckt hat (BGE 73 II 190). Selbst auf Ersatz des Schadens klagt der Käufer meistens nicht; ein solcher ist gewöhnlich nicht nachweisbar oder zu geringfügig. Ohne das Klage- und Einrederrecht anderer Interessierter könnten die Hinterleger gleicher oder verwechselbarer Marken ungestört die gegenseitige Duldung ihrer Zeichen vereinbaren.

Solche Vereinbarungen vertragen sich mit dem Interesse des kaufenden Publikums nicht. Sie widersprechen dem Sinn, den die Marken als Zeichen zum Nachweis der Herkunft oder zur Unterscheidung von Waren haben. Ihre Unzulässigkeit ergibt sich nicht nur aus Art.6, sondern klar auch aus Art.6^{bis} MSchG, der nur wirtschaftlich eng mit-

einander verbundenen Produzenten oder Händlern die Führung gleicher oder verwechselbarer Marken erlaubt. Ohne das Klagerecht interessierter Dritter könnten diese Bestimmungen nicht durchgesetzt werden, denn das Amt für geistiges Eigentum darf keine Marke wegen Verwechselbarkeit zurückweisen (Art. 13 Abs. 2 MSchG, Art. 11 MSchV), noch hat es sie darauf hin zu prüfen, ob der Anmelder mit dem Hinterleger gleicher oder ähnlicher älterer Zeichen wirtschaftlich eng verbunden sei (vgl. Art. 6 Ziff. 5 MSchV).

Auch der Sperrfrist des Art. 10 MSchG kann nur Nachachtung verschafft werden, wenn jeder an ihrer Einhaltung Interessierte klageberechtigt ist. Sie steht der Eintragung der Marke nicht im Wege. Ein Klagerecht des früheren Hinterlegers wäre zu verneinen, wenn man beim Wortlaut des Art. 27 Ziff. 1 MSchG stehenbliebe, denn der Hinterleger der gelöschten Marke ist nicht mehr deren Inhaber. Zudem ist der frühere Inhaber in der Regel nicht geneigt zu klagen, denn er hat sein Geschäft aufgegeben oder führt die Waren, auf denen er früher die Marke gebrauchte, nicht mehr.

e) Gemäß Botschaft vom 20. September 1937 hielt der Bundesrat Art. 6^{bis} MSchG für nötig, damit Dritte die verwechselbaren Marken wirtschaftlich eng verbundener Produzenten oder Händler nicht anfechten könnten (BBl 1937 III 109f.). Er ging also wie die bundesgerichtliche Praxis davon aus, Dritte seien klageberechtigt. Die Bundesversammlung muß gleicher Meinung gewesen sein, sonst hätte sie dieses Klagerecht ausdrücklich ausgeschlossen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, sie habe damals nur dem Gebot des Art. 5 lit. C Abs. 3 PVUE, Konzernmarken zu schützen, nachkommen wollen. Sie war frei, weiter zu gehen. Sie hätte z. B. Vereinbarungen unter Produzenten oder Händlern über die Führung gleicher oder verwechselbarer Marken schlechthin zulassen können, womit sie zugleich auch das erwähnte Gebot beachtet hätte. Indem sie nicht so weit ging, bekundete sie, daß das Recht zur Führung gleicher oder verwechselbarer Marken auf gleichartigen Waren nicht von Vereinbarungen oder auch bloß vom passiven Verhalten des Prioritätsberechtigten abhängt, sondern wirtschaftlich enge Verbundenheit der Hinterleger voraussetzt.

f) Es wäre unhaltbar, dem Inhaber der jüngsten Marke die Berufung auf die Ungültigkeit der mittleren selbst dann zu verwehren, wenn die jüngste sich mit der ältesten eines Dritten verträgt, die mittlere dagegen nicht. In einem solchen Falle ist nicht der gültigen jüngsten, sondern der ungültigen mittleren der Rechtsschutz zu verweigern.

Nur wenn auch die jüngste mit der ältesten verwechselt werden kann und folglich auch die jüngste ungültig ist, kann ihr Inhaber nicht legitimiert sein, sich auf die Ungültigkeit der mittleren zu berufen. In BGE 52 II 407f. wurde denn auch ein Widerklagebegehren auf Löschung mit der Begründung abgewiesen, dem Widerkläger fehle ein schutzwürdiges Interesse an der Löschung der Marke des Widerbeklagten, da auch bei Gutheißung der Widerklage immer noch die identischen Zeichen des Dritten beständen. Auch MERZ, Art. 2 ZGB N. 360, hält unter solchen Umständen das Löschungsbegehren des Widerklägers für rechtsmißbräuchlich. In der Tat folgt aus Art. 2 ZGB, daß die Ungültigkeit der eigenen Marke das Interesse, einer andern Ungültigkeit vorzuzwerfen, schutzunwürdig macht. Das muß sich aber nicht nur der Inhaber der jüngsten Marke, der in der Rolle des Widerklägers steht, sondern auch der klagende Inhaber der mittleren Marke sagen lassen. Da beide Zeichen ungültig sind, ist in einem solchen Falle sowohl die Klage als auch die Widerklage abzuweisen.

Daß damit zwei verwechselbare Marken eingetragen bleiben, ist entgegen der Auffassung von KUMMER, ZBJV 1967 S. 156 ff. und 1972 S. 140 ff., kein genügender Grund, die eine trotz ihrer Ungültigkeit zu schützen nur damit die Löschung der anderen ange-

ordnet werden kann. Da das Gesetz das Amt für geistiges Eigentum weder verpflichtet noch berechtigt, die Eintragung verwechselbarer Marken zu verweigern, findet es sich damit ab, daß solche eingetragen werden und eingetragen bleiben, solange kein durch ein schutzwürdiges Interesse Legitimierter auf Löschung klagt. Diesem Zustand ist nicht dadurch abzuhelfen, daß dem Inhaber eines ungültigen Zeichens ein Klagerecht eingeräumt wird. Es ist vorzuziehen, den Inhabern beider ungültigen Zeichen den Rechtsschutz zu verweigern. Wenn sie nicht arglistig auf Täuschung des Publikums ausgehen, werden dadurch beide veranlaßt, von der weiteren Führung ihrer Zeichen abzusehen. Würde die mittlere Marke geschützt, so könnte und würde ihr Inhaber sie ungeachtet ihrer Verwechselbarkeit weiter gebrauchen, und sie müßte auch in Zukunft geschützt werden, solange nicht der Hinterleger der älteren dritten Marke klagt. Die Verweigerung des Rechtsschutzes kann auch vorbeugend wirken, indem sie davon abhält, verwechselbare Marken in der Hoffnung oder mit der Gewißheit eintragen zu lassen, der Hinterleger des älteren Zeichens werde sie nicht anfechten.

g) Wenn der Inhaber der jüngsten Marke ein schützenswertes Interesse hat, die mittlere wegen Verwechselbarkeit mit der älteren eines Dritten anzufechten, kann ihm entgegen der Auffassung der Klägerin und des Handelsgerichtes auch nicht entgegengehalten werden, der Dritte habe durch lange Untätigkeit auf die Wahrung seiner Rechte endgültig verzichtet oder diese gemäß Art. 2 ZGB verwirkt. Ein Berechtigter kann nur auf das eigene Klagerecht verzichten und nur dieses verwirken, nicht auch die Klagerechte anderer Interessierter. Durch sein Verhalten wird die Marke nicht für jedermann gültig. Will der Inhaber der ältesten Marke die Konvaleszenz des mittleren Zeichens ermöglichen, so hat er jene löschen zu lassen. Solange die älteste registriert ist und so gebraucht wird, wie Art. 9 MSchG es verlangt, kann die mit ihr nicht zu vereinbarende mittlere nicht gültig werden. Art. 2 ZGB ändert nichts. Dadurch, daß die Klage eines während langer Zeit untätig gebliebenen Dritten allenfalls rechtsmißbräuchlich wäre, steht noch nicht fest, daß auch die Klage des Inhabers der jüngsten Marke gegen Treu und Glauben verstoße. Die Voraussetzungen des Rechtsmißbrauchs beurteilen sich für jeden Interessierten nach den besonderen Umständen, unter denen er seine Klage oder Einrede erhebt, unabhängig davon, wie Dritte sich verhalten haben.

6. Die Beklagte bestreitet, daß ihre Marke die Rechte der Klägerin aus der Kollektivmarke verletze. Sie macht geltend, Tabak und Tabakfabrikate, einschließlich Zigaretten und Zigarren, für welche die Marke SILVA THINS bestimmt ist, wichen ihrer Natur nach von den mit der Kollektivmarke versehenen Waren gänzlich ab.

Die Kollektivmarke wurde unter anderem auch zum Gebrauch auf Waren der internationalen Klasse 34, d. h. auf Rohtabak, Tabakfabrikaten, Raucherartikeln und Streichhölzern hinterlegt. Wie das Handelsgericht feststellt und unbestritten ist, hat aber noch kein Mitglied der Klägerin sie auf solchen Erzeugnissen verwendet. Die Hinterlegung für Waren der Klasse 34 hat also reinen Defensivcharakter und muß daher bei Beurteilung der Frage der gänzlichen Warenverschiedenheit außer Betracht bleiben (BGE 53 II 362, 56 II 464, 62 II 61f., 80 I 383, 98 Ib 185 Erw. 3).

Auf die Zugehörigkeit zur gleichen Warenklasse kommt es indessen nicht entscheidend an (BGE 96 II 260). Wenn das vorgehende Zeichen eine Kollektivmarke ist, kann die gänzliche Warenverschiedenheit nicht wie bei Individualmarken (BGE 87 II 108f., 96 II 259) davon abhängen, ob die verwechselbaren Zeichen auf Herkunft aus ein und demselben Betriebe schließen lassen, denn die Kollektivmarke sagt über die Herkunft aus einem bestimmten Betriebe nichts aus; sie weist auf die Herkunft aus einer ganzen Gruppe von Geschäften hin. Entscheidend ist, ob ihre Nachmachung oder Nachahmung

den Käufer auf den Gedanken bringen kann, die Ware stamme aus dieser Gruppe und habe folglich die gleiche Eigenschaft wie die mit der Kollektivmarke versehenen Erzeugnisse. Nur wenn die Natur der Ware eine solche Irreführung mit Sicherheit ausschließt, weicht die mit der Individualmarke versehene Ware im Sinne des Art. 6 Abs. 3 gänzlich von den mit der Kollektivmarke versehenen Erzeugnisse ab.

Die Beklagte geht daher fehl, wenn sie ihre Marke mit dem Einwand verteidigt, niemand kommt auf den Gedanken, die Hersteller von Kaffee, Bonbons, Mineralwässern und dgl. erzeugten auch Tabakwaren. Entscheidend ist, ob die Marke SILVA THINS auf Tabakwaren den Eindruck erwecken kann, die Hersteller oder Händler dieser Waren seien Genossenschafter der Klägerin und legten ihren Erzeugnissen Silva-Bilderchecks bei. Dieser Eindruck wird durch die Natur der Ware nicht mit Sicherheit ausgeschlossen, da Tabakwaren wie Schokolade, Bonbons, Kaffee und andere von den Mitgliedern der Klägerin vertriebene Dinge Genußmittel sind und oft an den gleichen Verkaufsstellen angeboten werden. Daß der Zweig der Tabakindustrie angeblich straff organisiert ist und die Herstellung von Tabakwaren besonderer Voraussetzungen bedarf, ändert nichts, ebensowenig der Umstand, daß die Genossenschafter der Klägerin ihre Waren außer mit der Kollektivmarke auch noch mit Individualmarken versehen.

7. Die Marke SILVA THINS unterscheidet sich nicht genügend von der Kollektivmarke SILVA. Das Wort SILVA ist der einzige Bestandteil der Kollektivmarke und gibt auch der Marke der Beklagten das Gepräge, denn es steht an erster Stelle und ist das charakteristische Wort, während THINS in der englischen Sprache, die auch in der Schweiz von vielen verstanden wird, reine Beschaffenheitsangabe für eine Mehrzahl dünner Gegenstände ist. Wer das Wort THINS überhaupt beachtet und in Erinnerung behält, läuft zum mindesten Gefahr, die Marke der Beklagten als eine für gewisse aus den Kreisen der Genossenschaft Silva-Verlag stammende Waren bestimmte Abwandlung der Kollektivmarke aufzufassen.

Die Beklagte macht denn auch nicht geltend – und hat es auch im kantonalen Verfahren nicht getan –, der Zusatz THINS verleihe ihrer Marke genügend Unterscheidungskraft. Sie bringt nur vor, die beiden Marken seien nicht in der eingetragenen Form zu vergleichen, sondern in derjenigen ihrer tatsächlichen Verwendung; die Kollektivmarke SILVA als reine Wortmarke werde überhaupt nie verwendet; wenn die Mitglieder der Klägerin auf ihren Erzeugnissen auf die Zugabe von Bilderchecks hinweisen, machten sie es immer nur in der Form der alten und neuen Ausführung der Wort/Bild-Individualmarken der Klägerin, mit denen das Zeichen der Beklagten nicht verwechselt werden könne.

Indem die Mitglieder der Klägerin auf den Verpackungen ihrer Waren die Bildergutscheine anbringen oder die Individualmarken der Klägerin aufdrucken, verwenden sie notwendigerweise markenmäßig auch das Wort SILVA, denn alle Gutscheine und Individualmarken enthalten es. Besonders häufig wird festgestelltermaßen die Individualmarke Nr. 219327, die aus dem umrahmten Wort SILVA auf rechteckigem Schild besteht, auf den Verpackungen angebracht. Weder die das Wort umrandenden Linien dieses Signets noch das andere Beiwerk der abgedruckten Gutscheine oder Individualmarken vermögen zu schaden, sowenig wie die Beklagte dem Vorwurf der Nachahmung der Marke SILVA entginge, wenn die Klägerin sie beim Gebrauch mit irgendwelchen anderen, markenrechtlich nicht geschützten Ausschmückungen versähe. Rechtsschutz genießt eine Marke so, wie sie eingetragen ist, nicht in der Form, in der ihr Inhaber sie verwendet (BGE 93 II 55; vgl. Art. 5 lit. C Abs. 2 PVUe). Die tatsächliche Art der Verwendung kann nur dann eine Rolle spielen, wenn das Zeichen während mindestens

drei aufeinanderfolgenden Jahren ausschließlich in so verstümmelter Form verwendet wird, daß im Sinne des Art. 9 MSchG in Wirklichkeit von einem Nichtgebrauch der hinterlegten Marke zu sprechen ist. Das trifft im vorliegenden Falle nicht zu, da die Mitglieder der Klägerin das Wort SILVA nie verstümmelt, sondern es nur mit Zutaten versehen haben, die unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchs dieser Kollektivmarke zwar überflüssig, aber auch unschädlich sind (BGE 35 II 668).

8. Die Firma F. M. Lino Da Silva Lda. ließ am 16. Mai 1947 die aus ihrem Namen und weiteren Bestandteilen zusammengesetzte Wort/Bild-Marke Nr. 130986 in das internationale Register eintragen. Dieses Zeichen war in der Schweiz für «sardines à l'huile d'olive préparées au Portugal» geschützt und erlosch am 16. Mai 1967 mangels Erneuerung.

Die Kollektivmarke der Klägerin kann wegen dieser Marke nur allenfalls insoweit ungültig sein, als sie Schutz für Nahrungsmittel beansprucht, da solche von portugiesischen Ölsardinen nicht im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich abweichen. Gültig ist sie dagegen jedenfalls für den Gebrauch auf den anderen Waren, für die sie eingetragen wurde. Insbesondere ist sie gültig für den Gebrauch auf Genußmitteln. Die Legitimation zur Anfechtung der Marke der Beklagten kann der Klägerin daher nicht wegen der erwähnten Drittmarke fehlen.

Zur Auffassung des Handelsgerichts, die Beklagte könnte sich auf den Verstoß der Kollektivmarke der Klägerin gegen dieses Zeichen nicht berufen, weil sie es erstmals in der Klageantwort vom 21. Januar 1969 getan habe, als die Marke der F. M. Lino Da Silva Lda. schon erloschen war, braucht daher nicht Stellung genommen zu werden.

9. Zum angeblichen Verstoß der Kollektivmarke der Klägerin gegen die von der Firma Antonio José Da Silva & Ca. Lda. am 16. Oktober 1957 für Portwein international hinterlegten Marken Nr. 204101 DA SILVA'S PORT und Nr. 204102 PORTO DA SILVA, die nach der Behauptung der Beklagten in der Schweiz schon von einem vor dem Zweiten Weltkrieg liegenden Zeitpunkt an gebraucht worden sein sollen, ist nicht Stellung zu nehmen. Das Kassationsgericht hat die diese Marken betreffenden Erwägungen IV lit. d und f des handelsgerichtlichen Urteils gestrichen. Insoweit enthält dieses somit keine Erwägungen mehr. Die Sache ist deshalb gemäß Art. 52 OG zu neuer Beurteilung zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheißen, das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 25. Mai 1972 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht zurückgewiesen.

MSchG Art. 7 Abs. 1, 7^{bis} Abs. 1, 11 und 14 Abs. 1 Ziff. 1

Unternehmen, die weder Waren erzeugen, noch damit Handel treiben, können in der Regel keine Marken eintragen lassen.

Wird die Marke durch vom Lizenzgeber und unter sich unabhängige Lizenznehmer gebraucht und ist der Lizenzgeber außerstande, die Warenqualität zu überprüfen, so entspricht dies auch nicht einmal annähernd dem Verhältnis zwischen einer Holding und Tochtergesellschaften; selbst bei weiter Auslegung von Art. 7^{bis} MSchG erschiene daher eine Eintragung als Kollektivmarke nicht für gerechtfertigt.

Die Erteilung der Lizenz an ein vom Geschäftsbetrieb des Markeninhabers völlig losgelöstes Unternehmen wird vom geltenden Recht als leere Gebrauchsüberlassung mißbilligt.

Les entreprises qui ne fabriquent pas de marchandises ni n'en font commerce ne peuvent pas, en règle générale, faire enregistrer des marques.

Si la marque est utilisée par des preneurs de licence indépendants du donneur de licence et indépendants les uns des autres et si le donneur de licence est hors d'état de contrôler la qualité de la marchandise, cette situation ne correspond pas, même approximativement, aux relations qui existent entre une holding et ses sociétés filiales; l'interprétation même très large de l'art. 7^{bis} LMF n'autoriserait pas en conséquence un enregistrement à titre de marque collective.

L'octroi d'une licence à une entreprise complètement détachée de l'activité commerciale du titulaire de la marque n'est pas admis par le droit en vigueur, car il ne constitue qu'une autorisation d'usage de pure forme.

PMMBl 1973 I 57 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 3. April 1973 i. S. Edgar Rice Burroughs gegen das Amt.

Die Edgar Rice Burroughs, Inc. ist vom gleichnamigen Erfinder der Tarzan-Geschichten, der im Jahre 1950 gestorben ist, gegründet worden. Ihre wesentliche Tätigkeit besteht in der Verwertung der Rechte an der Filmfigur und dem Filmmamen TARZAN. Sie möchte die weltweite Anziehungskraft, die diese Figur bei Jugendlichen gefunden hat und noch immer findet, auch dem Warenvertrieb geschäftlich dienstbar machen. Zu diesem Zweck schloß sie mit vielen Unternehmen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, aber auch in Frankreich, Deutschland, Belgien, Australien, Columbien usw. Lizenzverträge ab, die diese Firmen berechtigen, ihre Erzeugnisse oder Waren mit der Marke «TARZAN» zu versehen.

Am 7. September 1970 meldete die Edgar Rice Burroughs, Inc. beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Bezeichnung TARZAN zur Eintragung als Fabrik- und Handelsmarke an.

Mit Verfügung vom 8. Dezember 1972 wies das Amt das Eintragungsgesuch ab, weil es der Gesuchstellerin an der erforderlichen Hinterlegereigenschaft gemäß Art. 7 MSchG fehle und die Marke überdies für bestimmte Waren (namentlich Spielzeuge, Posters, Wimpel und dergleichen) nicht kennzeichnungskräftig sei.

Das Bundesgericht hat die gegen die Entscheidung des Amtes eingelegte Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus folgenden Erwägungen abgewiesen:

1. Gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG hat das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke unter anderem dann zu verweigern, wenn es dem Markeninhaber an der Hinterlegungsberechtigung fehlt. Zur Hinterlegung ihrer Marken sind nach Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 und MSchG Industrielle, Produzenten und Handelstreibende berechtigt. Dagegen können Unternehmen, die weder Waren erzeugen, noch damit Handel treiben, in der Regel keine Marken eintragen lassen (TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 749; DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 2 zu Art. 7; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 126).

Wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, hat sie als Herstellerin oder Händlerin von Waren in keiner Weise je einen Ruf erworben. Sie beabsichtigt auch nicht ernstlich, die Waren, für die sie den Markenschutz beansprucht, innerhalb der Karenzfrist des Art. 9 MSchG selbst herzustellen oder zu vertreiben (vgl. dazu BGE 98 Ib 185 Erw. 3 mit Hinweisen). Sie ist daher nicht berechtigt, die Marke TARZAN eintragen zu lassen.

2. Die Beschwerdeführerin glaubt, sie sei trotz des Fehlens eines eigenen Geschäftsbetriebs eintragungsberechtigt, weil sie sich als Inhaberin einer Kollektivmarke auf Art. 7^{bis} MSchG berufen könne und weil sie außerdem in zulässiger Weise Lizenzen erteile, also auf diese Art von der Marke Gebrauch mache. Es kann ihr jedoch auch darin nicht gefolgt werden.

a) Gemäß Art. 7^{bis} Abs. 1 MSchG sind Vereinigungen von Industriellen, Produzenten oder Handeltreibenden, sofern sie das Recht der Persönlichkeit besitzen, zur Hinterlegung von Marken berechtigt, die zur Kennzeichnung der von ihren Mitgliedern erzeugten oder in Handel gebrachten Waren dienen sollen (Kollektivmarken); dieses Recht steht der Vereinigung zu, auch wenn sie selbst kein Geschäft betreibt. Es kann jedoch keine Rede sein davon, daß die Lizenznehmer der Beschwerdeführerin als ihre Mitglieder im Sinne dieser Bestimmung gelten könnten. Freilich wurde Art. 7^{bis} MSchG in BGE 75 I 340 ff. auch auf Industrieholdinggesellschaften und ihre Tochtergesellschaften anwendbar erklärt. Abgesehen davon, daß diese weite Auslegung gewisse Bedenken erweckt hat (vgl. TROLLER, a.a.O. I S. 330 ff., II S. 749 f.; KRNETA, Wesen, Inhaber und Übertragung der Kollektivmarke, Diss. Bern 1961 S. 80 f.), entspricht das rechtliche und tatsächliche Verhältnis zwischen einer Holdinggesellschaft und ihren Tochtergesellschaften. Die Lizenznehmer sind selbständige Unternehmungen, die weder von der Beschwerdeführerin abhängig noch unter sich irgendwie verbunden sind. Die Beschwerdeführerin beruft sich freilich darauf, daß die Lizenznehmer nach dem Lizenzvertrag verpflichtet sind, ihr die mit der Marke TARZAN versehenen Waren vor dem Inverkehrbringen zur Genehmigung zu unterbreiten, und daß ihr das Recht zusteht, die Betriebe dieser Unternehmer jederzeit zu besichtigen, um die Qualität der Waren zu überprüfen. Zu einer solchen Qualitätskontrolle ist die Beschwerdeführerin, die selbst weder Waren herstellt noch vertreibt, jedoch offensichtlich nicht in der Lage, beziehen sich doch die erteilten Lizenzen auf alle oder fast alle Waren der internationalen Klassifikation. Auch bei weiter Auslegung von Art. 7^{bis} MSchG kann daher die Marke TARZAN nicht als Kollektivmarke eingetragen werden.

b) Gemäß Art. 11 MSchG kann eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Teilübertragungen in territorialer und sachlicher Beziehung sind unter gewissen Voraussetzungen gestattet. Das schliesse eigentlich die Erteilung von Lizenzen aus. Das Bundesgericht hat sie indes unter einschränkenden Bedingungen als zulässig erklärt im Bestreben, Art. 11 MSchG nicht strenger auszulegen, als es der ihm zugrundeliegende Schutzgedanke erfordert (BGE 61 II 61/62, 72 II 426, 75 I 347 Erw. d, 79 II 221 Erw. 2, 83 II 330, 84 IV 123, 92 II 280). Nach wie vor unzulässig ist die Erteilung der Lizenz an ein Unternehmen, das vom Geschäftsbetrieb des Markeninhabers völlig losgelöst ist. Anders verhält es sich dagegen, «wenn die Lizenz einem Geschäft erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, und insbesondere, wenn dabei die vom Lizenzgeber vertriebene Ware mit derjenigen des Lizenzgebers identisch ist» (BGE 61 II 62). Diese letztgenannte Voraussetzung ist im vorliegenden Fall in keiner Weise erfüllt, da die Beschwerdeführerin die Waren, für die sie Lizenzen erteilt hat, weder selbst erzeugt noch vertreibt. Sie ist deshalb, wie in Erw. I dargelegt wurde,

überhaupt nicht berechtigt, eine Marke im Register eintragen zu lassen, und noch viel weniger, dafür Lizenzen zu erteilen.

Es handelt sich demzufolge um eine vom geltenden Recht mißbilligte leere Übertragung bzw. Gebrauchsüberlassung der Marke TARZAN. Wie in BGE 86 II 278 ff. ausgeführt wird, wurde die Marke durch die in Art. 6^{bis}, 7^{bis} und 11 MSchG im Jahre 1939 eingeführten Lockerungen, nicht zu einem selbständigen, vom Unternehmen losgelösten Recht erhoben, das allen möglichen Zwecken und Interessen dienstbar gemacht werden könnte. Das ist es aber gerade, was die Beschwerdeführerin bezweckt.

MSchG Art. 7 und 14 Abs. 1 Ziff. 1

Prüfungspflicht des Amtes.

Devoir d'examen du Bureau fédéral.

Entscheid des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 12. November 1973 i. S. Touraine Air Transport S.A.

Auszug aus den Erwägungen:

1. ...

2. Quant à la question que vous soulevez sous chiffre II lit. b de votre lettre, nous y répondons ainsi:

a) Il ressort de l'art. 14 al. 1 ch. 1 LMF que l'administration doit notamment examiner l'existence de la qualité pour requérir l'enregistrement d'une marque. Ladite disposition prescrit en effet à notre Bureau de refuser l'enregistrement en particulier lorsque le déposant n'est pas habile à le revendiquer. L'art. 7 LMF énumère les personnes autorisées à faire enregistrer leurs marques. Les conditions personnelles nécessaires pour légitimer un enregistrement ne sont pas de pure forme. Elles constituent des conditions de fond car elles concernent la capacité subjective dont dépend l'existence du droit à la marque (RO 74 II 183).

b) Si certains indices permettent à l'examineur d'une marque de penser que son déposant n'a pas la qualité personnelle au sens de l'art. 7 LMF, il émettra un refus. C'est en pareil cas au requérant qu'il incombera de réfuter l'objection de l'Office en démontrant de manière concluante qu'il remplit les conditions légales pour devenir titulaire d'une marque.

Le devoir du déposant de justifier de son droit découle non seulement des règles générales de preuves (art. 8 Code civil) mais également de l'art. 13 de la loi fédérale sur la procédure administrative aux termes duquel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. L'obligation faite à un intéressé de prêter son concours notamment de renseigner et de produire des pièces est généralement réglé par des lois administratives spéciales. C'est ainsi que selon l'art. 6 al. 2 ch. 8 RE/LMF, le déposant doit remettre toute pièce dont le Bureau estime la production nécessaire suivant la nature de la marque*.

c) En l'espèce, nous avons tout simplement constaté que la société requérante était une entreprise dont l'activité principale consistait à fournir des prestations de service, en considération d'une part de sa raison sociale et d'autre part des divers services mentionnés sous les classes 37, 38, 39 et 42.

Ayant des doutes quant à savoir si le déposant était habilité à requérir une protection pour les produits de la classe 12, nous devons être éclairés sur ce point et nous pouvions légitimement obliger votre cliente à produire des preuves quant à sa qualité de déposant. En procédant de la sorte, nous n'avons que fait usage de notre pouvoir légal d'examen sans mettre en cause la bonne ou la mauvaise foi du titulaire.

Selon Grisel (Droit administratif suisse, p.470) l'autorité constate les faits d'office. Pour élucider les questions douteuses, elle se servira des moyens de preuves usuelles: réquisition de documents, prises de renseignements auprès des parties ou de tiers, etc. (art.12 LPA).

d) Il est vrai que l'obligation d'usage n'est pas absolue et qu'une marque peut être protégée à la condition que son titulaire ait réellement l'intention de s'en servir et le fasse dans les trois ans qui suivent l'enregistrement (art.9 LMF). Cependant, si le Bureau, sur la base de certains faits, est amené à présumer que cette intention sérieuse fait défaut, il pourra exiger des preuves complémentaires. Le Tribunal fédéral s'est prononcé en ce sens dans un arrêt du 4 juillet 1972. Il y déclare notamment:

«En l'espèce, on doit présumer, faute de preuve contraire que la requérante veut tenir en réserve ou tester deux marques, au demeurant trop voisines pour se distinguer suffisamment, dont elle ne démontre pas qu'elle entend les utiliser concurremment pour des produits semblables». (RO 98 Ib 180; JT 1972 p.627.)

Dans le cas qui nous occupe, nous pouvions présumer, jusqu'à preuve du contraire, sur la base de certains indices, que la société requérante était une pure entreprise de services et n'était dès lors pas en mesure d'appliquer la marque en cause sur des produits ou marchandises qu'elle aurait vendus ou mis sur le marché au sens de l'art.1 ch.2 LMF. Une telle présomption peut être formulée sans qu'elle soit en contradiction avec l'art.3 CC.

Si l'on devait admettre que notre Bureau n'est pas en mesure, au regard de l'art.3 CC d'émettre une présomption quant à l'absence de la qualité de déposant et de contester jusqu'à preuve du contraire cette qualité, on aboutirait à rendre illusoire l'application de l'art.14 al.1 ch.1 LMF. Cela équivaldrait en pratique à empêcher notre Bureau d'examiner si le déposant remplit les conditions personnelles nécessaires de l'art.7. Ce n'était certes pas l'intention du législateur.

MSchG Art.12

Das Amt ist nicht verpflichtet, die Schutzfähigkeit eines Zeichens vor seiner Hinterlegung zu beurteilen.

Le Bureau n'est pas tenu d'examiner avant son dépôt si un signe peut être protégé.

PMMBI 1973 I 24, Rechtsauskunft des Amtes vom 19. Januar 1973 (Bestätigung der Praxis).

Lors d'une recherche précédant le dépôt de la marque, le Bureau n'est en aucune façon tenu d'examiner si le signe présenté est protégeable ou non. On ne pourra se livrer à un tel examen qu'au moment où la procédure d'enregistrement est introduite. L'examen matériel d'une marque n'interviendra dans le cadre de cette procédure que si les conditions formelles de dépôt sont réalisées. Les considérations que le Bureau est parfois amené à émettre à l'occasion d'une recherche ne peuvent constituer que des

préavis destinés à attirer l'attention de celui qui demande la recherche sur les objections qui pourraient lui être présentées si une demande d'enregistrement en bonne et due forme était par la suite soumise au Bureau. De tels préavis ne lient ni le requérant ni le Bureau.

Le service des recherches du Bureau a pour but de renseigner celui qui a l'intention d'utiliser ou de faire enregistrer une marque sur les signes qui sont déjà enregistrés en Suisse et qui peuvent entrer en conflit avec la marque en question. Les résultats de ces recherches de même que les préavis qui sont communiqués au requérant le laissent libre par la suite d'utiliser la marque ou d'en demander l'enregistrement.

MSchG Art. 31

Vorsorgliche Maßnahmen. Besonderheiten des Verfahrens in Appenzell A.Rh.

Mesures provisionnelles. Particularités de la procédure dans le canton d'Appenzell A.Rh.

RAARh 1971/72 S.48f., Bericht über den Entscheid des Präsidenten des Obergerichtes des Kantons Appenzell A.Rh. vom 25. Februar 1972.

Nach Art. 31 des BG über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 26. Sept. 1890/21. Dez. 1928 kann das Gericht die als nötig erachteten vorsorglichen Bestimmungen treffen und insbesondere die Beschlagnahme der Werkzeuge und Geräte verfügen, die für die Nachahmung bestimmt sind; ebenso kann das Gericht die Erzeugnisse und Waren beschlagnahmen, auf denen die angefochtene Marke angebracht ist.

Diese Bestimmung hat durch die kantonale Zivilprozeßordnung eine Präzisierung erfahren. Der Obergerichtspräsident hat auf Begehren des Klägers gleichzeitig mit der Zustellung der Klageschrift durch vorsorgliche Beweisaufnahme die Tatsachen der behaupteten gewerblichen Eigentumsverletzung festzustellen. Die Parteien haben die Geschäftsbücher, Korrespondenzen, Muster, Zeichnungen, die der Klage zugrunde gelegten Gegenstände, die verwendeten Werkzeuge und dergl. vorzuweisen. Über diese Untersuchung wird ein Protokoll aufgenommen, das den Parteien mitzuteilen ist; sie können Ergänzungen beantragen; Art. 255/256 ZPO. Der Präsident ist befugt, von sich aus Zeugen einzuvernehmen, Urkunden bei den Parteien oder bei Dritten einzuverlangen oder einen Augenschein vorzunehmen. Wenn die Voraussetzungen des Befehlsverfahrens vorliegen, erläßt der Präsident auf Begehren einer Partei die notwendigen vorsorglichen Verfügungen, die sofort in Rechtskraft erwachsen; Art. 257/258 ZPO, vgl. Art. 313 SG ZPO und hiezu LUTZ, Das Zivilrechtspflegegesetz für den Kanton St. Gallen, 1967, zu Art. 313 SG ZPO.

Der Präsident des Obergerichts ist im vorliegenden Verfahren den Begehren des Klägers so weit nachgekommen, als Korrespondenzen, Auftragsbestätigungen, Fakturen und weitere Aufschriebe des Beklagten, insbesondere das gesamte Werbematerial, beschlagnahmt wurden. Die einschlägigen Korrespondenzen wurden durch Photokopien gesichert und die Originale zurückgegeben. Es bestand kein Anlaß, auch Werkzeuge oder Maschinen mit Beschlagnahme zu belegen. Der Beklagte fabriziert zahlreiche weitere Geräte und die Herstellung beliebiger V.-Maschinen kann ihm unter dem Titel des Markenschutzes nicht untersagt werden. Zu verbieten ist ihm einzig die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen unter der Marke «S».

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

«Bibliographisches Institut AG» und «VEB Bibliographisches Institut» sind verwechslungsfähig, auch bei Angabe des Domizils (Mannheim bzw. Leipzig) dieser Firmen.

Die Verwendung eines verwechslungsfähigen Handelsnamens ist dann unlauter, wenn einer anderen Firma nach Treu und Glauben das bessere Recht zusteht, ihn zu gebrauchen.

Maßgeblich sind die Verhältnisse in der Schweiz.

Der Goodwill, den ein Name in der Schweiz schon vor dem Kriege genossen hatte, wurde von der 1946 durchgeführten entschädigungslosen Enteignung seines Trägers nicht erfaßt.

Les raisons sociales «Bibliographisches Institut AG» et «VEB Bibliographisches Institut» prêtent à confusion, même alors que le domicile (respectivement Mannheim et Leipzig) y est associé.

L'emploi d'une raison de commerce pouvant prêter à confusion est déloyal, lorsqu'une autre maison a, selon les règles de la bonne foi, de meilleurs droits d'usage. Ce sont les conditions d'emploi en Suisse qui servent de règle.

Le goodwill dont un nom avait joui en Suisse déjà avant la guerre, n'a pas été saisi par l'expropriation sans indemnité de son titulaire.

GVP 1971 S. 62 ff. und SJZ 69 (1973) S. 223 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 29. September 1971 i. S. Verlag Bibliographisches Institut AG in Mannheim gegen VEB Bibliographisches Institut in Leipzig.

Der Verlag Bibliographisches Institut AG in Mannheim (Bundesrepublik Deutschland) reichte beim Handelsgericht gegen den VEB (volkseigenen Betrieb) Bibliographisches Institut in Leipzig (DDR) eine Klage ein, mit welcher verlangt wurde, es sei dem Beklagten zu verbieten, in der Schweiz Druckerzeugnisse zu verbreiten, welche den Namen «Bibliographisches Institut» tragen. Die Klägerin erklärte, daß sie nach der 1946 erfolgten entschädigungslosen Enteignung des 1826 in Gotha gegründeten und 1915 als Aktiengesellschaft konstituierten Bibliographischen Instituts AG dessen Sitz von Leipzig nach Mannheim verlegt habe. Der VEB Bibliographisches Institut stelle eine (staatliche) Neugründung dar.

Das Handelsgericht hatte den Fall im Versäumnisverfahren zu beurteilen, da der Beklagte keine Klageantwort eingereicht hatte.

Aus den Erwägungen:

1. Die von der Klägerin angerufene Bestimmung von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG setzt Maßnahmen voraus, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Erzeugnissen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Die Klägerin figuriert nach ihren Angaben unter der Firma «Bibliographisches Institut AG» im Handelsregister. Auf der neuesten Ausgabe des von ihr herausgegebenen «Dudens» (16. Auflage, 1967) findet sich auf der Titelseite folgender Hinweis auf den Verleger: «BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT. MANNHEIM/ZUERICH» und (darunter, in kleinerem Druck) «DUDENVERLAG». Auf der Rückseite des Titelblattes (beim Vermerk über den Vorbehalt der Verlagsrechte) ist die Klägerin in Kleindruck mit ihrer vollständigen Firma «BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT AG» aufgeführt. Der «Große Duden» des Beklagten (16. Auflage, 1969) trägt auf dem Titelblatt den Hinweis «VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG». Beide Firmen enthalten somit als Hauptbestandteil die Wörter «Bibliographisches Institut». Sie weichen lediglich darin voneinander ab, daß die Klägerin die Abkürzung «AG» (für Aktiengesellschaft) beifügt, während der Beklagte die Buchstaben «VEB» (Abkürzung für volkseigenen Betrieb) voransetzt. Zu beachten ist ferner, daß in den beiden ins Recht gelegten Werken jeweils deutlich auch das Domizil der beiden Verlage, Mannheim bzw. Leipzig, angegeben wird.

Diese gegenseitigen Abweichungen reichen jedoch nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Ob genügende Unterscheidbarkeit gegeben sei oder nicht, beurteilt sich nach ständiger Rechtsprechung nach dem Gesamteindruck, den die zu vergleichenden Zeichen in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinterlassen. Im vorliegenden Falle sticht der Hauptbestandteil der beiden Firmen «Bibliographisches Institut» eindeutig hervor. Die Zusätze «AG» bzw. «VEB» führen nicht zu einer klaren Unterscheidung der beiden Zeichen; vielen schweizerischen Käufern von Wörterbüchern wird zudem die Bedeutung der Abkürzung «VEB» gar nicht bekannt sein. Dem aufmerksamen Leser wird zwar nicht entgehen, daß das eine Produkt aus Mannheim (Westdeutschland) und das andere aus Leipzig (Ostdeutschland) stammt. Aber selbst wenn anzunehmen wäre, daß der durchschnittliche Kunde darauf achtet, so wäre die Gefahr noch nicht behoben, daß er sich über die Beziehungen der Parteien falsche Vorstellungen macht. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, ist nicht ausgeschlossen, daß die Käuferschaft annehmen könnte, es handle sich in beiden Fällen um das gleiche Unternehmen oder doch um zwei sehr eng miteinander verbundene Verlage. Dies würde zur Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen (vgl. Bruno von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 131).

2. Die soeben festgestellte Verwechslungsgefahr zwischen den Firmenbezeichnungen der beiden Parteien macht nun freilich für sich allein das Vorgehen des Beklagten noch nicht unerlaubt. Unlauterer Wettbewerb liegt erst vor, wenn die Verwendung der Bezeichnung «Bibliographisches Institut» durch den Beklagten gegen Treu und Glauben verstößt, d. h. wenn die Klägerin unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben das bessere Recht besitzt, sich «Bibliographisches Institut» zu nennen (BGE 91 II 125).

a) Es ist zunächst festzustellen, daß nach dem für die Firmenbildung maßgeblichen Recht ihres Sitzes (BGE 91 II 125) sowohl die Klägerin wie auch der Beklagte befugt sind, den Namen «Bibliographisches Institut» zu führen. Die Klägerin, die seit 1954 unter der Firma «Bibliographisches Institut AG» im Handelsregister von Mannheim eingetragen ist, beruft sich darauf, daß sie identisch mit dem alten Bibliographischen Institut in Leipzig sei, dessen Sitz sie nach der entschädigungslosen Enteignung des Betriebes nach Westdeutschland verlegt habe. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht anerkennt eine solche Sitzverlegung juristischer Personen und damit auch deren Befugnis, die Firma des enteigneten Unternehmens weiterzuführen (vgl. BGE 91 II 127). Auch mit Bezug auf den in Leipzig domizilierten Beklagten muß ange-

nommen werden, daß er seinen Namen in Übereinstimmung mit dem an seinem Sitz geltenden Recht verwendet, handelt es sich bei ihm doch um einen sog. volkseigenen Betrieb, d.h. um ein vom Staate selbst geführtes Unternehmen.

b) Wie das Bundesgericht in seinem bereits mehrfach zitierten Entscheid 91 II 117 ff. (dem sog. «Zeiss»-Urteil) auf S. 128f. dargelegt hat, bedeutet indessen der Umstand, daß beide Parteien nach dem für sie geltenden Heimatrecht ihren Namen rechtmäßig führen, noch nicht, daß beide diesen auch in der Schweiz verwenden dürfen, sofern sie hier miteinander in Wettbewerb treten. Der schweizerische Richter ist in dieser Frage nicht an die Auffassung der ausländischen Behörden gebunden. Er entscheidet unabhängig davon, welcher Partei für das Gebiet der Schweiz die Priorität zur Namensführung zukommt.

Der Name «Bibliographisches Institut», den zu führen beide Parteien Anspruch erheben, kennzeichnet seit 1826 ein in Gotha gegründetes und 1915 in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Leipzig umgewandeltes Verlagsunternehmen, dessen Bücher, namentlich der «Duden», auch in der Schweiz weite Verbreitung erfuhren. Für die Frage, welche Partei heute hier das bessere Recht besitze, sich «Bibliographisches Institut» zu nennen, ist bei dieser Sachlage entscheidend, in welchem Verhältnis die beiden zu jenem Unternehmen stehen. Das Vorrecht, dessen Namen für sich zu verwenden, gebührt derjenigen Seite, die aufgrund aller Umstände einen engeren Zusammenhang mit dem alten Verlagsunternehmen aufweist als ihr Konkurrent.

Wie bereits erwähnt, nimmt die Klägerin für sich in Anspruch, rechtlich mit dem seinerzeit in Leipzig domizilierten Bibliographischen Institut AG identisch zu sein, indem sie geltend macht, daß sie nach der entschädigungslosen Enteignung des Unternehmens den Gesellschaftssitz durch ordnungsgemäßen Beschluß ihrer Generalversammlung rechtmäßig und wirksam nach Mannheim verlegt habe. Es ist in diesem Zusammenhange zunächst einmal festzuhalten, daß somit hinter dem Entschluß der Klägerin, die Tätigkeit des enteigneten Verlagsunternehmens in Westdeutschland weiterzuführen, die Aktionäre des alten Bibliographischen Instituts AG standen. Dies ist für die Beurteilung der Verhältnisse von einiger Bedeutung.

Eine Stellungnahme des Beklagten über dessen Beziehung zum vormaligen Verlagsunternehmen liegt nicht vor. Nach den Ausführungen der Klägerin soll es sich beim VEB Bibliographisches Institut um eine eigentliche Neugründung, also um eine von der alten Gesellschaft völlig verschiedene juristische Person handeln, doch deutet der Umstand, daß der Beklagte den Hauptbestandteil der Firma des enteigneten Unternehmens in seinen Namen aufgenommen hat, darauf hin, daß auch er sich als Fortsetzer dieses Unternehmens versteht. Er könnte dafür allenfalls vorbringen, daß er die in Leipzig gelegenen Betriebsstätten des enteigneten Verlagsunternehmens übernommen und dessen Tätigkeit weitergeführt habe, weshalb er auch als eigentlicher Nachfolger des erwähnten Unternehmens betrachtet werden müsse. Der Beklagte kann somit seinen Anspruch, den Namen «Bibliographisches Institut» zu führen, auf nichts anderes als auf die Tatsache der zu seinen Gunsten erfolgten Enteignung abstützen.

In diesem Zusammenhange ist nun aber zu beachten (und darauf hat namentlich M. Kummer in seiner Kritik des bundesgerichtlichen «Zeiss»-Urteils in ZbJV 1967, 150 ff. hingewiesen), daß das schweizerische Bundesgericht es in einer langjährigen gefestigten Rechtsprechung stets abgelehnt hat, die entschädigungslose Enteignung von wirtschaftlichen Werten, die in der Schweiz bestehen, anzuerkennen (vgl. die Zusammenstellung der wichtigsten Entscheide unter Wiedergabe von Urteilsgründen bei Alex Vannod, Fragen des Internationalen Enteignungs- und Konfiskationsrechts, 1959,

S. 113 ff.; Schaumann, SJZ 1966, 33). So wurde in BGE 82 I 196 ff. dargetan, daß ein ausländischer Staat, der ein innerhalb seines Territoriums gelegenes Unternehmen konfisziere, dessen in der Schweiz hinterlegte Markenrechte nicht erwerbe. Im gleichen Urteil (S. 201 ff.) stellte das Bundesgericht klar, daß Marken (und dies gilt auch für Immaterialgüter ganz allgemein) in jedem Lande, in dem sie geschützt sind, ein besonderes Schicksal besitzen, und daß nur das Schutzland selbst sie für sein Gebiet enteignen könne. Dies ist – wie das Bundesgericht darlegte – auch die herrschende Lehrmeinung. Eine andere Auffassung würde dazu führen, daß Staaten Rechte an Sachen, die in einem anderen Staate liegen, umschreiben dürften, was dem Territorialitätsprinzip widersprechen und die Souveränität des betroffenen Staates verletzen würde (Vannod, a.a.O., S. 66). Den Grundsatz, daß einer Konfiskation oder Nationalisierung keine extritoriale Wirkung zukomme, hat das Bundesgericht schließlich auch im BGE 83 II 314 (Fall «Koh-I-Noor») mit Nachdruck bestätigt.

Es darf hier ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß der Verlagsname «Bibliographisches Institut» auch in der Schweiz schon seit Jahrzehnten bekannt ist und hier schon vor dem Kriege einen guten Ruf genossen hat. In diesem in der Schweiz erworbenen Goodwill ist ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Wert zu erblicken, der durch die 1946 in Leipzig erfolgte entschädigungslose Enteignung des Bibliographischen Instituts AG nicht erfaßt wurde. Der Beklagte, der seine Existenz ausschließlich dieser Verstaatlichungsmaßnahme verdankt, kann daher nicht geltend machen, daß er gestützt auf die Tatsache der Nationalisierung des alten Unternehmens auch das Recht erworben habe, dessen Namen in der Schweiz zu führen. Nach Treu und Glauben steht diese Befugnis vielmehr der Klägerin zu, die immerhin darauf hinweisen kann, daß der Wiederaufbau des Unternehmens und die Wiederaufnahme der Verlagstätigkeit in Mannheim von Organen des alten Bibliographischen Instituts AG beschlossen worden ist. Ob die Sitzverlegung der Gesellschaft selbst nach schweizerischem internationalem Privatrecht anerkannt werden könnte (was in BGE 91 II 132 f. mit Bezug auf die von Jena nach Heidenheim verlegte Zeiss-Stiftung verneint wurde), kann hier offen bleiben. Selbst wenn man bei der Klägerin von einer Neugründung sprechen müßte, stände ihr aus den dargelegten Gründen in der Schweiz gleichwohl das bessere Recht zur Führung des Namens «Bibliographisches Institut» zu als dem Beklagten. Daran hat auch die Entwicklung auf dem schweizerischen Markte seit dem Kriege nichts geändert; denn es steht aufgrund der Ausführung der Klägerin fest, daß während Jahren nur sie auf dem schweizerischen Büchermarkt aufgetreten ist und daß der Beklagte erst seit kurzer Zeit damit begonnen hat, seine Verlagsserzeugnisse in die Schweiz auszuliefern.

Firmenrecht

Die Firma «Drink AG» unterscheidet sich nicht genügend von der Firma «Trank AG».

La raison sociale «Drink AG» ne se distingue pas suffisamment de la raison «Trank AG».

RAARh 1971/72 S. 37 f., Entscheid des Bezirksgerichtes VL des Kantons Appenzell vom 4. April 1972 i. S. Trank AG gegen Drink AG.

Als sich die Aktiengesellschaft «Drink AG» im Jahre 1971 in V. etablierte, ließ die seit 1956 bestehende, ebenfalls auf die Herstellung alkoholfreier Getränke ausgerichtete Konkurrenzfirma «Trank AG» mit Sitz in Zürich Klage einreichen. Sie verlangte die gerichtliche Feststellung, daß die Firmenbezeichnung «Drink AG» ihr eigenes Firmen- und Persönlichkeitsrecht verletze und beantragte, es sei der Beklagten die Verwendung dieser Bezeichnung als Firma oder in anderer geschäftlicher Weise zu verbieten. – Das Bezirksgericht schützte die Klage aus folgenden Überlegungen:

1. Die Firma der Aktiengesellschaft muß sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR); andernfalls kann der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Dieses Klagerecht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Ort niedergelassen sind (BGE 24 II 894) und nicht miteinander im Wettbewerb stehen (BGE 73 II 115 und frühere Entscheide). Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren (BGE 92 II 96, 97 II 234).

2. Es ist unbestritten, daß die Klägerin, die Fa. Trank AG in Zürich die ältere Firma ist. Mit der Eintragung im Handelsregister und der Veröffentlichung im schweiz. Handelsamtsblatt hat sie das Recht auf ausschließlichen Gebrauch der Firma erworben (Art. 956 OR).

Zur Diskussion steht die Frage, ob die beiden Firmen «Trank AG» und «Drink AG» deutlich genug unterscheidbar sind. Bei der Prüfung dieser Frage ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, daß bei Aktiengesellschaften für die Firmenwahl ein größerer Spielraum besteht als etwa bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften und daher an die Unterscheidbarkeit auch ein strengerer Maßstab angelegt werden darf. Abzustellen ist darauf, ob die Unterscheidung bei Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt und nach den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles deutlich erkennbar sei. (Das Bezirksgericht kommt nach dem Vergleich der Wortfolge und des Klangs mit Einschluß der beigefügten Abkürzung der Gesellschaftsform – AG – zur Feststellung, daß die Firmen zu verwechseln sind und das Firmenrecht der Klägerin durch die Verwendung der neueren Firma verletzt wird.) Es wird weiter ausgeführt:

3. Die Beklagte wird daher verpflichtet, ihre Firmenbezeichnung «Drink AG» im Handelsregister löschen zu lassen, d. h. sie hat eine Bezeichnung zu wählen, die von derjenigen der Fa. Trank AG besser unterscheidbar ist. Zur Löschung der Firma wird der Beklagten eine Frist von 4 Wochen angesetzt. Handeln sie oder ihre verantwortlichen Organe dieser Weisung zuwider, so machen sie sich nach Art. 292 StGB strafbar. Nach dieser Bestimmung wird mit Haft oder mit Buße bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet.

Firmenrecht

Grundsätze der Rechtsprechung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Firmen von Aktiengesellschaften.

In der Regel ist die Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck zu beurteilen. Die Verwendung oder Nachahmung des Hauptmerkmals einer Firma kann in dessen genügen, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen.

Die Verwechslungsgefahr ist besonders streng zu beurteilen bei Gesellschaften, die am selben Ort eine ähnliche Tätigkeit ausüben. Dabei ist mehr auf den Gesellschaftszweck abzustellen, der im SHAB publiziert wird, als auf die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit.

Der Inhaber einer älteren Firma kann nicht verlangen, daß der Richter direkt die Löschung der verwechselbaren Firma anordnet, vielmehr hat der Richter der unterliegenden Partei unter der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB eine angemessene Frist anzusetzen, damit letztere die Löschung beantragt.

In casu: Verbot der Benutzung der Firma «Fidèle Financière S.A.» aufgrund der Klage der «Fides Union fiduciaire S.A.».

Principes posés par la jurisprudence en matière de distinction suffisante entre raisons de commerce de sociétés anonymes.

C'est selon l'impression d'ensemble qu'il faut généralement apprécier le risque de confusion. Toutefois, l'emploi ou l'imitation de l'élément principal d'une raison sociale peut suffire à rendre une confusion possible.

Le risque de confusion doit être apprécié de manière particulièrement rigoureuse entre deux sociétés exerçant une activité similaire au même lieu. Quant à l'activité, il faut davantage prendre en considération le but statutaire, qui est publié dans la F.O.S.C., que l'activité effectivement exercée.

Le titulaire d'une raison sociale bénéficiant de l'antériorité ne peut requérir du juge qu'il ordonne directement la radiation de la raison sociale prêtant à confusion, car ce dernier doit impartir au défendeur un délai approprié pour qu'il requière cette radiation en l'assortissant de la menace prévue à l'art. 292 CPS.

In casu, interdiction faite d'utiliser la raison sociale «Fidèle Financière S.A.», à la requête de «Fides Union fiduciaire S.A.».

Sem. jud. 1973 S. 244 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. September 1971 i. S. Fidèle Financière S.A. gegen Fides Union Fiduciaire S.A.

Faits:

A. Fides Union fiduciaire (Fides Treuhand-Vereinigung) (Fides Unione Fiduciaria) est une société anonyme inscrite depuis le 7 décembre 1910 au registre du commerce de Zurich, où elle a son siège principal. Elle a fait inscrire le 25 février 1960 une succursale à Genève sous la même raison sociale. Elle exploite d'autres succursales, dont l'une à Milan. Elle a pour but «d'effectuer toutes opérations tombant dans le cadre de l'activité d'une société fiduciaire»; ses activités comportent notamment la participation à des sociétés ou entreprises et la représentation fiduciaire en vue de participation.

La société anonyme Fidèle Financière S.A. a été inscrite le 18 octobre 1968 au registre du commerce de Genève, où elle a son siège. Elle a pour but «l'administration de participations et d'investissements dans toutes entreprises financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles, hors de Suisse, dans le sens d'une société holding, soit pour

son propre compte soit pour le compte de tiers sans faire appel au public pour se procurer des fonds».

B. Après avoir invité en vain Fidèle Financière S.A., par lettre du 26 mars 1969, à modifier sa raison sociale, Fides Union fiduciaire a ouvert action en concluant à ce qu'il fût interdit à la défenderesse de faire usage de la raison sociale Fidèle Financière S.A. et à la radiation de ladite raison sociale.

Par arrêt du 29 janvier 1971, la Cour de justice du canton de Genève a interdit à la défenderesse d'utiliser la raison sociale Fidèle Financière S.A. et a ordonné la radiation de l'inscription de cette raison sociale au registre du commerce.

C. Fidèle Financière S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboulement de la demanderesse.

L'intimée propose le rejet du recours.

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 (art. 956 al. 2 CO). Les sociétés anonymes peuvent former librement leur raison, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons 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 mettent 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 (ATF 95 II 569 consid. 1; 94 II 129s., 92 II 96ss et les arrêts cités).

2. La défenderesse reproche à la Cour de justice de n'avoir pas considéré les deux raisons sociales dans leur ensemble et de n'avoir opposé l'un à l'autre que certains de leurs éléments. Elle estime au surplus que même si par hypothèse la raison sociale de la demanderesse était simplement «Fides», il n'y aurait aucune confusion possible avec sa propre raison «Fidèle Financière S.A.».

Cette opinion s'écarte de la jurisprudence précitée. Sans doute faut-il généralement apprécier le risque de confusion d'après l'impression d'ensemble. Mais souvent, l'emploi ou l'imitation de l'élément principal d'une raison sociale suffit à faire obstacle à la différenciation au point de rendre la confusion possible. Or les termes «Fides» dans la raison de la demanderesse et «Fidèle» dans celle de la défenderesse en sont l'élément principal, quant à leur consonance et à leur sens. La Cour de justice constate souverainement que le terme «Fides» de la raison sociale de la demanderesse «est le plus souvent celui qui retient l'attention de ses clients, les autres termes Union fiduciaire étant carrément mis de côté», et la demanderesse elle-même «rehaussant le susdit terme Fides de façon caractéristique». Il en va de même de la raison de la défenderesse, dont l'élément

frappant est le mot «Fidèle». Aussi celle-ci ne saurait-elle tirer argument de la comparaison de l'ensemble de sa raison avec le terme isolé «Fides».

3. La recourante soutient que l'arrêt déféré attribue à tort le même sens de «confiance» aux mots «Fides» et «Fidèle», alors que ce dernier signifie «constance». Au point de vue phonétique, le substantif latin se distingue instantanément, selon elle, de l'adjectif qualificatif français.

Pour apprécier la véritable portée des deux termes en cause, il faut tenir compte du fait qu'ils figurent l'un et l'autre dans la raison sociale d'une société commerciale. Ils doivent partant être compris dans leur sens économique. «Fides» signifie en latin «fidélité», «foi», «confiance». Bien qu'appartenant à une langue morte, ce mot est suffisamment connu du public pour être compris de nombreuses personnes parlant l'une des langues nationales suisses. Quant au terme «Fidèle», il a des significations multiples. Dans le domaine des affaires, il faut retenir celles de «qui garde la foi donnée, tient les engagements pris», «probe», «sûr» (cf. LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française; ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française; Dictionnaire de l'Académie française; Le Grand Larousse). Peu importe que l'un des deux termes soit un substantif et l'autre essentiellement un adjectif, du moment qu'ils éveillent tous deux l'idée de confiance.

Il est vrai que, prononcés et comparés simultanément, ces deux mots se distinguent. Mais il ne suffit pas, selon la jurisprudence, que l'on distingue les raisons sociales lorsqu'on les lit ou les entend nommer l'une à la suite de l'autre; il faut encore que le souvenir permette de les différencier suffisamment (ATF 95 II 459 consid. 2 in fine, 93 II 45). En l'espèce, le danger de confusion découle de ce que les mots «Fides» et «Fidèle» ont leurs deux premières syllabes identiques, sont orthographiquement et phonétiquement semblables et que, de surcroît, leur racine commune éveille la même idée de confiance.

4. «Fides», comme «Fidèle», sont des désignations communes qui doivent en principe rester dans le domaine public et être accessibles aux tiers. L'art. 944 CO autorise cependant l'usage d'indications sur la nature de l'entreprise. Mais, du moment que la raison d'une société anonyme doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO), la jurisprudence impose à la société la plus récente d'adjoindre à sa raison un élément accessoire frappant pourvu d'une certaine force distinctive (ATF 95 II 570, 94 II 130).

Cette condition fait manifestement défaut en l'espèce. La recourante elle-même relève «la prolifération de raisons sociales dérivées plus ou moins directement des termes «financière» et «fiduciaire»». C'est constater que ces deux désignations accessoires, loin d'être frappantes, sont elles-mêmes génériques et sont à la disposition de tous ceux qui exercent les professions ou activités auxquelles elles se rapportent. De surcroît, la ressemblance optique et phonétique des mots «fiduciaire» et «financière» est de nature à créer un risque de confusion supplémentaire. C'est à tort que la recourante critique l'appréciation des premiers juges selon laquelle les deux termes se rapprochent «d'une façon dangereuse», et qu'elle leur attribue un sens particulier, parfaitement connu des milieux intéressés. Le mot «fiduciaire» signifie dans le langage économique «qui dépend de la confiance», «fondé sur la confiance» (cf. LITTRÉ, op. cit., ROBERT, op. cit. et Le Grand Larousse); il répète en quelque sorte dans la raison de la demanderesse l'idée déjà exprimée par «Fides». L'adjectif «financier» signifie «qui a rapport aux finances», «qui se livre à des opérations de banque et à des affaires d'argent» (cf. les dictionnaires précités). Les domaines fiduciaire et financier ne sont en tout cas pas si distincts que ces termes puissent constituer des éléments accessoires de nature à diffé-

rencier des raisons sociales dont les éléments essentiels présentent déjà des risques de confusion.

5. La recourante soutient que les sphères d'activité des deux sociétés ne se touchent pas. Elle-même exercerait exclusivement hors de Suisse son activité, limitée à une participation à une affaire à Rome. L'intimée au contraire exercerait ses nombreuses activités essentiellement en Suisse. Quant à la nature de l'activité, il y aurait lieu de tenir compte de la réalité et non pas des statuts. Or la demanderesse n'aurait jamais offert la preuve d'occupations effectives dans le domaine des participations à l'étranger, qui est l'activité exclusive de la défenderesse.

a) Contrairement à ce qu'affirme la recourante, c'est à juste titre que la Cour de justice, interprétant les buts statutaires respectifs des deux sociétés, a considéré que celui de la défenderesse, plus restreint, «est dans sa totalité englobé dans le but social de la demanderesse, de sorte qu'indiscutablement, suivant les affaires qu'ils traitent, ils sont appelés à se faire concurrence». Certes, les statuts de la défenderesse mentionnent l'administration des participations et d'investissements «hors de Suisse». Mais la fixation de son siège à Genève montre qu'elle entend gérer ses biens en Suisse, au lieu même où la demanderesse exploite une succursale qui poursuit, parmi d'autres, les mêmes buts que la défenderesse. De surcroît, les deux sociétés ont une clientèle italienne, puisque la demanderesse dispose d'une succursale à Milan.

Il y a lieu d'interpréter le risque de confusion de manière particulièrement rigoureuse, dès lors que les deux sociétés en cause exercent une activité similaire, au même endroit (ATF 95 II 459, 93 II 44 consid. 2a, 92 II 98, 88 II 295).

b) Le but d'une société anonyme tel qu'il est inscrit au registre du commerce (art. 641 ch.3 CO) est censé connu des tiers et leur est opposable. Il fixe le cadre dans lequel doit s'exercer l'activité de la société. Il doit être compris dans un sens large. Selon l'art. 718 al.1 CO, disposition qui vise la protection des tiers, les représentants de la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. Eu égard à ces dispositions, il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation du risque de confusion accru par la similitude des buts sociaux, du but défini par les statuts et porté à la connaissance des tiers par la publication dans la *Feuille officielle suisse du commerce*, plus que de l'activité effective, difficilement contrôlable par les tiers et susceptible de modification ou d'extension. L'argumentation de la recourante, qui au demeurant ne fournit aucune indication sur la nature de son activité pour la société italienne à laquelle elle participe, est donc mal fondée.

6. La recourante allègue en vain qu'aucun cas de confusion effective entre les deux sociétés, en Suisse ou à l'étranger, n'a été établi. Selon une jurisprudence constante, le risque objectif de confusion suffit: il doit être apprécié d'après le cours ordinaire des choses (ATF 94 II 129, 131, 93 II 44, 92 II 97, 90 II 202; arrêt non publié Uhrenfabrik Rolex A.G. c. Rolex A.G., du 4 mai 1971, p.6). Juger différemment reviendrait à obliger le titulaire de la raison sociale prioritaire à attendre la réalisation d'une confusion effective, c'est-à-dire d'un dommage, avant de pouvoir intervenir judiciairement.

7. La recourante entend tirer argument de la coexistence à Genève, qui serait de notoriété publique, de nombreuses sociétés dont la raison sociale serait très proche de celle de l'intimée.

Dans la mesure où cette allégation repose sur une preuve nouvelle, à savoir la photocopie, produite en instance fédérale, de deux pages de l'Annuaire genevois 1971, elle est irrecevable (art.55 al.1 lettre c OJF). La question de la notoriété du fait allégué, en revanche, relève du droit. Il est effectivement notoire que le préfixe «fid» est communé-

ment utilisé par les fiduciaires comme première syllabe de leur raison de commerce. Il n'en demeure pas moins que la loi exige dans tous les cas que les raisons sociales des sociétés anonymes se distinguent nettement entre elles. Peu importe que le risque de confusion n'existe que dans l'une des langues nationales, du moment que la raison sociale est effectivement utilisée dans cette langue, comme en l'espèce. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner si d'autres raisons pourraient être contestées avec succès par la demanderesse et, le cas échéant, pourquoi celle-ci ne les a pas attaquées. Il n'est en effet pas établi, ni même allégué qu'elle ait manifesté par sa passivité une volonté générale de tolérer n'importe quelle autre raison similaire à la sienne.

La recourante se prévaut encore d'un arrêt ancien dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière d'assurance on peut se contenter de différences moins grandes pour que soit écarté le risque de confusion, attendu que le preneur d'assurance ne traite pas avec une compagnie sans savoir exactement avec laquelle il a affaire (ATF 52 II 400). Mais cet argument ne saurait valoir pour une société financière ni pour une fiduciaire, de sorte que ce précédent ne peut être invoqué pour nier le risque de confusion en l'espèce.

8. La demande est fondée non seulement au regard de l'art. 956 al. 2 CO, mais aussi de l'art. 1^{er} al. 2 lettre d LCD. Une société dont la raison sociale jouit de la priorité peut s'opposer en vertu de cette disposition à l'utilisation par une société concurrente d'une raison qui suscite des confusions avec la sienne (ATF 95 II 572 consid. 3b, 93 II 46 consid. 3). L'arrêt déféré a donc admis à juste titre le premier chef de conclusions de la demande, tenant à ce qu'il fût interdit à la défenderesse de faire usage de la raison sociale «Fidèle Financière S.A.».

La Cour de justice a en outre ordonné la radiation de l'inscription de cette raison sociale du registre du commerce. L'inscription au registre du commerce d'une raison sociale qui prête à confusion en constitue une forme d'usage indu au sens de l'art. 956 al. 2 CO. Le titulaire de la raison prioritaire est donc en droit de requérir la radiation de cette inscription (ATF 92 II 101 consid. 6, 88 II 178 consid. 1, 79 II 191). Le second chef de conclusions de la demande est donc également fondé. Mais il n'appartient pas au juge du fond de prendre lui-même les mesures nécessaires à la radiation, qui relèvent de l'exécution des jugements. La radiation pure et simple d'une raison sociale par l'autorité judiciaire présenterait en outre l'inconvénient de priver la société de toute raison. Il convient donc d'impartir au défendeur, selon l'usage, un délai approprié pour y faire procéder lui-même (ATF 92 II 101 consid. 6), ce qui lui permettra de substituer simultanément une nouvelle raison sociale à l'ancienne. L'obligation de faire procéder à la radiation doit être assortie de la menace de la peine d'arrêts ou d'amende prévue à l'art. 292 CP, en cas d'insoumission. Une telle modification mineure de l'arrêt attaqué doit être apportée d'office; peu importe que le recours soit rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Genève le 29 janvier 1971 en ce sens qu'il est fait interdiction à la recourante d'utiliser la raison sociale «Fidèle Financière S.A.»;

2. Impartit à la recourante un délai de 30 jours pour faire procéder à la radiation de la raison sociale «Fidèle Financière S.A.» du registre du commerce sous la menace à ses organes responsables de la peine d'arrêts ou d'amende prévue à l'art. 292 CP. ...

Firmenrecht

Zulässigkeit der Verwendung des Wortes «CRANS» in der Firma der Gesellschaft «HOTEL CRANS AMBASSADOR S.A.», welche den Bau eines Hotels auf dem «Plateau de Montana-Crans» (Gemeinde Montana) beabsichtigt, da für das Publikum keine Täuschungsgefahr besteht.

Admissibilité du mot «CRANS» dans la raison sociale de la société «HOTEL CRANS AMBASSADOR S.A.», qui se propose de construire un immeuble sur le «Plateau de Montana-Crans» (Commune de Montana). Il ne peut induire le public en erreur.

RJV 1971 S. 278 ff., Beschluß des Département de justice du canton du Valais vom September 1970 i. S. Hôtel Crans Ambassador S.A. gegen Préposé au registre du commerce.

La société en cause a été inscrite au RC sous la raison sociale «Hôtel Crans Ambassador SA».

Sommée par le préposé au RC de modifier sa raison sociale en rayant la celle-ci le mot «Crans», la société précitée s'y est refusée en recourant auprès de l'autorité cantonale de surveillance auprès de laquelle elle conclut au maintien de l'inscription.

Le Département de Justice a admis le point de vue de la recourante en exposant notamment ce qui suit:

En principe, le préposé ne peut pas annuler une inscription déjà effectuée. Mais, comme les inscriptions faites au RC n'ont pas le caractère de chose jugée, il s'ensuit qu'elles peuvent fort bien être annulées ou modifiées après coup, s'il s'avère que les prescriptions relatives au registre du commerce n'ont pas été observées (RO 56 I 358, JdT 1931 186; cf. Couchepin No 7).

Le Tribunal fédéral autorise l'annulation lorsque le préposé a été induit en erreur. On ne saurait, en effet, maintenir une inscription qui soit manifestement inexacte. En pareil cas, le préposé devra en référer à l'autorité de surveillance (art. 38 al. 2 ORC), la procédure applicable étant celle des art. 60 et 61 ORC.

Il appartient donc bien au Département de Justice – et cette compétence n'est pas contestée par la société en cause – d'examiner si, dans le cas d'espèce, la raison incriminée est conforme ou non aux prescriptions et, au besoin d'en déterminer la nouvelle teneur (Département de Justice, 8 août 1955, St-Gall, mars 1949).

En fait, il s'agit essentiellement de savoir si l'utilisation du mot «Crans» dans la raison sociale est conforme à la vérité et n'est pas de nature à créer des confusions.

Selon la recourante, l'immeuble qu'elle se propose de construire se trouve dans une région communément dénommée «Plateau de Crans», Le lieu même où il sera implanté s'appelle «Sorecrans». La désignation de «Crans» n'est d'ailleurs plus liée au territoire des communes de Chermignon, Lens et Icoigne. Elle englobe une région beaucoup plus vaste, celle connue sous le nom de «Haut-Plateau».

Cet avis n'est pas partagé par le président de la commune de Chermignon. D'après ce dernier, la désignation territoriale de «Crans» concerne les terrains se trouvant sur les communes d'Icoigne, Lens et Chermignon et la désignation de «Montana» a trait uniquement aux fonds sis sur les communes de Montana et de Randogne.

Pour sa part, le président de la commune de Randogne est d'un autre avis. Selon lui, il est impossible d'affirmer avec certitude que la région désignée sous le vocable de «Crans» ne comprend que les territoires des communes de Lens, Icogne et Chermignon. Il semble que cette appellation évoquait dans le passé une région s'étendant de l'Ouest du territoire de la commune de Randogne à la région de la Moubra.

Quant à la municipalité de Montana, elle est d'avis que le terme de «Crans» désigne aujourd'hui une région sise principalement sur les juridictions de Montana et de Chermignon.

Agissant au nom de la Société de développement de Crans et des trois communes de Lens, Chermignon et Icogne, leur conseil affirme de son côté que Montana et Crans ne sont pas des désignations interchangeables, mais des lieux géographiques déterminés. Crans désigne le territoire des communes de Chermignon, Icogne et Lens, alors que Montana englobe le territoire des communes de Montana et de Randogne.

On constate ainsi qu'il y a divergence de vues sur la portée territoriale du mot «Crans». Les opinions des autorités locales varient, semble-t-il, selon les intérêts en présence. Ce vocable paraît bien, en tout cas, avoir été utilisé antérieurement pour désigner une région relativement vaste, aux limites cependant imprécises.

Or, aujourd'hui pas plus qu'hier, il n'est possible de fixer avec précision ces limites ni d'affirmer avec certitude et preuves à l'appui que la désignation de «Crans» s'applique aux seuls territoires de Chermignon, Lens et Icogne.

On constate, au contraire, que la région appelée communément aujourd'hui «Haut-Plateau» et qui englobe Montana et Crans tend de plus en plus à constituer une entité touristique et commerciale. Sur le plan administratif, économique et même sportif, on assiste également à une concentration et à un regroupement, notamment en ce qui concerne la police, les écoles, la santé publique, les mesures d'assainissement, etc. ...

Le jour n'est pas loin où cette région ne formera qu'un tout. Maintenant déjà, le public, à part quelques initiés, ne fait guère plus de distinction entre les diverses communes appartenant au plateau de Montana-Crans.

Plusieurs sociétés, d'ailleurs, dont les immeubles sont sis sur le territoire de Montana ou de Randogne, utilisent le mot «Crans» dans leur raison sociale : SI Super-Crans SA, SI Cransalpin, SI Sorecrans, etc. Ces sociétés figurent au registre du commerce et leur inscription n'a donné lieu à aucune contestation.

On doit conclure de ce qui précède que le mot «Crans» peut subsister dans la raison sociale «Hôtel Crans Ambassador SA», car il n'est pas de nature à induire le public en erreur et ne viole pas les dispositions des art. 944 CO et 38 ORC.

Firmenrecht

Wahrheit der Eintragung. Die Verwendung des Wortes «Supermarkt» in einer Firmabezeichnung entspricht nicht der Wahrheit, wenn dieses dem Unternehmen eine Bedeutung und einen Ruf geben soll, den es in Wirklichkeit nicht hat.

L'utilisation dans la raison sociale du mot «Supermarkt» est contraire à la vérité, lorsqu'elle ne vise qu'à donner à l'entreprise une importance et une réputation qu'elle n'a pas.

RJV 1971 S. 280 ff., Beschluß des Département de Justice du Canton du Valais vom Dezember 1970.

Le préposé au registre du commerce a invité le titulaire d'une raison sociale comportant le mot «Supermarkt» à requérir une nouvelle inscription ne contenant plus cette désignation.

Le titulaire de la raison s'est refusé à donner suite à cette sommation et s'est adressé à l'autorité de surveillance en concluant au maintien de l'inscription.

Le Département de Justice a rejeté ce recours pour les motifs suivants:

En principe, le préposé ne peut pas annuler une inscription déjà effectuée. Mais, comme les inscriptions faites au RC n'ont pas le caractère de chose jugée, il s'ensuit qu'elles peuvent fort bien être annulées ou modifiées après coup, s'il s'avère que les prescriptions relatives au registre du commerce n'ont pas été observées (RO I 358, JdT 1931 186; Couchepin No 7). On ne saurait, en effet, maintenir une inscription qui soit manifestement inexacte ou contraire à la vérité ou de nature à induire en erreur. En pareil cas, c'est la procédure des art. 60 et 61 ORC qui est applicable. Le préposé doit donc sommer la personne intéressée de requérir l'inscription d'une nouvelle raison. C'est ce qui a été fait dans le cas d'espèce. En cas de refus, l'autorité de surveillance doit examiner la situation et statuer.

Il appartient donc bien au Département de Justice d'examiner si la raison en cause est conforme ou non aux prescriptions du registre du commerce (Valais, août 1955; St-Gall, mars 1949).

En fait, il s'agit essentiellement de savoir si l'utilisation du mot «Supermarkt» dans la raison est conforme à la vérité et n'a pas un caractère publicitaire.

Le recourant prétend qu'il a certain droit acquis à l'utilisation du mot précité parce qu'il s'en sert déjà depuis 1967 pour désigner son entreprise. Cet argument ne saurait être retenu car, s'il se révèle qu'une inscription contrevient, même sur un seul point, aux exigences de l'art. 38 ORC, elle doit être radiée sans qu'il soit tenu compte de la durée de cette inscription (TF, juin 1939).

Le fait d'avoir utilisé la raison depuis un certain temps déjà ne constitue donc nullement un droit acquis.

On ne saurait également admettre le point de vue du recourant selon lequel il s'estime victime d'une inégalité de traitement du fait qu'en Valais même et ailleurs, notamment au Tessin, on a admis l'inscription et l'utilisation du terme «Supermarkt» pour des commerces de moindre importance que le sien. En effet, comme cela a déjà été précisé plus haut, tant le Conseil fédéral que le Tribunal fédéral ont admis que les décisions rendues en matière de RC n'ont pas force immuable de chose jugée et peuvent toujours être modifiées si besoin est (cf. Stampa).

Ainsi, le fait, s'il est exact, que d'autres commerçants aient été autorisés à utiliser la désignation «Supermarkt» ne donne nullement le droit au recourant de se servir de ce terme. Encore faudrait-il savoir dans quelles conditions cette autorisation a été donnée. Et, de toute façon, l'autorité compétente n'est pas tenue par d'autres décisions antérieures. Le fait qu'elle ait toléré auparavant l'inscription d'une désignation tout aussi critiquable ne confère pas au recourant le droit de bénéficier de la même tolérance (JdT 1955 I 379).

Sur la question essentielle, enfin, de savoir si, dans le cas d'espèce, l'utilisation du mot «Supermarkt» est conforme à la vérité, il y a lieu de s'en tenir à l'avis de l'Office fédéral du RC et des milieux professionnels consultés. D'après ceux-ci, la désignation «Supermarkt» ne saurait s'appliquer qu'à des commerces ayant une superficie d'au moins 400 m². Or, le commerce du recourant ne dépasse pas la grandeur d'un commerce ordinaire. Il n'a en tout et pour tout qu'une surface globale de 330 m². D'autre part, il

n'est destiné qu'à la population et aux touristes d'un village. Au vu des besoins qu'il doit satisfaire, un tel magasin n'est certainement pas un supermarché.

Il n'existe donc aucun motif valable de s'écarter de l'avis de l'autorité fédérale et des milieux professionnels de la branche. Cette manière de voir correspond d'ailleurs à celle du TF et des autorités de surveillance. C'est ainsi que l'usage des mentions suivantes n'a pas été autorisé, parce que servant uniquement de réclame et ne correspondant pas à la situation réelle: «Große französische Warenhalle» «Au Palais du Vêtement» (pour un magasin de confection dans une petite ville) «Migros-Halle» (pour un commerce de détail ordinaire) etc. ... (Steiger).

Selon le TF, des adjonctions ne se rapportant qu'à l'importance d'une entreprise ne doivent pas être inscrites (RO 80 I 424). La raison n'est en effet pas destinée à faire de la publicité pour l'entreprise à laquelle se rapporte, ni faire apparaître celle-ci comme plus importante qu'elle n'est en réalité (RO 87 I 305).

De ce qui précède on doit conclure que le mot «Supermarkt», utilisé par le recourant, n'est manifestement pas de nature à caractériser, à individualiser son entreprise, mais vise avant tout à lui donner une importance et une réputation qu'elle n'a pas. De ce fait, il doit être considéré comme contraire aux art. 38 et 44 ORC.

Firmenrecht

Vereine, welche nicht ausschließlich einen nicht wirtschaftlichen Zweck verfolgen, genießen nicht den Schutz des Art. 956 OR.

Territoriale Bezeichnung im Namen eines Vereins. Voraussetzungen der Bewilligung. Verweigerung der Bewilligung wegen Verwechslungsgefahr.

Les associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique, ne bénéficient pas de la protection de l'art. 956 CO.

Désignation territoriale dans le nom d'une association. Conditions de l'autorisation. Refus de l'autorisation en raison d'un risque de confusion.

BGE 99 I b 34ff. und Sem. jud. 1973, S. 554ff. (rés. JT 1973 I 532),

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 13. März 1973 i.S. Association fribourgeoise des intérêts immobiliers gegen Office fédéral du registre du commerce.

A. L'Association fribourgeoise des intérêts immobiliers (ci-après: l'Association), fondée en 1941 avec siège à Fribourg, a notamment pour but la défense de la propriété immobilière, l'étude des problèmes y relatifs et la défense des intérêts de ses membres. Elle constituait avec les «Chambres immobilières» des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Valais l'une des sections affiliées à la Fédération romande immobilière à Lausanne (ci-après: FRI).

Le 4 décembre 1970, la FRI a conclu avec l'Union syndicale suisse et l'Union romande des gérants et courtiers en immeubles une convention stipulant notamment l'élaboration dans les cinq cantons romands d'une formule type de bail à loyer et la création de commissions paritaires de conciliation. L'Association a d'emblée refusé d'appliquer cette convention. Elle a maintenu cette position dans divers échanges de

correspondances avec la FRI. Par lettre du 17 octobre 1972, elle a communiqué sa décision de se retirer de la FRI, décision que celle-ci a acceptée le 19 octobre.

Le 9 juin 1971, une entrevue destinée à permettre l'application de la convention du 4 décembre 1970 dans le canton de Fribourg malgré le refus de l'Association a réuni des représentants de la FRI, de l'Union romande des gérants et courtiers en immeubles, de l'Union cantonale des arts et métiers, de l'Union interprofessionnelle patronale, de l'Union des paysans fribourgeois et de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie (ci-après: CFCI). On a alors envisagé la création d'une organisation représentative fribourgeoise en matière immobilière. Les démarches entreprises en vue de trouver une entente avec l'Association n'ont pas abouti. Le 5 septembre 1972, des représentants des banques, assurances, «régies», entrepreneurs, industriels et associations professionnelles, réunis sous la présidence du directeur de la CFCI, ont constitué la «Chambre immobilière fribourgeoise» (ci-après: CIF). Cette association, dont le secrétariat était confié à la CFCI, avait notamment pour but de défendre la propriété immobilière dans le canton de Fribourg, d'assurer des rapports harmonieux entre propriétaires et locataires, par la voie conventionnelle, d'étudier les questions immobilières et de faire bénéficier ses membres d'avantages en rapport avec la gestion de biens immobiliers. Elle a été admise en qualité de section par la FRI. Le 26 septembre 1972, elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'utiliser la désignation «Chambre immobilière fribourgeoise» en vue de son inscription au registre du commerce.

B. Le 6 septembre 1972, l'Association a requis son inscription au Registre du commerce de Fribourg. Le même jour, elle a décidé de substituer à son nom celui de «Chambre fribourgeoise immobilière». Elle a communiqué cette modification le lendemain au préposé au Registre du commerce de Fribourg. Le 14 septembre 1972, elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce d'autoriser son inscription sous le nom de «Chambre fribourgeoise immobilière».

Consultée par l'Office fédéral du registre du commerce conformément à l'art. 46 al. 2 ORC, la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des affaires sociales du canton de fribourg a répondu le 9 novembre 1972 qu'en l'état, aucune des deux associations concurrentes ne pouvait prétendre à la représentation exclusive des milieux immobiliers fribourgeois; qu'en conséquence, elle ne pensait pas que la dénomination «fribourgeoise» puisse être attribuée de préférence à l'une d'elles.

L'Office fédéral du registre du commerce a rejeté la requête de la CIF le 14 novembre 1972 et celle de l'Association le 15 novembre 1972.

C. L'Association recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à son annulation, l'Office fédéral du registre du commerce étant invité à autoriser l'inscription au registre du commerce de l'arrondissement de la Sarine de la raison sociale «Chambre fribourgeoise immobilière».

L'office intimé propose le rejet recours.

Considérant en droit:

1. Selon les art. 45 et 46 ORC, l'inscription au registre du commerce d'une raison sociale comportant une adjonction territoriale ou régionale est subordonnée à l'autorisation de l'Office fédéral du registre du commerce. Cette règle s'applique aussi à l'inscription des associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique, en particulier les groupements professionnels constitués en association (art. 47 ORC). Peu importe à cet égard que, selon la jurisprudence et la doctrine, ces associations ne soient

pas soumises au droit des raisons de commerce et ne bénéficient pas de la protection de l'art. 956 CO (RO 83 II 254s. consid. 2 et citations, 90 II 464; *HIS*, n. 32 ad art. 944 et n. 3 ad art. 956 CO; *GUHL/MERZ/KUMMER*, *Das schweizerische Obligationenrecht*, p. 735).

2. a) Selon la jurisprudence récente, l'art. 45 al. 1 ORC tend à prévenir des abus; la désignation nationale ou territoriale ne doit pas être trompeuse et ne doit pas être motivée seulement par le souci de la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur la concurrence; mais l'autorisation ne peut pas être refusée si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, notamment lorsque la désignation nationale ou territoriale est un moyen d'individualiser l'entreprise en mettant en évidence un élément géographique qui la distingue objectivement des autres; il n'est pas nécessaire que l'entreprise requérante bénéficie dans son domaine d'une position de monopole (RO 92 I 297, 298ss, 305, 94 I 560s., 96 I 611s., 98 I b 299s.). Jusqu'à la constitution de la CIF, rien ne se serait opposé selon cette jurisprudence à l'inscription au registre du commerce de la recourante sous le nom de «Chambre fribourgeoise immobilière»: elle déploie son activité uniquement dans le canton de Fribourg, et elle était jusqu'alors la seule organisation de ce genre dans le canton.

b) Depuis le 5 septembre 1972, il existe une «Chambre immobilière fribourgeoise». L'autorisation d'utiliser cette désignation en vue de son inscription au registre du commerce lui a certes été refusée le 14 novembre 1972; mais elle peut continuer à porter ce nom tant qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction judiciaire. Quant à la recourante, elle a décidé le 6 septembre 1972 de substituer à son nom d'«Association fribourgeoise des intérêts immobiliers» celui de «Chambre fribourgeoise immobilière». S'agissant du changement du nom d'une association qui n'était pas inscrite au registre du commerce, une autorisation de l'Office fédéral du registre du commerce n'était pas nécessaire.

On se trouve ainsi en présence de deux «Chambres immobilières», qui toutes deux portent la désignation «fribourgeoise» et ont pour but essentiel la défense des intérêts des propriétaires immobiliers dans le canton de Fribourg. Ces deux associations désirent se faire inscrire au registre du commerce. A l'évidence, leurs noms, qui ne se distinguent que par la place du mot «fribourgeoise», prêtent à confusion. L'acte de recours lui-même en fait la démonstration: à plusieurs reprises, son rédacteur a dû corriger après coup le nom des deux associations concurrentes, l'ordre des mots «fribourgeoise» et «immobilière» étant erroné.

c) Selon l'art. 944 al. 1 CO, une raison de commerce ne peut contenir des indications qui puissent induire en erreur. Cette règle s'applique aussi au nom des associations inscrites au registre du commerce. Saisi par les deux associations concurrentes de demandes d'autorisation d'employer la désignation territoriale «fribourgeoise», l'office intimé ne pouvait satisfaire aux deux requêtes. Cette double autorisation aurait contrevenu à l'art. 944 al. 1 CO, puisqu'elle aurait entraîné le risque d'induire le public en erreur. Elle se serait en outre trouvée en contradiction avec le refus que le préposé au Registre du commerce de Fribourg aurait dû opposer, en vertu des art. 940, 944 al. 1 et 955 CO, à l'inscription de deux associations portant le nom «Chambre immobilière» et l'adjonction «fribourgeoise».

L'office ne pouvait pas non plus accorder l'autorisation à l'une des deux associations concurrentes, tout en la refusant à l'autre: il se serait alors rendu coupable d'une part d'inégalité de traitement, d'autre part d'avoir préjugé un litige relevant des tribunaux civils.

L'Office fédéral du registre du commerce n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant à la recourante l'autorisation de se faire inscrire au registre du commerce sous le nom de «Chambre *fribourgeoise* immobilière».

3. Les arguments que la recourante fait valoir à l'encontre de cette décision sont mal fondés. Le fait qu'elle est la seule à avoir déposé une réquisition d'inscription au registre du commerce est sans pertinence. Ce qui importe est que la CIF a également demandé à l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'employer la désignation «fribourgeoise», cet office se trouvant ainsi saisi de deux requêtes incompatibles au regard de l'art.944 al.1 CO. Au demeurant, la recourante ne saurait revendiquer la protection de l'art.956 CO parce qu'elle a requis son inscription auprès du préposé au Registre du commerce de Fribourg; l'art.956 ne protège que les titulaires de raisons inscrites sur le registre et publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce, et qui jouissent de la protection des raisons de commerce; tel n'est pas le cas, on l'a vu, des associations (consid. I ci-dessus).

La recourante allègue en vain qu'elle porte depuis 1941 dans son nom la désignation «fribourgeoise», qui n'a jamais suscité d'opposition, et qu'elle a entretenu avec les autorités cantonale et communale des relations régulières. Une association est libre de faire figurer dans son nom une désignation nationale, territoriale ou régionale, tant qu'elle ne se fait pas volontairement inscrire au registre du commerce (art.60 al.1 CC) ou qu'elle n'est pas tenue de le faire (art.60 al.2 CC). Cette liberté n'est limitée que par les dispositions du code civil sur le droit au nom et par d'éventuelles prescriptions de droit public. L'autorité n'avait donc pas de raison de s'opposer à la désignation «fribourgeoise» employée par la recourante, qui n'est pas inscrite au registre du commerce. Quant aux relations entre celle-ci et les autorités cantonale et communale, elles s'expliquent tout naturellement, puisque jusqu'à la constitution de la CIF la recourante était la seule association représentative des milieux immobiliers et de propriétaires dans le canton de Fribourg.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.

Firmenrecht

Die Lautverbindung «Econ» stellt eine reine Phantasiebezeichnung dar und bildet deshalb eine zulässige Firma für eine ausländisch beherrschte Bank, da sie nicht fälschlich auf schweizerischem Charakter der Bank schließen läßt.

La combinaison phonétique «Econ» est une désignation de pure fantaisie et peut dès lors être admise comme raison sociale d'une banque en mains étrangères, car elle ne fera pas croire que la banque est en mains suisses.

BGE 98 Ib S.375ff., Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 13. Oktober 1972 i. S. Econ Bank gegen Eidg. Bankenkommission.

Am 5. Juni 1970 wurde in Zürich die «Econ Finanz AG» gegründet. Im Zusammenhang mit einer Statutenänderung vom 20. November 1970 wählte die Gesellschaft die Firma «Econ Bank AG». Ein Anteil von $56\frac{2}{3}\%$ ihres Aktienkapitals befindet sich in deutschem Besitz.

Die EBK forderte die Econ Bank AG auf, ihre Firma abzuändern, und führte in ihrem Schreiben vom 21. Dezember 1971 aus, die Firmenbezeichnung «Econ Bank» entspreche den Anforderungen von Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG nicht, weil sie als «neutrale» Bezeichnung «auf einen schweizerischen Charakter schließen lasse». Da sich die Econ Bank AG in der Folge unter Berufung auf Wortlaut und Entstehungsgeschichte der fraglichen Gesetzesbestimmung weigerte, ihre Firma abzuändern, traf die EBK am 13. März 1972 folgende Verfügung:

«1. Die ECON BANK A.G., Zürich, ist als ausländisch beherrschte Bank im Sinne von Art. 3^{bis} Abs. 3 Bankengesetz zu betrachten.

2. Die in Art. 3^{ter} Bankengesetz erwähnte zusätzliche Bewilligung wird nicht erteilt, es sei denn, die ECON BANK A.G. melde bis zum 30. Juni 1972 dem zuständigen Handelsregisteramt zwecks Eintragung eine neue, der Eidg. Bankenkommision im voraus genehme Firma-bezeichnung, die Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b entspricht.

3. Wenn die ECON BANK A.G. Zürich, bis 30. Juni 1972 ihre Firma-bezeichnung nicht ändert, wird die Bewilligung für die Geschäftstätigkeit unverzüglich entzogen werden.»

Die ECON BANK A.G. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde...

Aus den Erwägungen:

1. ...

2. Nach Art. 3^{bis} BankG bedarf eine nach schweizerischem Recht organisierte, ausländisch beherrschte Bank einer Spezialbewilligung der EBK, die nur erteilt wird, wenn die in Abs. 1 lit. a bis c umschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Ein «beherrschender ausländischer Einfluß» besteht,

- wenn Ausländer mit mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals beteiligt sind,
- oder wenn Ausländer über mehr als die Hälfte der Stimmen verfügen,
- oder wenn Ausländer «in anderer Weise einen beherrschenden Einfluß ausüben» (Art. 3^{bis} Abs. 3 BankG).

Insoweit stimmt die Regelung des BankG mit Art. 1 des am 1. Juli 1971 aufgehobenen BB 1969 inhaltlich überein, wo von einem «maßgebenden» ausländischen Einfluß die Rede war.

Wie die Beschwerdeführerin anerkennt, befindet sich ein Anteil von 56²/₃% ihres Aktienkapitals in deutschem Besitz. Sie hat deshalb im Sinne von Art. 3^{bis} Abs. 3 BankG als «ausländisch beherrscht» zu gelten und bedarf der erwähnten Bewilligung, die ihr u. a. nur dann erteilt werden kann, wenn sie eine Firma führt, «die nicht auf einen schweizerischen Charakter der Bank hinweist oder darauf schließen läßt» (Art. 1 Abs. 1 lit. b BB 1969; Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG). Daß die Firma «Econ Bank» nicht auf einen schweizerischen Charakter «hinweist», ist unbestritten. Streitig ist indessen, ob sie auf einen solchen «schließen läßt», wie die EBK annimmt.

3. Die Vorschrift von Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG soll bewirken, daß sich der Bankkunde nach Möglichkeit bereits aufgrund der Firmenbezeichnung Klarheit darüber zu verschaffen vermag, ob er seine Mittel einem schweizerischen oder einem ausländischen

Institut anvertraut (vgl. die bundesrätliche Botschaft zur Revision des BankG vom 13. Mai 1970, BBl 1970 I S. 1153). Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber die Anforderungen an die Firmenbezeichnung ausländisch beherrschter Banken negativ umschrieben: die Firma darf weder auf einen schweizerischen Charakter «hinweisen» noch auf einen solchen «schließen lassen». Nach dem Wortlaut soll damit offenbar sowohl eine direkte als auch eine indirekte Täuschung der Öffentlichkeit verhindert werden. Unzulässig ist demnach die Bildung einer Firma mit nationalen oder territorialen Bezeichnungen (vgl. Art. 944 Abs. 2 OR; Art. 45 HRV) oder mit Hinweisen auf typisch schweizerische Industrien und Erzeugnisse. Vorbehalten bleiben freilich Firmen bereits bestehender, ausländisch beherrschter Banken (wie z.B. Banca del Gottardo, Banca Val Lugano), weil diesen unter Umständen ein wohl erworbenes Recht auf Beibehaltung ihrer bisherigen Firma zustehen kann (vgl. BBl 1970 I, S. 1185). Aus dem Wortlaut von Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG folgt andererseits ohne weiteres, daß eine Firmenbezeichnung den gesetzlichen Anforderungen genügt, wenn sie nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht geeignet ist, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, daß es sich bei der fraglichen Bank um eine schweizerische Unternehmung handle. So verhält es sich namentlich bei reinen Phantasiebezeichnungen, die keinerlei Rückschlüsse auf schweizerische Eigenart zulassen und lediglich dazu dienen, den Firmenträger von andern, allenfalls gleichartigen Unternehmungen zu unterscheiden. Keinesfalls kann aus dem Wortlaut von Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG abgeleitet werden, jede Firmenbezeichnung, die nicht auf eine ausländische Beherrschung hindeute, lasse ohne weiteres auf eine Schweizerbank schließen.

Nachforschungen beim Eidg. Amt für das Handelsregister haben ergeben, daß die Lautverbindung «Econ» auch in anderen eingetragenen Firmenbezeichnungen vorkommt, freilich nur in zusammengesetzten Wörtern, wie beispielsweise «Economia», «Economics», «Econometrics» u.a.m. In der Erweiterung zu «economic» oder «économique» kommt ihr indessen ein Sinngehalt zu, der dem Bestandteil «econ» für sich allein nicht zugeschrieben werden kann. «Econ» bedeutet für sich allein nichts, sondern stellt eine reine Phantasiebezeichnung dar. Als Firma für eine Bank ist sie deshalb neutral; sie läßt nach dem Gesagten keinerlei Rückschlüsse auf einen schweizerischen Charakter zu und entspricht mithin den Anforderungen von Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG bzw. Art. 1 Abs. 1 lit. b BB 1969. Die Firmenbezeichnung der Beschwerdeführerin steht demnach einer Bewilligung im Sinne von Art. 3^{ter} BankG nicht entgegen.

4. Die EBK hat unter Hinweis auf die Materialien zu Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG und Art. 1 Abs. 1 lit. b BB 1969 anders entschieden. Wie die Beschwerdeführerin mit Recht geltend macht, kann die angefochtene Auslegung indessen nicht auf die Entstehungsgeschichte der erwähnten, wörtlich übereinstimmenden Vorschriften gestützt werden.

a) Nach ständiger Rechtsprechung (BGE 97 I 148, 823 Erw. 3; 96 I 181; 95 I 510/11 mit Verweisungen) darf auf den Willen des historischen Gesetzgebers nur dann abgestellt werden, wenn er im Wortlaut des Gesetzes selbst Ausdruck gefunden hat, dem Sinn der Bestimmung entspricht und der Systematik des Erlasses Rechnung trägt. Ist das Gesetz unklar und können mehrere Auslegungen auf den Wortlaut gestützt werden, so bildet die Entstehungsgeschichte freilich ein Auslegungselement, und sie darf bei der Ermittlung des Sinngehalts einer auslegungsbedürftigen Vorschrift mitberücksichtigt werden, sofern sie über die Absichten des Gesetzgebers zuverlässig Aufschluß zu geben vermag (vgl. BGE 97 I 823/4, 92 I 309 mit Verweisungen).

b) In seiner Botschaft zum BB 1969 (BBl 1968, II, S. 769) beantragte der Bundesrat folgende Formulierung: «Diese Bewilligung ist von besonderen Bedingungen abhängig

zu machen, so namentlich ... von der Verwendung einer Firma, die auf den ausländischen Charakter der Bank hinweist» (Art. 1 Abs. 1 lit. b). Zur Erläuterung führte er aus (BBl 1968, II, S. 763):

«In der Firma der Bank, auf die ein maßgebender ausländischer Einfluß besteht, soll der ausländische Charakter der Bank zum Ausdruck kommen. Das wird in vielen Fällen durch die Übernahme der ausländischen Firma des Mutterhauses (z. B. Banque de Paris et des Pays-Bas S.A.) oder eine unzweifelhaft ausländische Bezeichnung (z. B. Wozchod Bank) geschehen. Wenn aber der Hauptteil der gewählten Firma nicht klar auf den ausländischen Charakter der Bank hinweist, indem er z. B. schweizerische Familiennamen verwendet oder lediglich auf den internationalen Geschäftskreis der Bank hinweist, dann wird es nötig sein, in einem Zusatz die ausländische Beherrschung zum Ausdruck zu bringen (z. B. «Ausländische Bank», «Bank mit maßgebendem ausländischem Einfluß»).»

Die beantragte Fassung stieß im Ständerat auf Widerstand, da Vergeltungsmaßnahmen des Auslandes befürchtet wurden (Votum Bolla, StenB Ständerat, 1968, S. 334). In der Folge überwand der Ständerat indessen diese Bedenken und stimmte dem Bundesrat zu (StenB a.a.O., S. 338). Die nationalrätliche Kommission änderte jedoch die bundesrätliche Fassung ab und umschrieb die Bedingung negativ: «..., die nicht auf einen schweizerischen Charakter der Bank hinweist.» Der deutschsprachige Berichterstatter (Nationalrat Welter) bezeichnete diese Formulierung als «mildere Fassung», der französischsprachige (Nationalrat Copt) als «assouplissement» und «adoucissement» (StenB Nationalrat 1969, S. 17). Als Beispiel nannte Nationalrat Copt in diesem Zusammenhang die Firma «Dupont & Cie», die nach Auffassung der Kommission zulässig sei, während sie es nach dem Vorschlag des Bundesrats nicht gewesen wäre (StenB a.a.O., S. 18). In der Folge stimmte der Rat dem Kommissionsentwurf zu. Im Differenzbereinungsverfahren empfahl die ständerätliche Kommission Zustimmung zur Fassung des Nationalrats (StenB Ständerat 1969, S. 49). Ständerat Borel widersetzte sich diesem Antrag und regte an, auch solche Firmenbezeichnungen für unzulässig zu erklären, die auf einen schweizerischen Charakter der Bank «schließen lassen» (StenB a.a.O., S. 50). Diesem Vorschlag stimmte der Ständerat sogleich ohne weitere Diskussion mit 24 gegen 11 Stimmen zu, obwohl Bundesrat Celio die Auffassung vertrat, die vom Nationalrat beschlossene negative Formulierung bedeute mit oder ohne den von Ständerat Borel vorgeschlagenen Zusatz das gleiche (StenB a.a.O., S. 50). In der Folge schloß sich der Nationalrat dem Beschluß des Ständerates (Fassung nach Antrag Borel) an (StenB Nationalrat 1969, S. 159).

Bei der Revision des BankG wurde die Frage der Firmenbezeichnung ausländisch beherrschter Banken nochmals erörtert. Der Bundesrat verwies in seiner Botschaft vom 13. Mai 1970 auf seine im Jahre 1968 gestellten Anträge und hob hervor, daß die nunmehr vorgeschlagene Formulierung mit jener von Art. 1 Abs. 1 lit. b BB 1969 übereinstimme, weil die Bundesversammlung bei der Beratung dieses Erlasses vor Jahresfrist bekanntlich eine «mildere Formulierung bevorzugt» habe (BBl 1970 I, S. 1153/4). Die ständerätliche Kommission trat jedoch für eine strengere Ordnung ein. Ihr Berichterstatter (Ständerat Clerc) beanstandete, daß eine ausländisch beherrschte Bank nach dem bundesrätlichen Entwurf ohne weiteres die Firmenbezeichnung «Banque de dépôt et de crédit» wählen könnte und führt aus: «La commission ... préfère que la raison sociale fasse clairement apparaître le caractère étranger de la banque» (StenB Ständerat 1970, S. 297 und 307). Der Ständerat und die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission stimmten in der Folge einem entsprechenden Abänderungsantrag zu (StenB

Ständerat 1970, S. 308 oben; StenB Nationalrat 1970, S. 764/5). Der Nationalrat beschloß jedoch mit 56 gegen 46 Stimmen Festhalten am Antrag des Bundesrats (StenB Nationalrat 1970, S. 766). Hierauf erklärte sich der Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren ebenfalls damit einverstanden (StenB 1970 Ständerat, S. 465), so daß Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG die gleiche «milde» Fassung erhielt wie Art. 1 lit. b BB 1969.

c) Wie aufgrund der Beratungen in den eidgenössischen Räten festgestellt werden kann, bestand beim Gesetzgeber keine Klarheit über Bedeutung und Tragweite der gleichlautenden Bestimmungen in Art. 3^{bis} Abs. 1 lit. b BankG und Art. 1 Abs. 1 lit. b BB 1969. Fest steht lediglich, daß im BR 1969 eine «mildere Fassung» gewählt wurde, als der Bundesrat ursprünglich beantragt hatte und daß es auch bei der Revision des BankG dabei blieb, obwohl einzelne Ratsmitglieder eine Verschärfung der Regelung gefordert hatten. Unter diesen Umständen besteht zum vornherein kein Anlaß, den Vorschriften über die Firmenbezeichnung ausländisch beherrschter Banken eine andere Auslegung zu geben, als ihnen nach dem Wortlaut zukommt (vgl. oben Erw. 3).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheißen und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Eidg. Bankenkommission zurückgewiesen.

Namensrecht

Das Namensrecht einer Person wird verletzt, wenn ihr Familienname in der Firma einer Aktiengesellschaft, mit der sie nichts zu tun hat, verwendet wird.

Le droit au nom est lésé, lorsque le nom de famille d'une personne apparaît dans la raison sociale d'une société anonyme avec laquelle le porteur du nom n'a rien affaire.

BJM 1973 S. 136 ff., Urteil des Zivilgerichtes Basel-Stadt vom 19. Dezember 1972 i. S. Crea gegen Produktion Crea AG.

Der Kläger Victor Crea ist von Beruf Laborant und hat Wohnsitz in Basel. Die Beklagte Produktion Crea AG, ist eine am 4. 9. 1970 mit Sitz in Basel gegründete Aktiengesellschaft, welche die «Kreation, Konzeption und Realisation von Produkten der visuellen Kommunikation» bezweckt.

Aus den Erwägungen:

... Gemäß Art. 29 Abs. 2 ZGB kann der Namensträger, der durch eine Namensanmaßung beeinträchtigt wird, auf Unterlassung dieser Anmaßung klagen. Eine Namensanmaßung besteht darin, daß jemand unberechtigt einen fremden Namen als Bezeichnung für sich selbst oder für eine Sache verwendet (BGE 82 II 340, 87 II 107). In casu gebraucht die Beklagte den Namen des Klägers als Bestandteil der Firma. Zwar wendet sie ein, «Crea» sei eine reine Phantasiebezeichnung, welche mit dem Namen des Klägers nichts zu tun habe. Es handle sich um die Anfangsbuchstaben der Worte «création» und «créatif», womit ein Hinweis auf ihre Geschäftstätigkeit beabsichtigt sei. Dieses Vorbringen der Beklagten ändert indessen nichts an der Tatsache, daß «Crea» ein Familien-

name ist. Dessen Träger kann sich auf den Namensschutz berufen und die Untersagung einer weiteren Verletzung seines Namensrechtes verlangen. Diesem Begehren muß stattgegeben werden, wenn der Kläger durch die Namensanmaßung beeinträchtigt wird und Rechtsschutz in den Schranken schutzwürdiger Interessen beansprucht (BGE 66 II 263).

Eine den Namensschutz rechtfertigende Beeinträchtigung des Namensträgers liegt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bereits dann vor, wenn durch die Namensanmaßung eine Verwechslungsgefahr entsteht; ein Nachweis stattgefundener Verwechslung ist nicht erforderlich (BGE 74 II 235, 80 II 145). Gemäß Art. 950 Abs. 2 OR darf die Firma einer Aktiengesellschaft auch Personennamen enthalten. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so wird damit im allgemeinen die enge Verbindung der Gesellschaft mit der Person, deren Name in die Firma aufgenommen wird, zum Ausdruck gebracht. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Verwendung der Firma «Produktion Crea» geeignet, einen Träger dieses Namens mit der Beklagten in Verbindung zu bringen. Dabei fällt entscheidend ins Gewicht, daß der Familienname Crea, welcher im Telefonverzeichnis von Basel-Stadt lediglich dreimal zu finden ist, wegen seiner Seltenheit erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt und seinen Träger rascher zu individualisieren vermag, als irgendein landläufiger Name. Dies hat zur Folge, daß beim Publikum in vermehrtem Maße der Eindruck entsteht, die Beklagte sei ein Unternehmen des Klägers oder dieser stehe mit jener sonstwie in Beziehung. Eine solche Verwechslungsgefahr im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis ist jedenfalls nicht auszuschließen. Damit ist die Voraussetzung für die Gutheißung der Unterlassungsklage erfüllt, und der Beklagten ist der weitere Gebrauch des Wortes «Crea» in ihrer Firma zu untersagen.

AO Art. 1

Die Verwendung der Bezeichnungen «Discount» oder «Superdiscount» in Schaufensterauslagen stellt keine bewilligungspflichtige Ankündigung im Sinne dieser Verordnung dar.

L'emploi des termes «Discount» ou «Superdiscount» dans les vitrines ne constitue pas une annonce publique nécessitant un permis au sens de cette ordonnance.

BOS 1972 S. 80 ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 25. Mai 1972.

Aus den Erwägungen:

Von den vier Kriterien, die gemäß Art. 1 AO für den Begriff des Ausverkaufs bestimmend sind, sind deren drei im vorliegenden Falle zweifellos erfüllt, nämlich:

- a) Veranstaltung des Detailverkaufs;
- b) öffentliche Ankündigung, in der Form der Schaufensterauslage;
- c) Inaussichtstellen einer besonderen Vergünstigung.

Fraglich ist, ob die in Aussicht gestellte besondere Vergünstigung nur vorübergehenden Charakter hatte. Ob dieses Tatbestandsmerkmal einer vorübergehend gewährten Vergünstigung vorliegt, beurteilt sich nach fester Praxis ausschließlich darnach, welchen Eindruck im vorliegenden Fall die Schaufensterauslagen beim Publikum erweckten.

Nach BGE 95 IV 157ff., auf dem die Rechtsauskunft des BIGA im Schreiben vom 3. Februar 1972 und die Auffassung des Polizeidepartementes des Kantons Solothurn beruht, genügt es, daß die Gesamtheit der verwendeten Werbemittel den Eindruck erweckt, die besonders günstige Einkaufsgelegenheit stehe nur während beschränkter Zeit offen.

Wie verhält es sich mit der Wirkung der Gesamtheit der verwendeten Werbemittel im vorliegenden Fall? Die Anpreisung «Discount-Angebot» sagt nach der Praxis weiter nichts darüber aus, daß eine zeitlich beschränkte Preisvergünstigung vorliegt (RB 1969 Nr. 26; Pr. 1972 268). Wird «Discount-Angebot» mit «Super» verbunden, so bedeutet das in den Augen des Publikums nur, daß eine über der Norm vom «Discount-Angebot» liegende Preisvergünstigung gewährt werde. Über die zeitliche Beschränkung des Angebots wird damit jedenfalls direkt nichts ausgesagt. Die indirekte Schlußfolgerung, übernormale Discount-Preise müßten zwangsläufig nur verübergehend sein, weil sonst kein Geschäftsertrag mehr herausgewirtschaftet würde, erscheint gesucht. Derartige Überlegungen wird das Publikum nicht anstellen. Zudem steht «Super» nach den bei den Akten liegenden Photos nicht unmittelbar in Zusammenhang mit «Discount-Angebot». Es steht vielmehr gleichsam als Überschrift da (größere Buchstaben als «Discount-Angebot») und ist durch die Querschrift «wir helfen sparen» unterbrochen. Auf den Preistafeln steht denn auch nur «Discount-Angebot». So gesehen wird einfach die Verkaufsleistung des Geschäfts überhaupt als «Super» hingestellt, nicht nur der «Discount-Preis». – «Wir helfen sparen» hat nicht unbedingt die Bedeutung «Sparen» für denjenigen, der vom kurzfristigen Sonderangebot Gebrauch macht. Sparen ist nach seinem Wortsinn eher auf Dauer angelegt. Denn von «Sparen» kann man in der Sicht des Publikums doch ernstlich nur dann sprechen, wenn bei Einkäufen langfristig da und dort etwas eingespart wird. Jedenfalls kann aus dem Schlagwort «wir helfen sparen» – entgegen der Auffassung des BIGA – nicht auf eine zeitliche Beschränkung geschlossen werden. «Wir helfen sparen» erweckt vielmehr Assoziationen des Gegenteils.

Die vorliegende Reklame des X. erschöpfte sich in der Schaufensterauslage. Die Publizitätswirkung war daher beschränkter als in den Fällen der eigentlichen Ausverkaufs- oder Sonderverkaufsreklame, die in öffentlichen Publikationsorganen betrieben wird. Die abstrakte Werbung mit herabgesetzten Preisen für bestimmte Warengattungen unterblieb. Preis und Ware standen vielmehr insofern in direktem Zusammenhang, als dem Publikum Preis und Warenqualität zugleich vor Augen geführt wurden. Es wurde also nicht wie bei Ausverkäufen an die Neugier des Publikums appelliert, ob das Preisangebot auch wirklich so günstig sei wie nach der abstrakten Anpreisung. Wohl waren die «Discount-Angebots-Preise» teils ungewöhnlich groß angeschrieben (vgl. Photos); ein Hinweis wie bei Ausverkäufen, in welchem Ausmaß eine Preisreduktion gewährt werde, war indessen nicht angebracht. Man kann also auch nicht behaupten – worauf das Bundesgericht im Entscheid 95 IV 160 Gewicht legte – es liege ein Reklamestil vor, wie er sonst bei Ausverkäufen im Kanton Solothurn üblich sei. Auch in dieser Beziehung fehlt es an einem überzeugenden Merkmal für ein naturgemäß vorübergehendes, ausverkaufsmäßiges Angebot.

Alles in allem kommt der vorliegend zu beurteilende Werbestil nach seiner Publizitätswirkung und seiner Intensität bei weitem nicht an denjenigen heran, der dem Bundesgericht im Entscheid 95 IV 160 vorlag. Im vorliegenden Falle sind keine Inserate erschienen; es liegt auch kein Warenangebot in Form von Schlagwörtern zu Schockpreisen vor. Im Unterschied zu den Ausverkäufen sind hier die Schaufenster weniger marktschreierisch gestaltet; zudem fehlten Wühltische und Auslesezänder.

Fraglich ist, ob die Tatsache, daß die Werbung kurz vor dem ordentlichen Ausverkauf begann und kurz nach diesem endete, ausschlaggebend ins Gewicht fällt, wie in der Beschwerde übereinstimmend mit dem BIGA angenommen wird. Das Bundesgericht hat in 95 IV 160 nicht gesagt, daß der zeitliche Zusammenhang mit dem Saisonausverkauf entscheidend sei. Dieser war vielmehr nur ein zusätzliches Argument für den ohnehin gegebenen ausverkaufsfähnlichen Tatbestand. Zwar dürfte dann, wenn ein Grenzfall von ausverkaufsfähnlichem Reklamestil vorliegt, die Tatsache, daß dieser mit dem Beginn des Saison-Ausverkaufes einsetzt und endet, letztlich schon den Ausschlag geben zur Annahme, das Publikum werde in den Glauben versetzt, es handle sich auch um einen Ausverkauf. Denn das gleichzeitig mit dem allgemeinen Ausverkauf einsetzende besondere Werben verleitet das Publikum zur Annahme, es handle sich auch um Ausverkaufsangebote. Nach den obigen Ausführungen liegt hier aber kein Grenzfall vor. Zudem weist die Tatsache, daß vorliegend die Schaufensterauslage neun Tage vor Beginn des Ausverkaufs erstellt war und insgesamt über sechs Wochen dauerte, eher wiederum daraufhin, daß es sich nicht einfach um eine ordentliche, übliche Saisonausverkaufs-Reklame handelte. Unter diesen Umständen kann die Koinzidenz nichts an der Auffassung ändern, daß kein Fall der Anpreisung «vorübergehender Sonderverünstigung anzunehmen ist.

LG Art. 1 Abs. 2, LV Art. 43 Ziff. 2

Das Werbe-Gewinnspiel ist keine lotteriefähnliche Veranstaltung, wenn es nach seiner Ankündigung unmißverständlich als Unternehmung erscheint, an der mit oder ohne Einsatz mit gleichen Gewinnaussichten teilgenommen werden kann.

Das Merkmal der Planmäßigkeit kommt auch der lotteriefähnlichen Veranstaltung zu.

Die Lotteriefplanmäßigkeit beruht auf genauen Berechnungen; Wahrscheinlichkeitsrechnungen genügen nicht.

Le procédé publicitaire consistant à attribuer des lots par tirage au sort n'est pas une opération analogue aux loteries, lorsqu'il ressort sans équivoque de son règlement que la chance de gain de chacun des participants ne dépend pas du versement d'une mise.

L'existence d'un plan d'attribution des lots est également l'une des caractéristiques de l'opération analogue aux loteries.

L'attribution des lots n'est faite d'après un plan que si elle repose sur des calculs exacts; des calculs de probabilités ne suffisent pas.

BGE 99 IV 25 ff., Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichts vom 9. März 1973 i.S. Minet gegen Statthalteramt des Bezirkes Zürich.

Jules Minet ist verantwortlicher Werbefachmann der Merkur AG. Seit 5. Oktober 1971 ließ er das Publikum in Zeitungsinserten auf das sog. «Merkurkaffee-Roulette» aufmerksam machen. Es handelte sich dabei um einen Reklamewettbewerb, bei welchem

auf einer sog. Roulettekarte fünf von dreißig Zahlen angekreuzt werden mußten, um an der Ziehung teilnehmen zu können. Die betreffende Karte war in Merkur-Geschäften ohne Kauf eines Paketes Merkurkaffee erhältlich und konnte überdies aus den Zeitungsinserten ausgeschnitten oder bei einer in diesen angegebenen Postfachadresse bezogen werden. Monatlich fand eine Ziehung der Gewinnzahlen unter notarieller Aufsicht statt. Der Gewinner erhielt Fr. 6000.—. Der Gewinn konnte verdoppelt werden, indem der Wettbewerbsteilnehmer aus zehn sog. Symbolen, welche je eine Sorte Merkurkaffee darstellten, das richtige Symbol auswählte und auf die Roulettekarte klebte. Diese Gewinnverdoppelungssymbole konnte der Teilnehmer aufgeklebt auf jedem gekauften Paket Merkurkaffee, aber auch in den Zeitungsinserten abgedruckt finden, aus welchen er sie ausschneiden mußte. Vermittels einer geschäftsinternen Weisung forderte die Firma Merkur AG ihre sämtlichen Filialen und weitere Händler, die sich am Wettbewerb als Verkäufer von Merkurkaffee beteiligten, schriftlich auf, in ihren Verkaufslökalen nicht nur die Roulettekarten, sondern auch die Gewinnverdoppelungssymbole an für den Kunden gut sichtbarer Stelle zur Gratisabgabe aufzulegen. Diese Weisung wurde in einigen Merkur-Filialen der Stadt Zürich nicht befolgt. Kontrollen ergaben, daß in insgesamt fünf Filialen zwar Roulettekarten, jedoch keine Gewinnverdoppelungssymbole sichtbar auflagen. In einem der Geschäfte wurde der Kontrollbeamte von einer Verkäuferin darauf hingewiesen, daß solche Symbole nur beim Kauf eines Paketes Kaffee erhältlich seien. Auf Verlangen wurden jedoch dem betreffenden Beamten in sämtlichen Geschäften solche Symbole ohne Kauf von Kaffee übergeben, soweit solche vorrätig waren.

Am 9. Juni 1972 sprach der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich Minet der Widerhandlung gegen Art. 1 des Bundesgesetzes betr. die Lotterien und gewerbsmäßigen Wetten (LG) vom 8. Juni 1923 und des Art. 43 Ziff. 2 der Vollziehungsverordnung (LV) vom 27. Mai 1924 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 LG schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingt vorzeitig löschbaren Buße von Fr. 150.—.

Mit Urteil vom 23. Oktober 1972 bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich den vorinstanzlichen Schuldspruch, erhöhte indessen die Buße auf Fr. 300.—.

Die hiergegen geführte Nichtigkeitsbeschwerde hatte Erfolg.

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerde ist gegenstandslos, soweit in die Rüge der Bundesrechtsverletzung die erste Stufe des Roulettes, d. h. die einfache Teilnahme am Roulette durch Ankreuzen von fünf Zahlen auf der sog. Roulettekarte einbezogen wird. Die Vorinstanz hat nämlich ihrerseits einen Verstoß gegen die Lotteriegesetzgebung nur hinsichtlich der zweiten Stufe, d. h. mit Bezug auf das Aufkleben von sog. Gewinnverdoppelungssymbolen angenommen und auch insoweit ein strafbares Verhalten nur hinsichtlich der Werbung bejaht, die – unter Ausschluß der Inserate – in den Ladengeschäften selber durch Auflage von Roulettekarten durchgeführt wurde.

3. Gemäß Art. 1 LG gilt als Lotterie jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluß eines Rechtsgeschäftes ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, über dessen Erwerbung, Größe und Beschaffenheit planmäßig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird. Den Lotterien gleichgestellt und damit grundsätzlich verboten sind nach Art. 43 Ziff. 2 LV Preisausschreiben und Wettbewerbe jeder Art, an denen nur nach Leistung eines Einsatzes oder nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes teilgenommen werden kann und bei denen der Erwerb oder die Höhe der aus-

gesetzten Gewinne wesentlich vom Zufall oder von Umständen abhängig ist, die der Teilnehmer nicht kennt. Nach Art. 38 LG schließlich ist strafbar, wer eine durch dieses Gesetz verbotene Lotterie ausgibt oder durchführt.

4. Der Beschwerdeführer bestreitet, eine unter die Lotteriegesetzgebung fallende Veranstaltung durchgeführt zu haben, weil für keinen der Teilnehmer am Merkurkaffee-Roulette ein Kaufzwang bestanden habe. Ob der Interessent durch eines der Inserate oder durch die in den Ladengeschäften aufliegenden Roulettekarten auf die Verdoppelungsmöglichkeiten hingewiesen worden sei, in jedem Falle sei er dahin instruiert worden, daß die Gewinnverdoppelungssymbole sowohl auf den Kaffeepackungen wie auf den Anzeigen zu finden seien. Wer kein Kaufgeschäft habe abschließen wollen, dem sei es freigestanden, in einem der vielen Inserate ein Verdoppelungssymbol zu behändigen. Die Annahme der Vorinstanz, wonach die fraglichen Anzeigen den Interessenten nicht zur Verfügung gestanden seien, treffe nicht zu, nachdem die Inserate allein in der Region Zürich in mehr als 2,2 Millionen Exemplaren erschienen seien. Wenn im übrigen auch zuzugeben sei, daß eine gewisse Anzahl von Interessenten in der zweiten Phase nicht die Verdoppelungssymbole auf den Inseraten verwendeten, sondern sich solche durch den Kauf eines Paketes Kaffee verschafften, so sei es doch nicht schlechthin unmöglich gewesen, die Teilnahmeberechtigung auch ohne Abschluß eines Rechtsgeschäftes zu begründen. Dort aber, wo die Interessenten die Wahl hätten, zu kaufen oder nicht zu kaufen, könne von einer verbotswürdigen Veranstaltung nicht die Rede sein. Völlig bedeutungslos sei deshalb auch die Frage, ob allenfalls einzelne Interessenten bei der Lektüre der Anzeigen oder der Roulettekarte zur Ansicht gelangten, Voraussetzung für die Teilnahme sei der Kauf eines Paketes Merkurkaffee. Entscheidend sei, was der vernünftige Durchschnittsadressat der Ankündigung entnehme. Im vorliegenden Fall habe dieser allein schon gestützt auf die in Frage stehende Publikation den Eindruck gewinnen müssen, daß es sich um eine Veranstaltung ohne Kaufverpflichtung handle.

a) Daß ein Werbe-Gewinnspiel grundsätzlich keine lotterieähnliche Veranstaltung ist, wenn jeder Interessent die Wahl hat, zu kaufen oder nicht zu kaufen, mit anderen Worten, wenn er die Möglichkeit hat, mit oder ohne Einsatz mit gleichen Gewinnaussichten am Wettbewerb teilzunehmen, trifft zu. Indessen gilt auch dies nur, wo das Unternehmen nach seiner Ankündigung für den Interessenten ohne weiteres und unmißverständlich als Gratisveranstaltung erscheint. Denn maßgebend ist nicht, ob ein vorgängiger Geschäftsabschluß objektiv gefordert wird oder nicht, sondern ob die Teilnehmer der Meinung sind, eine Leistung erbringen oder nicht erbringen zu müssen (KLEIN, Die Ausnützung des Spieltriebes durch Veranstaltung der Wirtschaftswerbung und ihre Zulässigkeit nach schweizerischem Recht, S. 101). Dabei ist von der Merkfähigkeit des durchschnittlichen Publikums auszugehen, bei welchem erfahrungsgemäß nicht vorausgesetzt werden kann, daß ihm besonderer Scharfsinn eigne oder daß es bei der heutigen Flut der Reklame beim Lesen eines Werbetextes solchen an den Tag lege. Sache des Veranstalters der Werbeaktion ist es deshalb, die Bedingungen, unter denen an dieser teilgenommen werden kann, klar zu formulieren. Es würde dem Sinn des Gesetzes widersprechen, wenn ein Unternehmen, das nach der Art seiner Ankündigung dem Publikum als lotterieähnlich erscheinen muß, durch einen nicht oder nicht klar ausgedrückten Gedanken des Unternehmers zur erlaubten Veranstaltung werden könnte (BGE 98 IV 300).

b) Im vorliegenden Fall stellt das Obergericht bezüglich derjenigen Interessenten, die nicht durch die Zeitungsinserte, sondern durch die Werbung in den Ladengeschäften auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht wurden, fest, sie hätten nach den ge-

samten Umständen kaum auf einen anderen Gedanken kommen können, als daß der Kauf eines Paketes Merkurkaffee unumgänglich sei, wenn sie von der Möglichkeit, den Gewinn zu verdoppeln, Gebrauch machen wollten. Die in den Läden aufgelegten Roulettekarten hätten im Gegensatz zu den Anzeigen die Verdoppelungssymbole nicht enthalten und es habe auf ihnen auch ein Hinweis darauf gefehlt, daß diese Symbole im Geschäft gratis bezogen werden könnten. Den Wettbewerbsbedingungen auf den Karten sei zu entnehmen gewesen, daß die Symbole auf jedem Paket Kaffee oder in den Anzeigen zu finden seien. Die Anzeigen seien jedoch den Interessenten nicht zur Verfügung gestanden, und es sei für diese auch nicht zum vorneherein klar gewesen, was mit den Anzeigen gemeint sei. Des weiteren seien die Verdoppelungssymbole in den Läden nicht so aufgelegt worden, daß der interessierte Kunde sie zwangsläufig mit der Roulettekarte habe zur Hand nehmen müssen. In fünf kontrollierten Geschäften seien die Symbole überhaupt nicht aufgelegt gewesen, und es habe sich auch sonst den Interessenten nicht aufgedrängt, sich nach einer eventuellen Gratisabgabe zu erkundigen. Es könne deshalb kein Zweifel bestehen, daß der unbefangene Leser der auf der Roulettekarte gedruckten Wettbewerbsbedingungen im allgemeinen angenommen habe, es sei notwendig, ein Paket Merkurkaffee zu kaufen, um in den Besitz der Verdoppelungssymbole zu gelangen. Daß diese Schlußfolgerung nahegelegen habe, beweise auch die Tatsache, daß nach den Feststellungen der Polizei und des Statthalteramtes im Verlaufe der Stichproben Verkäuferinnen sogar die Meinung geäußert hatten, die Verdoppelungssymbole würden nur beim Kauf eines Paketes Kaffee abgegeben.

Soweit diese Feststellungen tatsächlicher Natur sind, binden sie den Kassationshof und können mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht bestritten oder bemängelt werden (Art. 273 Abs. 1 lit. b und 277 bis Abs. 1 BStP). Der Beschwerdeführer ist deshalb mit dem Vorbringen, das Obergericht habe zu Unrecht angenommen, daß die Anzeigen den Interessenten nicht zur Verfügung gestanden seien, nicht zu hören. Minet hat übrigens übersehen, daß die Vorinstanz jene Aussage nach dem Zusammenhang der Erwägungen, in welchem sie getan wurde, nicht schlechthin auf alle Interessenten des Wettbewerbs bezogen hat, sondern nur auf diejenigen, die erst in den Ladengeschäften von dem Gewinnspiel erfahren hatten. Daß aber für diese in den Geschäften neben den Roulettekarten auch die Anzeigen aufgelegt worden seien, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht. Legt man die Sachdarstellung des Obergerichtes zugrunde, so kann von einer Verletzung von Bundesrecht in diesem Punkt nicht die Rede sein. Die angeführten Erwägungen der Vorinstanz gehen von zutreffenden rechtlichen Voraussetzungen aus; auch die darin enthaltene Würdigung erscheint als sachlich vertretbar, wonach der durchschnittliche Kunde, der erst in einem Ladengeschäft auf das Gewinnspiel aufmerksam wurde, unter den genannten Umständen den Eindruck gewinnen mußte, die Verdoppelungssymbole könnten nur gegen Kauf eines Paketes Merkurkaffee erworben werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung wurde damit für einen Teil des Publikums – und das genügt nach Art. 1 LG und Art. 43 Ziff. 2 LV (BGE 69 IV 125) – vom vorgängigen Abschluß eines Kaufgeschäftes abhängig gemacht. Diese Tatsache entspricht übrigens der von der Vorinstanz wiederum verbindlich festgestellten Absicht der Veranstalter, durch die besondere Gestaltung des Wettbewerbs mindestens bei einem Teil der Teilnehmer Vorstellungen zu wecken, die eine direkte Umsatzsteigerung bewirkten.

5. Der Beschwerdeführer wendet sich weiter gegen die Annahme der Vorinstanz, wonach das Tatbestandsmerkmal der Planmäßigkeit erfüllt sei. Dieses Merkmal grenze die Lotterie von der Spielbank ab. Während bei der letzteren der Veranstalter «mitspiele», indem er sein eigenes Risiko nicht zum voraus beschränke, schließe der Veranstalter der

Lotterie dieses durch genaue Berechnungen aus. Das habe das Obergericht im vorliegenden Fall verkannt, wenn es feststellte, Wahrscheinlichkeitsberechnungen vermöchten die Planmäßigkeit zu begründen. Durch solche Berechnungen könne das Risiko des Veranstalters nicht ausgeschlossen werden. Spielbanken operierten ebenfalls mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen, müßten aber immer wieder auf folgenschwere Überraschungen gefaßt sein. Aus den Akten ergebe sich, wie wenig gerade im vorliegenden Fall eine solche Rechnung das Spielrisiko des Veranstalters habe auszuschließen vermögen. Die Wahrscheinlichkeit habe mit 11 Fünfern gerechnet, während insgesamt 18 aufgetreten seien, was einem Mehr von nicht weniger als 63% entspreche. Bei den Vierern sei mit 484 gerechnet worden, während deren 1258 eingegangen seien oder das Zweieinhalbfache der erwarteten Zahl. Angesichts dessen erscheine es unverständlich, wie die Vorinstanz davon sprechen könne, die Wahrscheinlichkeitsberechnungen hätten das Risiko der Veranstalterin zwar nicht auf den Franken genau, wohl aber innerhalb eines bestimmten Rahmens erfaßt. In Wirklichkeit habe die Merkur AG für die beanstandete Veranstaltung Leistungen erbringen müssen, mit denen sie niemals gerechnet habe. Ihr Risiko habe denn auch voll und ganz demjenigen einer Spielbank entsprochen.

a) Wie sich aus der Entstehungsgeschichte des Art. 1 LG ergibt, wurde tatsächlich das Element der Planmäßigkeit in den Begriff der Lotterie einbezogen, um diese vom Glücksspiel zu unterscheiden (Prot. Exp. Komm. 5.–7. September 1916 S. 10 Voten Blumenstein und Müller sowie Prot. vom 30. Januar–1. Februar 1917 S. 3 Votum Muri; StenBull StR 1921, S. 37 Votum Andermatt, S. 38 Votum Häberlin). Da jedoch auch Glücksspiele eine gewisse Planmäßigkeit voraussetzen, indem sie jeweils nach bestimmten Spielregeln durchgeführt werden (s. BGE 95 I 78, 97 I 749), und die übrigen Merkmale der Lotterie (Ordnung des Einsatzes, der Gewinne, der Losziehung) ihrerseits einen bestimmten Plan verlangen, muß der Begriff der Planmäßigkeit des Art. 1 LG ein Mehreres enthalten, um das Merkmal zur Unterscheidung der Lotterie vom Glücksspiel zu wirken und zudem neben den anderen Tatbestandselementen des Art. 1 LG selbständige Bedeutung haben zu können.

In BGE 85 I 177 hat das Bundesgericht das Wesen des Plans darin gesehen, daß er zum voraus genau die Gewinne bestimme, die zuerkannt werden. Es hat dabei zusätzlich hervorgehoben, daß sich die Lotterie insoweit vom Glücksspiel unterscheide, als bei diesem die Leistungen des Veranstalters nicht zum vorneherein feststünden. Entsprechend war auch in den parlamentarischen Beratungen von seiten des Bundesrates darauf hingewiesen worden, daß der Veranstalter einer Lotterie «genau» wissen müsse, daß im Endeffekt eben für ihn ein Gewinn herauschaue. Die Chancen seien in einem «genau aufgestellten Plan» mit einem Resultat verteilt, das schließlich das Gewinnergebnis auf die Mühle des Veranstalters leiten müsse; sobald dieser sich ebenfalls dem unbedingten Zufall unterwerfe, sei das Spiel keine Lotterie mehr (StenBull StR 1921, S. 38 Votum Häberlin; siehe ebenso schon Gautier, Prot. 2. Exp. Komm. zum StGB Band VII S. 52/53). Das Schrifttum schließlich erblickt seinerseits das spezifische Kennzeichen der Lotterierplanmäßigkeit darin, daß der Veranstalter aufgrund exakter Berechnung sein eigenes Spielrisiko ausschließt, also sich nicht dem Zufall unterwirft (DAENIKER, Das bundesrechtliche Verbot der Spielbanken, S. 115 ff.; KLEIN, op. cit. S. 81/82; STAEBLIN, Das Bundesgesetz betr. die Lotterien und die gewerbsmäßigen Wetten, S. 31, 58, 79, 86). Daß dies mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht erreicht werden kann, wird vom Beschwerdeführer mit Fug unter Berufung auf die genannte Literatur geltend gemacht; denn die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist keine tatsächliche Rechnung, sondern sie versucht nur, den Zufall so gut als möglich einzugrenzen. Im vorliegenden Fall

gibt das Obergericht selber zu, daß die Merkur AG vermittels der von ihr angestellten Wahrscheinlichkeitsberechnungen ihren Einsatz nicht auf den Franken genau habe bestimmen können. Daß ihr dies nach dem angefochtenen Urteil innerhalb eines bestimmten Rahmens möglich war, genügt jedoch nach Art. 1 LG nicht. Dieser Rahmen kann – und das hat sich gerade im vorliegenden Fall gezeigt – ein sehr weiter sein und dem Zufall noch erheblichen Raum lassen, was sich aber mit dem Begriff der Lotteriemäßigkeit nicht verträgt. Wenn die Vorinstanz diese dennoch bejahte, obschon nach ihrer eigenen Feststellung das Spielrisiko für die Merkur AG nicht völlig ausgeschlossen werden konnte, so hat sie den Begriff der Planmäßigkeit verkannt.

b) Damit ist indessen nicht gesagt, daß das angefochtene Urteil aufzuheben sei. Wie sich nämlich aus dessen Dispositiv ergibt, wurde der Beschwerdeführer wegen Widerhandlung gegen Art. 1 LG und Art. 43 Ziff. 2 LV, d. h. wegen Veranstaltung eines lotterieähnlichen Unternehmens bestraft. Im Unterschied zu Art. 1 LG erwähnt nun aber die Bestimmung des Art. 43 Ziff. 2 LV das Merkmal der Planmäßigkeit nicht. Es fragt sich daher, ob aus dem Wortlaut dieser Bestimmung geschlossen werden müsse, daß die Planmäßigkeit nicht zum Begriff der lotterieähnlichen Veranstaltung gehöre oder ob insoweit der Text der Verordnung eine Lücke aufweise.

In BGE 85 I 177 hat das Bundesgericht bezüglich lotterieähnlicher Apparate im Sinne von Art. 43 Ziff. 3 LV festgestellt, daß sie der Lotterie analog seien und infolgedessen die hauptsächlichlichen Unterscheidungsmerkmale einer solchen Veranstaltung aufweisen müßten. Es hat diesem Grundsatz die Bemerkung angefügt, daß es indessen der Sinn des Art. 56 Abs. 2 LG sei, dem Bundesrat zu erlauben, den Anwendungsbereich des Gesetzes auf Veranstaltungen auszudehnen, die jene Merkmale nicht in vollem Umfang aufwiesen. Die Frage, ob die Planmäßigkeit eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Art. 43 Ziff. 3 LV sei, wurde dabei offengelassen. Sie ist im vorliegenden Fall bezüglich der Vorschrift des Art. 43 Ziff. 2 LV zu entscheiden.

Aus den parlamentarischen Beratungen ergibt sich, daß Bedenken, welche gegenüber der Erhöhung der Planmäßigkeit in Art. 1 LG geäußert wurden (StenBull StR 1921 S. 38 Votum Böhi), vom Berichterstatter der ständerätlichen Kommission entgegeng gehalten wurde, der Bundesrat habe es nach Art. 61 des Gesetzes (= jetziger Art. 56 LG) in der Hand, Unternehmungen, die den gefährlichen Charakter einer Lotterie hätten, aber nicht planmäßig veranstaltet würden, als lotterieähnliche Veranstaltungen den Bestimmungen des Gesetzes zu unterstellen (StenBull StR 1921 S. 124 Votum Andermatt). Danach wäre die Planmäßigkeit nicht als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu verstehen, das wie bei der Lotterie so auch bei der lotterieähnlichen Veranstaltung gegeben sein müßte. Dieser Auffassung ist jedoch im Schrifttum mit gewichtigen Argumenten entgegengetreten worden. Zwar wird auch in der einschlägigen Literatur anerkannt, daß Veranstaltungen ohne Planmäßigkeit ähnlichen Schaden wie die Lotterie zur Folge haben können. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß der Gesetzgeber durch den Erlaß des Lotterieggesetzes einerseits und denjenigen des Spielbankengesetzes andererseits die Veranstaltungen mit Planmäßigkeit und diejenigen ohne Planmäßigkeit grundsätzlich auseinandergelassen habe. Die Spielbanken und Glücksspiele, welche dieses Merkmal nicht aufwiesen, seien einer Regelung unterworfen worden, die sich prinzipiell von denjenigen der Lotterien unterscheidet. Es sei deshalb nicht zulässig, Veranstaltungen ohne Planmäßigkeit in Beziehung mit der Lotterieggesetzgebung zu bringen. Derartige Unternehmungen zu erfassen, sei Aufgabe des Spielbankengesetzes. Wäre dem anders, so hätte der Bundesrat die Befugnis, auch spielbanken- oder überhaupt glücksspielähnliche Tatbestände aufgrund des LG zu regeln. Art. 56 Abs. 2 LG gebe ihm jedoch diese Befug-

nis ausdrücklich nur für *lotterieähnliche*, nicht allgemein für glücksspielähnliche Unternehmungen. Eine andere Auslegung verbiete sich auch aus der Überlegung heraus, daß die Bundesversammlung nach dem Lotteriegesetz das Spielbankengesetz erlassen habe, was sich erübrigt hätte, wenn der Bundesrat hiezu nach Art. 56 Abs. 2 LG zuständig gewesen wäre (STAEHELIN, op.cit. S. 69 und 77; ferner KLEIN, op.cit. S. 81).

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Sie geht zutreffend davon aus, daß die Planmäßigkeit das entscheidende Kriterium ist, um die Lotterie vom Glücksspiel zu unterscheiden. Auch weist sie einleuchtend nach, daß das für die Lotterie wesentliche Merkmal auch die lotterieähnlichen Veranstaltungen kennzeichnen muß, soll nicht eine gesetzgeberische Doppelspurigkeit entstehen, die nicht gewollt sein kann. Freilich ist nicht zu verkennen, daß bei solcher Auslegung Veranstaltungen wie die vorliegende trotz ihrer Gefährlichkeit unter Umständen einer strafrechtlichen Sanktion entgehen, weil nicht sicher ist, daß sie ohne weiteres dem Spielbankengesetz unterstellt werden können. Auch bleibt der Widerspruch zu den angeführten Äußerungen in der parlamentarischen Beratung bestehen. Indessen dürfte in der Praxis trotz allfälliger Straflosigkeit das erhebliche Risiko des Veranstalters als Bremse wirken und häufig Unternehmungen der vorliegenden Art verunmöglichen. Was die in der parlamentarischen Beratung geäußerte Meinung angeht, so ist sie überholt. Denn mit dem nachträglichen Erlaß des Spielbankengesetzes hat der Gesetzgeber selber glücksspielähnliche Unternehmungen, denen das Merkmal der Planmäßigkeit fehlt, von den lotterieähnlichen Veranstaltungen mit dieser Eigenschaft geschieden und damit seine früher vertretene Auffassung aufgegeben.

Ist demnach die Planmäßigkeit entscheidendes Merkmal auch der lotterieähnlichen Veranstaltung, und hat die Vorinstanz nach dem Gesagten dieses Merkmal verkannt, so ist ihr Urteil aufzuheben und die Sache an sie zurückzuweisen, damit sie den Beschwerdeführer von der Anklage der Widerhandlung gegen die Lotteriegesetzgebung freispreche.

LG Art. 1, LV Art. 43 Ziff. 2

Preisausschreiben, an denen nur nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes teilgenommen werden kann, sind grundsätzlich verboten.

Das Tatbestandsmerkmal des Abschlusses eines Rechtsgeschäfts als Voraussetzung der Teilnahme an der Gewinnziehung ist bereits erfüllt, wenn für den vermutlichen « Treffer » Kaufzwang besteht.

Ein erheblicher Unsicherheitsfaktor ist schon dann gegeben, wenn der Zufall nur eine wesentliche (nicht ausschließliche) Rolle spielt; für die Ermittlung der nichtzufälligen Elemente ist auf die Merkfähigkeit und Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Teilnehmers abzustellen.

Est en principe interdite l'annonce d'un concours auquel on peut participer seulement après l'accomplissement d'un acte juridique.

L'élément de fait caractéristique de l'accomplissement d'un acte juridique comme condition de participation au tirage des prix existe lorsque la possibilité de gagner un lot implique une obligation d'achat.

Un important facteur d'incertitude existe déjà, lorsque le hasard ne joue qu'un rôle prépondérant (mais non exclusif); pour apprécier la possibilité de trouver les

éléments non aléatoires, il faut se fonder sur la capacité d'observation et d'attention du participant moyen.

BGE 98 IV 293 ff. und JT 1972 IV 143 ff., Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 29. September 1972 i. S. Iseli gegen Statthalteramt des Bezirkes Zürich.

Aus den Erwägungen:

Nach Art. 38 LG ist strafbar, wer eine durch dieses Gesetz verbotene Lotterie aus gibt oder durchführt. Gemäß Art. 1 LG gilt als Lotterie jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluß eines Rechtsgeschäftes ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, über dessen Erwerbung, Größe oder Beschaffenheit planmäßig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird. Den Lotterien gleichgestellt und damit grundsätzlich verboten sind nach Art. 43 Ziff. 2 LV Preisausschreiben und Wettbewerbe jeder Art, an denen nur nach Leistung eines Einsatzes oder nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes teilgenommen werden kann und bei denen der Erwerb oder die Höhe der ausgesetzten Gewinne wesentlich vom Zufall oder von Umständen abhängig ist, die der Teilnehmer nicht kennt.

Im vorliegenden Fall hält der Beschwerdeführer das Merkmal «nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes» nicht für erfüllt. Nach der Begriffsumschreibung des Gesetzes sei unter einer Lotterie das Erkaufen einer Gewinnchance zu verstehen. Bei der hier zu beurteilenden Veranstaltung habe sich der Teilnehmer nicht mit dem Abschluß eines Rechtsgeschäftes jene Aussicht auf Gewinn geöffnet. Vielmehr habe es sich so verhalten, daß er vor dem Kaufabschluß durch Suchen und Auswahl aus den verschiedenen offen aufgelegten Slips die deutlich kenntlich gemachten «Treffer» habe auslesen und damit die Gewinnchance wahrnehmen können. Es habe deshalb auch das für die Lotterie wesentliche Risiko des Leerausgehens gefehlt. Bei einer Lotterie bleibe bei der Ziehung einer «Niete» der Einsatz geleistet. Bei der beanstandeten Veranstaltung habe, wer keinen Treffer gefunden habe, überhaupt nichts zu leisten gebraucht. Irgendeine Ausgabe sei daher mit der Wahrnehmung der Gewinnchance nicht verbunden gewesen. Nur wer einen Gewinnerslip gefunden habe, habe ihn auch kaufen müssen, um den sicheren Gewinn von Fr. 100.— zu erhalten. Das Auslesen des Trefferloses habe somit vor dem Entschluß zum Kauf stattgefunden, und es habe daran auch teilnehmen können, wer gar nicht kaufen wollte. Ein Einsatz sei nicht verlangt gewesen.

Zum richtigen Verständnis des Tatbestandsmerkmals des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes ist vom Wortlaut des Art. 43 Ziff. 2 LV auszugehen, durch den Art. 1 LG deutlich wird. Aus ihm ergibt sich nämlich, daß der Abschluß eines Rechtsgeschäftes der Teilnahme an der Veranstaltung vorauszugehen hat («nach Leistung eines Einsatzes oder nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes»), daß er im Hinblick auf die Lotterie oder die lotterиеähnliche Veranstaltung erfolgen muß (MATTI, Spiel und Wette, SJK, Karte 631 a, S. 3). Ist aber jener Geschäftsabschluß Voraussetzung der Teilnahme, so kann sich diese nur auf etwas beziehen, was jenem nachfolgt, und das kann nur die Gewinnziehung sein. Mit der Leistung eines Einsatzes bzw. dem Abschluß eines Rechtsgeschäftes wird also einzig die Berechtigung erworben, an der Gewinnziehung teilzunehmen und einen eventuellen Gewinn zu erlangen. Nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung im eigentlichen Sinne gehört schon im Normalfall des Loskaufes die Auswahl

des Loses. Diese geht regelmäßig der Leistung des Einsatzes vor. Dabei ist denkbar, daß der präsumptive Teilnehmer nur ein Los mit einer bestimmten Zahl zu erwerben gedenkt. Wird er es nach Durchsuchen der ihm an der Verkaufsstelle vorgelegten Lose finden, so muß er es kaufen, um an der Gewinnziehung teilnehmen zu können. Findet er es nicht, besteht auch für ihn kein Kaufzwang. Entsprechend kann es sich in den Fällen verhalten, in welchen der Einsatz durch den Kauf einer bestimmten Ware ersetzt wird. Der Umstand, daß im vorliegenden Fall die Kundinnen Gelegenheit hatten, die aufgelegten Slips nach dem vermutlichen «Treffer» zu durchsuchen und kein Zwang zum Kauf eines solchen Kleidungsstückes bestand, wenn sie den gesuchten Slip nicht fanden, steht deshalb der Annahme des Tatbestandsmerkmals des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes als Voraussetzung der Teilnahme an der Gewinnziehung nicht entgegen.

Unerheblich ist in diesem Zusammenhang aber auch der Einwand, daß die Teilnehmer den «Treffer» angeblich mit Sicherheit schon vor dem Geschäftsabschluß hatten auswählen können und damit das Risiko des Leerausgehens nicht mehr bestanden habe. Einmal gehört das Verlustrisiko nicht zum Gewinnbegriff des Lotteriegesetzes (BGE 58 I 279). Es wird darin nicht nur nicht erwähnt, sondern durch den Einbezug der Fälle, in welchen der Einsatz durch den Abschluß eines Rechtsgeschäftes ersetzt wird, notwendig ausgeschlossen (STAEHELIN, Das Bundesgesetz betr. die Lotterien und die gewerbsmäßigen Wetten, Diss. Zürich 1941, S. 46/7; s. auch EGOLF, Über das schweizerische Lotteriewesen und dessen strafrechtliche Bekämpfung, Diss. Zürich 1915, S. 102). Damit erfaßt nämlich das Gesetz auch Rechtsgeschäfte, die den Teilnehmer nur zur Leistung eines gewöhnlichen marktgemäßen Gegenwertes einer Ware (ohne Aufpreis) verpflichten (BGE 62 I 49). Zum andern übersieht der Beschwerdeführer, daß das die Lotterie charakterisierende Element der Ungewißheit der Gewinnaussichten nicht das Tatbestandsmerkmal des Einsatzes bzw. des Geschäftsabschlusses berührt, sondern zu der im Gesetz davon klar unterschiedenen Voraussetzung der Zufälligkeit des Gewinnerwerbs gehört. Bei Beurteilung der Frage, ob die Teilnahme an der Veranstaltung vom Abschluß eines Rechtsgeschäftes abhängig gemacht wurde oder nicht, ist deshalb ohne Belang, ob im Zeitpunkt jenes Geschäftes die Gewinnaussichten gesichert waren oder nicht.

Im vorliegenden Fall hat deshalb die Vorinstanz gestützt auf die tatsächliche Feststellung, daß nur die Kundin, die einen Slip kaufte, in den Genuß des in Aussicht gestellten Gewinns habe kommen können, die Voraussetzung des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes mit Fug bejaht. Übrigens anerkennt auch der Beschwerdeführer selber, daß zur schließlichen Erlangung des Gewinns von Fr. 100.— der Kauf eines sog. «Golden-Slip» notwendig gewesen sei. Insoweit bestand deshalb auch nach seiner Meinung für die Teilnahme an der Veranstaltung ein Kaufzwang, was nach Art. 1 LG und 43 Ziff. 2 LV genügt. ...

Des weiteren kann dem Beschwerdeführer aber auch insoweit nicht gefolgt werden, als er dem Obergericht wegen der Bejahung des Zufallselementes eine Verkenning des Lotteriebegriffs vorwirft. Einmal übersieht Iseli, daß die Vorinstanz Art. 43 Ziff. 2 LV angewendet und damit jedenfalls eine lotterieähnliche Veranstaltung angenommen hat, bei welcher der Zufall (anders als bei der eigentlichen Lotterie, BGE 55 I 64) weder eine ausschließliche noch eine entscheidende, sondern nur eine wesentliche Rolle spielen muß (STAEHELIN, op. cit. allgemein S. 49, im besonderen S. 53 oben, 75 und 76 oben). Das hat zur Folge, daß für nichtzufällige Faktoren als Mitursachen des Gewinnerwerbs Raum bleibt. Sodann zeigt der Hinweis des Obergerichtes auf das breite Publikum, daß es bei Würdigung des Werbetextes zutreffend auf die Aufmerksamkeit und Merkfähig-

keit der durchschnittlichen Kundin abgestellt hat (vgl. BGE 95 I 76), von welcher erfahrungsgemäß nicht vorausgesetzt werden kann, daß sie angesichts der heutigen Flut der Reklame beim Lesen eines Werbetextes einen besonderen Scharfsinn an den Tag lege. Übrigens hatte auch der Rechtsberater des Beschwerdeführers in seinem Schreiben vom 25. Februar 1971 die Wahl des Wortes «Scharfsinn» im Werbetext beanstandet. Und in der Tat ist es Sache des Veranstalters der Aktion, daß er die Bedingungen, unter denen an dieser teilgenommen werden kann, klar formuliere. Denn es kann nicht der Wille des Gesetzes sein, daß ein Unternehmen, das nach der Art seiner Ankündigung dem Publikum als lotterieähnlich erscheinen muß, durch einen nicht oder nicht klar ausgedrückten Gedanken des Unternehmers zur erlaubten Veranstaltung gestempelt werden könne (nicht veröffentlichtes Urteil des Kassationshofes vom 1. Juni 1951 i. S. Bachmann). Die Auffassung der Vorinstanz läßt sich durchaus vertreten, wonach im vorliegenden Fall undeutlich zum Ausdruck gekommen sei, daß die Kundin ihr Augenmerk auf die minim abweichende Musterung zu richten gehabt habe, das Hauptgewicht im Werbetext vielmehr auf der goldgelben Verfärbung der Gewinnerslips beim ersten Waschen gelegen habe und deshalb das breite Publikum davon ausgegangen sei, über den Gewinnerwerb werde letztlich die Waschprobe entscheiden. Tatsächlich ist in Absatz 2 und 6 des Werbetextes von der goldgelben Verfärbung der Gewinnerslips beim Waschen die Rede, und es wird auch in Absatz 3 in offensichtlicher Anlehnung an die beim Waschen hervortretende goldgelbe Farbe der betreffenden Slips vom Golddrausch gesprochen. Neben diesen aufdringlichen Hinweisen auf die Waschprobe tritt die in Absatz 5 enthaltene Aufforderung, einfach in ein Warenhaus zu gehen und sich sorgfältig einen der abgebildeten Sawaco-Slips herauszusuchen und dann das richtige «Modell» zu kaufen, eher in den Hintergrund. Auch sind darin der Unterschied in der Musterung und dessen entscheidende Bedeutung nicht ausdrücklich erwähnt. Das Wort «Muster» fehlt überhaupt, obschon auch insoweit der Rechtsberater des Beschwerdeführers im genannten Schreiben vom 25. Februar 1971 empfohlen hatte, an zwei Stellen die Aufforderung des sorgfältigen Aussuchens «des Sawaco-Slip obigen (mit obigem) Muster(s)» in den Werbetext aufzunehmen. Iseli hat auch diesen Rat nicht befolgt, sondern in Absatz 5 bloß vom Modell gesprochen. Modell und Muster sind indessen nicht dasselbe, was namentlich auch der in Modefragen bewanderten weiblichen Kundschaft durchaus geläufig ist. Angesichts dessen erscheint die Würdigung des Obergerichtes als sachlich haltbar.

Wollte man aber annehmen, der Werbetext habe abweichend von der Meinung der Vorinstanz schon für den Durchschnitt der Kundschaft deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die Treffereigenschaft von der Musterung abhing, so hülfte das dem Beschwerdeführer nichts. Denn Sorgfalt war im vorliegenden Fall nicht nur zum richtigen Verständnis des Werbetextes geboten, sondern auch bei der Auswahl der Gewinnerslips selbst. In dieser Hinsicht aber stellt die Vorinstanz verbindlich fest, daß ein sorgfältiges Aussuchen in den meisten Verkaufslokalen nicht möglich gewesen sei, die Verpackung der Ware zudem deren Musterung nur teilweise habe sichtbar werden lassen, die Zeitungsinserate ferner die Dessins nicht deutlich wiedergegeben hätten und konkrete Vergleiche überhaupt nur mit großer Mühe angestellt werden konnten, weil nicht alle Kartonbehälter einen «Golden-Slip» enthielten. Damit ist erwiesen, daß auch ein richtiges Verständnis des Werbetextes das mit der nachherigen Auswahl der Ware unzweifelhaft verbundene Unsicherheitsmoment nicht hätte ausschließen können. Dieser Unsicherheitsfaktor war aber nach den Umständen für den Durchschnitt der Teilnehmer so erheblich, daß die Vorinstanz mit Fug annehmen durfte, der Gewinnerwerb

sei in entscheidendem Maße vom Zufall abgegangen. Jedenfalls hatte er die Gewinnermittlung wesentlich beeinflusst, was – wie dargetan – zur Bejahung auch des zweiten Merkmals der lotteriecähnlichen Veranstaltung nach Art. 43 Ziff. 2 LV genügt.

KG Art. 4 und 5 Abs. 2

Erheblichkeit der Behinderung.

Rechtfertigung der Kartellvorkehr. Überwiegende schutzwürdige Interessen.

Angemessene Preisbindung: Kundendienst. Zulässigkeit der Preisspaltung.

Frage offen gelassen.

Mesure: interdiction de livrer et exclusion du marché.

Caractère notable de l'entrave.

Justification de la mesure prise par un cartel. Intérêts légitimes prépondérants.

Prix imposé raisonnable: service de la clientèle. Admissibilité de la différenciation des prix. Question laissée ouverte.

BGE 98 II 365 ff. und VSK 1973 S. 171 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 28. November 1972 i. S. Denner AG gegen Schweizerischer Bierbrauerverein und Mitbeteiligte.

A. Die Denner AG (bis 31. Dezember 1969 Import & Großhandels AG, IGA) betreibt an verschiedenen Orten in der Schweiz Discount-Geschäfte für Lebensmittel. In früher geführten und seither aufgehobenen oder umgewandelten herkömmlichen Geschäften hatte sie schweizerisches Lager- und Spezialbier, namentlich auch das Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen vertrieben. Ihre Lieferanten waren damals die Löwenbräu Zürich und die Brauerei A. Hürlimann AG. Diese Brauereien sind Mitglieder des Schweizerischen Bierbrauervereins, dem mit drei Ausnahmen alle Schweizer Bierbrauereien angehören. Seine Mitglieder haben durch eine Konvention eine Marktordnung geschaffen, durch die u. a. für die Zwischen- und Letztverteilern bestimmte Mindestverkaufspreise für Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen festgesetzt wurden. Jede Vertragsbrauerei hat dafür zu sorgen, daß diese Verkaufspreise eingehalten werden. Kunden, die sie trotz Aufforderung nicht beachten, sind mit einer Liefersperre zu belegen (vgl.: «Die Wettbewerbsverhältnisse am Bier- sowie am Mineral- und Süßgetränkemarkt», im folgenden kurz Bericht über den Biermarkt genannt; Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission [kurz VKK] 1966 S. 99).

Bei der Bierpreiserhöhung auf 1. Juli 1967 wurde der Detailverkaufspreis der 6 dl Mehrwegflasche auf 70 Rp., der Engrospreis auf 50 Rp. mit 2% Skonto (= 1 Rp.) bei Bezahlung innert 14 Tagen festgelegt. Auf Grund einer besondern Abmachung erhielt die Denner AG ferner eine Rückvergütung von 3 Rp. je 6 dl Flasche, so daß sich der Ankaufspreis (für ihre damaligen herkömmlichen Geschäfte) auf 46 Rp. belief.

In ihren herkömmlichen Geschäften hatte die Denner AG Bier zu den festgelegten Mindestverkaufspreisen abgegeben. In den Discountgeschäften führte sie kein Lagerbier der Verbandsbrauereien, da ihr nicht gestattet wurde, den gebundenen Mindestpreis zu unterschreiten, sondern nur Importbiere, Spezialbiere der Schweizer Brauereien und – unter der Eigenmarke «Denner» – Lagerbiere der Lupo-Brauerei in Hochdorf, die dem Schweizerischen Bierbrauerverein nicht angehört.

Im Herbst 1969 kündigte die Rechtsvorgängerin der Denner AG in der Presse an, sie werde künftig in den Discountgeschäften die Flasche Lagerbier zu 50 Rp. verkaufen. Alle Schweizer Brauereien, die dem Bierbrauerverein angehörten, weigerten sich jedoch, ihre Bestellungen für Flaschen in Lagerbier auszuführen. Die Brauereien Löwenbräu Zürich und A. Hürlimann AG teilten ihr zudem mit, die bisher gewährte Rückvergütung werde am 1. Oktober 1969 nicht mehr ausgerichtet.

B. Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich befahl am 10. Dezember 1969 dem Schweizerischen Bierbrauerverein, die Liefersperre zu widerrufen und die ihm angeschlossenen Brauereien anzuweisen, der Rechtsvorgängerin der Denner AG das bestellte Lagerbier zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis den bisherigen Endverkaufspreis der Discountgeschäfte nicht unterschreite. Unter den gleichen Bedingungen befahl er der Löwenbräu Zürich AG und der Brauerei A. Hürlimann AG, die Gesuchstellerin mit Lagerbier zu beliefern. Die II. Zivilkammer des Obergerichts hieß einen Rekurs der Gesuchsgegner am 21. April 1970 teilweise gut, indem sie die Brauereien anwies, der Gesuchstellerin Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen zu liefern, sofern der Endverkaufspreis in Discountgeschäften 60 Rp. nicht unterschreite. Ferner setzte sie der Gesuchstellerin eine Frist von 30 Tagen, um beim zuständigen Gericht Klage einzureichen. Eine gegen diesen Entscheid eingereichte staatsrechtliche Beschwerde der Gesuchstellerin wies das Bundesgericht am 16. September 1970 ab (BGE 96 I 297 ff.).

C. Mittlerweile hatte die Denner AG am 11. Mai 1970 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen den Schweizerischen Bierbrauerverein, die Löwenbräu Zürich AG und die Brauerei A. Hürlimann AG Klage eingereicht. Sie beantragte insbesondere, festzustellen, daß der über sie verhängte Lieferboykott und die Preisdiskriminierung widerrechtlich seien (Rechtsbegehren 1 und 2 sowie 8 und 9), den Beklagten zu befehlen, den Lieferboykott und die Preisdiskriminierung aufzuheben bzw. sie mit Lager- und Spezialbier in Mehrwegflaschen zu gleichen Bedingungen wie alle übrigen Großabnehmer des Lebensmittelhandels und unabhängig vom Endverkaufspreis zu beliefern, eventuell bei einem Endverkaufspreis von 50 Rp. für die 6 dl Mehrwegflasche Normalbier (Rechtsbegehren 3, 4 und 10); ferner festzustellen, daß die Beklagten verpflichtet seien, ihr den durch den Lieferboykott und die Preisdiskriminierung entstandenen Schaden zu ersetzen (Rechtsbegehren 5, 6 11 und 12).

Am 1. Oktober 1970 erhöhten die Brauereien den Endverkaufspreis für Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen von 70 auf 75 Rp., auf den 1. Dezember 1971 sodann um weitere 20 Rp. auf 95 Rp. als Richtpreis, wobei der gebundene Mindestpreis 80 Rp. für die Einzelflasche und 75 Rp. bei harassenweisem Verkauf beträgt. Der Engrospreis beläuft sich auf 66 Rp., abzüglich 2 % Skonto bei Zahlung innert 14 Tagen und allfälliger Rückvergütung. Den Preisaufschlägen wurde durch Änderung der vorsorglichen Maßnahmen Rechnung getragen, zuletzt durch Verfügung des Vizepräsidenten des Handelsgerichtes vom 30. November 1971, welche die Beklagten zur Lieferung verpflichtete, falls die Klägerin beim Verkauf von Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen den Preis von 75 Rp. für Einzelflaschen und von 70 Rp. bei harassenweisem Verkauf nicht unterschreite.

D. Am 7. März 1972 hieß das Handelsgericht die Klage, soweit sie sich gegen die Preisdiskriminierung richtete, teilweise gut. Es stellte fest, daß die Preisdiskriminierung mit Bezug auf Spezialbier (Streichung der Rückvergütung von 1,5 Rp. für die 3,3 dl Flasche oder Dose) widerrechtlich sei und befahl dem Schweizerischen Bierbrauerverein, die Preisdiskriminierung zu widerrufen und die ihm angeschlossenen Brauereien anzuweisen, der Klägerin alle Brauereiprodukte zu den gleichen Bedingungen wie allen übrigen Großabnehmern des Lebensmittelhandels zu liefern, insbesondere unter Ge-

währung der gleichen Rückvergütung. Ausgenommen hiervon sei die 6 dl Mehrwegflasche Lagerbier, solange die Liefersperre aufrechterhalten werden dürfe. Das Handelsgericht stellte auch gegenüber der Löwenbräu Zürich AG und der Brauerei A. Hürlimann AG die Widerrechtlichkeit der Preisdiskriminierung fest und befahl ihnen, der Klägerin alle Brauereiprodukte zu den gleichen Bedingungen wie allen andern Großbezügem des Lebensmittelhandels zu liefern, insbesondere unter Gewährung der gleichen Rückvergütung. Ausgenommen hiervon sei die 6 dl Mehrwegflasche Lagerbier, solange die Liefersperre aufrechterhalten werden dürfe.

Im übrigen wies das Handelsgericht die Klage ab.

Es führte dazu im wesentlichen aus: Die Liefersperre stelle eine Vorkehr im Sinne des Art. 4 Abs. 1 KG dar, durch welche die Klägerin im Wettbewerb erheblich behindert werde. Nach Art. 5 Abs. 1 KG sei indessen eine solche Maßnahme ausnahmsweise zulässig, wenn sie durch überwiegend schutzwürdige Interessen gerechtfertigt ist und die Freiheit des Wettbewerbs zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigt. Das treffe nach Art. 5 Abs. 2 lit. e KG insbesondere zu für die Durchsetzung angemessener Preisbindungen der zweiten Hand, namentlich soweit sie nötig sind, um die Qualität der Ware oder den Kundendienst zu gewährleisten. Im vorliegenden Fall sei es möglich, daß bei Wegfall der Preisbindung die Qualität des Bieres nicht gehalten werden könne, doch brauche diese Frage nicht abschließend geklärt zu werden, da die Preisbindung vor allem nötig sei, um den Kundendienst zu gewährleisten. Die Bierbrauer seien auf ein dichtes, weitverzweigtes Verteilnetz angewiesen. Der Verzicht auf die Preisbindung, die auch den herkömmlichen Geschäften eine angemessene Verdienstspanne gewährleiste, werde zu einem Preiskampf auf der Stufe der Detaillisten und als Folge davon zu einem Rückgang der Verkaufsstellen führen. Das bedeutete eine empfindliche Einbuße an Kundendienst. Die Preisbindung sei im übrigen angemessen, wenn die Kostenstruktur des durchschnittlichen Detaillisten gelte. Darauf sei bei der Beurteilung der Angemessenheit im Sinne des Art. 5 Abs. 2 lit. e KG abzustellen, nicht auf die Kalkulationsgrundlagen der Großverteiler und Discountgeschäfte.

F. Die Beklagten haben sich mit der teilweisen Gutheißung der Klage abgefunden. Die Klägerin hingegen reichte neben einer Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht des Kantons Zürich (die am 5. Juli 1972 abgewiesen wurde, soweit darauf eingetreten werden konnte) Berufung an das Bundesgericht ein. Sie hielt an ihren Klagebegehren, soweit sie das Handelsgericht abgewiesen hatte, fest. Eventualiter verlangte sie, daß der Endverkaufspreis pro 6 dl Mehrwegflasche Normalbier mit Rücksicht auf die Bierpreiserhöhung vom 1. Dezember 1971 auf Fr. 0,70 angesetzt werde. Zudem beehrte sie allenfalls die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.

Die Beklagten beantragen die Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. ...

2. ...

3. Nach Art. 4 Abs. 1 KG sind die Vorkehrungen eines Kartells, mit denen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden, unter Vorbehalt der Ausnahmen gemäß Art. 5 KG unzulässig. Preisbindungen der zweiten Hand sind den Kartellen gleichgestellt, sofern sie auf Grund einer Kartellabrede aufgelegt oder durchgesetzt werden (Art. 2 Abs. 2 KG).

a) Die Klägerin hält in der Berufung daran fest, daß die Preisbindung volkswirtschaftlich schädlich sei, ihre Aufhebung daher im öffentlichen Interesse liege. Sie verkennt damit, daß der Gesetzgeber mit der Anerkennung der Preisbindung ein wirtschaftspolitisches Werturteil gefällt hat, das der Richter nicht überprüfen darf. Die Rüge ist somit unbegründet.

b) Die Beklagten wenden unter Berufung auf BGE 94 II 334 E.2b ein, die Liefer Sperre sei keine Vorkehr nach Art.4 Abs.1 KG, da das Discountgeschäft der Klägerin sich nach ihrer eigenen Darstellung grundlegend von einem herkömmlichen Lebensmittelgeschäft unterscheide.

Das Handelsgericht hat diese Auffassung mit Recht verworfen. Zwar führt das Bundesgericht im erwähnten Entscheid aus, es stehe einem Hersteller-Kartell frei, nur eine bestimmte Kategorie von Abnehmern, z.B. die Großverteiler, zu beliefern; darin liege unter dem Gesichtspunkt des Art.4 KG keine Benachteiligung der anderen Vertriebsstufen, z.B. der Detaillisten. Die Klägerin betätigt sich auf der gleichen Handelsstufe wie die übrigen Abnehmer der Brauereien und verkauft wie sie ihre Waren, insbesondere auch das Bier, den Konsumenten als Letztabnehmern. Daß ihre Geschäfte anders organisiert sind als die herkömmlichen Lebensmittelgeschäfte und sich auch von den üblichen Selbstbedienungsläden und Verkaufsstellen der Großverteiler unterscheiden, ändert nichts. Die Klägerin hat daher nach Art.4 Abs.1 KG gegenüber den Bierbrauern grundsätzlich Anspruch, hinsichtlich Preisen und Bezugsbedingungen gleich behandelt zu werden wie die übrigen Detailgeschäfte des Lebensmittelhandels.

c) Das Handelsgericht hat die Vorkehr unter dem Gesichtspunkt der Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung geprüft und damit die Voraussetzungen eines Wettbewerbsausschlusses der Klägerin sinngemäß verneint. Im Entscheid 91 II 37/38 sagte zwar das Bundesgericht, die auf Anpassung eines Außenseiters gerichtete Boykott komme einem Marktausschluß gleich. DESCHENAUX, A propos de l'ouvrage «Das Schweizerische Kartellgesetz» du professeur Hans Merz (im folgenden ouvrage), ZSR 1968/87 I S.91, N 31, erblickt darin mit Recht eine zu starke Vereinfachung. Das Kartell will mit dem Anpassungs- oder Unterwerfungsboykott den Dritten nicht vom Markt ausschließen, sondern mit ihm Geschäftsbeziehungen aufnehmen oder fortsetzen, wenn er seine Bedingungen anerkennt (vgl. HOMBURGER, Rechtsgrundlagen der Interessenabwägung bei Anwendung des Kartellgesetzes, ZSR 1970/89 II S.121). Dieser Gesichtspunkt fällt bei der Rechtfertigung einer Vorkehr nach Art.5 KG ins Gewicht.

Im vorliegenden Fall sind die Beklagten bereit, die Klägerin weiterhin mit Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen zu beliefern, wenn sie die Endverkaufspreise einhält. Es liegt somit nicht ein Marktausschluß, sondern eine bedingte Liefersperre vor.

d) Zu prüfen ist, ob die Klägerin durch die Vorkehr im Wettbewerb erheblich behindert werde.

In den Entscheiden 90 II 512 E.8 und 91 II 318 E.3 hat das Bundesgericht die Auffassung vertreten, daß die Behinderung des Außenseiters in der freien wirtschaftlichen Tätigkeit erheblich sei, wenn sie eine gewisse Intensität aufweise; eine Behinderung, die bloß vorübergehend oder so leicht ist, daß sie nur geringe Unzukömmlichkeiten bewirke, falle außer Betracht. Im Entscheid 91 II 319 E.4 hat das Bundesgericht die Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung mit Bezug auf eine Rabattverkürzung um ein halbes Prozent, die bei der damaligen Klägerin zu einer Schmälerung des Bruttogewinnes um drei Promille geführt hat, verneint. MERZ (Das Schweizerische Kartellgesetz, S.44ff.) kritisierte diesen Entscheid, der zu sehr auf einen quantitativen Gesichtspunkt

punkt abstelle und daher erlaube, daß jedes Geschäft mit größerem Warensortiment für einzelne Artikel straflos boykottiert werden könne. Im Entscheid 94 II 336 hielt das Bundesgericht am quantitativen Erfordernis, das sich aus dem Gesetz ergebe, fest und fügte bei, daß das Kartellgesetz nach seinem Grundgedanken das Persönlichkeitsrecht auf freien Wettbewerb schütze. Es müsse daher grundsätzlich («en principe») jede Behinderung dieser Freiheit als erheblich gewertet werden, wenn sie nicht bloß geringfügige Unzukömmlichkeiten zur Folge hat, die ohne jede praktische Tragweite für die Entscheidungsfreiheit des Betroffenen sind. Diese Auffassung ist richtigzustellen.

Nach Art. 31^{bis} Abs. 3 lit. b BV wurde das Kartellgesetz gegen «volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und ähnlichen Organisationen» erlassen. Es muß also Kartelle und ähnliche Organisationen grundsätzlich anerkennen und sich darauf beschränken, Mißbräuche in der Ausübung kollektiver Wirtschaftsmacht zu bekämpfen (vgl. Botschaft des Bundesrates, BBl 1961 II S. 562). Daraus folgt, daß das Gesetz nach der Ordnungsvorstellung der Bundesverfassung das Recht des Außenseiters auf ungestörte Ausübung des Wettbewerbes und das Recht der Kartellmitglieder an der Durchsetzung einer Wettbewerbsordnung grundsätzlich als gleichwertig anerkennen muß (SCHÜRMAN, Textausgabe des Kartellgesetzes mit Erläuterungen, S. 81/82; HOMBURGER, a.a.O., S. 74, 98 und 107, vgl. auch BGE 86 II 376/77). Ist aber grundsätzlich Gleichwertigkeit der sich gegenüberstehenden Privatrechte anzunehmen, so kann es kein absolut geschütztes Recht auf ungehinderte Teilnahme am freien Wettbewerb geben (HOMBURGER, a.a.O., S. 90). Gemeinsame gleichgerichtete Wettbewerbsbehinderungen sind nach dem Gesetz erst dann widerrechtlich, wenn sie den Außenseiter in seiner Betätigungsfreiheit *erheblich* behindern und nicht durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt werden können (Art. 4 und 5 KG). Der Gesetzgeber hat das Erfordernis der Erheblichkeit bewußt aufgestellt in der Meinung, «daß eine bloß geringfügige Beeinträchtigung, die den Außenseiter in seiner Geschäftstätigkeit nicht wesentlich beeinflußt», nach Art. 4 KG außer Betracht falle (Botschaft des Bundesrates, BBl 1961 II S. 580, BGE 94 II 336 mit Hinweisen). Er wollte also den Kartellen und ähnlichen Organisationen im Wirtschaftskampf eine gewisse Bewegungsfreiheit einräumen (DESCHENAUX, ouvrage, S. 85; GUTERSOHN, Kartellpolitik und Gewerbe, in Festschrift für Walther Hug, S. 575). Die in Anlehnung an MERZ (a.a.O., S. 44 ff.) vertretene Auffassung, jede Wettbewerbsbehinderung sei grundsätzlich unzulässig, kann daher nicht aufrechterhalten werden.

Die Behinderung muß, um erheblich zu sein, wettbewerbspolitisch relevante Gesichtspunkte des geschäftlichen Handelns berühren, wie Preise, Konditionen, Nebenleistungen usw. (vgl. SCHÜRMAN, a.a.O., S. 70) und fühlbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Gesamtsituation des betroffenen Unternehmens haben (vgl. DESCHENAUX, a.a.O., S. 85). Der Richter hat daher zu untersuchen, worin die Vorkehr besteht und welche Auswirkungen sie auf die Handlungsfreiheit des Betroffenen, auf die Struktur und die Entwicklung seines Betriebes haben kann. Dabei ist nicht maßgebend, daß das Geschäft des Außenseiters trotz der Benachteiligung nicht zugrunde gerichtet worden ist, sondern sich günstig hat entwickeln können (BGE 94 II 336/37 E. 3).

aa) Wie das Handelsgericht verbindlich feststellt, entfallen 78% des Gesamtverbrauches an Bier in der Schweiz auf die 6 dl Flasche Lagerbier. Bei dieser Sachlage kommt es nicht darauf an, daß nur rund 2% des Gesamtumsatzes der Klägerin auf Bier entfalle und daß der darauf erzielte Reingewinn nicht mehr als 1,5% betrage. Dieser Umsatz, den die Klägerin übrigens nur durch den Verkauf von inländischen und ausländischen Spezialbieren erzielt, stiege zweifellos entscheidend, wenn die Lieferperre

dahinfiel. Es liegt somit eine erhebliche Behinderung vor, wobei auch ins Gewicht fällt, daß Bier volkswirtschaftlich ein stark gefragter Artikel ist.

bb) Die Beklagten machen in der Berufungsantwort geltend, seit dem handelsgerichtlichen Urteil habe sich die Lage insofern verändert, als die Klägerin nun auch Lagerbier in Mehrwegflaschen verkaufe. Darin zeige sich, daß es für sie offenkundig kein Problem sei, mit diesem Artikel beliefert zu werden.

Es fragt sich, ob es sich um ein neues Vorbringen handelt, das nach Art. 55 Abs. 1 lit. c OG unzulässig ist. Die Klägerin führte in der Klagebegründung selber aus, daß sie seit der Liefersperre durch die Beklagten Bier einer Eigenmarke und Importbiere in *Einwegflaschen* und Dosen verkaufe. In der Duplik machten die Beklagten geltend, die Klägerin habe in ihren Discountgeschäften während eines gewissen Zeitraumes Lagerbier der Lupo-Brauerei in *Mehrwegflaschen* geführt, den Verkauf inzwischen jedoch eingestellt. Das Handelsgericht hat aus den Parteidarstellungen gefolgert, die Beklagten hätten – im Gegensatz zum Maßnahmeverfahren – die Erheblichkeit der Behinderung nicht mehr mit dem Hinweis bestritten, die Klägerin habe die Möglichkeit, sich das Lagerbier in 6 dl Pfandflaschen von der Lupo-Brauerei in Hochdorf oder einem andern Außenseiter oder aus dem Ausland zu beschaffen. Ob die Vorinstanz aus den prozessualen Erklärungen der Parteien die richtigen Schlüsse gezogen hat, ist eine Frage des kantonalen Verfahrensrechtes, dessen Auslegung die Berufungsinstanz nicht überprüfen darf (Art. 43 OG, BGE 95 II 629). Die Behauptung der Beklagten gilt daher als neu. Aber selbst wenn sie zu berücksichtigen wäre, müßte die Erheblichkeit der Behinderung bejaht werden. Nach den Feststellungen der Schweizerischen Kartellkommission im Bericht über den Biermarkt (VKK 1966, S. 95) gibt es in der Schweiz neben der Lupo-Brauerei in Hochdorf nur noch zwei Außenseiter, die Boxer SA in Romanel-sur-Lausanne und die Kronenbrauerei AG in Herisau. Der Marktanteil dieser Außenseiter-Brauereien beträgt 1 %, jener der Importbiere etwas mehr als 1 % des Gesamtausstoßes der Mitglieder des Schweizerischen Bierbrauervereins. Dieser Vergleich zeigt, daß der schweizerische Konsument das Markenbier der Verbandsbrauereien eindeutig bevorzugt. Unter diesen Umständen können das Bier der Außenseiter-Brauereien und das Importbier nicht als echte Substitutionskonkurrenz der Kartellbrauereien betrachtet werden. Freilich mag dazu der Umstand beitragen, daß der Schweizerische Bierbrauerverein durch seine Billigpreispolitik dafür sorgt, daß das Preisgefälle zum Importbier groß bleibt und daß die Konkurrenz der Außenseiter-Brauereien nicht wirksam wird (VKK 1966, S. 140). Es bleibt somit dabei, daß die Liefersperre der Beklagten für die Klägerin eine erhebliche Behinderung bildet.

4. Nach Art. 5 KG ist die Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 KG zulässig, sofern die Vorkehren durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sind und sie die Freiheit des Wettbewerbes im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigen (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität). Art. 5 Abs. 2 lit. a–e KG erwähnt Beispiele, die als überwiegende schutzwürdige Interessen «insbesondere in Betracht» fallen.

a) Im vorliegenden Fall stellt sich in erster Linie die Frage, ob die Liefersperre der Klägerin durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt werden kann. Ist sie zu bejahen, so braucht nicht untersucht zu werden, ob die Beklagten den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität verletzt haben; denn bei der gegebenen Sachlage kann die Preisbindung der zweiten Hand nur durch eine Liefersperre durchgesetzt werden.

Es geht somit darum, die im Spiele stehenden Interessen gegeneinander abzuwägen. Ob das Interesse des Kartells an der Wettbewerbsbehinderung als schutzwürdiger zu betrachten sei, hängt, wie aus den Rechtfertigungsbeispielen des Art. 5 Abs. 2 KG zu entnehmen ist, von den Umständen des Einzelfalles ab (Botschaft des Bundesrates, BBl 1961 II S. 583, SCHÜRMAN, a.a.O., S. 83, HOMBURGER, a.a.O., S. 69, 125 und 134 ff.). Die Rechtsprechung vor Erlass des Gesetzes (BGE 86 II 378) verlangte zur Rechtfertigung des Boykottes, daß er «offensichtlich überwiegende berechnete Interessen» verfolgen müsse, die «auf keine andere Weise wahrgenommen werden können». Diese erschwerenden Voraussetzungen sind aber nicht Gesetz geworden. Indem der Gesetzgeber das Wort «offensichtlich» in Art. 5 KG nicht aufnahm, räumte er dem richterlichen Ermessen einen breiteren Spielraum ein, ermöglichte er also unter Umständen auch die Berücksichtigung «leicht überwiegender Interessen» (vgl. HOMBURGER, a.a.O., S. 124, SCHÜRMAN, a.a.O., S. 83 und 85). Im Entscheid 94 II 339 führte andererseits das Bundesgericht unter Hinweis auf DESCHENAUX (L'esprit de la loi sur les cartels, Etudes de droit commercial en l'honneur de Paul Carry, Genève 1964, S. 218) aus, daß nur solche Interessen als überwiegend schutzwürdig zu betrachten seien, die positiv im Gesamtinteresse liegen; diese Auslegung dränge sich durch die Analyse der in Art. 5 Abs. 2 KG erwähnten Beispiele auf. Daran kann nicht festgehalten werden. Nach dem Entwurf des Bundesrates (BBl 1961 II S. 614) müssen die Kartellinteressen an der Wettbewerbsbehinderung mit dem «Gesamtinteresse» vereinbar sein. In der Gesetzesberatung wurde diese Umschreibung aus redaktionellen Gründen gestrichen, weil im Begriff «schutzwürdige Interessen» zweifellos das Gesamtinteresse bereits enthalten und es nicht vorstellbar sei, daß es überwiegende schutzwürdige Interessen gebe, die nicht mit dem Gesamtinteresse übereinstimmten (so Votum Schürmann, StenBull NR 1962 S. 649; Erklärung von Bundesrat Schaffner im Ständerat, StenBull StR 1962 S. 201). Indessen fallen nicht nur solche Interessen zur Rechtfertigung einer Vorkehr in Betracht, die das Gesamtinteresse fordert. Vielmehr können bereits solche Interessen genügen, die dem Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen, mit ihm also vereinbar sind; denn sonst wären die Kartelle gemeinnützige Einrichtungen (SCHÜRMAN, a.a.O., S. 84). Auch aus den in Art. 5 Abs. 2 KG erwähnten Beispielen ist nicht ersichtlich, daß für die Rechtfertigung einer Vorkehr nur Kartellinteressen in Frage kommen, die positiv im Gesamtinteresse liegen; andernfalls wäre unverständlich, weshalb der Gesetzgeber in Art. 5 Abs. 2 lit. c KG den Zusatz «im Gesamtinteresse erwünscht» noch eigens aufgenommen hat.

b) Als überwiegendes schutzwürdiges Interesse anerkennt Art. 5 Abs. 2 lit. c KG die Durchsetzung angemessener Preisbindungen der zweiten Hand, namentlich soweit sie nötig sind, um die Qualität der Ware oder den Kundendienst zu gewährleisten. Die Beklagten berufen sich auf diesen Rechtfertigungsgrund.

Der Begriff der Angemessenheit ist umstritten. SCHÜRMAN (a.a.O., S. 96) will nur «extreme, offensichtlich unangemessene und unbillige Preisbindungen» nicht geschützt wissen, weil das Kartellgesetz eine behördliche oder richterliche Preiskontrolle nicht zum Gegenstand haben könne. Der Wortlaut des Gesetzes gestattet eine solche Einschränkung nicht, sondern er verlangt ausdrücklich Überprüfung auf die Angemessenheit. Zu diesem Zwecke hat der Richter die Kalkulations- und Margenverhältnisse zu prüfen, wie es das Handelsgericht getan hat, und gestützt darauf die konkreten Verhältnisse der Branche zu würdigen (MERZ, a.a.O., S. 67, DESCHENAUX, ouvrage S. 86, N. 25, VKK (Spirituosengutachten), 1971, S. 35). Freilich spielt dabei das Ermessen eine wesentliche Rolle, und der Richter wird sich daher eine gewisse Zurückhaltung auferlegen und den gebundenen Preis nur dann als übersetzt betrachten, wenn darüber kein

Zweifel besteht (vgl. MATILE, Problèmes du droit suisse des cartels, ZSR 1970/89 II 236). Der Zusatz («namentlich ... zu gewährleisten») hat nicht den Sinn einer weiteren Einschränkung, die zum Erfordernis der Angemessenheit hinzutritt, wie in BGE 96 I 303 unter Hinweis auf MERZ (a.a.O., S.67) dargetan wird. Es handelt sich vielmehr um einen Hinweis auf den hauptsächlichen Anwendungsbereich der Preisbindung, ohne daß sie darauf beschränkt wird (SCHÜRMAN, a.a.O., S.97, VKK (Spirituosengutachten) 1971, S.34). Die Erhaltung der Qualität der Ware *oder* des Kundendienstes ist daher neben andern Gründen im Rahmen der Angemessenheit zu würdigen.

c) Die Klägerin bestreitet auch im Berufungsverfahren, daß die Beklagten ein überwiegendes schützenswertes Interesse an der Preisbindung haben.

Nach Auffassung des Handelsgerichtes ist die Preisbindung der Beklagten in erster Linie deshalb gerechtfertigt, weil sie zur Gewährleistung des Kundendienstes beitrage. Was unter Kundendienst zu verstehen ist, ergibt sich aus dem Gesetz nicht ausdrücklich, und in den Kreisen der Wirtschaft scheinen darüber keine einhelligen Meinungen zu bestehen. In erster Linie versteht man darunter die Bedienung und Beratung durch gelerntes Personal, die Verpackung der Waren, die Wartung und den Reparaturdienst bei technischen Geräten und dgl. (BGE 96 I 304, MATTMANN, Die Preisbindung der zweiten Hand nach schweizerischem Kartellgesetz, Diss. Freiburg 1970, S.64/65). In einem weiteren Sinne gehört zum Kundendienst auch ein weitverzweigtes Netz von Verkaufsstellen, wenn ein solches nötig ist (vgl. MATILE, a.a.O., S.247). Ob diese Voraussetzung erfüllt sei, ist daher für jede Ware gesondert zu beurteilen. So hat die Kartellkommission im Bericht über die Wettbewerbsverhältnisse auf den Märkten für pharmazeutische und kosmetische Produkte (VKK 1966, S.286, 289 und 292) die Auffassung vertreten, die Preisbindung könne für pharmazeutische Produkte mit gesundheitspolitischen Gründen gerechtfertigt werden, weil beim Verschwinden von Grenzbetrieben, vor allem in abgelegenen Gegenden und gewissen Vororten der Städte, die Versorgung mit Heilmitteln beeinträchtigt würde. Freilich mag der Klägerin darin beigeppflichtet werden, daß der dichten Streuung von Apotheken unter dem Gesichtspunkt des Gesamtinteresses die größere Bedeutung zukommt als der Aufrechterhaltung von Bierverkaufsstellen. Doch ist nicht zu übersehen, daß die Bierverkaufsstellen zur Erhaltung von Detailgeschäften und damit zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebens- und Genußmitteln beitragen, ihr Schutz daher ebenfalls im Gesamtinteresse liegt. Die Klägerin anerkennt denn auch selber, daß die Möglichkeit, in der Nähe des Wohnortes Bier einzukaufen, einen Kundendienst darstelle. Unter diesen Umständen kann mit dem Handelsgericht offenbleiben, ob die Preisbindung auch mit der Sorge um die Erhaltung der Qualität gerechtfertigt werden kann.

d) Das Handelsgericht stellt fest, daß mit der Aufhebung der Preisbindung für andere Markenartikel ein Preiskampf auf der Detailhandelsstufe eingesetzt habe und daß die Klägerin mit ihren Rechtsbehörden die Freiheit erlangen wolle, einen solchen Kampf zu führen und damit zur Senkung einer ihrer Ansicht nach übersetzten Detailhandelsmarge beizutragen.

Soweit das Handelsgericht daraus den Schluß zieht, mit der Aufhebung der Preisbindung auf dem Lagerbier sei ein Preiskampf zu erwarten, liegt nach zutreffender Auffassung des Kassationsgerichtes eine Feststellung tatsächlicher Art vor, die das Bundesgericht bindet (Art.63 Abs.2 OG). Hingegen fragt er sich, ob der weitere Schluß des Handelsgerichtes, der Preiskampf werde zu einem Rückgang der Bierverkaufsstellen und damit zu einer Beeinträchtigung des Kundendienstes führen, als verbindliche Feststellung tatsächlicher Art (so die Beklagten) oder als bloße Annahme (so die Klägerin)

zu werten sei, die das Bundesgericht nicht bindet (vgl. BGE 92 II 144 E. 2 und dort erwähnte Entscheide, BIRCHMEIER, a.a.O., S. 89, DESCHENAUX, La distinction du fait et du droit dans les procédures de recours au Tribunal fédéral, S. 24). Es geht dabei nicht etwa um die Frage, ob zwischen bestimmten Tatsachen oder Ereignissen ein Verhältnis von Ursache und Wirkung bestehe, die vom Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung dem Gebiet der tatbeständlichen Feststellungen zugewiesen wird (BGE 92 II 140 E. 2, 93 II 29 E. 6, 337 E. 4, 96 II 37 E. 3, 395 E. 1). Auch handelt es sich nicht um die sog. hypothetische Kausalität, nämlich um die Frage, welche Wirkungen eine Tatsache in der Vergangenheit gehabt hätte, wenn sie eingetreten wäre (vgl. BGE 86 II 187 E. 3 lit. b). In Frage steht vielmehr eine vom Bundesgericht frei zu überprüfende Vermutung über die künftige Entwicklung. Diese läßt sich allerdings nicht beweisen, sondern nur mutmaßen. Der Richter darf daher von den Beklagten nur den Nachweis solcher Umstände verlangen, die ihm Mutmaßungen erlauben über eine Entwicklung, welche unter dem streitigen Rechtfertigungsgrund erheblich ist.

Daß der mit dem Wegfall der Preisbindung festgestelltermaßen verbundene Preiskampf zu einer Senkung der Detailhandelsspanne auf dem Biermarkt führen würde, entspricht dem gewöhnlichen Lauf der Dinge. Nichts deutet darauf hin, daß die Entwicklung auf dem Biermarkt anders verlief als die Erfahrung seit der Aufhebung der Preisbindung für die andern Markenartikel gezeigt hat. Insbesondere müßten die kleineren Detaillisten wegen ihrer ungünstigen Kostenstruktur das Lagerbier wesentlich teurer verkaufen als die Discountgeschäfte. Sie hätten kaum Aussicht, daß ihnen der Bierverkauf durch den Kundendienst gesichert wäre; dieser bezieht sich ja vor allem auf die problematischen Artikel, hilft ihnen somit für den Absatz der problemlosen Artikel nicht. Es kann daher nicht im Ernst bestritten werden, daß das durch den Wegfall der Preisbindung verursachte Preisgefälle zu einer nicht unbedeutenden Abwanderung der Kundschaft von den Detailhandelsgeschäften zu den Discountgeschäften führen würde. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Ansicht der Klägerin, mit der Preisbindung würden «übersetzt dotierte Branchen und Branchenstrukturen» erhalten. Das kann doch nur bedeuten, daß auch die Klägerin mit der Aufhebung der Preisbindung einen Rückgang der Bierverkaufsstellen und damit eine Zunahme ihres Absatzes erwartet. Die Vorteile, die mit der Aufhebung der Preisbindung verbunden wären, kämen nur solchen Leuten zugut, welche mit dem eigenen Wagen zu den abgelegenen Einkaufszentren fahren, während die andern in den herkömmlichen Detailhandelsgeschäften teurer einkaufen müßten. Es liegt aber im Gesamtinteresse, daß die ganze Bevölkerung dank einem dichten Netz von Verkaufsstellen gleichmäßig und grundsätzlich zu gleichen Bedingungen mit Bier versorgt werden kann.

Gewiß trifft zu, daß auf dem Lebensmittelmarkt seit einigen Jahren ein Schrumpfungsprozeß im Gange ist. Aber diese Entwicklung hängt u. a. mit der Aufgabe der Preisbindung auf den Markenartikeln zusammen und würde mit dem Wegfall der Preisbindung für Bier verschärft, wie das Handelsgericht zutreffend bemerkt. Die Beklagten haben Anspruch auf Durchsetzung ihrer Preisbindung, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, unbeschadet des Umstandes, daß die Preisbindung für die andern Markenartikel gefallen ist.

c) Das Handelsgericht stellt fest, daß zu Beginn des Prozesses der Engrospreis für Bier in 6 dl Mehrwegflaschen 50 Rp., abzüglich 2% Kassenskonto (= 1 Rp.) sowie 3 Rp. Rückvergütung für Grossisten, und der vorgeschriebene Detailverkaufspreis 70 Rp. betrug, abzüglich Rabatte bis höchstens 8%. Nach der Bierpreiserhöhung auf den 1. Dezember 1971 belief sich der Ankaufspreis (Engrospreis) auf 66 Rp., der Richtpreis auf

95 Rp. und der gebundene Mindestpreis auf 80 Rp. pro Einzelflasche bzw. 75 Rp. bei harassenweisem Verkauf. Unter Berücksichtigung von 2% Skonto und der erwähnten Rückvergütung vermindert sich der Einstandspreis für Großbezüger auf 61, 68 Rp.

Nach der Betriebsstatistik des Veledees für das Jahr 1969 schwankt der durchschnittliche Bruttogewinn (der nicht mit der Marge identisch ist, sondern tiefer liegt) in den Bedienungsläden der Branche zwischen 17,63% und 16,41%, in den Selbstbedienungsläden zwischen 18,37% und 16,81%. Etwas besser gestellt sind die herkömmlichen Großverteiler, die nach der unbestrittenen Darstellung der Klägerin mit einer Kostenbelastung (direkten Kosten des Verkaufsgeschäftes) von 14–18% rechnen. Nach Abzug von 2% Skonto und der üblichen Rückvergütung beläuft sich ihr Einstandspreis auf 61,68%, so daß sich eine Marge von 22,9% ergibt. Anders liegen die Verhältnisse bei der Klägerin. Nach ihren Kalkulationsgrundlagen, die das Handelsgericht ohne Stellungnahme wiedergibt, beträgt ihre Marge unter der neuen Bierpreisregelung bei einem Engrosverkaufspreis von 61,68 Rp. und einem Verkaufspreis von 70 Rp. 11,88% (8,32 Rp.) und der Nettogewinn 4,89%. Die Klägerin behauptete sogar unwidersprochen, für einen Discounter sei ein Nettogewinn von 1,30% durchaus normal. Sie hatte deshalb beabsichtigt, im Herbst 1969 die Flasche Lagerbier bei einem Einstandspreis von 46 Rp. zum Preise von 50 Rp. zu verkaufen.

Die Klägerin wirft dem Handelsgericht Verletzung von Bundesrecht vor, weil es die Angemessenheit des gebundenen Preises nach den Verhältnissen der Selbstbedienungsläden und Supermärkte, statt nach der Eigenart der Discountgeschäfte beurteile.

aa) Es entspricht dem Wesen der Preisbindung, daß der Lieferant allen Endverkäufern den gleichen Preis vorschreibt (MATILE, a.a.O., S. 241, MATTMANN, a.a.O., S. 74/75). Die Discountgeschäfte betätigen sich, wie erwähnt, auf der gleichen Handelsstufe wie die Großverteiler und Detaillisten. Sie stehen also mit ihnen im Wettbewerb. Dabei haben sie den Vorteil, daß sie nach Darstellung der Klägerin nur eine stark beschränkte Auswahl problemloser Waren führen, keinen Kundendienst anbieten und daher wesentlich billiger verkaufen als die andern Detailhandelsgeschäfte. Die Preisgestaltung ist aber das Wesensmerkmal der Konkurrenz. Die Discountgeschäfte konzentrieren denn auch ihre Werbung auf den (tieferen) Preis und rechnen damit, daß Kunden, die besonders günstig einkaufen wollen, ihre Angebote gerade deswegen für vorteilhafter halten als solche anderer Geschäfte (vgl. BGE 94 IV 37). Die Discountgeschäfte haben sowenig wie die unwirtschaftlichsten Betriebe Anspruch darauf, daß sich die Angemessenheit der Preisbindung nach ihren Verhältnissen richte. Würde auf die Kostenbelastung der unter günstigsten Bedingungen arbeitenden Discountgeschäfte abgestellt, so ergäbe sich der Endverkaufspreis ohne Vorschrift des Lieferanten und wäre daher die Preisbindung sinnlos (vgl. BGE 96 I 306). Das Handelsgericht weist daher zutreffend darauf hin, daß die Preisbindung die Verhältnisse der Durchschnittsdetaillisten zu berücksichtigen hat, wenn sie ihren Zweck – Erhaltung eines dichten Absatzstellennetzes – erreichen will. Daraus folgt, daß der gebundene Mindestpreis erheblich über dem von der Klägerin errechneten Detailverkaufspreis von 50 Rp. nach der alten und von 70 Rp. nach der neuen Bierpreisordnung liegen muß.

bb) Fragen kann sich, ob und gegebenenfalls inwiefern die Endverkaufspreise für die 6 dl Flasche Lagerbier mit Rücksicht auf die besondere Kostenstruktur der Discountgeschäfte unterschiedlich festgelegt werden dürfen (Preisspaltung). Das Gesetz spricht sich über die Zulässigkeit der Preisspaltung nicht aus. Sie wird in der Lehre (MATTMANN, a.a.O., S. 74/75, MATILE, a.a.O., S. 241) unter der Voraussetzung anerkannt, daß sie sachlich begründet ist, also mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung übereinstimmt.

Ebenso hält die Kartellkommission die Preisspaltung unter Umständen für zulässig. So führt sie im Spirituosengutachten (VKK, 1971 S.37/38) aus, daß bei problemlosen Artikeln mit dem Aufkommen des Discountsystems eine Preisbindung mit Margen, die auf die Bedürfnisse der kostenintensivsten Betriebsart abstellen, unangemessen geworden sei. Damit sagt freilich die Kartellkommission nicht, die Preisbindung habe sich nach den Verhältnissen der rationellsten Betriebe zu richten.

Ob die Preisspaltung grundsätzlich zuzulassen sei, kann offenbleiben. Jedenfalls kann sie hier nur insoweit in Frage kommen, als sie mit dem Zweck der Preisbindung – Erhaltung des dichten Verteilernetzes und damit Schutz der kostenintensiveren Betriebe – vereinbar ist. Dieses Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn das Gefälle zwischen dem höheren und niedrigeren Preis nicht allzu groß ist. Das bedeutet nach zutreffender Auffassung des Handelsgerichts, daß in erster Linie die Kostenstruktur der Durchschnittsdetaillisten, nicht jene der Großverteiler und Discounter maßgebend ist. Die beiden (oder mehreren) Preise müssen also so gestaffelt sein, daß die Abwanderung der Kundschaft von den herkömmlichen Detailhandelsgeschäften zu den Discountern und damit ein Rückgang der Bierverkaufsstellen vermieden oder wenigsten nicht gefördert wird. Wollte man die Klägerin wegen ihrer besonderen Vertriebsform anders behandeln, so hätte unter der alten Bierpreisregelung der niedrige gebundene Preis wesentlich über dem von der Klägerin errechneten Detailpreis von 50 Rp. pro Flasche liegen müssen. Es wäre einer Aufhebung der Preisbindung gleichgekommen, wenn die Beklagten im Herbst 1969 den gebundenen Endverkaufspreis für die Klägerin auf 50 Rp., also bloß um 1 Rp. höher als den für den Kleindetaillisten geltenden Einstandspreis festgesetzt hätten. Nach der heute geltenden Preisregelung vom 1. Dezember 1971 läge der von der Klägerin eventualiter angestrebte Endverkaufspreis der 6 dl Mehrwegflasche Lagerbier von 70 Rp. etwa 5 Rp. über dem Einstandspreis der Kleindetaillisten von 66 Rp., abzüglich 2% Skonto, jedoch 25 Rp. unter dem Richtpreis von 95 Rp. und 10 Rp. unter dem gebundenen Mindestpreis von 80 Rp. Dieser Mindestpreis würde indessen nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichts selbst einem herkömmlichen Großverteiler praktisch keinen Gewinn mehr abwerfen, folglich erst recht einem Kleindetaillisten nichts mehr eintragen. Ist aber der Unterschied zwischen dem gebundenen Preis von 80 Rp. und dem höheren Preis, den der Detaillist wegen der ungünstigen Kostenstruktur und des Kundendienstes verlangen darf, nicht zu groß, so wird der Detaillist immer noch geschützt und kann der Zweck der Preisbindung noch erreicht werden. Die Herabsetzung des Preises auf 70 Rp. fällt außer Betracht, käme sie doch einer Aufhebung der Preisbindung gleich. Diese ist daher noch angemessen, wenn sie 80 Rp., mindestens aber 75 Rp. beträgt, da im Handel nur noch mit ganzen Fünfern gerechnet wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 7. März 1972 bestätigt.

Anmerkung: Der dem Urteil des Bundesgerichts zugrundeliegende Entscheid des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 7. März 1972 ist veröffentlicht in VSK 1972 S.264ff. Der in dem Urteil des Bundesgerichts erwähnte Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. Juli 1972 ist in VSK 1972 S.280ff. abgedruckt.

IV. Urheberrecht

URG Art. 2 und 42 Ziff. 1 lit. a

*Urheberrechtlicher Werkcharakter einer Photographie (in casu: verneint).
Die vertragliche Bedeutung allgemeiner Verbandsbedingungen.*

*Caractère d'œuvre artistique de photographies (in casu: non reconnu).
Portée des conditions générales de l'association.*

ZR 71 (1972) Nr. 94 S. 288 ff., Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 5. Oktober 1972 i. S. H. gegen R.

Aus den Erwägungen:

Der Graphiker R. ließ im Jahre 1966 im Rahmen eines Werbeauftrages der Firma C. beim Photographen H. einige Serien Mode- und Werbephographien herstellen und zahlte ihm hierfür, einschließlic Nebenkosten und Honorare, den Betrag von Fr. 1393.50. Anfangs 1971 verwendete R. zwei der Aufnahmen – bzw. Teile davon – ohne Zustimmung H.s für die eigene Werbung am Haus, in welchem sich sein Atelier befand. H. belangte hierauf R. beim Bezirksgericht Zürich für Fr. 1210.– nebst Zins und Nebenkosten. Das Bezirksgericht wies mit Beschluß vom 7. April 1972 die Klage mangels sachlicher Zuständigkeit von der Hand mit der Begründung, daß sich der Kläger auf Bestimmungen des URG stütze, weshalb gemäß § 48 Ziff. 12 GVG die Zuständigkeit des Obergerichts gegeben sei. Das Obergericht, bei welchem der Kläger das Rechtsbegehren daraufhin anhängig machte, erwo in seinem die Klage abweisenden Urteil:

«1. ... Der Kläger behauptet eine Verletzung seines Urheberrechts an den betreffenden Photographien, und damit beruft er sich sinngemäß auf die Art. 2 und 42 Ziff. 1 lit. a URG. Das muß, unbekümmert um die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs, für die Bejahung der sachlichen Zuständigkeit genügen (ZR 70 Nr. 59), zumal da nicht von vornherein gesagt werden kann, das URG sei nicht anwendbar.

2. Das Obergericht hat in seinem einläßlich begründeten Entscheid vom 2. März 1972 (SJZ 1972 S. 308 ff. Nr. 174) dargelegt, daß nicht jeder Photographie der in Art. 2 URG vorgesehene urheberrechtliche Schutz zukomme, sondern nur jener, die sich durch die Verkörperung eines eigenständigen, schöpferischen Gedankens auszeichnet (hiez u auch ZR 70 Nr. 60 bzw. SJZ 1971 S. 277 Nr. 126 Erw. 3 mit Hinweisen). Urheber ist dann der Schöpfer des Werkes, d. h. der Photographierende. Damit ist auch bereits der Standpunkt des Beklagten widerlegt, daß, da die in den Photographien verwirklichte Idee von ihm stamme, er als der Urheber zu gelten habe. Der Kläger hat indessen keinerlei Merkmale dafür angeführt, daß die von der Gegenpartei verwendeten Photographien hinsichtlich ihres besonderen Gehalts bzw. nach der Bildform – nicht hinsichtlich des aufgenommenen Objekts – als künstlerische, originelle Bilder im geschilderten Sinn anzusprechen seien, daß sie damit eine eigenpersönliche Note des Photographen aufwiesen und nicht nur eine Wiedergabe des aufgenommenen Objektes seien. Eine solche Bewertung drängt sich auch beim Betrachten der betreffenden Bilder nicht auf, die sich als technische Aufnahmen von Photomodellen erweisen. Im schweizerischen Urheberrecht ist auf dem Gebiete der Photographie der Gedanke des Leistungsschutzes in dem Sinne, daß der urheberrechtliche Werkbegriff nicht mehr Voraussetzung des Schutzes wäre,

gesetzgeberisch nicht verwirklicht (KUMMER, Das urheberrechtlich schützbares Werk, S.210/11; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl., S.499; SJZ 1972 S.308 Nr.174 Erw.6).

3. Der Kläger führt auch keine vertraglichen Abmachungen an, gemäß welchen ihm nach Erfüllung des früheren Auftrags nunmehr im Sinne des bloßen Leistungsschutzes, unbekümmert um den Werkcharakter der verwendeten Bilder, deren ausschließliche Nutzung zustünde. ... Der Kläger vermag sich für das behauptete Ausschließlichkeitsrecht nur auf die Allgemeinen Bedingungen des Schweiz. Photographen-Verbandes zu berufen. Er bringt jedoch nichts dafür vor, daß diese Bedingungen zur Zeit des Vertragschlusses schon in Kraft gewesen wären und daß er sie damals dem Beklagten überhaupt zur Kenntnis gebracht habe, derart, daß sie als Vertragsbestandteil zu betrachten wären, auch wenn der Beklagte an sich zugibt, die Allgemeinen Bedingungen zu kennen. ... Die Verbindlichkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen, welche die gesetzlichen Rechte einschränken, setzt nach Lehre und Rechtsprechung voraus, daß der Kunde bei Vertragschluß sichere Kenntnis von ihnen habe oder besondere Gelegenheit erhalte, sie zur Kenntnis zu nehmen (Hans Merz, Massenvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen, in Festgabe für W.Schönenberger, 1968, S.150 mit Hinweisen; Urteil des Obergerichts vom 17. Februar 1972 in Sachen St. c. N.). Hievon ist in der Sachdarstellung des Klägers nicht die Rede. ...»

URB Art.47 Abs.2

*Befugnis des in seinem Urheberrecht Verletzten zum Strafantrag.
Kein Verzicht der Nationalbank auf das Urheberrecht an Banknoten.*

*Qualité pour déposer une plainte pénale de celui qui est lésé dans son droit d'auteur.
Pas de renonciation au droit d'auteur portant sur des billets de banque par la Banque Nationale.*

BGE 99 IV 50ff., Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichts vom 16. Februar 1973 i. S. Schweizerische Nationalbank gegen T.

Aus den Erwägungen:

Die Übertretungen des URG sind nur auf Antrag zu verfolgen (Art. 47 Abs. 1 URG). Befugt hiezu ist jeder, der durch die zu verfolgende Handlung oder Unterlassung verletzt worden ist (Art. 47 Abs. 2 URG). Da im vorliegenden Fall die Schweizerische Nationalbank das Recht auf Wiedergabe der Entwürfe der Banknotenbilder von den Entwerfern erworben hat, steht ihr ein ausschließliches Recht im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 URG zu, das sich nach Art. 13 dieses Gesetzes auch auf die veränderte Wiedergabe des Banknotenbildes seitens eines Dritten kann daher die Bank in jenem Exklusivrecht verletzt werden (s. auch TROLLER, Immaterialgüterrecht II, S.889/890aa). Wo das zutrifft, ist sie zum Strafantrag befugt, ohne daß sie ein besonderes Interesse hiefür nachweisen muß. Voraussetzung ist bloß, daß sie im betreffenden Zeitpunkt das Recht noch besitzt, mit anderen Worten, daß dieses nicht wegen Ablaufs der gesetzlichen Schutzfristen (Art. 36 ff. URG) untergegangen ist. Letzteres hat hier auch der vorinstanzliche Richter nicht angenom-

men. Dagegen hat er der Beschwerdeführerin entgegengehalten, sie habe durch konkludentes Verhalten, nämlich durch das Dulden der Wiedergabe des Banknotenbildes durch andere Banken zu Reklamezwecken im Fernsehen auf ihr Urheberrecht verzichtet.

Diese Auffassung übersieht, daß das URG, im Unterschied zum Patentgesetz (Art. 17 PatG), außer dem Ablauf der Schutzfristen keinen Untergangsgrund kennt und insbesondere an die Untätigkeit des Berechtigten gegenüber einer Verletzung seines Urheberrechtes nicht die Folge eines Rechtsverlustes knüpft (vgl. BGE 73 II 190 E. 5a). Die Rechtsprechung zum immateriellen Güterrecht hat ihrerseits einzig den Klageanspruch dem allgemeinen Rechtsgrundsatz des Art. 2 Abs. 2 ZGB unterstellt und auch unter diesem Gesichtspunkt eine Verwirkung jenes Anspruchs für den Regelfall nur angenommen, wo die Rechtsverletzung während längerer Zeit unwidersprochen angedauert hat, ein wertvoller Besitzesstand des Verletzers geschaffen wurde, der Berechtigte Kenntnis der Verletzung seines Rechtes gehabt hat oder bei gebotener Sorgfalt hätte haben können und der Verletzer guten Glaubens gewesen ist (BGE 73 II 192, 76 II 394 i. f., 85 II 130/131, 94 II 42, 95 II 362; TROLLER, op. cit. S. 864/868). Bezüglich des Urheberrechtes hat zudem das Bundesgericht betont, daß hier bei Annahme einer Verwirkung größere Zurückhaltung geboten sei, als beim Persönlichkeits- und Wettbewerbsrecht (BGE 85 II 130; TROLLER, a. a. O.). Zudem gilt für das Urheberrecht, was schon für das Markenrecht festgestellt wurde, daß nämlich Dritte sich nicht darauf berufen können, daß der Inhaber des Rechtes deren Gebrauch durch andere duldet; dieser verwirkt damit nicht das Recht, Verletzungshandlungen Dritter zu verfolgen (BGE 73 II 63, 82 II 543, 83 II 219, 93 II 267; ebenso TROLLER, op. cit. S. 864).

Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, so kann nicht gesagt werden, die Antragstellung durch die Beschwerdeführerin sei mißbräuchlich. Abgesehen davon, daß der Rechtsberater der Schweizerischen Nationalbank der Graphikerin, von der der Entwurf der Nachbildung der 20-Frankennote ausgearbeitet wurde, auf ihre Anfrage hin ausdrücklich erklärt hatte, die Verwendung des Notenbildes zu Reklamezwecken werde nicht bewilligt werden und die Nationalbank würde eine solche Verwendung als eine Verletzung ihres Urheberrechtes ansehen, ist die Beschwerdeführerin auch unverzüglich gegen die unbefugte Wiedergabe des Notenbildes durch die B. AG eingeschritten, sobald sie von der Verletzung ihres Urheberrechtes Kenntnis erlangt hat. Danach fehlt es sowohl an den objektiven wie den subjektiven Voraussetzungen, welche die Rechtsprechung für die Annahme einer Verwirkung verlangt. Im übrigen macht die Beschwerdeführerin glaubwürdig geltend, daß sie auch sonst in jedem Fall unbefugter Verwendung von Banknoten zu Reklamezwecken, von der sie Kenntnis erhalten habe, unter Androhung gerichtlicher Folgen auf ihr Urheberrecht hingewiesen und die Einstellung der betreffenden Reklameaktion verlangt habe. Was aber den Umstand betrifft, daß andere Banken während Jahren im Fernsehen Banknoten wiedergegeben haben, so ist er schon deswegen unbehelflich, weil nach der angeführten Rechtsprechung die Rechtsverletzung durch andere vom Verletzer nicht angerufen werden kann. Zudem wäre auch nicht zu übersehen, daß nach der glaubwürdigen Darstellung der Beschwerdeführerin es sich bei der im angefochtenen Entscheid angerufenen Wiedergabe des Banknotenbildes durch die Schweizer Banken um eine von der Nationalbank ausnahmsweise und unter ausdrücklichem Hinweis auf ihr Urheberrecht im Jahre 1970 der schweizerischen Bankiervereinigung bewilligte Aufklärungsaktion gehandelt hat. Dieser Umstand ist dem vorinstanzlichen Richter, der seinen Entscheid einzig aufgrund des Strafantrags und eines Polizeirapports gefällt hatte, offensichtlich nicht bekannt gewesen. Danach aber handelte es sich bei dieser Aktion überhaupt nicht um eine unbe-

fugte Verletzung des Urheberrechtes, welche von der Beschwerdeführerin widerspruchlos hingenommen worden wäre. Der Einwand des Beschwerdegegners schließlich, daß die Nationalbank nur Wiedergaben zu Reklamezwecken nicht zulasse, andere Wiedergaben aber offenbar zu dulden scheine, ist eine durch nichts belegte und daher unbehelfliche Behauptung.

Dem vorinstanzlichen Richter kann schließlich auch insoweit nicht gefolgt werden, als er der Meinung ist, die bildliche Darstellung auf der 20-Franken-Note sei mit deren Herausgabe «mit universeller Verbreitung» zum Gemeingut geworden. Er verkennt, daß auch ein urheberrechtlich geschütztes Werk in einer Vielzahl von Exemplaren in Verkehr gebracht werden kann, ohne daß dadurch der Berechtigte seines Exklusivrechtes auf Wiedergabe verlustig ginge. Das folgt dem Grundsatz nach schon aus Art. 4 Abs. 1 URG, der den Schutz außer dem Originalwerk jeder Wiedergabe zuerkennt. Sodann spricht der Wortlaut verschiedener Gesetzesbestimmungen, die von den Exemplaren des Werkes oder den Werkexemplaren reden (s. Art. 8, Art. 12 Ziff. 2 und 4, Art. 42 Ziff. 1 lit. b und d sowie Ziff. 2 und 3, Art. 43 und 52, Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 und 3, Art. 58 und 61), dafür, daß die Wiedergabe eines Werkes nicht bloß auf ein Exemplar beschränkt ist (TROLLER, op. cit., Seite 781 spricht von der «Vervielfältigung»). In die gleiche Richtung weist auch der Umstand, daß der in der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst verwendete Begriff der Veröffentlichung eines Werkes verlangt, daß dieses der Allgemeinheit in einer seiner Art entsprechenden Zahl von Ausfertigungen zur Verfügung gestellt werde (BGE 96 II 414). Daß bei einer für eine Banknote bestimmten bildlichen Darstellung die Veröffentlichung regelmäßig in einer Vielzahl von Exemplaren zu geschehen pflegt, liegt auf der Hand. Die darin vom vorinstanzlichen Richter geschene «universelle Verbreitung» lag somit in der Natur der Sache begründet und könnte keinesfalls als «Verzicht» der Schweizerischen Nationalbank auf ihr gesetzliches geschütztes Exklusivrecht der Wiedergabe des Notenbildes ausgelegt werden.

Buchbesprechungen

Richter, Bruno: Warengleichartigkeit, fünfte neubearbeitete und erweiterte Auflage, XXIII und 160 Seiten, mit unbedruckten Blättern, durchschossen, DM 98.–, Carl Heymanns Verlag KG, München/Berlin/Bonn.

Das Erscheinen eines Standardwerkes in fünfter Auflage wäre ein Grund zum Glückwunsch, wäre der Autor nicht vor der Veröffentlichung verstorben. Mit dieser Rezension sei daher versucht, die Bedeutung des Buches etwas umfassender zu umreißen.

Das deutsche Warenzeichenrecht, obwohl in einem Spezialgesetz abschließend geregelt, mußte aus der Natur der Sache weite Gebiete einer sich erst noch bildenden Rechtsprechung überlassen. Diese Entwicklung wurde durch das Nebeneinanderbestehen von administrativem Widerspruchsverfahren und ordentlichem Zivilprozeß noch gefördert. Für das Gebiet der Warengleichartigkeit entstand daher eine ständig sich vermehrende Sammlung von Entscheiden aus der Praxis der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden. In diesem Dickicht sich auszukennen wäre auch dem Spezialisten ohne Führung unmöglich gewesen, zumal ein großer Teil der Entscheide nicht ohne weiteres öffentlich zugänglich ist. Der Autor, Senatspräsident am Bundespatentgericht, hat dieses umfangreiche und für die tägliche Praxis unerläßliche Material in übersichtlicher Weise erschlossen. Das Verdienst, hier etwas Besonderes geschaffen zu haben, ist umso größer, als in anderen Ländern nichts Ähnliches besteht.

Die Bedeutung des vorliegenden Werkes geht nicht nur aus der Auflagenzahl hervor und der äußerst praktischen, mit weißen Blättern zum Nachführen durchschossenen Publikation, sondern auch aus der Zahl der Gegenüberstellungen von Warenbegriffen: waren es in der ersten Auflage um 7000, so sind es jetzt ungefähr 20 000. Als unerläßliches Werkzeug für die Anmeldung von Warenzeichen, die gegenseitige Abgrenzung in Vergleichsverhandlungen und die Einlegung von Widersprüchen hat das Buch weite Verbreitung gefunden und sich als das maßgebliche Nachschlagewerk durchgesetzt.

Man darf aber nicht vergessen, daß die Bedeutung des Buches sich nicht im registermäßigen Aufschließen eines schwer überblickbaren und sich ständig wandelnden Rechtsgebietes erschöpft. Dadurch, daß die Praxis sich dieses Werkes tagtäglich bedient, wird die Rechtssicherheit stark gefördert und es entsteht im wahrsten Sinne des Wortes eine «communis opinio». Durch das Aufzeigen mancher Ungereimtheiten der Rechtsprechung hat der Autor auf indirektem Wege an der Weiterbildung der Rechtsprechung mitgewirkt.

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß der Aufbau des Werkes keine Wünsche übrigläßt. Eine ausführliche Benutzungsanweisung, gefolgt vom Abkürzungsverzeichnis und der alten deutschen, sowie der neuen (internationalen) Warenklassen-

einteilung mit den erläuternden Anmerkungen der BIRPI erlaubt ein leichtes Arbeiten. Sehr wertvoll ist die bei der Gegenüberstellung angeführte Fundstellenangabe.

Es ist nicht alltäglich, daß ein äußerlich gesehen reines Nachschlagewerk für die Praxis eine derartige Bedeutung gewonnen hat. Dies zeigt doch, daß Rechtswissenschaft auch dort in hohem Maße vorhanden ist, wo auf anspruchslose, aber umso besser fundierte Art ein riesiges Material von Entscheidungen zum täglichen Gebrauch gleichsam verwendungsfertig dargeboten wird.

P. Griesinger

Pastor, Wilhelm L.: Der Wettbewerbsprozeß, 2. Auflage, XVI und 817 Seiten, DM 130.-, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München, 1973.

Der Wettbewerbsprozeß ist ein typisch der Praxis entsprungenes Gebilde, das in seiner Behandlung sowohl vom Wettbewerbs- als auch vom Prozeßrecht her zu kurz kommt. Der Autor, Senatspräsident am Oberlandesgericht Köln, hat ein eingehendes Lehrbuch über dieses Gebiet geschrieben, das den spezifischen Problemen auf den Grund geht.

Die von der akademischen Lehre weitgehend vernachlässigte Verwarnung wird vom ersten Teil des Buches ausführlich dargestellt. Außerordentlich wichtig ist in der Praxis der Entscheid, ob die Gefahren einer ungerechtfertigten Verwarnung diejenigen einer Unterlassung der notwendigen Verwarnung aufwiegen.

In einem weiteren Teil kommt das Recht der einstweiligen Verfügung zur Behandlung. Dieses, im Zivilprozeß meist etwas kümmerlich dastehende Institut, ist im Wettbewerbsrecht in den Vordergrund gerückt, da es in vielen Fällen gar nicht mehr zum Hauptverfahren kommt: entweder erfolgt eine Einigung («Unterwerfungserklärung»), oder aber die Rechtsfrage wird bei den rasch sich ändernden Verhältnissen im Wettbewerbsrecht gegenstandslos.

Die Unterlassungsklage ist Gegenstand des dritten Hauptteiles. Die schwierigen Fragen des Unterlassungsantrages sind der Schwerpunkt der Darstellung. Daneben hat sich auch hier ein ganz neues Problem aus der Praxis ergeben: die sogenannte «neue Form», d. h. eine im Verfahren vorgelegte neue Aufmachung des Produktes, zu welcher der Kläger sich zu äußern hat. Daß hier außerordentlich heikle und weitreichende Entschiede oft in ganz kurzer Zeit zu treffen sind, braucht nicht betont zu werden. Wer immer in diese Lage kommt, wird gern das vorliegende Werk konsultieren.

Im letzten Teil werden wettbewerbsrechtliche Nebenklagen behandelt, die an sich sehr wichtig sind, in vielen Fällen aus den oben angedeuteten Gründen aber weniger von Bedeutung sind oder belanglos werden.

Ein Anhang enthält eine Reihe von Leitsätzen, die der Verfasser aus der Praxis gewonnen hat und dem Leser zur Besinnung überläßt. Es handelt sich um eine Art moderner Rechtssprichwörter, denen man einen eigenen Reiz nicht absprechen kann.

Das Buch zeichnet sich durch gründliche Sachkenntnis und klare Darstellung aus. Der wissenschaftliche Charakter wird durch den umfangreichen kritischen Apparat stark unterstrichen. Das Erscheinen der zweiten Auflage zeigt den Wert dieser Darstellung für die Praxis.

P. Griesinger

Althammer, Werner: Warenzeichengesetz. Stand: 1. Oktober 1973. XV und 384 Seiten, DM 60.—, Carl Heymanns-Verlag KG., Köln/Berlin/Bonn/München, 1973.

Dem Autor, Richter am Bundespatentgericht, kommt das Verdienst zu, mit seinem Werk die Reihe «Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz» zu eröffnen.

In begrüßenswerter Weise wird in diesem handlichen Kommentar eine gestraffte Übersicht über das Warenzeichenrecht geboten. Mit starker Betonung der neueren Rechtsprechung wendet sich das Buch vor allem an die Praktiker, die auf die Fragen der täglichen Arbeit eine kurze, aber zuverlässige Antwort suchen.

Der Kommentar ist in seinem Umfang eine vollständige Darstellung des Warenzeichenrechts, wobei jedoch einzelne Fragen (absolute Schutzfähigkeit, Zeichenübereinstimmung, Verfahren) eine ausführlichere Behandlung erfahren.

Besonders wertvoll sind die Hilfsmittel, welche die Benützung des Werkes nicht nur erleichtern, sondern geradezu ermöglichen. Dies ist von besonderer Wichtigkeit bei einem Kommentar, der an die Reihenfolge der Paragraphen gebunden ist und nicht eine selbständige, systematische Darstellung aufbauen darf: das gesamte Warenzeichenrecht erscheint gleichsam durch den Raster des Gesetzes aufgelöst in Einzelfragen, die oft nicht in sich geschlossen sind, oder in einen anderen Zusammenhang gehören.

Der vorliegende Kurzkomentar ist in seinem kritischen Apparat ganz ausgezeichnet. Benutzungshinweise, Abkürzungs- und Literaturverzeichnisse, Fußnoten, ein Anhang mit verschiedenen für die Praxis wichtigen Vorschriften sowie Entscheidungs- und Sachregister ermöglichen einen raschen und leichten Überblick. In diesen Zusammenhang gehört der Hinweis im Titel, wonach die veröffentlichte Rechtsprechung bis zum 1. Oktober 1973 berücksichtigt wurde.

In der Praxis besteht an dieser Art von Kommentar ohne Zweifel ein großes Bedürfnis. Autor wie Verlag haben hier in anerkannter Weise den ersten Schritt getan.

P. Griesinger

Samson, Benvenuto: Urheberrecht, ein kommentierendes Lehrbuch. Verlag Dokumentation, Pullach bei München, 1973. 259 Seiten, DM 18.80.

In dieser neuen Paperbackreihe hat Professor Samson ein Lehrbuch geschrieben, das dieses noch vor seiner Festigung stark im Umbruch befindliche Rechtsgebiet den Studierenden näherbringen will.

Die Darstellung gibt einen knappen Überblick über die Geschichte des Urheberrechts und seine verwandten Gebiete. Im folgenden werden die einzelnen gesetzlichen Vorschriften kommentiert. Ein Ausblick auf verwandte Gebiete und die Sonderbestimmungen für Filme schließt sich an, sowie eine Darstellung der Übergangs- und Schlußbestimmungen.

Das Buch ist durch einen vollwertigen kritischen Apparat (Literatur- und Abkürzungsverzeichnisse, Gesetzestext, Fundstellenverzeichnis der zitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung, Sach- und Paragraphenverzeichnis) leicht zu benützen.

Für den Studierenden wird dieser lehrbuchartige Kurzkomentar sicher willkommen sein und selbst auch dem eine rasche Übersicht suchenden, praktisch tätigen Juristen etwas zu bieten haben.

P. Griesinger

International Licensing Agreements, 2. Auflage. Herausgeber: Götz M. Pollzien und Eugen Langen, XLV + 593 Seiten (US \$ 35.-). The Bobbs-Merrill Company, Inc., Indianapolis, USA, 1973.

Für 32 Länder werden Rechtsgrundlagen, Form, Inhalt und Hauptprobleme von Lizenzverträgen für Patente, Marken, Modelle, Urheberrechte und Know-how erläutert.

Die Rechtsgrundlagen und Vertragsformen sind jeweils knapp und auch für Nichtfachleute verständlich geschrieben.

Einmalig in einer Arbeit dieser Breite sind unter anderem detaillierte Angaben über Quellensteuer und Lizenzzahlung ins Ausland und amtliche Genehmigungsverfahren.

Die einzelnen homogen gegliederten Länder-Abschnitte sind auf den ausländischen Vertragspartner hin orientiert, stammen von qualifizierten Fachleuten und umfassen durchschnittlich je etwa 10–20 Druckseiten.

In einer dem Umfang eines Länder-Abschnittes entsprechenden Einleitung (Autor: G. M. POLLZIEN) werden wirtschaftliche Bedeutung und allgemeine Problematik von Lizenzverträgen erläutert und die Gefahr schematisierter Methoden begründet.

Zum Verständnis der Einzelabschnitte über die Sowjet-Union, Ungarn, Polen, Rumänien und die CSSR ist die politische Basis von Lizenzen in diesen Ländern kurz umrissen (Autor: D. WINTER).

Der letzte Sonderabschnitt erklärt die heute erkennbaren Wirkungen des Rechts der Europäischen Gemeinschaft in Anwendung auf Lizenzverträge (Autor: K. NEWES). Auch die wesentlichen Bestimmungen und Verordnungen einschließlich der Form von Anträgen für Negativ-Atteste sind wiedergegeben.

Ich habe dieses aus der Praxis entstandene und für die Praxis geschriebene Werk zunächst dadurch praktisch getestet, daß ich es drei Monate lang als Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit zu Rate gezogen habe. Ergebnis: Eine stets brauchbare Orientierung zur Frage sowie weitere Informationen für die Klärung und Erweiterung der Fragestellung. Meiner Meinung nach gehört «International Licensing Agreements» in die Minimal-Bibliothek jedes der englischen Sprache kundigen, auf dem Lizenzgebiet tätigen Praktikers des gewerblichen Rechtsschutzes und ist zur Orientierung aller an der Vorbereitung und Durchführung von internationalen Lizenzverhandlungen und Lizenzabschlüssen Beteiligten wertvoll.

Behandelte Länder nach ICIREPAT-Code: AU, OE, BE, CA, CS, DK, GB, SF, FR, DT, GR, HU, IN, EI, IL, IT, JA, LU, MX, NL, NO, PO, PT, RU, ZA, ES, SW, CH, TR, SU, US, YU.

Thomas Ritscher